



Rzecznicy Patentowi

Agnieszka Śnieżko  
Rzecznik patentowy

## **Jak chronić wynalazki w Polsce, w Europie i na świecie**

*Podstawowe pojęcia i procedury*



Rzecznicy Patentowi

## **Cechy wynalazku podlegającego ochronie**

Uchwalona w dniu 30 czerwca 2000 roku ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera ogólnej definicji wynalazku. Bazując na treści art. 24-27 tej ustawy możliwe jest jednak stworzenie definicji wynalazku podlegającego ochronie patentowej. A zatem, na miano takiego wynalazku zasługują te rozwiązania techniczne, które posiadają następujące cechy:

### **Nowość**

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. Za część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione jeszcze do wiadomości powszechnej.

### **poziom wynalazczy**

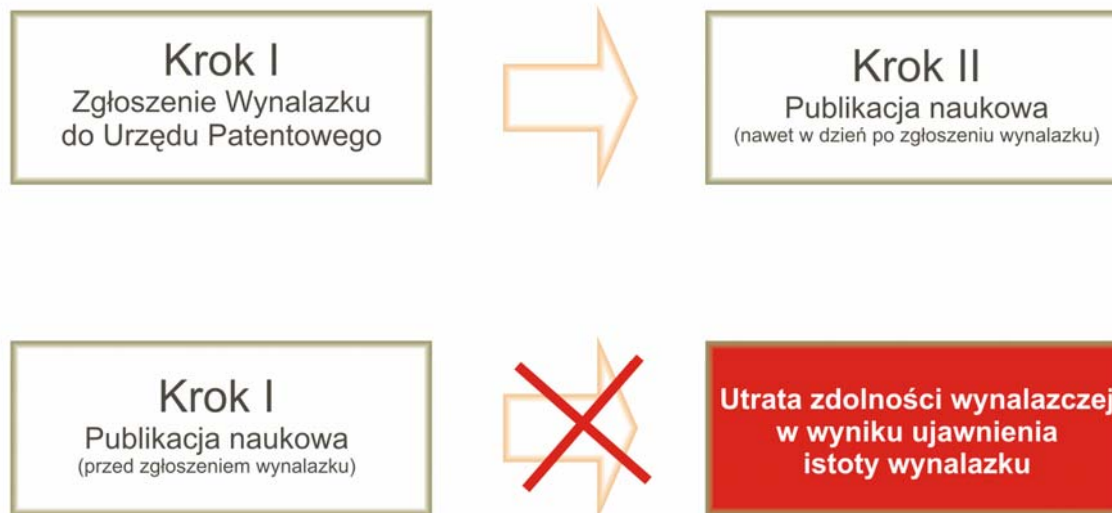
Wynalazek posiadający tę cechę dla znawcy danej dziedziny techniki nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki;

### **Możliwość przemysłowego stosowania**

wynalazek uważa się za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli wytwór lub sposób wg tego wynalazku może być wykorzystany w działalności przemysłowej lub w rolnictwie.

Należy podkreślić, że samo odkrycie naukowe nie może być przedmiotem wynalazku. Przedmiotem wynalazku może być natomiast rozwiązanie techniczne wykorzystujące dane odkrycie.

*Ważne jest, aby przed datą zgłoszenia tego rozwiązania do opatentowania jego istota nie została udostępniona do wiadomości powszechnej w jakiegokolwiek formie, szczególnie w formie publikacji naukowej. W przeciwnym razie ujawnienie istoty wynalazku spowoduje utratę przez wynalazek cechy nowości, od której uzależnione jest przyznanie mu ochrony patentowej.*





Rzecznicy Patentowi

## **Prawo do patentu**

Z chwilą stworzenia wynalazku na rzecz jego twórcy, a w szczególnych wypadkach – na rzecz innych podmiotów, powstaje prawo do patentu. Jest to podmiotowe prawo do ubiegania się o ochronę patentową wynalazku poprzez zgłoszenie go do opatentowania w Urzędzie Patentowym. Prawo to jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o jego przeniesienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawo do ubiegania się o patent przysługuje twórcy wynalazku, a w wypadku, gdy wynalazek został dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub innej umowy, np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia, prawo to przysługuje odpowiednio: pracodawcy, zamawiającemu, zleceniodawcy.

**Ustalenie podmiotu, któremu przysługuje prawo do ubiegania się o patent może nastąpić również w drodze umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami.**



Rzecznicy Patentowi

## Formy ochrony wynalazku

### ***Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa***

Ten, komu przysługuje prawo do uzyskania patentu, nie musi z prawa tego skorzystać. Może on zdecydować się na formę ochrony swojego rozwiązania, polegającą na nieujawnianiu jego istoty nikomu spoza swojego przedsiębiorstwa.

W tym wypadku istota wynalazku pozostaje tajemnicą przedsiębiorstwa, a w razie bezprawnego jej ujawnienia lub wykorzystania przez inny podmiot, ochrona interesów majątkowych przedsiębiorstwa, do którego należał wynalazek, dochodzona jest w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisy prawa cywilnego.

Warunkiem zachowania wynalazku w tajemnicy jest wpisanie do umów o pracę odpowiednich klauzul zobowiązujących pracowników do zachowania tajemnicy również po wygaśnięciu stosunku pracy. Podobne klauzule muszą się znaleźć w umowach zawieranych z innymi współpracownikami oraz z tymi podmiotami gospodarczymi, których przedstawiciele mają dostęp do danych dotyczących funkcjonowania wynalazku.

Najsłynniejszym bodaj przykładem wynalazku chronionego omawianą metodą jest niezgłoszony nigdy do opatentowania skład chemiczny Coca-Coli. Gdyby zgłoszono go do opatentowania zaraz po opracowaniu, ochrona patentowa wygasłaby po dwudziestu latach od daty zgłoszenia i od tej pory każdy mógłby czerpać korzyści z produkcji napoju o takim składzie. Tymczasem skład Coca-Coli stanowi do dziś tajemnicę produkcyjną przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company.



Rzecznicy Patentowi

Należy pamiętać, że zachowanie istoty wynalazku w tajemnicy nie należy do zadań łatwych: wyprodukowane w oparciu o wynalazek towary po ich wprowadzeniu do obrotu poddawane są szczegółowej analizie przez przedstawicieli przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Istota wynalazku stanowiącego tajemnicę produkcyjną przedsiębiorstwa może zostać „odczytana” z produktów, a sam wynalazek – zastosowany w produkcji innego przedsiębiorstwa lub, co gorsza, zgłoszony na jego rzecz do opatentowania. Ochrona wynalazku polegająca na nieujawnianiu jego istoty „na zewnątrz” ma duże szanse powodzenia jedynie w wypadku, gdy cech wynalazku nie można odczytać z wprowadzanych na rynek produktów. Jednak i w tym wypadku istota wynalazku może zostać ujawniona przez pracownika opuszczającego przedsiębiorstwo lub przez niełojalnego współpracownika lub kontrahenta.

**W wypadku, gdy ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa „na zewnątrz” stanowi realne zagrożenie, lepszym rozwiązaniem okazuje się zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego i uzyskanie patentu na ten wynalazek.**



Rzecznicy Patentowi

### ***Ochrona patentowa***

Patent jest zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu podmiotowym prawem wyłącznym, udzielanym przez Urząd Patentowy kraju, w którym ubiegamy się o przyznanie patentu, po zakończeniu procedury o charakterze administracyjnym.

Patent jest udzielany na okres 20 lat od dnia zgłoszenia wynalazku do opatentowania. Przez ten czas uprawniony z patentu posiada monopol na gospodarczą eksploatację opatentowanego rozwiązania.

Stosowanie wynalazku w celach zawodowych lub zarobkowych przez inne podmioty bez zgody uprawnionego z patentu stanowi, poza pewnymi wyjątkami, naruszenie prawa podmiotowego. Pociąga za sobą sankcje w postaci odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu dochodzone są przed sądami powszechnymi.

Każda ze stosowanych obecnie procedur patentowych przewiduje ujawnienie istoty zgłoszonego rozwiązania poprzez opublikowanie informacji o dokonanym zgłoszeniu patentowym. W Polsce publikacja skrótu opisu patentowego następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia, a w szczególnych wypadkach, na wniosek zgłaszającego, po 12 miesiącach. Wiedza o tym, jak funkcjonuje dane rozwiązanie, staje się powszechnie dostępna. W zamian za ujawnienie istoty wynalazku wynalazcy zapewnia się prawną ochronę jego interesów.



Rzecznicy Patentowi

Ujawnienie istoty wynalazku jest korzystne nie tylko z punktu widzenia państwa, ale i całej wspólnoty międzynarodowej. Wynalazek staje się częścią stanu techniki, może stanowić przedmiot badań naukowych i punkt wyjścia dla kolejnych wynalazków, może być również udoskonalany przez innych wynalazców. **Jego ujawnienie stymuluje zatem rozwój gospodarczy.**

### ***Koszty ochrony patentowej***

Z ochroną patentową wynalazku wiążą się określone koszty. Składają się na nie:

- opłaty urzędowe wnoszone przez zgłaszającego na kolejnych etapach postępowania zgłoszeniowego;
- opłaty związane z utrzymaniem patentu w mocy (20-letni okres ochrony patentowej dzieli się na krótsze, kilkuletnie bądź roczne, okresy ochronne, za które wnosi się opłaty);
- koszty obsługi prawnej zgłoszenia patentowego i patentu (usługi rzeczników patentowych).

W wypadku, gdy ochrona patentowa wynalazku okazuje się nierentowna, uprawniony z patentu może zrezygnować z utrzymywania swojego prawa w mocy m.in. poprzez niewpłacenie opłaty urzędowej za kolejny okres ochronny.

Każdy kraj ustala indywidualnie wysokość opłat urzędowych za postępowanie zgłoszeniowe oraz utrzymanie patentu. Na koszty ochrony patentowej mają wpływ także koszty tłumaczeń – przyznanie patentu jest związane z tłumaczeniem zgłoszenia na język urzędowy kraju, w którym ubiegamy się o ochronę.



## Zasięg terytorialny Patentu

Podmiot ubiegający się o ochronę patentową wynalazku powinien zawnoczu podjąć decyzję co do terytorialnego zasięgu ochrony. Ochrona wynalazku obejmująca swoim zasięgiem jedynie państwo, z którego pochodzi zgłaszający, okazuje się zazwyczaj niewystarczająca. Dla pełnego zabezpieczenia interesów majątkowych zgłaszającego konieczne jest uzyskanie analogicznej ochrony w innych państwach, szczególnie tych, w których istnieje potencjał rynkowy na wynalazek.

Zgodnie z art. 40 pwp wynalazek, na który polska osoba prawna lub obywatel polski mający miejsce zamieszkania w Polsce chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w polskim [Urzędzie Patentowym](#). Oznacza to, że dla uzyskania ochrony wynalazku w innych państwach konieczne jest rozpoczęcie procedury patentowej w Polsce.





Rzecznicy Patentowi

### ***Polska procedura patentowa***

Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dokonuje się poprzez wniesienie do Urzędu Patentowego RP następujących dokumentów:

- 1) podania o udzielenie patentu,
- 2) opisu wynalazku ujawniającego jego istotę,
- 3) zastrzeżeń patentowych,
- 4) skrótu opisu, a w razie potrzeby –
- 5) rysunków.

Zakres żądanej ochrony zdefiniowany jest w zastrzeżeniach patentowych ujmujących, każde w formie jednego zdania, podstawowe cechy techniczne wynalazku. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Ustawa dopuszcza również możliwość przesłania zgłoszenia do Urzędu Patentowego faksem pod warunkiem dostarczenia oryginału zgłoszenia patentowego w ciągu 30 następných dni.

Urząd Patentowy bada zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym. Badanie merytoryczne dotyczy tych cech zgłoszonego rozwiązania, których istnienie jest warunkiem uznania go za wynalazek, a zatem: nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania. Po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku, a niekiedy wcześniej – po 12 miesiącach, Urząd Patentowy publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego informację o dokonanych zgłoszeniach patentowych. Zamieszcza w niej m.in. tytuł wynalazku i skrót opisu, a gdy jest to wskazane – również rysunek. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem wynalazku, znajdującym się w aktach Urzędu



Rzecznicy Patentowi

Patentowego, i w terminie 6 miesięcy od tej daty zgłaszać do Urzędu swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu.

W razie stwierdzenia braku takich przeszkód Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu. W wypadku otrzymania decyzji odmawiającej udzielenia patentu zgłaszający może złożyć w Izbie Odwoławczej, składającej się z ekspertów Urzędu Patentowego, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

### ***Termin na zgłoszenie wynalazku do opatentowania za granicą***

Procedura patentowa w Polsce nie należy, niestety, do najkrótszych. Decyzja o udzieleniu patentu wydawana jest po upływie 4 - 5 lat od daty zgłoszenia. Na podjęcie decyzji co do ewentualnego **ubiegania się o ochronę wynalazku za granicą zgłaszający ma 12 miesięcy liczonych od daty złożenia zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym**. Okres ten został wyznaczony przez art. 4 [Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej](#) z dnia 20 marca 1883 roku, której Polska jest stroną. Zgodnie z treścią tego przepisu każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia wynalazku do opatentowania w jednym z państw Konwencji, korzysta w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach Konwencji z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa. Oznacza to, że na wartość zgłoszenia dokonanego w innym państwie przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia nie mają wpływu zaistniałe w tym okresie fakty, które w zwykłych warunkach szkodziłyby zdolności patentowej wynalazku, takie jak: zgłoszenie przez inny podmiot tego samego rozwiązania do opatentowania czy ujawnienie istoty wynalazku.



Rzecznicy Patentowi

W przypadku zgłoszenia wynalazku do opatentowania za granicą po upływie 12-miesięcznego okresu pierwszeństwa, pierwsze prawidłowe zgłoszenie wynalazku dokonane w Polsce szkodzić będzie nowości wynalazku badanego w oparciu o procedury zagraniczne.

### ***Procedury służące uzyskaniu ochrony patentowej za granicą***

Ubiegając się o ochronę wynalazku za granicą zgłaszający może skorzystać z jednej z trzech przedstawionych niżej procedur. Korzystając z 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa może:

- dokonać zgłoszeń w innych państwach i wszcząć postępowanie zgłoszeniowe w oparciu o ich krajowe procedury patentowe,
- dokonać zgłoszenia wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym celem uzyskania ochrony w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 roku,
- dokonać zgłoszenia wynalazku w Międzynarodowym Biurze Własności Przemysłowej (WIPO) w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Układu o Współpracy Patentowej z 16 czerwca 1970 roku.

## Procedury krajowe

Dokonanie zgłoszenia za granicą w oparciu o procedury krajowe państw żądanej ochrony jest **opłacalne dla zgłaszającego, jeżeli pragnie on uzyskać ochronę w jednym, dwóch lub trzech państwach**. W wypadku, gdy zgłaszający jest zainteresowany uzyskaniem ochrony w większej liczbie państw – korzystniejsze dla niego okazuje się dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT lub zgłoszenia europejskiego.





Rzecznicy Patentowi

Zgłaszając swoje rozwiązanie do ochrony w trybie krajowym zgłaszający powinien liczyć się z tym, że przed upływem 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa dopełnić musi wszelkich formalności zgłoszeniowych, a zatem wnieść opłaty za zgłoszenia i złożyć w Urzędach Patentowych państw żądanej ochrony tłumaczenia dokumentacji patentowej na języki urzędowe obowiązujące w tych państwach.

Procedura patentowa obowiązująca w każdym z państw żądanej ochrony może w odmienny sposób określać wymagania formalne, jakim odpowiadać powinno zgłoszenie patentowe. W każdym z państw osobno przeprowadzone są poszukiwania patentowe i badania wynalazku pod względem merytorycznym, a często również postępowania sprzeciwowe wszczynane na wniosek osób trzecich po opublikowaniu ogłoszenia o zgłoszeniu. Korespondencja z Urzędem Patentowym każdego z państw prowadzona jest w jego języku urzędowym.

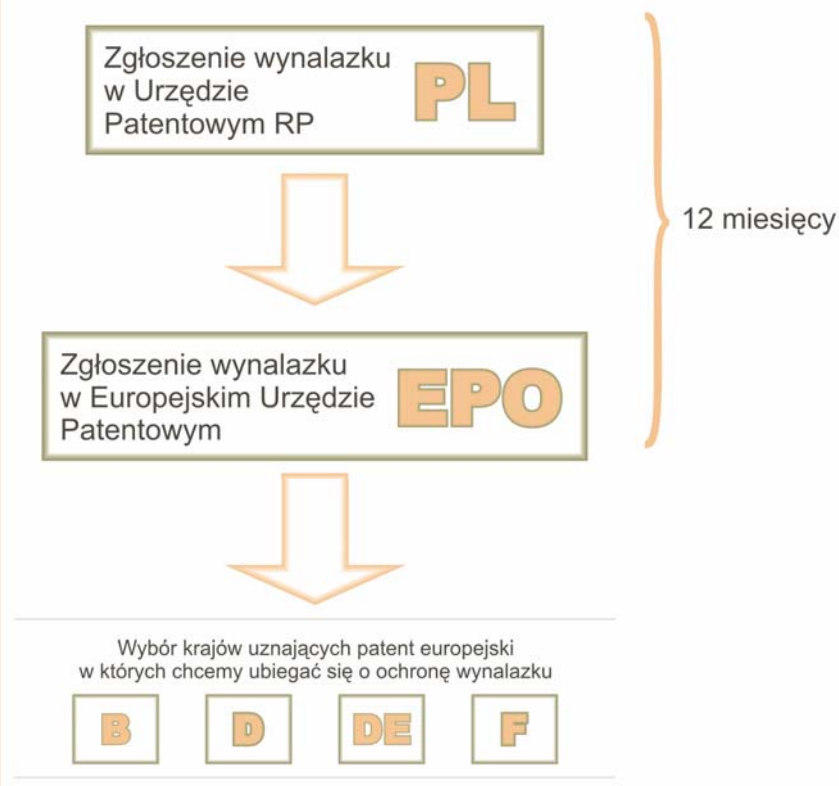
Wszystko to znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony w oparciu o zagraniczne procedury krajowe.

## Europejska procedura patentowa

Europejska procedura patentowa charakteryzuje się tym, że na podstawie jednego zgłoszenia patentowego dokonywanego w [Europejskim Urzędzie Patentowym \(EPO\)](#) w Monachium i po przeprowadzeniu jednego ujednoczonego postępowania zgłoszeniowego, możliwe jest uzyskanie patentu jednocześnie w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim.

Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w EPO w jednym z jego języków urzędowych: angielskim, niemieckim lub francuskim, wyznaczając jednocześnie państwa, w których żąda się ochrony. Następnie przeprowadzane są kolejno: badanie formalne i poszukiwania patentowe kończące się publikacją ogłoszenia o zgłoszeniu i sprawozdania z poszukiwań.

*Uzyskanie ochrony patentowej za granicą, z wykorzystaniem procedury europejskiej*





Rzecznicy Patentowi

Po przeprowadzeniu badania zdolności patentowej wynalazku EPO uzgadnia ze zgłaszającym ostateczną redakcję zgłoszenia. Zgłaszający wnosi tłumaczenia zastrzeżeń na pozostałe języki urzędowe EPO, uiszcza opłatę za udzielenie patentu i druk opisu. Następnie EPO wydaje decyzję o udzieleniu patentu i publikuje opis w Biuletynie EPO.

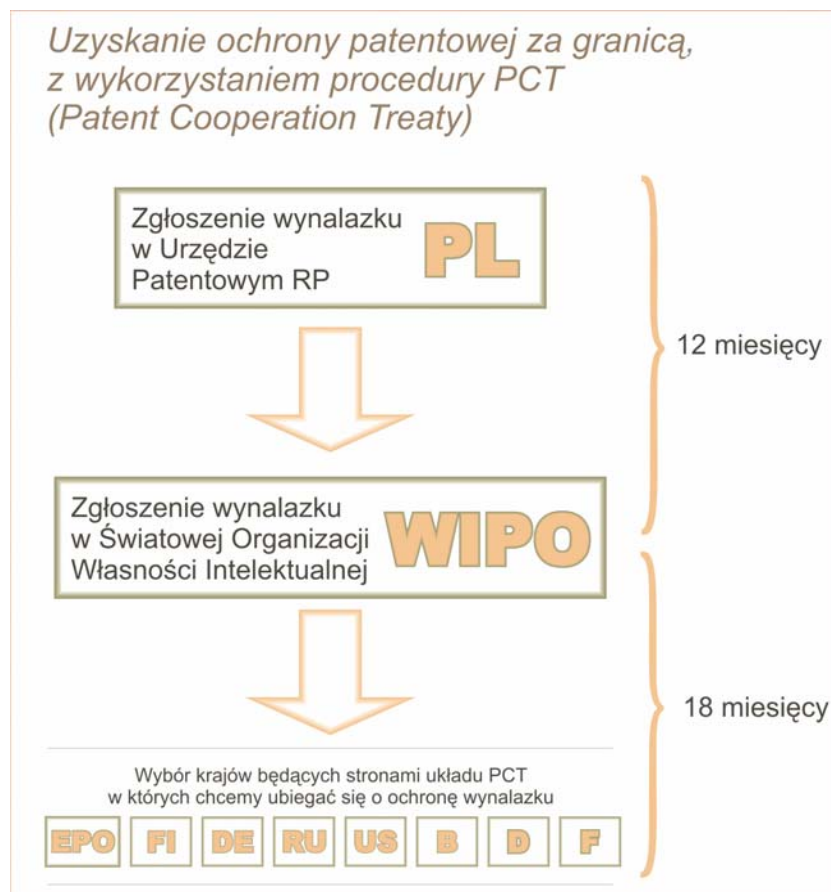
W terminie 9 miesięcy od daty publikacji przeciwko udzielonemu patentowi może zostać złożony sprzeciw. Rozpoczyna on procedurę sprzeciwową, która może skutkować unieważnieniem decyzji EPO o udzieleniu patentu europejskiego. Od decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe lub sprzeciwowe może zostać złożone odwołanie do Izby Odwoławczej EPO.

Patent europejski obowiązuje we wskazanych państwach pod warunkiem wniesienia po udzieleniu patentu tłumaczeń opisu patentowego na ich języki urzędowe. Udzielenie patentu europejskiego skutkuje ochroną identyczną, jak w przypadku patentów udzielonych w oparciu o procedury krajowe.



## Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)

Inną formą uzyskania ochrony wynalazku w oparciu o jedno zgłoszenie patentowe jest procedura PCT, określona w przepisach [Układu o Współpracy Patentowej](#), którego Polska jest stroną.





Rzecznicy Patentowi

Zgłoszenie w trybie PCT określane mianem zgłoszenia międzynarodowego wnoszone jest do tzw. "urzędu przyjmującego", którym w przypadku Polski jest Urząd Patentowy RP. Zgłoszenie zawierające: podanie, opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu, powinno być sporządzone w jednym z języków urzędowych Międzynarodowego Organu Poszukiwań, którym w przypadku Polski jest EPO. W podaniu należy wskazać kraje, w których zgłaszający ubiega się o ochronę. Urząd przyjmujący zatrzymuje jeden egzemplarz zgłoszenia, drugi egzemplarz przekazuje do [Międzynarodowego Biura w Genewie](#), trzeci – służący do celów poszukiwań - przekazuje do EPO. Międzynarodowa publikacja zgłoszenia następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa lub – na wniosek zgłaszającego – wcześniej, po upływie 12 miesięcy.

Zgłaszający może zlecić odpłatne przeprowadzenie międzynarodowego badania wstępnego. Celem tego badania jest sformułowanie wstępnej i niewiążącej opinii co do zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. Opinia taka w większości przypadków ma wpływ na decyzje podejmowane przez urzędy patentowe państw żądanej ochrony, do których trafia zgłoszenie patentowe po zakończeniu fazy międzynarodowej postępowania PCT.

Faza krajowa PCT obejmuje złożenie zgłoszenia patentowego w krajowych urzędach patentowych państw żądanej ochrony w terminie nieprzekraczającym 30 miesięcy liczonych od daty pierwszeństwa, przeprowadzenie przez te urzędy badań formalnych i merytorycznych zgłoszonego rozwiązania oraz podjęcie przez nie decyzji o udzieleniu patentu lub decyzji odmawiającej jego udzielenia.

**Tryb PCT jest z wielu względów korzystny dla zgłaszającego.** Wyznaczenie państw żądanej ochrony jest bardzo łatwe – wystarczy zakreślić odpowiedni punkt w formularzu zgłoszeniowym. Ponadto, w 12-miesięcznym terminie pierwszeństwa dokonywane jest jedno zgłoszenie, przygotowawana jedna dokumentacja, w jednym języku. Przy większej liczbie państw żądanej ochrony, koszty postępowania w trybie PCT są niższe niż suma kosztów procedur krajowych.

*Najkorzystniejszym elementem procedury PCT jest opóźnienie momentu podjęcia przez zgłaszającego decyzji co do wejścia w fazę krajową do 30 miesięcy liczonych od daty pierwszeństwa. W tym czasie, również w oparciu o międzynarodowe badanie wstępne, zgłaszający może się przekonać o wartości zgłoszonego rozwiązania. Może zrezygnować z ubiegania się o jego ochronę przynajmniej w odniesieniu do niektórych państw. Opóźnieniu ulega również termin wniesienia opłat krajowych. Środki przeznaczone na ten cel dłużej pozostają do dyspozycji zgłaszającego.*

Oprócz wymienionych wyżej form ubiegania się o ochronę patentową istnieje również możliwość korzystania z trybu zwanego EURO-PCT, łączącego w sobie elementy procedury europejskiej i procedury PCT. Charakteryzuje się on tym, że zamiast fazy krajowej PCT obejmuje fazę regionalną. Zgłoszenie międzynarodowe po zakończeniu fazy międzynarodowej przekazywane jest do EPO i rozpatrywane w trybie procedury europejskiej, która może zakończyć się udzieleniem patentu europejskiego w krajach Konwencji o patencie europejskim.



Rzecznicy Patentowi

## Podsumowanie

Ochrona patentowa wynalazku polega na tym, że w razie bezprawnego stosowania wynalazku przez podmioty inne, aniżeli uprawniony z patentu, ten ostatni może szukać pomocy w dochodzeniu swoich praw w instytucjach państwowych. W większości przypadków ochrona taka jest skuteczniejsza niż ochrona wynalazku stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po zgłoszeniu wynalazku do opatentowania w Polsce możliwe jest uzyskanie ochrony w innych państwach pod warunkiem dokonania w nich zgłoszeń krajowych, zgłoszenia europejskiego lub zgłoszenia międzynarodowego PCT z zachowaniem 12 miesięcznego terminu pierwszeństwa.

Agnieszka Śnieżko  
Rzecznik Patentowy  
[sniezko@wtspatent.pl](mailto:sniezko@wtspatent.pl)