

Anna Turczak

## **Problemy ochrony patentowej w Polsce**

**Słowa kluczowe:** *patent, wynalazek, ochrona patentowa, prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej*

**Abstrakt:** W nowoczesnej gospodarce skuteczne zarządzanie własnością intelektualną ma ogromny wpływ na konkurencyjność i sukces komercyjny przedsiębiorstwa. Opatentowanie wynalazku sprzyja zachowaniu przez podmiot przewagi konkurencyjnej, podniesieniu jego renomy oraz wartości rynkowej. W Polsce świadomość korzyści płynących z ochrony patentowej wynalazków jest bardzo niska. Polskie podmioty dokonują niewiele zgłoszeń, a małe i średnie przedsiębiorstwa nie dokonują takich zgłoszeń prawie w ogóle. Konieczne są zatem szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości uzyskania ochrony prawnej na swoje innowacyjne rozwiązania. Należałoby także wyeliminować wszelkie istotne bariery proceduralne występujące w procesie uzyskiwania i realizowania praw ochronnych, wśród których najbardziej dokuczliwą jest bardzo długi czas rozpatrywania spraw oraz rozstrzygania ewentualnych sporów. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów związanych z uzyskiwaniem i realizacją ochrony patentowej w Polsce. Zaprezentowane zostaną argumenty za i przeciw patentowaniu wynalazków, wymogi, jakie musi spełniać patentowany wynalazek, problemy z realizacją istniejącej już ochrony oraz przesłanki patentowania wynalazków za granicą.

### **WPROWADZENIE**

Zarządzanie wiedzą chronioną to element zarządzania wiedzą w ogóle. Zatem zarządzanie wiedzą chronioną powinno znaleźć swoje istotne miejsce w całym systemie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Polskie przedsiębiorstwa słabo chronią swoje dobra intelektualne, nie mają bowiem świadomości, jak ważne jest znaczenie własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy. Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska pod

względem liczby uzyskiwanych patentów, plasuje się zdecydowanie poniżej przeciętnej, a od europejskiej czołówki dzieli Polskę wręcz przepaść. Z kolei dystans między Polską a takimi światowymi potęgami jak USA czy Japonia jest jeszcze większy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi to, że zachodnie przedsiębiorstwa mają już przez lata wypracowane i sprawdzone procedury postępowania z wiedzą chronioną, a polskie przedsiębiorstwa dopiero się tego uczą. Należy jednak podkreślić, że w nowoczesnej gospodarce skuteczne zarządzanie własnością intelektualną ma bardzo duży wpływ na konkurencyjność i sukces komercyjny podmiotu gospodarczego, a odpowiednia ochrona prawna wynalazków często przesądza o utrzymaniu przez innowacyjne przedsiębiorstwo swojej przewagi na rynku.

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z uzyskiwaniem i realizacją ochrony patentowej w Polsce. W szczególności zaprezentowane zostaną argumenty za i przeciw patentowaniu wynalazków, wymogi, jakie musi spełniać patentowany wynalazek, problemy z realizacją istniejącej już ochrony oraz przesłanki patentowania wynalazków za granicą.

## **ISTOTA PATENTU I WYMOGI STAWIANE PATENTOWANYM WYNALAZKOM**

Wynalazek jest nowym rozwiązaniem określonego problemu mającym charakter wyłącznie techniczny. Warto przy tym zauważyć, że w polskim prawie, podobnie jak w prawie innych państw, a także w międzynarodowych konwencjach patentowych, zrezygnowano z definiowania wynalazku. Niewątpliwie związane jest to z bardzo dużą trudnością precyzyjnego i trafnego sformułowania takiej definicji. W konsekwencji ustawodawcy w większości krajów poprzestali na określeniu wymogów, jakie musi spełniać wynalazek podlegający opatentowaniu, pomijawszy przy tym same definiowanie tego pojęcia.

Nie każdy wynalazek ma zdolność patentową. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, zwanej dalej ustawą, patenty są udzielane tylko na wynalazki nowe, mające poziom wynalazczy oraz nadające się do przemysłowego stosowania (art. 24 ustawy).

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie stanowi części stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się natomiast wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, a także przez stosowanie, wystawienie bądź ujawnienie w jakikolwiek inny sposób (art. 25 ustawy). W szczególności publikacja w czasopiśmie naukowym, prezentacja na konferencji, użycie w obrocie komercyjnym, czy przedstawienie w katalogu już sprawiają, że rozwiązanie traci cechę nowości i w związku z tym jego opatentowanie nie jest możliwe. Zatem kluczowe w staraniach o uzyskanie ochrony

patentowej jest utrzymanie w tajemnicy i zapobieżenie przypadkowemu ujawnianiu istoty wynalazku przed złożeniem wniosku o udzielenie patentu. Jakikolwiek publiczne ujawnienie nowatorskiego rozwiązania przed dokonaniem zgłoszenia powoduje bowiem bezpowrotną utratę zdolności patentowej wynalazku (Gędłek, 2008, s. 22).

Wynalazek uważa się za mający poziom wynalazczy, jeżeli dla znawcy nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki (art. 26 ustawy). Dzięki temu przepisowi spełniony jest więc wymóg, aby patenty były przyznawane tylko za prawdziwie twórcze i pomysłowe osiągnięcia, a nie za rozwiązania, które osoba posiadająca pogłębioną wiedzę w konkretnej dziedzinie może z łatwością wiedzieć z tego, co jest już ogólnie znane.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa (art. 27 ustawy).

Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwo, jeszcze przed rozpoczęciem własnych prac badawczo-rozwojowych, dokładnie ustaliło aktualny stan techniki w danej dziedzinie. Po pierwsze, nie jest racjonalne od strony finansowej prowadzenie badań powielających funkcjonujące dotychczas rozwiązania. Po drugie, skomercjalizowanie wynalazku zawierającego opatentowane już rozwiązania, może narazić przedsiębiorstwo na zarzut naruszenia praw posiadacza istniejącego patentu, nawet jeżeli naruszenie to dokonane zostanie nieświadomie. I po trzecie, jest to konieczne do określenia zdolności patentowej proponowanego przez przedsiębiorstwo rozwiązania, opatentowaniu podlegają bowiem tylko wynalazki spełniające przesłankę nowości. Ochrony zatem nie uzyskuje się na wynalazki, które już są gdziekolwiek na świecie znane i przez to należą do istniejącego stanu wiedzy technicznej.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli wynalazek spełnia wymogi patentowości, to nie zawsze warto go opatentować. Opatentowanie wynalazku nie oznacza bowiem automatycznie, że wytwarzany według niego produkt osiągnie sukces rynkowy, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści. Przy podjęciu decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego należy zatem wziąć pod uwagę, czy zyski z prawa wyłącznego przewyższą opłaty za uzyskanie i utrzymanie patentu.

Co istotne, wynalazkami z mocy ustawy nie są (Pyrża, 2005, s. 7–10):

- odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
- wytwory o charakterze jedynie estetycznym,
- plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry,
- wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,
- programy do maszyn cyfrowych,
- przedstawienie informacji.

Dodatkowo w Polsce, zgodnie z ustawą, patentów nie udziela się na (Pyrza, 2005, s. 11):

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt,
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach.

Ochrona patentowa trwa maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku, o ile wszystkie opłaty związane z udzieleniem i utrzymaniem patentu uiszczono w stosownych terminach oraz nie zostało w tym czasie przeprowadzone skutecznie postępowanie o unieważnienie patentu. W Polsce patentów udziela Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia patentowego może dokonać osoba, która jest twórcą wynalazku lub, jeżeli wynalazek powstał w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zgłoszenia może dokonać pracodawca bądź zamawiający, chyba że strony uzgodniły inaczej. W Polsce informacja o dokonaniu zgłoszenia patentowego publikowana jest w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, a o udzielonym patencie – w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Patent jest prawem zbywalny. Umowa o przeniesienie własności patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art. 67 ustawy). Właściciel patentu może również udzielić innej osobie licencji, poprzez którą wyraża zgodę na korzystanie z objętego ochroną wynalazku na warunkach określonych w umowie licencyjnej. Umowa licencyjna wymaga także, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art. 76 ust. 1 ustawy).

Patent wygasa na skutek upływu okresu, na który został udzielony, zrzeczenia się patentu przez uprawnionego, a także nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej.

## **ZA I PRZECIW PATENTOWANIU WYNALAZKÓW**

Stale rośnie zapotrzebowanie na nowatorskie technologie i produkty, a zwiększająca się konkurencja na rynku wywiera dużą presję na podmioty gospodarcze, aby stawały się coraz bardziej innowacyjne.

Przeprowadzenie kosztownych prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek nowy lub ulepszony produkt, jeszcze nie gwarantuje mu osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Może się bowiem okazać, że konkurencja bardzo szybko zaoferuje produkty o zbliżonych bądź nawet identycznych cechach technicznych. Dodatkowo może ona sobie pozwolić na proponowanie takich produktów na rynku po znacznie niższych

cenach, ponieważ nie musiała ponosić wysokich kosztów prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowatorskiego rozwiązania. W konsekwencji możliwy jest scenariusz, że dzięki swojemu wynalazkowi innowacyjne przedsiębiorstwo w krótkim okresie osiągnie znaczącą pozycję na rynku, jednak nie będzie w stanie długo jej utrzymać. I dopiero ochrona patentowa zapewni mu osiągnięcie w długim okresie ponadprzeciętnych zysków związanych z posiadaniem trwałej pozycji monopolistycznej na rynku.

Patent daje osobie, której został udzielony, prawo wyłączne do korzystania z wynalazku w sposób zawodowy i/lub zarobkowy na terytorium, na którym patent obowiązuje. Tym samym uprawniony z patentu może zakazać osobom trzecim, niemającym jego zgody, bezprawnego korzystania z tego wynalazku polegającego na (art. 66 ust. 1 ustawy):

- 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.

Naruszenie praw z patentu może dotyczyć jakichkolwiek z wymienionych powyżej działań, niezależnie od wiedzy naruszającego co do istnienia prawa wyłącznego.

Posiadanie opatentowanych wynalazków wpływa też pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa. Partnerzy handlowi, inwestorzy i klienci mogą wiązać sytuację, że podmiot korzysta z ochrony patentowej, z jego wysokim poziomem świadomości oraz dużym doświadczeniem połączonym ze zdolnością technologiczną. W celu wzmocnienia swojego pozytywnego wizerunku rynkowego przedsiębiorstwo winno odpowiednio oznakować oferowane przez siebie produkty, informując w ten sposób konsumentów, że zostały one wytworzone w oparciu na wynalazku, który korzysta z ochrony patentowej.

Dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu mu ochrony patentowej istnieje także możliwość uzyskania dodatkowego dochodu wynikającego z udzielonej licencji. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej właściciel patentu (licencjodawca) może czerpać korzyści bądź w postaci zryczałtowanego wynagrodzenia w formie okresowej opłaty licencyjnej, bądź udziału w zyskach licencjobjoency osiągniętych ze sprzedaży produktu wytwarzanego w oparciu na wynalazku. Oczywiście potencjalnie możliwa jest też sprzedaż samego patentu, czyli całkowite przeniesienie praw związanych z chronionym wynalazkiem. Przedsiębiorstwo powinno się jednak na taką sprzedaż zdecydować tylko wtedy, gdy przychód ze sprzedaży patentu zdecydowanie przewyższy zysk, jaki byłby wygenerowany z samodzielnego wytworzenia i sprzedaży produktu opartego na opatentowanym wynalazku.

Zgłaszający wynalazek do opatentowania obowiązany jest do publicznego ujawnienia istoty wynalazku w jego opisie, który stanowi część dokumentacji

zgłoszeniowej. Zgodnie z regulacjami prawnymi większości państw, w tym Polski, zgłoszenie patentowe musi opisywać wynalazek w sposób na tyle jasny, aby znawca w konkretnej dziedzinie techniki był w stanie to rozwiązanie urzeczywistnić. Przedsiębiorstwo zatem musi podjąć bardzo istotną decyzję – czy uzyskać prawo ochronne na wynalazek i przez to automatycznie zgodzić się na ujawnienie jego szczegółów, czy nie zgłaszać wynalazku do opatentowania i utrzymać go w tajemnicy. Rozważając ten dylemat przedsiębiorstwo powinno wziąć pod uwagę następujące kwestie: koszt, czas i zakres ochrony oraz konsekwencje wynikające z naruszeń.

W przypadku objęcia wynalazku tajemnicą przedsiębiorstwa koszty ponoszone na utrzymanie stanu poufności są zazwyczaj trudne do uchwycenia, jednoznacznie zdefiniowania i skwantyfikowania. Są to głównie koszty wdrożenia procedur zachowania tajemnicy w przedsiębiorstwie oraz koszty stworzenia i utrzymania zabezpieczeń informatycznych. Praktyka pokazuje, iż w większości przypadków koszty utrzymywania określonej technologii w tajemnicy są znacznie niższe niż opłaty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony patentowej.

Dodatkowo objęcie wynalazku tajemnicą ma tę przewagę nad objęciem go ochroną patentową, że ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest ograniczona w czasie. Oznacza to, że w przypadku objęcia określonego rozwiązania tajemnicą stan ochrony będzie utrzymywał się tak długo, jak długo będzie trwał stan poufności. Ochrona patentowa z kolei trwa maksymalnie 20 lat, po czym wygasa. W konkretnym przypadku może się więc okazać, że przedsiębiorstwo chciałoby zapewnić sobie pozycję monopolistyczną na rynku przez okres dłuższy niż 20 lat i wtedy korzystniejsze jest dla niego utrzymywanie stanu poufności niż skorzystanie z ochrony patentowej.

Należy także pamiętać, że patent posiada charakter terytorialny i jest skuteczny tylko na obszarze tego państwa, które udzieliło ochrony. Chcąc zatem poszerzyć zakres terytorialny ochrony, przedsiębiorstwo musi ponieść koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu w kolejnych krajach. Problem ten nie istnieje w przypadku objęcia wynalazku tajemnicą przedsiębiorstwa, utrzymanie bowiem innowacyjnej technologii w poufności teoretycznie daje przedsiębiorstwu możliwość posiadania pozycji monopolistycznej na całym rynku, na którym funkcjonuje.

Trzeba jednak zauważyć, że utrzymanie nowatorskiego rozwiązania w tajemnicy nie jest łatwe, co nie oznacza, że nie bywa możliwe. Najbardziej znanym przykładem wynalazku chronionego nie patentem, lecz tajemnicą przedsiębiorstwa jest receptura Coca-Coli, która została opracowana w 1886 roku przez Johna Stitha Pembertona – aptekarza z Atlanty. Gdyby receptura produkcji napoju została zgłoszona do opatentowania niezwłocznie po opracowaniu, ochrona patentowa wygasłaby po dwudziestu latach od daty zgłoszenia i od tej pory każdy mógłby czerpać korzyści z produkcji napoju o identycznym składzie.

Tymczasem receptura Coca-Coli już z powodzeniem od ponad 120 lat stanowi tajemnicę technologiczną jedyne go producenta na świecie (Gędek, 2008, s. 9).

Jednak często w branży, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, utrzymanie danej wiedzy w tajemnicy byłoby bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. Wtedy jedyną możliwością ustrzeżenia się przed naśladownictwem konkurencji jest opatentowanie rozwiązań, których nie da się przed nią ukryć.

Czasami samo przebadanie produktu dostarcza wystarczającej informacji na temat wiedzy technicznej, jaka była niezbędna do jego skonstruowania i jest to przykład sytuacji, w której utrzymanie danej wiedzy w tajemnicy jest bardzo utrudnione, a nawet całkowicie niemożliwe. Skoro każdy podmiot może swobodnie nabyć dany produkt na rynku, jest on bowiem dla wszystkich dostępny, to również konkurencja jest w stanie łatwo go pozyskać, a następnie przy pomocy ekspertów poddać szczegółowej analizie w zakresie wykorzystanej techniki i technologii wytwarzania.

Wybierając pomiędzy zachowaniem innowacyjnego rozwiązania w tajemnicy a zgłoszeniem go do ochrony patentowej, warto również pamiętać, że jeżeli tajemnica, pomimo starań przedsiębiorstwa, zostanie jednak ujawniona, wtedy praktycznie każdy będzie mógł w sposób nieograniczony z ujawnionego rozwiązania korzystać. A więc nawet w sytuacji sprzecznego z prawem ujawnienia istoty wynalazku poufna dotychczas wiedza staje się niejako automatycznie informacją ogólnie dostępną i pokrzywdzonemu przedsiębiorcy pozostaje wtedy tylko możliwość dochodzenia roszczeń wobec sprawcy ujawnienia. Należy przy tym pamiętać, że nawet jeśli tajemnica przedsiębiorstwa jest należycie chroniona, to nigdy w zupełności nie da się wykluczyć ryzyka jej ujawnienia. Z kolei w przypadku ochrony patentowej, pomimo obligatoryjnego ujawnienia istoty wynalazku, uprawnionemu z patentu nadal przysługuje wyłączne prawo jego eksploatacji przez cały okres ochrony. Oznacza to, że jego monopolistyczna pozycja na rynku nie jest w czasie objętym ochroną patentową praktycznie w jakikolwiek sposób zagrożona. Właściciel praw ochronnych ma bowiem odpowiednie środki prawne, aby skutecznie wystąpić z roszczeniami wobec osób, które dopuściły się naruszenia patentu. Może na drodze cywilnoprawnej pozwać każdego, kto bezprawnie wkracza w jego sferę wyłączności, czyli korzysta z wynalazku w sposób zawodowy i/lub zarobkowy, w czasie trwania ochrony i na terytorium, na którym ona obowiązuje. Przykładowymi sankcjami cywilnymi, których uprawniony z patentu może żądać od osoby bezprawnie stosującej rozwiązanie stanowiące przedmiot jego praw wyłącznych, są ([www.patentmen.pl](http://www.patentmen.pl) zakładka Ochrona własności przemysłowej w Polsce):

- zaniechanie naruszenia,
- usunięcie skutków naruszenia,
- wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- naprawienie szkody na zasadach ogólnych,
- złożenie w prasie stosownego oświadczenia,

– zapłacenie, gdy wina była umyślna, odpowiedniej kwoty pieniężnej, na rzecz jednej z organizacji zajmujących się statutowo popieraniem ochrony własności przemysłowej.

Warto też podkreślić, że ubieganie się o patent jest zasadne tylko w przypadku, gdy przychody związane z jego komercyjną eksploatacją zrekompensują całkowite koszty ochrony. Poniesienie kosztów uzyskania i utrzymania prawa wyłącznego nie wystarcza jednak do jego skutecznej ochrony, konieczne jest bowiem również posiadanie środków na ewentualne dochodzenie roszczeń z patentu, czyli obronę swoich praw przed sądem. A trzeba zaznaczyć, że kwoty z tym związane są nieporównywalnie wyższe od opłat wnoszonych do Urzędu Patentowego. W zależności od konkretnego przypadku mogą one obejmować pomoc prawną na etapie przedsądowym, wynagrodzenie pełnomocników, koszty sporządzenia opinii biegłych, obowiązkowe opłaty sądowe oraz ewentualne koszty egzekucyjne. Dodatkowo należy brać pod uwagę, że na ogół dochodzenie roszczeń odbywa się przed sądem kraju, na którego terytorium doszło do naruszenia. Trzeba wtedy liczyć się jeszcze z kosztami związanymi z wyjazdami zagranicznymi, wynagrodzeniem tłumaczy itd.

Właściwe do rozpatrywania spraw o naruszenie patentu są w Polsce sądy okręgowe, zaś drugą instancją – sądy apelacyjne. Wysokość opłaty sądowej zależy zazwyczaj od wartości przedmiotu sporu i w Polsce zasadniczo wynosi 5%, przy czym nie może przekroczyć 100 tys. zł. Oznacza to, że już przy przedmiocie sporu o wartości 2 mln zł opłata sądowa jest należna w maksymalnej wysokości. Co istotne, opłata ta należna jest za każdą instancję oddzielnie. Jeżeli zatem taka sprawa dotrze ostatecznie – w trybie skargi kasacyjnej – do Sądu Najwyższego, to strona przegrywająca winna uiścić łącznie aż 300 tys. zł samych opłat sądowych. Skuteczność ochrony patentowej w Polsce znacznie obniża też bardzo długi czas dochodzenia roszczeń – najczęściej jest on nie krótszy niż 2–3 lata (*Zarządzanie*, 2008, s. 67–68).

Jak zostało to już wcześniej podkreślone, ochrona patentowa wynalazku jest ograniczona w czasie i trwa 20 lat od momentu zgłoszenia, jednakże niezależnie od trwającej ochrony przydatność opatentowanego wynalazku w aspekcie biznesowym może ustać wcześniej. Jest tak, gdy produkt wytworzony według tego wynalazku nie odnosi zamierzonego sukcesu rynkowego i zostaje wycofany z obrotu. Może się też okazać, że oferowany produkt bardzo szybko zestarzał się moralnie i w konsekwencji stał się technicznie przestarzały. W takich przypadkach właściciel patentu może zdecydować o zaprzestaniu dokonywania opłat okresowych związanych z utrzymywaniem ochrony, ponieważ z uwagi na krótki cykl życia produktu ponoszenie dalszych kosztów z nim związanych byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Zatem w opisanej sytuacji patent wygasa wcześniej, bo jeszcze przed upływem 20 lat od zgłoszenia.

## ZASADNOŚĆ PATENTOWANIA WYNALEZKÓW ZA GRANICĄ

Zgodnie z zasadą terytorialności uzyskanie patentu zapewnia ochronę wynalazku na obszarze jedynie tego kraju, w którym patent ten został przyznany. Inaczej mówiąc, udzielenie patentu na wynalazek w jednym kraju jest niezależne od udzielenia patentu na ten wynalazek w innym kraju. Warto przy tym zaznaczyć, że brak ochrony patentowej w danym państwie oznacza, że każdy podmiot może tam z nieopatentowanego wynalazku swobodnie korzystać, w tym wytwarzać i wprowadzać do obrotu produkty na tym wynalazku oparte (Zajączkowski, 2003, s. 76–77).

Podając decyzję, w ilu i jakich państwach ubiegać się o ochronę patentową wynalazku, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, gdzie wytworzony według niego produkt może zostać wprowadzony do obrotu, jakie są wymogi proceduralne opatentowania wynalazku w poszczególnych państwach oraz jak będzie wyglądało egzekwowanie w nich praw z patentu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że zapewnienie sobie ochrony patentowej w kilku krajach powoduje konieczność poniesienia w każdym z nich kosztów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony. W szczególności należy wziąć tutaj pod uwagę (Gędłek, 2008, s. 19):

- koszty pozyskania w danym kraju informacji patentowej,
- koszty pomocy prawnej i honoraria rzecznika patentowego,
- opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem oraz utrzymaniem patentu w mocy,

- koszty postępowania za granicą, na które obok opłat urzędowych składają się koszty profesjonalnego pełnomocnika (korzystanie z jego usług w wielu państwach jest dla obcokrajowców obligatoryjne), koszty wyjazdów, tłumaczeń itp.

Decydując się na ochronę patentową za granicą trzeba więc realistycznie rozważyć, czy uprawnionego będzie stać na tę ochronę. Gdyby bowiem środki, jakimi dysponuje na ten cel, okazały się niewystarczające, ubieganie się o prawo wyłączne za granicą będzie bezzasadne. Dodatkowo należy zauważyć, że zbędne jest uzyskiwanie ochrony w tych krajach, w których uprawniony z patentu nie ma możliwości kontrolowania, czy jego prawa nie zostały naruszone, ani też nie ma realnych szans na zawarcie na ich obszarze umów licencyjnych.

Warto też wspomnieć o tym, że osoby fizyczne i prawne, mające odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Polski, mogą dokonywać zgłoszeń wynalazków za granicą dopiero po zgłoszeniu ich w Urzędzie Patentowym RP (Pyrza, 2008, s. 12).

## LICZBA PATENTOWANYCH WYNALEZKÓW W POLSCE

Skala zainteresowania polskich przedsiębiorców zagadnieniami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej jest stosunkowo niewielka, zwłaszcza przedsiębiorstw z sektora MŚP. Główną barierą w uzyskiwaniu praw ochronnych przez polskie podmioty jest brak ich świadomości, jak ważną kwestią jest ochrona dóbr intelektualnych, które są w ich posiadaniu. W obliczu innych problemów, z jakimi muszą się codziennie mierzyć, potrzeba uzyskania takiej ochrony nie wydaje się im aż tak istotna. Polscy przedsiębiorcy mają bardzo małą wiedzę na temat zasad, procedur i korzyści związanych z ochroną własności intelektualnej. Nie bez znaczenia jest tutaj zauważalny brak wystarczającej współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorstwa zniechęcają: długotrwałość procedur administracyjnych, relatywnie wysokie koszty uzyskania i przedłużania ochrony oraz znaczne koszty sądowe związane z egzekucją swoich praw. Przeszkody te najbardziej uderzają w mniejsze przedsiębiorstwa, które nie dysponują takim kapitałem, by móc sobie pozwolić chociażby na prowadzenie długotrwałych sporów sądowych.

Negatywnie na liczbę patentów wpływają też ograniczenia, które wynikają z istniejących norm prawnych. Przykładowo wiele przedsiębiorstw z sektora informatycznego byłoby zainteresowanych ochroną patentową programów komputerowych w Polsce, ale krajowe prawo uniemożliwia zdobycie patentu na oprogramowanie. Co ciekawe, prawo amerykańskie na przykład umożliwia uzyskanie takiej ochrony.

W badaniach przedsiębiorcy w Polsce najczęściej wskazują na występowanie następujących niedogodności utrudniających samodzielne uzyskanie przez nich praw ochronnych na wytwarzane produkty i stosowane rozwiązania technologiczne ([www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl) zakładka Opracowania):

- wysokie koszty finansowe związane z uzyskaniem praw ochronnych (72% wskazań),
- długotrwałość procesu uzyskiwania praw ochronnych (67%),
- niedostępność szkoleń w tym zakresie (39%),
- skomplikowane procedury administracyjne związane z uzyskaniem praw ochronnych (38%),
- niedostępność bezpłatnego doradztwa (36%),
- wątpliwa skuteczność ochrony i trudna egzekucja posiadanych praw (31%).

W Polsce na 31 XII 2008 r. w mocy pozostawało 16.460 patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP w trybie krajowym oraz 4588 patentów europejskich udzielonych przez Europejski Urząd Patentowy. W 2008 roku do Urzędu Patentowego RP zgłoszono w trybie krajowym 2720 wynalazków, w tym 2488 wynalazków krajowych oraz 232 wynalazki zagraniczne, co oznacza wzrost liczby zgłoszeń wynalazków krajowych i zagranicznych w trybie krajowym o około 4,3% w stosunku do roku 2007. Dodatkowo w fazę badań prowa-

dzonych przez Urząd Patentowy RP (tzw. fazę krajową) weszło 58 zgłoszeń dokonanych w trybie Układu o współpracy patentowej PCT (Raport, 2007, 2008, s. 25–26).

W Polsce dość długo trzeba czekać na udzielenie patentu. Istotny wpływ na czas oczekiwania ma rodzaj dokonywanych zgłoszeń, gdyż w niektórych przypadkach badanie wynalazku przez eksperta, szczególnie w dziedzinach biotechnologii czy nanotechnologii, bywa procesem bardzo skomplikowanym, a przez to i długotrwałym. Należy jednak zaznaczyć, że w Polsce liczba spraw pozostających w toku załatwiania z roku na rok spada. Na dzień 31 XII 2008 r. wynosiła ona 25 941 i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 zmniejszyła się o 5286, co oznacza spadek o 16,9%. Dodatkowo warto podać, że w ciągu całego 2008 roku wydano 8174 decyzje w sprawach o udzielenie patentu, w tym 4534 decyzje pozytywne. Oznacza to, iż łączna liczba decyzji wydanych w 2008 była o ponad 29% wyższa niż liczba decyzji wydanych w 2007 roku (Raport, 2007, 2008, s. 26).

## **POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW EUROPY I ŚWIATA**

Pod względem nakładów na działalność badawczo-rozwojową Polska nie tylko wyraźnie odstaje od wiodących państw Unii Europejskiej, lecz także pozostaje daleko w tyle od średniej unijnej. Konsekwencją tego jest bardzo niski, i znacząco niższy od średniej unijnej, poziom innowacyjności polskiej gospodarki.

Polska jest krajem bardzo zacofanym technologicznie. Niemal cały polski przemysł korzysta z obcych osiągnięć naukowych. Żaden polski wynalazek, nawet nieskomplikowany, nie zasłużył sobie na miano światowego hitu. Na koniec 2006 roku na całym świecie pozostawało w mocy około 6,1 miliona patentów, a w Polsce – mniej niż 0,3% z tej liczby (World Patent Report, 2008, s. 23). W 2006 roku całkowita liczba zgłoszeń patentowych na świecie wynosiła około 1,76 miliona, a udział Polski w tej liczbie to zaledwie 0,16% (Raport, 2006, s. 20).

Statystyki dotyczące liczby zgłoszeń patentowych na milion mieszkańców też są dla Polski bardzo niekorzystne. W 2006 roku w Japonii było ich 2720, w Republice Korei – 2591 zgłoszeń, w USA – ponad 741 zgłoszeń, w Niemczech – 582 zgłoszenia, w Nowej Zelandii – ponad 521 zgłoszeń, w Finlandii – prawie 346 zgłoszeń, a w Polsce – tylko 57. Nawet małe kraje, takie jak Słowenia (144 zgłoszenia) czy Węgry (71 zgłoszeń) wypadają lepiej niż Polska. W zakresie stosowania instrumentów ochrony własności przemysłowej Polska osiąga wyniki gorsze niż Białoruś, w której rocznie dokonywane są 122 zgłoszenia na milion mieszkańców (World Patent Report, 2008, s. 68–69).

Warto też wspomnieć, że bardzo mało wynalazków z Polski uzyskuje ochronę na innych kontynentach, w tym w USA. Z kolei dość często zdarza się, że

przedsiębiorstwa amerykańskie kupują w Polsce patenty i zapewniają im stosowną ochronę na własnych rynkach.

## ZAKOŃCZENIE

Patent stanowi narzędzie, które istotnie zwiększa możliwości uzyskiwania korzyści z wynalazku. Opatentowanie wynalazku sprzyja osiągnięciu przez podmiot sukcesu rynkowego, zachowaniu przewagi konkurencyjnej, podniesieniu renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej. Wykorzystywanie w większym zakresie możliwości, jakie daje prawna ochrona własności intelektualnej, może spowodować, że inwestycje przedsiębiorstwa w działalność badawczo-rozwojową staną się dla niego bardziej opłacalne, a nowatorskie rozwiązania będą z większym sukcesem przez nie komercjalizowane.

Posiadając w swoim portfolio opatentowany wynalazek innowacyjne przedsiębiorstwo może osiągnąć ponadprzeciętne dochody, wykorzystując następujące możliwości:

- podejmując produkcję wytwarzanego według patentu produktu we własnym zakresie i korzystając z osiągniętej pozycji monopolistycznej;
- sprzedając opatentowany wynalazek;
- udzielając licencji na opatentowany wynalazek.

Tabela zawiera zestawienie plusów i minusów patentowania wynalazków w zestawieniu z plusami i minusami utrzymania istoty wynalazku w tajemnicy.

Jeżeli istnieją wystarczające przesłanki do zgłoszenia wynalazku, to powinno ono zostać przeprowadzone jak najszybciej, gdyż szansę uzyskania patentu, co do zasady, ma ten, kto pierwszy na świecie dokonał takiego zgłoszenia, a nie ten, kto pierwszy stworzył dane rozwiązanie.

W Polsce świadomość korzyści płynących z ochrony patentowej wynalazków jest bardzo niska. Polskie podmioty gospodarcze dokonują niewiele zgłoszeń, a małe i średnie przedsiębiorstwa nie dokonują takich zgłoszeń prawie w ogóle. Konieczne są zatem szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości uzyskania ochrony prawnej na swoje innowacyjne rozwiązania.

Polskie podmioty oczekują od systemu przyznawania ochrony patentowej prostoty, szybkości oraz stosunkowo niskich kosztów zdobycia i utrzymania ważności patentu. Poważnym problemem w Polsce jest niewydolność systemu egzekwowania praw na drodze sądowej i sytuacja ta znacząco obniża skuteczność realizacji ochrony. W konsekwencji często okazuje się, że ponoszenie wysokich kosztów uzyskania i utrzymania ochrony patentowej staje się bezcelowe. Tak więc opieszałość sądów, a także wysoki poziom opłat sądowych to zazwyczaj realne przeszkody w skutecznym dochodzeniu roszczeń przez uprawnionego.

**Tabela.** Za i przeciw opatentowaniu wynalazku oraz za i przeciw utrzymaniu wynalazku w tajemnicy

	Utrzymanie wynalazku w tajemnicy	Zdobycie prawa ochronnego na wynalazek
Za	<ul style="list-style-type: none"> <li>– w większości przypadków koszty związane z utrzymaniem określonej technologii w tajemnicy są znacznie niższe niż opłaty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony patentowej;</li> <li>– ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest ograniczona w czasie;</li> <li>– utrzymanie innowacyjnej technologii w poufności daje przedsiębiorstwu możliwość posiadania pozycji monopolistycznej na całym rynku, na którym funkcjonuje, a nie tylko na obszarze tych państw, które udzieliły patentu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– posiadanie opatentowanych wynalazków wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa;</li> <li>– pomimo ujawnienia istoty wynalazku, uprawnionemu z patentu przysługuje wyłączone prawo jego eksploatacji przez cały okres ochrony;</li> <li>– właściciel patentu ma środki prawne, aby skutecznie wystąpić z roszczeniami wobec osób, które dopuściły się naruszenia patentu;</li> <li>– właściciel patentu ma możliwość uzyskania dodatkowego dochodu poprzez udzielenie licencji;</li> </ul>
Przeciw	<ul style="list-style-type: none"> <li>– utrzymanie danej wiedzy w tajemnicy jest bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe;</li> <li>– nawet jeśli tajemnica przedsiębiorstwa jest należycie chroniona, to i tak nigdy nie da się w zupełności wykluczyć ryzyka jej ujawnienia;</li> <li>– jeżeli tajemnica, mimo starań przedsiębiorstwa, zostanie jednak ujawniona, to praktycznie każdy może w sposób nieograniczony z ujawnionego rozwiązania korzystać.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zgłaszający wynalazek do opatentowania obowiązany jest do publicznego ujawnienia jego istoty;</li> <li>– ochrona patentowa trwa maksymalnie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku;</li> <li>– patent jest skuteczny tylko na obszarze tego państwa, które udzieliło ochrony;</li> <li>– koszty uzyskania i utrzymania prawa wyłącznego oraz koszty dochodzenia roszczeń z patentu przed sądem są bardzo wysokie.</li> </ul>

**Źródło:** opracowanie własne.

## LITERATURA

- Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (<http://www.parp.gov.pl> zakładka Opracowania).
- Gędłek M. (2008), *Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wiśła R. (2008), *Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie*, opracowanie sporządzone na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
- Pyrża A. (2005), *Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Pyrża A. (2008), *Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym*,

- europiejskim i międzynarodowym*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Raport Roczny* (2006), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Raport Roczny* (2007), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Raport Roczny* (2008), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
- Strona <http://www.patentmen.pl> zakładka Ochrona własności przemysłowej w Polsce (witryna internetowa powstała z inicjatywy Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych).
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113).
- World patent report. A statistical review* (2008), World Intellectual Property Organization (WIPO), Genewa.
- Zajązkowski M. (2003), *Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej*, ECONOMICUS, Szczecin.

## PROBLEMS OF PATENT PROTECTION IN POLAND

**Key words:** *patent, invention, patent protection, an exclusive right to exploit an invention, the Patent Office of the Republic of Poland*

**Abstract:** In modern economy the effective intellectual property management has huge influence on the competitiveness and commercial success of the enterprise. Patents granted favour keeping the competitive advantage, improving reputation of the firm and rising its market value. In Poland the awareness of advantages concerning patent protection of inventions is very low. Polish firms make few applications, while small and medium size enterprises make such applications hardly ever. Therefore the large-scale activities aiming at enlarging the entrepreneurs' knowledge concerning the possibilities to obtain the legal protection for their innovative solutions are necessary. All significant procedural barriers that occur in the process of gaining and claiming protection rights should be also eliminated, with the most irritating one which is too long time for examining the cases by courts and adjudicating possible disputes. The aim of the article is to highlight the most important problems that one has to face if one wants to grant and enforce the patent protection in Poland. Particularly the arguments for and against patenting inventions are presented, requirements that patented invention has to fulfil, problems to claim already existing protection and reasons to patent inventions abroad.