



JAROSŁAW MARKIETA

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
zawodowy pełnomocnik przed EUIPO
pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC)

Strategie obronne – profilaktyka

Jak się bronić przed atakiem patentowym?

Zagrożenie lub presja, związane z istnieniem patentu konkurencji, mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa. Doświadczenie bycia pozwany z tytułu naruszenia cudzego patentu powoduje duży stres i jest bezpośrednim zagrożeniem dla modelu biznesowego, który okazuje się wadliwy, ponieważ w sposób niezamierzony wykorzystuje wynalazek chroniony patentem bez zgody uprawnionego. Co zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji i jakie strategie obronne przyjąć, gdy już się w niej znaleźliśmy?

Dokładnie tak, jak w przypadku zdrowia, również w przypadku obrony przed atakiem patentowym najważniejsza jest profilaktyka. Polega ona na monitorowaniu sytuacji patentowej w branży odpowiadającej naszej działalności, przede wszystkim przez systematyczne sprawdzanie nowych zgłoszeń patentowych i udzielonych praw w publicznie dostępnych bazach danych. Ponieważ patenty mają charakter terytorialny – tzn. patent amerykański zapewnia uprawnionemu wyłączność na terytorium USA, a patent polski na terytorium Polski – ważne jest prawidłowe określenie badanego terytorium.

Źródła informacji i różnice w korzystaniu z patentów

W przypadku Polski istnieją dwa źródła prawa z patentu: patent krajowy udzielany w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz patent europejski udzielany w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i skutecznie walidowany na terytorium Polski przez złożenie tłumaczenia na język polski w Urzędzie Patentowym RP. Tak uzyskane patenty co do zasady dają taki sam efekt i pozwalają uprawnionemu z patentu na podnoszenie takich samych roszczeń, zarówno zakazowych, jak i odszkodowawczych.

■ PUBLIKACJE ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH UKAZUJĄ SIĘ 18 MIESIĘCY PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA WYNALAZKU DO OPATENTOWANIA I SYGNALIZUJĄ OTOCZENIU, ŻE DANY PODMIOT UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE OCHRONY PATENTOWEJ.

wawczych, w stosunku do innych podmiotów, chcących komercyjnie eksploatować opatentowany wynalazek. Różnice między korzystaniem z patentu krajowego i patentu europejskiego walidowanego w Polsce dotyczą zakresu stosowania teorii ekwiwalentów technicznych do określania treści zastrzeżeń patentowych. Tendencje w orzecznictwie sądowym prowadzą jednak do ujednolicenia praktyk mimo rozbieżności norm prawnych. Patenty mają również charakter czasowy i co do zasady wygasają z mocy ustawy po 20 latach od daty ich zgłoszenia, pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat za ochronę. Mogą zatem wygasnąć wcześniej, jeśli uprawniony zaprzestanie wnoszenia corocznych opłat za utrzymanie patentu w mocy.

Jak szukać informacji?

Zakres podmiotowy monitorowania publikacji patentowych wyznacza przede wszystkim bezpośrednia lub dalsza konkurencja rynkowa. Użyteczne jest prowadzenie poszukiwań z wykorzystaniem nazw podmiotów oraz imion i nazwisk twórców (często pracowników konkurencji). Częstotliwość monitorowania konkurencji może być mniej lub bardziej intensywna, w zależności od branży i podatności danego sektora gospodarki na innowacje technologiczne. Monitorowanie zazwyczaj prowadzi się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, a absolutnym minimum wydaje się badanie otoczenia patentowego raz na pół roku lub raz na rok. Urzędy patentowe, zarówno EPO, jak i UPRP, publikują patenty w cyklu tygodniowym, rzadziej miesięcznym, tak więc prowadzenie poszukiwań zbyt często nie jest rozwiązaniem optymalnym. Odnalezienie publikacji patentowej to jednak dopiero połowa zadania.

OCENA ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ WYRAŻONA W RAPORCIE Z POSZUKIWANIA NIE JEST OCENĄ OSTATECZNĄ I MOŻE ULEC ZMIANIE W TOKU POSTĘPOWANIA POD WPŁYWEM ARGUMENTÓW ZGŁASZAJĄCEGO.

W PRZYPADKU POLSKI ISTNIEJĄ DWA ŹRÓDŁA PRAWA Z PATENTU: PATENT KRAJOWY UDZIELANY W POSTĘPOWANIU PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (UPRP) ORAZ PATENT EUROPEJSKI UDZIELANY W POSTĘPOWANIU PRZED EUROPEJSKIM URZĘDEM PATENTOWYM (EPO) I SKUTECZNIE WALIDOWANY NA TERYTORIUM POLSKI PRZEZ ZŁOŻENIE TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI W URZĘDZIE PATENTOWYM RP.

Publikacje zgłoszeń patentowych ukazują się 18 miesięcy po dokonaniu zgłoszenia wynalazku do opatentowania i sygnalizują otoczeniu, że dany podmiot ubiega się o uzyskanie ochrony patentowej. Nie jest to jeszcze udzielony patent, ale analiza zgłoszenia na tym etapie pozwala ustalić, co jest przedmiotem zgłoszenia, nad czym pracuje konkurencja oraz jakie ma szanse na uzyskanie patentu. Informacje o dokonaniu zgłoszeń wynalazku do opatentowania UPRP publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego, a same publikacje są dostępne w bazie danych. O szansach na uzyskanie patentu świadczy raport z poszukiwania wstępnego, który powinien zostać opublikowany wraz ze zgłoszeniem. Zdarza się, że raport z poszukiwania publikowany jest osobno.

Kategoryzacja

W raporcie wstępnym Urząd Patentowy przedstawia dowody, najczęściej w postaci wcześniejszych publikacji, które będą brane pod uwagę przy późniejszej ocenie zdolności patentowej wynalazku. Wskazuje przy tym, jaki

charakter ma dana publikacja i przypisuje jej odpowiedni kod literowy. Dokumenty oznaczone w raporcie klasą A nie stanowią przeszkody do uzyskania patentu. Są to zwykle wcześniejsze zgłoszenia patentowe, ale mogą to być również artykuły naukowe, a nawet podręczniki lub opracowania dotyczące ogólnego stanu wiedzy w danej dziedzinie.

Dokumenty oznaczone w raporcie jako dokumenty klasy X stanowią przeszkodę do udzielenia patentu i świadczą o braku nowości wynalazku – w ocenie urzędu patentowego wynalazek został w nich ujawniony w całości przed datą zgłoszenia. Wynalazek opublikowany wraz z raportem, w którym znajduje się duża liczba przeciwstawięń z klasy X ma niewielkie szanse na uzyskanie ochrony patentowej, chociaż nie oznacza to, że nie ma ich wcale. Dokumenty oznaczone w raporcie kodem Y świadczą wspólnie o tym, że wynalazek wynika w sposób oczywisty z opisanego w nich stanu techniki. Innymi słowy dokumenty te ujawniają wynalazek w częściach, które można potączyć bez konieczności wykazania się dokonaniem wysiłku twórczego.

Dochodzenie roszczeń

Ocena zdolności patentowej wyrażona w raporcie z poszukiwania nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie w toku postępowania pod wpływem argumentów zgłaszającego. Gdy argumenty te okażą się przekonujące, Urząd Patentowy wydaje decyzję

o udzieleniu patentu i publikuje patent. Publikacja patentu oznacza, że prawo wyłączne zostało przyznane i uprawniony z patentu może w pełni korzystać z przyznanej mu wyłączności, w tym zakazywać podmiotom trzecim komercyjnego korzystania z jego wynalazku. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest za okres wcześniejszy od daty zgłoszenia wynalazku, niemniej obarczone jest to dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi i dowodowymi związanymi z wykazaniem winy po stronie naruszcyciela. W praktyce stosowania prawa przyjmuje się iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą

zestawem cech będzie wkraczało w zakres ochrony wynikający z tak udzielonego patentu. Z kolei brak którejkolwiek z tych cech będzie co do zasady oznaczał, że urządzenie nie spełnia wymogów definicji zawartej w zastrzeżeniu patentowym i nie wkracza w zakres patentu, a tym samym z punktu widzenia tego patentu uprawniony nie może skutecznie podnosić roszczeń zakazujących korzystania z takiego „uszczipłego” urządzenia.

Zastrzeżenia patentowe można podzielić na niezależne i zależne. Każdy udzielony patent ma co najmniej jedno zastrzeżenie niezależne. Niektóre patenty zawierają kilka zastrze-

Zastrzeżenia te dopełniają definicję określoną w zastrzeżeniu niezależnym, którym są uwarunkowane i formułują szczególne warianty wynalazku w granicach wytyczonych przez zastrzeżenia niezależne. Z punktu widzenia określenia zakresu ochrony patentu zastrzeżenia zależne nie mają znaczenia i nie zmieniają granic zakresu ochrony, natomiast mają zastosowanie przy obronie patentu przed skutecznym atakiem na jego ważność.

Monitoring jako narzędzie zabezpieczające

Podsumowując, systematyczne monitorowanie baz patentowych może być skutecznym narzędziem uniknięcia sytuacji wkroczenia w zakres cudzego patentu i narażenia się na roszczenia ze strony uprawnionego. Monitorowanie pozwala na odkrycie w odpowiednim momencie patentu albo zgłoszenia, które potencjalnie może oddziaływać na naszą działalność. Jeśli tak się zdarzy, należy zastanowić się nad zmianą konstrukcji naszego produktu, wytworu, urządzenia lub metody postępowania, w taki sposób, aby wyeliminować, którąkolwiek z cech występujących w zastrzeżeniu niezależnym. Temat ten zostanie szerzej omówiony w kolejnym artykule z serii Strategie obronne – jak się bronić przed atakiem patentowym.

■ ZASTRZEŻENIA PATENTOWE MOŻNA PODZIELIĆ NA NIEZALEŻNE I ZALEŻNE. KAŻDY UDZIELONY PATENT MA CO NAJMNIEJ JEDNO ZASTRZEŻENIE NIEZALEŻNE.

w zakresie obowiązku dochowania należytej staranności winny być zaznajomione z publikacjami Urzędu Patentowego RP, tak więc zastanawianie się niewiedzą o istnieniu opublikowanego patentu nie jest skuteczną linią obrony. Zakres przedmiotowy patentu, w tym definicję wynalazku, w postaci urządzenia lub sposobu chronionego danym patentem, określają zastrzeżenia patentowe. Zastrzeżenia patentowe to osobna część publikacji patentowej, definiująca przedmiot, co do którego wyłączność przypada uprawnionemu z patentu.

Zakres patentu i naruszenie wyłączności

Cała dotychczas omówiona procedura ma prowadzić do ustalenia, czy nasze wytwory, urządzenia lub stosowne w działalności gospodarczej metody – np. produkcji – wchodzą w zakres takiego patentu, a tym samym naruszają przyznaną nim wyłączność, czy nie. Przykładowo, jeśli opatentowany wynalazek w zastrzeżeniu patentowym niezależnym definiuje zakres wyłączności dla urządzenia, które ma cechy 1, 2, 3 i 4, to każde urządzenie z takim

zeń niezależnych definiujących zakres ochrony dla poszczególnych kategorii wynalazku, np. osobne zastrzeżenie niezależne w jednym zgłoszeniu będą miały wynalazki w kategorii urządzenia i sposobu. Zastrzeżenia niezależne definiują zakres ochrony patentu co do jego granic w poszczególnych kategoriach. Oprócz zastrzeżeń niezależnych wynalazki definiowane są również przez zastrzeżenia zależne.

JAROSŁAW MARKIETA

Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Zawodowo od 2003 r. zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej, stopniowo uzyskując uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz bezpośrednio przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (IB/WIPO). Pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC).

Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotów z Polski, USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentował uprawnionych z patentów w postępowaniach sądowych dotyczących egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi wykłady dla aplikantów rzecznikowskich w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postępowań międzynarodowych. Członek stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych zrzeszających zawodowych pełnomocników zajmujących się ochroną własności przemysłowej.

Kontakt: jarek.markieta@ipandlaw.com. Strona internetowa: www.ipandlaw.com.