

Kiedy warto prawnie ochraniać swoje innowacyjne pomysły?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, najpierw należy zapoznać się z możliwościami, jakie daje nam prawo ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza z dostępnymi formami ochrony prawnej, sposobami jej uzyskiwania i egzekwowania.

Następnie, aby zbilansować wszystkie za i przeciw co do ewentualnego dokonania zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu, musimy dowiedzieć się, co właściwie kryje się pod samym pojęciem patentu, jak go uzyskać i przy jakich kosztach, oraz zrozumieć, w jaki sposób można z niego korzystać, przy jednoczesnym uświadomieniu sobie istnienia alternatywnych form ochrony – innych niż sam patent.

Posiadanie takiej wiedzy może przełożyć się na wymierne korzyści materialne dla twórców i zatrudniających ich przedsiębiorców.

Prawo patentowe przewiduje następujące podstawowe formy ochrony własności intelektualnej:

- patenty na wynalazki
- wzory użytkowe
- prawa autorskie
- znaki towarowe
- wzory przemysłowe
- tajemnice przedsiębiorstwa.

Patent na wynalazek można uzyskać po dokonaniu zgłoszenia w odpowiednim urzędzie patentowym, gdzie przeprowadza się badania zgłoszenia patentowego, w celu określenia, czy spełnia on wszystkie warunki niezbędne do udzielenia patentu.

Udzielenie wyłącznego prawa patentowego na nowe i nieoczywiste rozwiązanie o charakterze technicznym jest nieodłącznie związane z ujawnieniem tego wynalazku do wiadomości publicznej. Jest to niejako cena, jaką właściciel danego rozwiązania technicznego musi zapłacić za uzyskanie prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku, będącego przedmiotem patentu w celach zawodowych i/lub zarobkowych na terenie państwa, które tego patentu udzieliło. Zwykle ochrona patentowa może trwać do 20 lat, pod warunkiem uiszczania kolejnych opłat ochronnych.

Wzór użytkowy (*utility model*) stanowi nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (nie ma tutaj wymagania nieoczywistości, jak przy patencie na wynalazek). Takie obniżone wymagania merytoryczne często pozwalają na konwersję zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego już w trakcie postępowania przed urzędem patentowym.

Prawo autorskie (*copyright* lub [®]) powstaje w momencie wytworzenia dzieła, i jako takie nie podlega żadnej rejestracji. Przysługuje ono autorowi utworu i upoważnia go do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. W zależności od ustawodawstwa danego kraju, czas trwania prawa autorskiego w Europie wynosi zwykle do 70 lat od chwili śmierci twórcy.

Znak towarowy (*trade mark*) stanowi charakterystyczne oznaczenie, jednoznacznie identyfikujące komercyjne źródło pochodzenia (producenta) towarów i/lub usług. Oznacza to, że zadaniem znaku towarowego jest wyróżnienie towaru nim oznaczonego spośród towarów pochodzących od konkurencji.

Wyłączne prawo do znaku towarowego można uzyskać poprzez zwykłe jego używanie – znak widoczny czasami z symbolem TM (słaba moc dowodowa w przypadku naruszenia) lub też poprzez jego zareje-

strowanie w odpowiednim krajowym urzędzie patentowym lub międzynarodowej instytucji – znak widoczny czasami z symbolem [®] (uzyskuje się silniejszą prawnie ochronę). Ochrona na znak towarowy trwa tak długo, jak długo jest on używany, przy czym dla znaków zarejestrowanych należy wносить kolejne opłaty okresowe.

Wzór przemysłowy (*industrial design*) chroni wygląd zewnętrzny produktu, jego walory estetyczne. Oznacza to, że nie zapewnia on ochrony na aspekty techniczne produktu (np. na materiał z jakiego został wykonany, na jego parametry użytkowe etc.). Ochronę na wzór przemysłowy można uzyskać przez rejestrację w krajowym urzędzie patentowym lub w międzynarodowej instytucji, o ile tylko jest nowy i posiada indywidualny charakter. Ochrona na wzór przemysłowy może trwać, np. w Polsce i przed OHIM, maksymalnie do 25 lat, pod warunkiem wnoszenia opłat za kolejne pięcioletnie okresy ochronne.

Tajemnica przedsiębiorstwa (*trade secret*) nie stanowi prawa sama w sobie, jednak obejmuje ona informację, która jest chroniona prawem jedynie w przypadku spełnienia określonych warunków. Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą zatem być objęte nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (np. poprzez podpisanie umowy poufności).

Dokładne określenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony, jaką ona oferuje, zależy od prawa krajowego. Niestety bardzo często oferuje ona ochronę o znacznie ograniczonym zakresie: tylko niektóre sposoby ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa są prawem (umową) zakazane. Ponadto istnieją nieoficjalne dane mówiące o tym, że średnio tajemnicę przedsiębiorstwa udaje się utrzymać w poufności przez okres około 3 lat. Jednocześnie konkurencja nie może być powstrzymywana przed niezależnym opracowaniem i używaniem tej samej technologii lub przed jej przeprojektowaniem.

Powyższe formy ochrony własności intelektualnej dotyczą różnych aspektów dóbr niematerialnych i mogą one potencjalnie pomóc twórcy chronić jego innowacyjny pomysł w różnych aspektach **jednocześnie**. Przykładowo, twórca wynalazku może wykorzystać **patent**, aby pozostać jedynym na rynku przedsiębiorstwem, które oferuje określoną cechę produktu lub technologii (zdefiniowaną zastrzeżeniami patentowymi), jak też **znak towarowy** oraz **wzór przemysłowy**, aby zakomunikować tę szczególną cechę swojego produktu konsumentom. Ponadto może on zdecydować się na zachowanie niektórych nieujawnionych aspektów swojego procesu produkcyjnego (swojej technologii) w tajemnicy, i o ile tylko podejmie niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, będzie mógł dodatkowo skorzystać z ochrony zapewnionej mu przez prawo **tajemnicy przedsiębiorstwa**.

Obecnie zarządzanie wiedzą, a zwłaszcza własnością intelektualną, gwałtownie zyskuje na znaczeniu. Małe firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność gospodarczą korzystają z własności intelektualnej w celu zabezpieczenia się przed kopiowaniem ich produktów przez duże, konkurencyjne firmy. Natomiast firmy duże, mające mocną pozycję na rynku, wykorzystują własność intelektualną w celu zebrania zysku na wcześniej poczynionych inwestycjach mających na celu uzyskanie praw wyłącznych. Również tak tradycyjne gałęzie przemysłu, jak np. przemysł stalowy, wykorzystują własność intelektualną w celu ochrony swoich dóbr niematerialnych, takich jak nowo opracowane kompozycje stali, bardziej wydajne konstrukcje

pieca szybowego, czy też innowacje technologiczne, gdzie na etapie studzenia surówki nawet niewielka korekta „historii termicznej” (chłodzenie i dodatkowe zabiegi obróbki cieplnej) może skutkować ulepszonymi właściwościami mechanicznymi uzyskanej stali.

Większość wynalazków technicznych potrzebuje ogromnych inwestycji, zanim dany produkt będzie mógł zostać wyprodukowany i zastosowany. W celu przyciągnięcia inwestorów zapewniających finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, wynalazki muszą oferować potencjał generowania w przyszłości zysków. Perspektywa zysków gwałtownie wzrasta, gdy możliwe jest uzyskanie prawnej ochrony własności intelektualnej. Gdyby nie było możliwości uzyskiwania praw wyłącznych na własność intelektualną, to konkurencja mogłaby oferować te same produkty lub usługi po znacznie niższych cenach, gdyż nie musiałaby inwestować w działalność badawczo-rozwojową.

Dlatego też, obecne systemy patentowe przewidują bodziec motywacyjny do rozwoju innowacyjności poprzez oferowanie wyłącznej ochrony prawnej na wyniki pracy wynalazczej (wynalazca może dzięki temu zebrać korzyści, łatwiejsze jest także poszukiwanie inwestorów), i jednocześnie stanowią zachętę do dzielenia się z innymi wiedzą poprzez wymaganie opublikowania szczegółowego opisu wynalazku przy ubieganiu się o patent (bazy patentowe promują transfer technologii).

Ten dualistyczny charakter współczesnego systemu patentowego oddawany jest poprzez nazywanie go niekiedy „kontraktem”, pomiędzy społeczeństwem, które otrzymuje wiedzę, a wynalazcą, który uzyskuje prawa wyłączne.

Tego typu „kontrakt społeczny”, wynikający z systemu patentowego, zapewnia twórcy osobiste korzyści materialne, natomiast społeczeństwu daje:

- zachętę dla innowacyjności, tak aby lepsze produkty mogły być wytwarzane i lepsze metody mogły być wykorzystywane, dla dobra ogółu
- ochronę dla nowych innowacyjnych firm, tak aby mogły one skutecznie konkurować na rynku z dużymi, silnymi firmami, w celu utrzymania konkurencyjnej ekonomii
- nauczanie co do szczegółów nowych wynalazków, tak aby inni inżynierowie i naukowcy mogli je w dalszym stopniu udoskonalać (nie tracąc sił i kosztów na otwieranie już otwartych drzwi)
- promowanie transferu technologii, np. z uniwersytetów do przemysłu.

Z powyższego „kontraktu społecznego” wynika jeden z ważniejszych warunków koniecznych do uzyskania ochrony patentowej: wynalazek, aby uzyskać ochronę, musi być nowy na światową skalę. Jeśli wynalazek został już wcześniej ujawniony do wiadomości publicznej, to wynalazca nie ma już nic do „sprzedania” na wyłączność społeczeństwu, a zatem nie może być mowy o zawieraniu jakiegokolwiek „kontraktu społecznego”.

Gdy natomiast patent zostanie już udzielony, to właściciel patentu ma wyłączne prawo do komercyjnej eksploatacji wynalazku. Przez określony czas może on zabronić konkurencji stosowania jego innowacyjnego rozwiązania. Prawo to jest także zbywalne – można je przekazywać, np. za pomocą licencji, gdzie licencjodawca może także wykorzystywać ten wynalazek na określonych (w licencji) warunkach. Na wynalazek można także udzielić licencji otwartej, gdzie każdy może z niego korzystać za darmo (czasami taka forma wykorzystania patentu może się także opłacać – na zasadzie generowania rynku zbytu).

Warto zaznaczyć, że prawa przyznane patentem – będące w mocy maksymalnie do 20 lat od daty zgłoszenia – pozwalają na:

- powstrzymanie konkurencji przed wytwarzaniem, stosowaniem, oferowaniem do sprzedaży, sprzedawaniem lub importowaniem produktów naruszających patent na terytorium kraju, w którym patent został udzielony
- sprzedaż albo donacja praw wyłącznych do wynalazku (patentu) lub udzielenie licencji (o dowolnym jej zakresie).

Jednak koniecznie trzeba też pamiętać, że patent nie przyznaje automatycznie prawa do używania wynalazku. Przykładowo, zanim nowy lek może być wprowadzony do sprzedaży pacjentom, musi on zostać formalnie dopuszczony do obrotu przez odpowiednie agencje rządowe.

Ponadto, gdy stosowanie naszego patentu oznacza używanie własności intelektualnej należącej do innego przedsiębiorcy, to koniecznie trzeba uzyskać jego zgodę (zwykle w postaci licencji) na korzystanie z tej części ujawnionej przez niego wiedzy.

Aby ustalić, czy wolno stosować nasz opatentowany wynalazek, musimy koniecznie przeprowadzić poszukiwania patentowe (*freedom-to-operate search* = badanie czystości patentowej). Bez tego typu badań łatwo naruszyć cudze prawa wyłączne, co może pociągnąć za sobą kosztowne postępowanie sądowe.

Patent może być udzielony na każdy wynalazek, bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy na skalę światową (nie został wcześniej ujawniony), posiada poziom wynalazczy (nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki) i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Patenty mogą być udzielane na wynalazki w czterech podstawowych kategoriach: na produkty, urządzenia (układy), sposoby (technologie) oraz zastosowania. Co ważne, cały wynalazek może stanowić tylko jedna, nowa cecha techniczna znanego już wcześniej produktu czy technologii, jeżeli cecha ta pociąga za sobą pewne ulepszenia (postęp techniczny), tj. rozwiązuje jakiś dotychczasowy problem techniczny. Zwykle nie musi to być odkrycie na miarę koła.

Korzyści wynikające z uzyskania ochrony patentowej na wynalazek polegają zatem na tym, że właściciel patentu może wykluczyć konkurentów z używania jego wynalazku, a tym samym może on korzystać z uprzywilejowania, które może generować profity. Posiadanie praw wyłącznych umożliwia inwestowanie i uzyskiwanie wyższych zwrotów z tego typu inwestycji.

Poza tym, sam patent stanowi bardzo silne, łatwe do egzekwowania prawo, co jest rezultatem badań merytorycznych prowadzonych na wynalazkach przez urzędy patentowe przed udzieleniem patentów (nie stosuje się zwykłej rejestracji, jak np. w przypadku wzorów przemysłowych).

W końcu, system patentowy umożliwia sprzedaż lub udzielenie licencji na wynalazek, co bez istnienia praw wyłącznych (patentów) byłoby niemożliwe.

Do wad systemu patentowego należy fakt konieczności ujawnienia konkurencji wyników pracy wynalazczej, gdyż zgłoszenia wynalazków są publikowane po 18 miesiącach od daty dokonania zgłoszenia.

Ponadto, samo postępowanie przed urzędami patentowymi, jak i późniejsze postępowanie sądowe w przypadku naruszenia patentu przez osoby trzecie jest zwykle bardzo kosztowne.

Także patenty już udzielone mogą być anulowane w procedurach sprzeciwowych, jak i unieważnienia/odwołania patentu (oznacza to, że prawo wyłączne może być utracone, jeżeli będzie słabe i skutecznie podważone przez konkurencję).

Prawo wyłączne do wynalazku można egzekwować dopiero po uzyskaniu patentu, czyli czasami dopiero po około 3 do 5 latach od daty dokonania zgłoszenia wynalazku.

Z powodu powyższych niedogodności wynikających z systemu patentowego, czasami zdarza się, że twórca wynalazku nie decyduje się na ochronę patentową, lecz woli utrzymać swoje innowacyjne rozwiązanie w tajemnicy. W ten sposób uniknie on konieczności ujawnienia konkurencji szczegółów opracowanego przez siebie innowacyjnego pomysłu. Ma to sens wtedy, gdy technologia stosowana przez wynalazcę jest trudna do zaobserwowania i skopiowania, a same produkty tej technologii nie zdradzają tego w jaki sposób ich korzystne cechy zostały uzyskane.

Niedogodnościami korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa są – po pierwsze koszty zachowania poufności, a po drugie – w przypadku naruszenia naszej tajemnicy przez konkurencję – napotyka się poważne trudności dowodowe. Istnieje też ryzyko, że konkurencja opracuje takie

samo lub bardzo podobne rozwiązanie, i po dokonaniu zgłoszenia wynalazku i uzyskaniu patentu, może ograniczyć nasz rozwój w przyszłości.

Twórca wynalazku może ewentualnie dokonać publikacji swojej innowacji w jakimkolwiek czasopiśmie naukowym (bez dokonywania zgłoszenia wynalazku), aby zapobiec możliwości uzyskania praw wyłącznych na dane rozwiązanie techniczne przez osoby trzecie, a zwłaszcza konkurencję, gdyż po utracie cechy nowości wynalazek nie może zostać opatentowany. Sama publikacja wynalazku jest o wiele tańsza niż koszty uzyskania patentu. Oczywiście, w ten sposób również wynalazca pozbawia się możliwości uzyskania praw wyłącznych na swój wynalazek (lecz czasami takie posunięcie jest dla niego bardziej opłacalne).

Nie można jednak zapomnieć i o tym, że konkurencja, znając nasze najnowsze osiągnięcia techniczne, dokona dalszego ich rozwoju i dokona zgłoszenia wynalazku na ulepszoną wersję naszego oryginalnego pomysłu. W ten sposób droga naszego rozwoju może zostać zablokowana przez konkurencję.

Ostatnią alternatywą twórcy wynalazku jest całkowite zignorowanie własności intelektualnej, czyli niezgłaszanie wynalazku, jego nieopublikowanie oraz brak starań o zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Jest to niewątpliwie najtańsze rozwiązanie dla wynalazcy. Korzyści nie ma żadnych, lecz niewątpliwie pojawią się wady takiego postępowania. Po pierwsze nie możemy liczyć na uzyskanie praw wyłącznych dających uprzywilejowaną pozycję na rynku, a po drugie możemy być prawie pewni, że konkurencja wkrótce dowie się z detalami o naszych innowacjach i bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości wyprzedzi nas na rynku.

W końcu, przy zarządzaniu własnością intelektualną należy też wspomnieć o możliwościach, jakie daje nam wykorzystanie opóźnienia pomiędzy dokonaniem wynalazku a wprowadzeniem gotowego produktu do sprzedaży. Jeżeli jesteśmy twórcą innowacji, to musimy wykorzystać fakt, że niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na patentowanie czy nie, to będziemy zawsze pierwsi na rynku. Ewentualna konkurencja będzie potrzebowała więcej czasu na zbudowanie swojej linii produkcyjnej (jeżeli nie będziemy starali się o uzyskanie patentu, to nie mamy narzędzi prawnych, aby do tego nie dopuścić). Tę przewagę czasową należy wykorzystać na rozbudowę silnej sieci dystrybucji, trwałych powiązań z klientami etc., aby jak najszybciej zdobyć i zdominować rynek. Tego typu działania są także niezwykle ważne, jeżeli zdecydujemy się wystąpić o udzielenie patentu albo skorzystać z innych form ochrony naszej własności intelektualnej.

Patenty zwykle wykorzystuje się do powstrzymania konkurencji, a tym samym do zwiększania naszego obrotu i wynikających z tego korzyści materialnych. Są też niezbędne, jeżeli chcemy przyciągnąć do siebie inwestorów.

Możemy też ograniczyć się do udzielenia licencji, i czerpać profity jedynie z opłat licencyjnych. Pod uwagę należy też brać ewentualne udzielenie sobie licencji wzajemnych pomiędzy przedsiębiorcami o podobnym profilu produkcji (bardzo częsta forma współpracy przy nowoczesnych technologiach, gdzie większość patentów jest jeszcze świeża).

Patent jest też bardzo silnym narzędziem do zablokowania działalności badawczo-rozwojowej konkurencji, która mogłaby doprowadzić do opracowania własnych (podobnych do naszych) technologii.

W końcu patenty budują reputację przedsiębiorstwa. Są dowodem na inwestowanie w rozwój, w dążenie do udoskonalania produktów i usprawniania znanych technologii.

Z całą pewnością istnieje także duża liczba patentów, które nigdy nie zostały wykorzystane. Aby tego uniknąć, należy starannie planować działania badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwa i starać się zgłaszać do opatentowania tylko te wynalazki, które mają szansę na stanie się patentami wartościowymi i przynoszącymi wymierne korzyści – materialne, taktyczne lub prestiżowe.

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystano z materiałów dostępnych w Europejskiej Akademii Patentowej przy Europejskim Urzędzie Patentowym.

Małgorzata GIZIŃSKA-SCHOHE jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (1992). Pracę w dziedzinie prawa własności przemysłowej rozpoczęła w 1994 r. Polski i europejski rzecznik patentowy. Przez wiele lat pracowała w renomowanych polskich kancelariach patentowych. W roku 2006 założyła własną kancelarię w Monachium. W tym samym roku rozpoczęła równoległą praktykę jako kontraktowy europejski rzecznik patentowy w znanej kancelarii niemieckiej. Posiada uprawnienia tutora europejskiego prawa patentowego. Odbiła praktyki na Wydziale Badań i w Komisji Odwoławczej przy Europejskim Urzędzie Patentowym. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym.
e-mail: patent@gizinska.eu

Śląski wynalazek mierzy emisję CO₂ z górniczych hałd

O tym, że nie tylko czynne instalacje przemysłowe, ale także zgromadzone na zwałowiskach powęglowe odpady emitują ditlenek węgla, naukowcy wiedzieli od dawna. Zjawisko nie było jednak dotąd kompleksowo zbadane, brakowało też metodologii i urządzeń pomiarowych.

Specjaliści z Głównego Instytutu Górniczego (GIG) w Katowicach i Politechniki Śląskiej zajęli się tym tematem w ramach projektu Cool's – „System zarządzania likwidacją emisji CO₂ ze zwałowisk odpadów powęglowych”. Naukowcy przekonują, że ich wynalazek ma duże znaczenie praktyczne - monitorowanie emiterów gazów cieplarnianych, jakimi są składowiska powęglowych odpadów, umożliwia podjęcie działań służących zahamowaniu emisji do środowiska. To ważne także dla jakości życia w sąsiedztwie hałd, bo takie zwałowiska często wydzielają przykry zapach.

Śląski wynalazek otrzymał złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii "Medinnova 2011", które odbyły się w Maroko. Wcześniej wyróżniono go także na targach wynalazczości w Brukseli. Na wyróżniony przenośny zestaw pomiarowy składają się m.in. miernik CO₂ własnej produkcji, kłosz desorpcyjny, anemometr ultradźwiękowy do pomiaru siły i różnicy wiatru, przepływomierz, pirometr optyczny oraz moduł zasilająco-rejestrujący. Pomiar urządzenia są precyzyjne także w warunkach, gdy CO₂ towarzyszą inne gazy pożarowe, zadymienie, zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Możliwe są pomiary zarówno niskich, jak i wysokich stężeń gazu. Nagrodzony w Casablance przenośny przyrząd umożliwia pomiar, a następnie bilansowanie wypływu ditlenku węgla z hałd górniczych w każdych warunkach, łącznie z pomiarem w obrębie tych obszarów, gdzie mogło dojść do samozagrzania lub samozapłonu resztek węgla.

W przyszłości analizator CO₂ może być stosowany nie tylko do badania emisji z hałd, ale także pod ziemią, do kontroli stężenia tego gazu w wyrobiskach. Aby było to możliwe, aparat musi być ognioszczelny. Autorzy wynalazku podkreślają, że opracowanie iskrobezpiecznej wersji miernika CO₂ jest możliwe. Takie rozwiązanie podniesie bezpieczeństwo pracy w kopalniach; umożliwi kontrolę emisji ditlenku węgla w kopalni lub monitoring obszarów okołopożarowych. Może być też wykorzystane w sterowaniu procesami podziemnego zgazowania węgla.

(www.naukawpolsce.pap.pl, 12.12.2011 r.)