

VYNALIEZANIE BUDÚCNOSTI

Úvod
do problematiky patentov
pre malé a stredné podniky



SVETOVÁ
ORGANIZÁCIA
DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA

Publikácie vydané v edícii „Duševné vlastníctvo a podnikanie“:

1. Vytvorme si ochrannú známku: Úvod do problematiky ochranných znáмок pre malé a stredné podniky, WIPO publikácia č. 900
2. Príťažlivý vzhľad: Úvod do dizajnov pre malé a stredné podniky, WIPO publikácia č. 498
3. Vynaliezanie budúcnosti: Úvod do problematiky patentov pre malé a stredné podniky, WIPO publikácia č. 917
4. Prejav tvorivosti: Úvod do autorských práv a práv súvisiacich pre malé a stredné podniky, WIPO publikácia č. 918

Všetky publikácie nájdete v elektronickom kníhkupectve WIPO na adrese:

<http://www.wipo.int/ebookshop>

Disclaimer: Informácie v tejto príručke nenahrádzajú odborné právne poradenstvo. Ich hlavným cieľom je poskytnúť základnú informáciu o problematike.

Preklad pôvodnej anglickej jazykovej verzie tejto publikácie a jej zverejnenie bolo uskutočnené s povolením Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorá je majiteľom autorských práv k anglickej jazykovej verzii dostupnej na adrese www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Sekretariát WIPO nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť prekladu textu alebo zmenu údajov. Za správnosť textu zodpovedá Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

© 2007 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
WIPO je majiteľom autorských práv k anglickej jazykovej verzii (2006)

Bez písomného súhlasu majiteľa autorského práva nie je dovoľené žiadnu časť tejto publikácie kopírovať, rozmnožovať alebo šíriť akýmkoľvek elektronickým alebo mechanickým spôsobom, s výnimkou zákonne ustanovených podmienok..

Úvod

Táto publikácia je treťou z tematickej série „Duševné vlastníctvo a podnikanie“. Zameriava sa na patenty – strategický nástroj zvýšenia možnosti firmy profitovať z nových a inovatívnych nápadov a z technického potenciálu. Manažment vedomostí, najmä nových nápadov a konceptov, je nevyhnutný pre schopnosť akéhokoľvek podniku meniť, prispôbovať sa a využiť nové príležitosti v rýchlo sa meniacom prostredí obchodu.

Dnes vo vedomostnej ekonomike by mala byť patentová stratégia inovatívneho podniku kľúčovým faktorom jeho obchodnej stratégie. Publikácia jednoduchým a praktickým spôsobom objasňuje výhody patentového systému pre všetky typy podnikov. Hoci čitateľom odporúča konzultácie s patentovým odborníkom v prípade záujmu o patentovú ochranu, využívania alebo vymáhania práv z patentu, zároveň poskytuje aj praktické informácie s cieľom napomôcť pochopiť základy a naučiť sa ako klást' správne otázky pri konzultácii s patentovým odborníkom.

Publikácia je odporúčaná malým a stredným podnikom (MSP) na integrovanie ich technologických a patentových stratégií do celkových obchodných, marketingových a exportných stratégií. Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) privíta podnety na ďalšie vylepšenie príručky v záujme adekvátneho zabezpečenia potrieb MSP vo všetkých krajinách.

V spolupráci s národnými inštitúciami a partnermi je možné vypracovať národné adaptované verzie tejto príručky. V takom prípade je potrebné kontaktovať WIPO, ktorá zašle inštrukcie potrebné na vypracovanie národnej verzie.

Kamil Idris,
generálny riaditeľ WIPO





Obsah

Strana

1. <u>Patenty</u>	3
2. <u>Ako získať patent</u>	16
3. <u>Patentovanie v zahraničí</u>	30
4. <u>Obchodné využívanie patentovanej technológie</u>	34
5. <u>Vymáhanie patentových práv</u>	39

1. Patenty

Čo je patent?

Patent je výlučné právo udelené vládou na **vynález**, ktorý je **nový**, je výsledkom **vynálezcovskej činnosti** a je **priemyselne využiteľný**.

Poskytuje vlastníkovi **výlučné právo** zakázať alebo zabrániť iným osobám bez jeho predchádzajúceho súhlasu vyrábať, používať, ponúkať na predaj, predávať alebo dovážať výrobok alebo postup, ktorý je založený na patentovanom vynáleze. Patent je pre firmy **významný obchodný nástroj**, ktorý im poskytuje exkluzivitu na výrobok alebo postup, možnosť vybudovania si silnej pozície na trhu a získania finančných prostriedkov z licencií. Komplexné výrobky, akými sú napr. fotoaparát, mobilný telefón alebo automobil, pozostávajú z množstva vynálezov, na ktoré sú udelené patenty rôznym vlastníkom.

Patent udeľuje **národný patentový úrad** danej krajiny alebo **regionálny patentový úrad** pre skupinu krajín. Má obmedzenú platnosť, vo všeobecnosti **20 rokov** od dátumu podania patentovej prihlášky za predpokladu, že sú včas uhrádzané udržiavacie poplatky. Patent je **teritoriálne právo** vymedzené zemepisnými hranicami danej krajiny alebo regiónu.

Za výlučné práva poskytnuté patentom sa od prihlasovateľa požaduje **zverejnenie vynálezu** verejnosti poskytnutím podrobného a úplného písomného opisu vynálezu v patentovej prihláške. Udený patent a v mnohých krajinách aj patentová prihláška je verejne prístupná prostredníctvom zverejnenia v úradnom vestníku.



Otvárač šumivých nápojov. Dielo argentínskych vynálezcov Huga Olivera, Roberta Cardón a Eduarda Fernandez je chránený vo viac ako 20 krajinách. Výrobok je predávaný po celom svete spoločnosťou, ktorej zakladateľmi sú jeho vynálezcovia, pod ochrannou známkou Descorjet.



Kórejský výrobca motocyklistických prilieb HJC vlastní 42 patentov na inovatívne helmy. Z celkovej produkcie sa vyváža až 95 %. Spoločnosť investuje 10 % zisku do výskumu a vývoja a veľký dôraz kladie na inovatívny dizajn ako kľúčový faktor úspechu v tomto priemyselnom sektore.

Čo je vynález?

V patentovom žargóne je **vynález** všeobecne definovaný ako **nové a tvorivé riešenie technického problému**. Môže sa týkať zhotovenia úplne nového zariadenia, výrobu, spôsobu alebo postupu, alebo môže jednoducho byť len **ďalším vylepšením** známeho výrobku alebo postupu. Len jednoduché nájdenie niečoho, čo už existuje v prírode, sa nepovažuje za vynález.

Požaduje sa primeraná miera ľudského dôvtipu, tvorivosti a umu. Hoci väčšina súčasných vynálezov je výsledkom značného úsilia a dlhodobých investícií do výskumu a vývoja, existuje aj veľa jednoduchých a lacných technických vylepšení s vysokou trhovou hodnotou, ktoré zabezpečili vynálezcom alebo firmám veľké zisky.

Sila inovácií

Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi „vynálezom“ a „inováciou“. **Vynález** sa týka technického riešenia nejakého technického problému. Môže to byť inovatívna myšlienka, nápad alebo fungujúci model či prototyp.

Inovácia je pretransformovanie vynálezu na obchodovateľný výrobok alebo postup.

Hlavnými dôvodmi, prečo firmy inovujú, sú:

- skvalitnenie výrobného procesu z dôvodu zníženia nákladov a zvýšenia produktivity;
- uvedenie nového, spotrebiteľmi žiadaného výrobku;
- byť o krok pred konkurenciou a/alebo zväčšiť svoj podiel na trhu;

- zabezpečiť, aby technický vývoj napĺňal aktuálne potreby obchodovania a klientov;
- vyhnúť sa technologickej závislosti od iných spoločností.

V súčasnom hospodárstve by mal manažment inovácií v podniku dobre ovládať patentový systém, aby sa zabezpečilo, že firma maximálne využije prínosy vlastných inovačných a tvorivých kapacít, uzavrie vzájomne výhodné partnerstvá s inými vlastníkami patentov a nebude neoprávnene využívať cudzie technológie. Na rozdiel od minulosti v súčasnosti sú mnohé inovácie komplexné a vychádzajú z množstva patentovaných vynálezov, ktoré môžu byť vlastníctvom rôznych vynálezcov.

Prečo by ste mali uvažovať o patentovaní svojich vynálezov?

Krátky životný cyklus výrobku a narastajúca konkurencia vytvára silný tlak na firmy, aby boli inovatívne a/alebo získali prístup k inováciám iných podnikov a tak sa stali a ostali konkurencie schopné na domácich a zahraničných trhoch. Výlučné práva poskytované patentom môžu byť rozhodujúce pre prosperitu inováčných firiem v rizikovom a dynamickom prostredí obchodu. Kľúčové dôvody patentovania vynálezu:

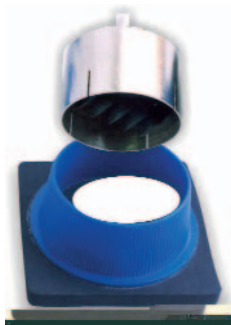
- **Silná pozícia na trhu a konkurenčná výhoda.** Patent poskytuje majiteľovi výlučné právo zamedziť alebo zakázať ostatným výrobcom komerčne využívať patentovaný vynález, čím sa znižuje miera neistoty, riziko a konkurencia zo strany falšovateľov a imitátorov. Ak vaša spoločnosť vlastní alebo získala povolenie využívať hodnotný patentovaný vynález, môže zabrániť konkurencii vstúpiť s rovnakými vynálezmi na trh. To vám pomôže stať sa významným hráčom na relevantnom trhu.
- **Vyššie zisky alebo návratnosť investícií.** Ak vaša spoločnosť investovala významné množstvo prostriedkov a času do rozvoja a výskumu, patentová ochrana výsledného vynálezu by vám pomohla kompenzovať náklady a dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií.
- **Ďalší príjem z licencií alebo predaja patentu.** Ako majiteľ patentu môžete poskytnúť licenciu na svoj vynález inej osobe za jednorazový poplatok a/alebo za licenčný poplatok a tým vytvoriť ďalší zdroj príjmu vašej firmy. Predaj (alebo prechod) patentu zahŕňa aj presun vlastníctva, zatiaľ čo licencia sa týka len súhlasu s používaním vynálezu v zmysle stanovených podmienok.
- **Prístup k technológiám prostredníctvom krížových licencií.** Ak má vaša firma záujem o technológiu, ktorá je vlastníctvom inej spoločnosti, môžete využiť svoje vlastné patenty a dojednať dohodu o krížovom licencovaní, podľa ktorej vaša firma a zmluvná strana súhlasí so vzájomným využívaním konkrétnych patentov v súlade so stanovenými zmluvnými podmienkami.
- **Prístup na nové trhy.** Licencovanie patentov (alebo dokonca len patentových prihlášok v konaní) vám môže poskytnúť prístup na nové trhy, ktoré by inak boli neprístupné. Vynález však musí byť chránený aj na zahraničnom trhu.

- **Obmedzenie rizika porušovania práv.** Získaním patentovej ochrany budete môcť zabrániť ostatným dať si chrániť rovnaký vynález a tiež minimalizujete možnosti porušovania cudzích práv obchodným využívaním svojich výrobkov. Hoci patent sám o sebe neposkytuje „voľnosť používať“, bráni ostatným dať si chrániť rovnaké alebo podobné vynálezy a primeraným spôsobom indikuje, že patentovaný vynález je nový a významne sa odlišuje od doterajšieho stavu techniky (viac o „stave techniky“ na strane 12).

- **Zvyšuje možnosti získať granty a/alebo nadobudnúť prostriedky za primeraný úrok.** Vlastníctvo patentov (alebo licencií na využívanie cudzích patentov) môže zlepšiť vašu schopnosť zvýšenia kapitálu na uvedenie výrobku na trh. V niektorých odvetviach (napr. biotechnológie) je často nevyhnutné mať silné patentové portfólio na prilákanie rizikového kapitálu.

- **Účinný nástroj voči imitátorom a parazitovaniu.** Pri efektívnom uplatňovaní exkluzivity poskytovanej patentom je niekedy potrebné súdiť sa alebo upozorniť na svoj patent porušovateľov patentových práv. Vlastníctvo patentu výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspechu žaloby voči falšovateľom chráneného vynálezu.

- **Positívny imidž vašej firmy.** Obchodní partneri, investori, podielníci a zákazníci môžu vnímať vaše patentové portfólio ako dôkaz vysokej úrovne odbornosti, špecializácie a technickej výkonnosti firmy. Môže to byť užitočné pri získavaní finančných zdrojov, hľadaní obchodných partnerov a pri budovaní profilu firmy a trhovej hodnoty. Niektoré firmy uvádzajú zoznam svojich patentov ako súčasť svojej vizitky v rámci budovania svojho imidžu inovátnosti na verejnosti.



Patent č. US2002137433.

Vitázná vrtacia korunka otvorov do skla a keramiky, ktorej vynálezcom je Jose Vidal Martina z Peru, je zdrojom priameho zisku z predaja, ako aj zisku z licenčných poplatkov.

Aké iné právne prostriedky na ochranu vašich výrobkov sú k dispozícii?

Publikácia je zameraná na **patenty**. Avšak v závislosti od výrobku sú vám k dispozícii aj iné spôsoby duševného vlastníctva, ktoré sú vhodné na ochranu rôznych znakov inovatívneho výrobku:

- **Úžitkové vzory** (tiež nazývané „malé patenty“ alebo „inovačné patenty“). V mnohých krajinách je možné niektoré typy prírastkových vynálezov alebo malých vylepšení existujúcich výrobkov chrániť ako úžitkové vzory (pozri okienko na strane 10).
- **Obchodné tajomstvo**. Dôverné obchodné informácie môžu byť chránené obchodným tajomstvom za predpokladu, že:
 - nie sú všeobecne dostupné osobám obchodujúcim s rovnakým typom informácií;
 - majú komerčnú hodnotu;
 - boli prijaté primerané opatrenia zo strany majiteľa na to, aby boli uchované v tajnosti (napr. obmedzenie prístupu k tajným informáciám a ich vyhlásenie za dôverné) (pozri okienko na strane 9)
- **Dizajny**. Exkluzivita na ozdobné alebo estetické znaky výrobku môže byť nadobudnutá prostredníctvom ochrany dizajnom. V niektorých krajinách aj „dizajnovým patentom“.
- **Ochranné známky**. Známková ochrana poskytuje ochranu rozlišovacím znakom používaným na odlišenie výrobkov rôznych výrobcov.
- **Autorské práva a práva príbuzné**. Pôvodné literárne a umelecké diela môžu byť chránené autorskými právami a právami súvisiacimi. Autorské práva sa vzťahujú na veľkú škálu diel vrátane počítačových programov (pozri rámček na strane 11)
- **Nové odrody rastlín**. V mnohých krajinách šľachtiteľ novej odrody rastlín, ktorá spĺňa podmienky novosti, odlišnosti, vyrovnanosti a stabilnosti a má vhodné pomenovanie, môže získať ochranu prostredníctvom „šľachtiteľského práva“. Viac informácií o ochrane nových odrôd rastlín nájdete na www.upov.int.
- **Topografie polovodičových výrobkov (integrované obvody)**. Ochranu môžete získať aj na topografie polovodičových výrobkov, ktoré sa používajú v mikročipoch a polovodičových čipoch. Ochrana sa môže rozšíriť aj na konečný výrobok zahŕňajúci topografiu obvodu.

Ak je vynález patentovateľný, je vždy rozumné žiadať o patentovú ochranu?

Nie vždy. To že vynález je patentovateľný, nie je záruka jeho komerčnej úspešnosti. Preto je dôležité ešte pred podaním patentovej prihlášky starostlivo posúdiť všetky „pre“ a „proti“ a dôsledne analyzovať možné alternatívy. Patent môže byť drahý a jeho získanie, udržiavanie a vymáhanie náročné. Či podať alebo nepodať patentovú prihlášku je iba obchodné rozhodnutie, ktoré by malo byť založené najmä na pravdepodobnosti získania komerčne úspešnej ochrany vynálezu, ktorý má šancu priniesť úžitok a zisk.

Faktory, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie sa o podaní alebo nepodaní patentovej prihlášky sú:

- Existuje trh pre daný vynález?
- Aké sú alternatívy vášho vynálezu a aké sú v porovnaní s ním?
- Je váš vynález vhodný na vylepšenie už existujúceho výrobku, alebo na vývoj nového? Ak áno, zapadá do obchodnej stratégie vašej firmy?
- Existujú potenciálni záujemcovia o licenciu alebo investori, ktorí vám budú ochotní pomôcť s uvedením výrobku na trh?
- Aká je hodnota vynálezu pre vašu firmu a pre konkurenciu?

- Bude z vášho výrobku jednoduché späťne skonštruovať vynález alebo ho napodobiť?
- Aká je pravdepodobnosť, že niekto iný, najmä konkurencia, vynájde a dá si patentovať to, čo ste vy vynášali?
- Pokryjú očakávané zisky z výlučného postavenia na trhu náklady na patent? (pozri strane 20 o nákladoch na patent).
- Ktoré vlastnosti vynálezu môžu byť chránené patentom, v akom rozsahu a zabezpečí sa tak komerčne úspešná ochrana?
- Bude jednoduché identifikovať porušovanie patentových práv a ste pripravení investovať čas a peniaze na vymáhanie svojich patentových práv?



V roku 1994 si začínajúca austrálska firma ITL Corporation podala prihlášku úžitkového vzoru na svoj prvý výrobok – nádobu špecifického tvaru na odber krvi, ktorej ihla sa zasúva po odbere dovnútra. Úžitkový vzor bol neskôr zmenený na patent. Výrobok predávaný pod ochrannou známkou Donorcare® dosiahol na domácom a zahraničnom trhu veľký úspech a získal prestížne ocenenia za dizajn.

Patenty verzus utajenie

Ak je pravdepodobné, že váš vynález spĺňa podmienky patentovateľnosti (pozri strane 10) potom sa budete musieť rozhodnúť, či bude váš vynález predmetom obchodného tajomstva alebo požiadate o udelenie patentu, alebo ho postúpíte širokej verejnosti (tiež známe ako **defenzívne zverejnenie**), čím dosiahnete, že ho už nik nebude môcť patentovať.

V závislosti od patentového systému vašej krajiny, môže byť ochrana obchodného tajomstva zabezpečená právnou úpravou o nekalej súťaži, špecifickými ustanoveniami viacerých právnych predpisov, precedentným právom na ochranu dôverných informácií, zmluvnými podmienkami v dohodách so zamestnancami, konzultantmi, zákazníkmi a obchodnými partnermi, alebo kombináciou uvedených možností.

Niekoľko výhod ochrany prostredníctvom obchodného tajomstva:

- na obchodné tajomstvo sa nevzťahujú registračné poplatky;
- ochrana obchodným tajomstvom nevyžaduje sprístupnenie alebo zápis v štátnom úrade a vynález nie je zverejnený;
- ochrana obchodným tajomstvom nie je časovo obmedzená;
- obchodné tajomstvo má okamžitý účinok.

Nevýhody ochrany vynálezu prostredníctvom obchodného tajomstva:

- Ak je predmet obchodného tajomstva súčasťou inovatívneho výrobku, môžu ho ostatní „späťne skonštruovať“ a tým tajomstvo odhaliť, čo ich v konečnom dôsledku oprávni na jeho používanie;
- Ochrana obchodného tajomstva je účinná len voči nezákonnej akvizícii, používaniu alebo sprístupneniu dôverných informácií;
- Ak je tajomstvo verejne sprístupnené, potom ho môže ktokoľvek voľne využívať;
- Obchodné tajomstvo je ťažko vymáhateľné, keďže úroveň ochrany je výrazne slabšia v porovnaní s patentom;
- Predmet obchodného tajomstva môže byť patentovaný kýmkoľvek, kto nezávisle vyvinul rovnaký vynález legitímnym spôsobom.

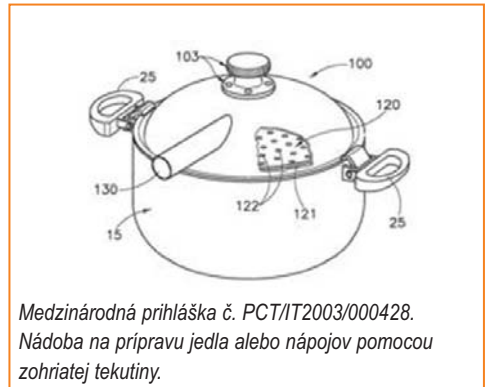
I keď patenty a obchodné tajomstvo môžu byť považované za efektívny spôsob ochrany vynálezov, veľmi často sa vzájomne dopĺňajú. Dôvodom je, že prihlasovatelia všeobecne uchovávajú vynález v tajnosti až do zverejnenia patentovej prihlášky patentovým úradom. Navyše, veľa cenného know-how o spôsobe správneho využitia patentovaného vynálezu je často uchované vo forme obchodného tajomstva.

Čo môže byť patentované?

Na poskytnutie patentovej ochrany musí vynález spĺňať niekoľko podmienok. Tieto vyžadujú, aby nárokovaný vynález:

- pozostával z **patentovateľného predmetu** (strana 11);
- bol **nový** (kritérium novosti) (strana 12);
- bol **výsledkom vynálezcovskej činnosti** (podmienka nezrejmosti) (strana 12);
- bol **priemyselne využiteľný** (kritérium využiteľnosti) (strana 13); a
- bol **sprístupnený** verejnosti v patentovej prihláške jasným a úplným spôsobom (požiadavka sprístupnenia) (strana 13).

Najlepším spôsobom pochopenia uvedených požiadaviek je štúdium toho, čo už bolo patentované v technickej oblasti vášho záujmu. Na tento účel si môžete prezrieť patentové databázy. (viac o patentových databázach na strane 16 a 17).



Medzinárodná prihláška č. PCT/IT2003/000428.
Nádoba na prípravu jedla alebo nápojov pomocou zohriatej tekutiny.

Úžitkové vzory

Niektoré z vlastností úžitkových vzorov:

- Podmienky zápisu úžitkového vzoru sú voľnejšie, pretože podmienka vynálezcovskej činnosti nie je povinná;
- Konanie o zápise úžitkového vzoru je rýchlejšie a jednoduchšie v porovnaní s patentom;
- Registračné a udržiavacie poplatky sú všeobecne nižšie ako pri patentoch;

- Maximálna doba ochrany úžitkového vzoru je kratšia ako pri patentoch;
- V niektorých krajinách môžu byť úžitkové vzory obmedzené len na výroby (nie na postupy); a
- Prihláška úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor môže byť zvyčajne zmenený na patentovú prihlášku.

Čo je patentovateľný predmet?

Patentové právo vo väčšine krajín definuje patentovateľný predmet negatívne, t. j. uvedením zoznamu, čo nie je patentovateľné. Hoci sú medzi krajinami výrazné rozdiely, uvádzame niekoľko príkladov toho, čo môže byť vylúčené z patentovateľnosti:

- objavy, vedecké teórie;
- estetické výtvy;
- plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti;
- jednoduché objavy látok vo forme, v akej sa vyskytujú v prírode;
- vynálezy, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;
- diagnostické, terapeutické a chirurgické spôsoby liečenia ľudí alebo zvierat;
- rastliny a živočíchy, okrem mikroorganizmov, a v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo živočíchov iné ako nebiologické a mikrobiologické spôsoby; a
- počítačové programy.

Ochrana počítačového softvéru

V niektorých krajinách môžu byť počítačové algoritmy, ktoré sú základom zvýšenia funkčnosti počítačového softvéru, chránené **patentom**.

V iných krajinách sú však explicitne vylúčené z patentovateľnosti a považované za **nepatentovateľné**. Vynálezy týkajúce sa softvéru môžu byť patentovateľné, a to za predpokladu, že softvér poskytuje **technický príspevok** k stavu techniky. Viac informácií o patentovateľnosti software vo vašej krajine získate vo vašom národnom alebo regionálnom patentovom úrade (pozri Prílohu I – Úrad priemyselného vlastníctva SR, www.upv.sk).

Vo väčšine krajín môže byť strojový alebo zdrojový kód počítačových programov chránený **autorským právom**. Táto ochrana nie je závislá od registrácie, avšak je možná a v niektorých krajinách dokonca potrebná. Ochrana autorských práv je v porovnaní s patentovou ochranou viac obmedzená vo svojom rozsahu, pretože sa vzťahuje len na vyjadrenie myšlienok a nie na myšlienky samotné. Mnohé spoločnosti si chránia strojový kód počítačových programov autorským právom, zatiaľ čo zdrojový kód je predmetom **obchodného tajomstva**.

Ako sa posudzuje „novosť“, vynálezu?

Vynález je nový, ak nie je súčasťou **stavu techniky**. Vo všeobecnosti sa za stav techniky považujú všetky poznatky z danej oblasti techniky sprístupnené verejnosti kdekoľvek vo svete, a to pred dňom podania patentovej prihlášky. Stav techniky tvoria patenty, patentové prihlášky a nepatentová literatúra každého druhu.

Definícia stavu techniky sa v jednotlivých krajinách výrazne odlišuje. V mnohých krajinách je súčasťou stavu techniky akákoľvek informácia sprístupnená verejnosti kdekoľvek vo svete v písomnej forme, ústnym podaním. Takže zverejnenie vynálezu vo vedeckom časopise, jeho prezentácia na konferencii, komerčné využitie alebo jeho vyobrazenie vo firemnom katalógu, to všetko môže zničiť novosť vynálezu, a tým spôsobiť jeho nepatentovateľnosť. Je dôležité predísť náhodnému sprístupneniu vynálezu pred podaním patentovej prihlášky. Často je nevyhnutná pomoc skúseného patentového zástupcu pre jasné stanovenie toho, čo sa nachádza v stave techniky. Stav techniky často zahŕňa „skrytý stav techniky“, ako napríklad podané nezverejnené patentové prihlášky za predpokladu, že sú zverejnené neskôr.

Kedy vynález obsahuje „vynálezcovskú činnosť“?

Vynález zahŕňa vynálezcovskú činnosť (alebo nie je **zrejмый**), ak pri porovnaní s existujúcim stavom techniky nie je zrejmý pre odborníkov z danej oblasti. Za nezrejmosť sa považuje určité kvalitatívne rozlíšenie vynálezu a doterajšieho stavu techniky. Toto nenastane v prípade, ak ku dňu podania prihlášky alebo priority je vynález zrejmý odborníkovi z danej oblasti, berúc do úvahy jeho všeobecné znalosti a kombináciu rozmanitých prvkov stavu techniky. Požiadavka nezrejmosti zabezpečuje, že patent je udelený len na výsledok skutočne tvorivej a inovatívnej snahy a nie na niečo, čo môže bežný odborník z danej oblasti ľahko odvodiť z toho, čo už existuje.

Za vynález na základe rozhodnutia súdov v niektorých krajinách nemožno označiť, napríklad len samotnú zmenu veľkosti, urobenie výrobku prenosným, zmenu časti výrobku, zmenu materiálu, alebo len nahradenie ekvivalentnou časťou alebo funkciou.



Patent chorvátskej spoločnosti Pliva na antibiotikum azythromycin jej priniesol za posledné desaťročie milióny dolárov. Licencie na patent boli poskytnuté veľkým zahraničným farmaceutickým spoločnostiam.

Čo znamená „priemyselne využiteľný“?

Aby bol vynález patentovateľný, musí byť využiteľný na priemyselné alebo obchodné účely. Vynález nemôže byť len teoretický, ale musí byť použiteľný a poskytovať praktický úžitok. Pojem „priemyselny“ má široký význam, ktorý znamená čokoľvek odlišné od intelektuálnej alebo estetickej činnosti a zahŕňa napríklad poľnohospodárstvo. V niektorých krajinách sa používa miesto priemyselnej využiteľnosti kritérium „**úžitkovosť**“. Požiadavka úžitkovosti sa stala obzvlášť významná pre patenty týkajúce sa genetických sekvencií, pre ktoré „úžitkovosť“ nemusí byť známa v čase podania patentovej prihlášky.

Čo je požiadavka „opísania“?

Podľa právnych predpisov väčšiny krajín **musí byť v patentovej prihláške vynález opísaný**, a to spôsobom dostatočne jasným a úplným, aby mohol byť uskutočnený odborníkom v danej technickej oblasti. V niektorých krajinách vyžaduje patentové právo od vynálezcu opísať „**najlepším spôsobom**“ uskutočnenie vynálezu. V prípade vynálezov týkajúcich sa mikroorganizmov mnohé krajiny vyžadujú ich uloženie v **uznaných ukladacích inštitúciách**.

Patenty z oblasti prírodných vied

V posledných rokoch bol zaznamenaný výrazný nárast počtu patentov z oblasti prírodných vied (najmä biotechnológie) a výrazné rozdiely medzi krajinami v tom, čo môže byť patentovateľné. Takmer všetky krajiny poskytujú patentovú ochranu vynálezom týkajúcim sa **mikroorganizmov** a vyžadujú uloženie ich vzorky v uznávanej inštitúcii, ak mikroorganizmus ešte nie je sprístupnený verejnosti a nemôže byť náležite opísaný iným spôsobom. Mnohé krajiny z patentovateľnosti vylučujú **rastliny a zvieratá**, ale umožňujú patentovanie biologického materiálu, ktorý bol

izolovaný z prírodného prostredia alebo vyrobený technickým spôsobom. Národná právna úprava môže uvádzať zoznam špecifických oblastí vynálezov, ktoré nemožno patentovať, akými sú postupy klonovania ľudského jedinca alebo postupy úpravy zárodočnej línie ľudského jedinca.

V závislosti od krajiny sú **nové odrody rastlín** chránené buď prostredníctvom patentového systému, osobitným systémom ochrany nových odrôd rastlín (viac informácií na www.upov.int) alebo ich kombináciou.

Aké práva vám poskytujú patenty?

Patent poskytuje svojmu majiteľovi **právo zabrániť** ostatným komerčne využívať vynález. Zahŕňa právo zabrániť alebo zakázať vyrábať, používať, ponúkať na predaj, predávať alebo dovážať výrobok alebo postup založený na patentovanom vynáleze bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa. Je dôležité poznamenať, že patent neposkytuje majiteľovi „možnosť využitia“ alebo právo využívať technológiu, na ktorú sa vzťahuje patent, ale len právo vylúčiť ostatných z konkurencie. Hoci sa to môže zdať ako drobný rozdiel, je to dôležité pre pochopenie patentového systému a vzájomnej interakcie viacnásobných patentov. V skutočnosti sa patenty, ktoré vlastní rôzni majitelia, môžu prekrývať, zahŕňať alebo dopĺňať váš vlastný patent. Možno budete potrebovať získať licenciu na iný vynález, aby ste mohli obchodne využívať svoj vlastný vynález a naopak.

Podobne predtým, ako sa niektoré vynálezy (napr. liečivá) môžu obchodne využívať, je potrebné splniť ďalšie nevyhnutné podmienky (napr. schválenie na uvedenie výrobku na trh kompetentným orgánom).

Kto je vynálezca a kto vlastní patentové práva?

Osoba, ktorá vynález vymyslela je **vynálezca**, zatiaľ čo osoba (alebo firma), ktorá podala patentovú prihlášku je **prihlasovateľ, vlastník alebo majiteľ patentu**. I keď v niektorých prípadoch môže byť vynálezca zároveň aj prihlasovateľ, väčšinou sú to dva rozdielne subjekty. Často je prihlasovateľom firma alebo výskumná inštitúcia, ktorá zamestnáva vynálezcu. Bežnými sú nasledujúce situácie:

- **Zamestnanecké vynálezy.** V mnohých krajinách sú vynálezy vyvinuté v pracovnom čase automaticky vlastníctvom zamestnávateľa. Inde je potrebné upraviť to v pracovnej zmluve. V iných prípadoch (napr. pokiaľ nie je pracovná zmluva) si vynálezca môže ponechať právo na využívanie vynálezu, ale jeho zamestnávateľovi je priznané nevylučné právo na využívanie vynálezu na svoje interné účely. Poznať právnu úpravu vo svojej krajine je veľmi dôležité a je potrebné zabezpečiť, aby pracovná zmluva obsahovala ustanovenia týkajúce sa vlastníctva zamestnaneckých vynálezov z dôvodu predchádzania možným konfliktom v budúcnosti.

- **Nezávislí dodávatelia.** Vo väčšine krajín nezávislý dodávateľ, ktorý je najatý spoločnosťou na vyvinutie nového výrobku alebo postupu, vlastní všetky práva na vynález, pokiaľ nie je stanovené inak. To znamená, že pokiaľ dodávateľ nemá písomnú dohodu o prevode patentových práv so spoločnosťou, táto nenadobudne vlastnícke práva na vyvinutý výrobok, hoci hradila náklady na jeho vývoj.
- **Kolektív pôvodcov.** Keď viacerí pôvodcovia prispejú významnou mierou k vytvoreniu a realizácii vynálezu, prípadne ide o kolektív pôvodcov a takto sú uvedení v patentovej prihláške. Ak je kolektív pôvodcov zároveň aj prihlasovateľom, patent im bude udelený spoločne.
- **Kolektív majiteľov.** Jednotlivé krajiny a inštitúcie majú rozdielne pravidlá na využívanie patentov, ktoré sú vo vlastníctve viac ako jedného subjektu. V niektorých prípadoch jeden spolumajiteľ nemôže poskytnúť licenciu na patent alebo podať žalobu za porušovanie práv bez súhlasu ostatných spolumajiteľov.

Zhrnutie

- **Mal by som si patentovať svoj vynález?** Zvážte výhody patentovej ochrany, posúďte alternatívne riešenia (obchodné tajomstvo, úžitkové vzory) a vypracujte analýzu efektívnosti (náklady a prínosy). Prečítajte si pozorne nasledujúce kapitoly, aby ste sa mohli kvalifikovane rozhodnúť.
- **Je váš vynález patentovateľný?** Zvážte kritériá patentovateľnosti, zistíte si podrobnosti o tom, čo je vo vašej krajine patentovateľné, a urobte rešerš na stav techniky (pozri nasledujúcu kapitolu).
- **Uistite sa, že nie sú žiadne nejasnosti ohľadne vlastníckych práv na vynález** medzi firmou, jej zamestnancami a ďalšími obchodnými partnermi, ktorí by sa mohli podieľať, buď finančne alebo technicky, na vývoji vynálezu.

2. Ako získať patent

Kde by ste mali začať?

Vo všeobecnosti je prvým krokom vykonanie **rešerše na stav techniky**. Vo svete existuje viac ako 40 miliónov udelených patentov a milióny publikácií. To všetko je stav techniky, ktorý môže znamenať vážne riziko vo vzťahu k vašej patentovej prihláške, pretože niektoré informácie alebo ich vzájomné kombinácie môžu zapríčiniť nedostatok novosti alebo vynálezcovskej činnosti vášho vynálezu a teda jeho nepatentovateľnosť.

Rešerš na stav techniky môže zabrániť plytvaniu vašich financií na patentovú prihlášku zistením informácií, ktoré obmedzujú patentovanie vášho vynálezu. Rešerš na stav techniky možno rozšíriť na všetku relevantnú nepatentovú

literatúru vrátane technických a vedeckých časopisov, učebníc, záverov z konferencií, téz, webových stránok, firemných brožúr, ekonomických publikácií a novinových článkov.

Patentová informácia je **jedinečným zdrojom utajených technických informácií**, ktoré môžu byť pre firmu z hľadiska strategického podnikateľského plánovania veľmi cenné. Verejnosti sú najvýznamnejšie vynálezy prvýkrát sprístupnené až keď je patent alebo patentová prihláška zverejnená. Patenty a zverejnené patentové prihlášky sú zdrojom informácií o aktuálnom výskume a inováciách často s veľkým predstihom predtým, ako sa inovovaný výrobok dostane na trh. Patentové rešerše by mali byť súčasťou aktivít spoločností zameraných na výskum a vývoj.

Dôležitosť rešerše v patentových databázach

Okrem zisťovania, či je vynález patentovateľný, rozsiahla rešerš v patentových databázach môže poskytnúť veľmi dôležité informácie o:

- aktivitách súčasnej a budúcej konkurencie v oblasti výskumu a vývoja;
- aktuálnych trendoch v danej oblasti techniky;
- licencovaných technológiách;
- potenciálnych dodávateľoch, obchodných partneroch alebo o centrách výskumu;
- možných trhoch doma a v zahraničí;
- patentoch iných prihlasovateľov, čo vás uistí, že nezasahujete do ich práv („voľnosť konania“);
- relevantných patentoch a technológiách, ktorých patentová ochrana už uplynula a stali sa verejne dostupné;
- možných nových vývojových trendoch, smeroch založených na existujúcich technológiách.

Ako a kde môžete vykonať rešerš na stav techniky?

Patenty a patentové prihlášky zverejnené mnohými patentovými úradmi sú dostupné on-line, čo umožňuje vykonanie rešerše na stav techniky. Zoznam patentových úradov, ktoré sprístupnili svoje **patentové databázy on-line** a zdarma nájdete na nasledujúcej adrese: www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. Väčšina národných patentových úradov ponúka za poplatok vykonanie patentovej rešerše.

Hoci je vďaka internetu prístup k patentovým informáciám výrazne jednoduchší, vykonať kvalitnú patentovú rešerš nie je jednoduché. Patentový žargón je často komplikovaný a nejasný a odborný prieskum si vyžaduje

značné vedomosti a prax. Hoci predbežná rešerš môže byť uskutočnená v on-line dostupných databázach, väčšina firiem požadujúcich patentové informácie pre svoje obchodné rozhodnutia (napr. či podať patentovú prihlášku alebo nie) sa spolieha na služby patentových odborníkov a/alebo využije sofistikovanejšie komerčné databázy.

Rešerš na stav techniky môže byť vykonaná na základe kľúčových slov, patentového triedenia alebo iných vyhľadávacích kritérií. Zistený stav techniky závisí od použitého spôsobu rešerše, od technickej odbornosti osoby vykonávajúcej rešerš a použitej patentovej databázy.

Medzinárodné patentové triedenie

Medzinárodné patentové triedenie (MPT) je hierarchický klasifikačný systém používaný na triedenie a rešerš v patentových dokumentoch. Tiež slúži ako nástroj na usporiadanie patentových dokumentov, ako základ selektívneho šírenia informácií a zisťovania stavu techniky v danej oblasti. Siedme vydanie MPT pozostáva z **8 sekcií**, ktoré sú rozdelené do **120 tried, 628 podtried** a približne do **69 000 skupín**. Sú stanovené nasledujúce sekcie:

- A. Ľudské potreby;
- B. Priemyselné techniky, doprava;
- C. Chémia, hutníctvo;
- D. Textil, papier;
- E. Stavebníctvo;
- F. Mechanika, osvetľovanie, vykurovanie, zbrane, práca s trhavinami;
- G. Fyzika;
- H. Elektrotechnika.

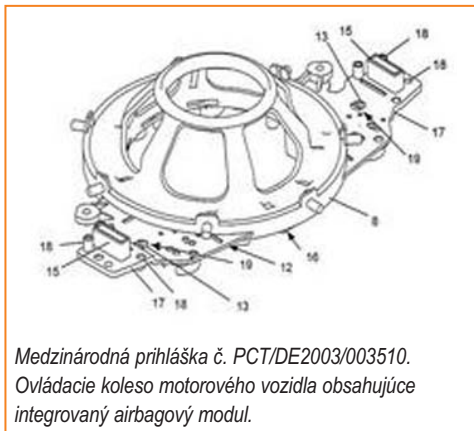
V súčasnosti využíva MPT na triedenie patentov viac ako 100 krajín:

www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html

Ako požiadať o patentovú ochranu?

Ak sa rozhodnete po vykonaní rešerše na stav techniky požiadať o patentovú ochranu, je potrebné vyplniť **patentovú prihlášku** a podať ju v **národnom alebo regionálnom patentovom úrade**. Prihláška bude obsahovať úplný opis vynálezu, patentové nároky, ktoré definujú rozsah ochrany požadovanej patentom, výkresy a anotáciu. (Viac informácií o štruktúre patentovej prihlášky nájdete na strane 24). Niektoré patentové úrady umožňujú prihlasovateľom podať patentové prihlášky cez internet. Inde môžete podať predbežnú patentovú prihlášku (pozri rámčeku na strane 23).

Pripraviť patentovú prihlášku je zvyčajne úloha patentového zástupcu, ktorý vás bude zastupovať počas celého konania. Tabuľka na nasledujúcej strane vám poskytuje základný prehľad o konaní o patentovej prihláške. Uvedomte si, že môžu existovať výrazné rozdiely medzi krajinami a je potrebné si v patentovom úrade danej krajiny vopred zistiť aktuálne informácie o konaní.

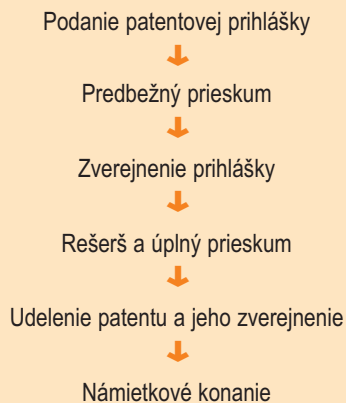


Konanie o prihláške – krok za krokom

Postup jednotlivých patentových úradov pri udeľovaní patentov je odlišný, ale vo všeobecnosti obsahuje nasledujúce spoločné prvky:

- **Predbežný prieskum.** Patentový úrad zistí, či prihláška spĺňa administratívne požiadavky a obsahuje všetky formálne náležitosti (napr. či sú priložené všetky relevantné dokumenty a bol zaplatený prihlasovací poplatok).
- **Rešerš.** V mnohých krajinách vykoná patentový úrad rešerš na stanovenie stavu techniky v technickej oblasti, ktorej sa vynález týka. Rešeršná správa sa využíva pri úplnom prieskume na porovnanie nárokovaného vynálezu so stavom techniky.
- **Úplný prieskum.** Cieľom úplného prieskumu je stanoviť, či prihláška spĺňa kritériá patentovateľnosti. Nie všetky patentové úrady také niečo zisťujú. Niektoré tak robia len na požiadanie a v určitej lehote. Výsledky prieskumu sú zaslané v písomnej forme prihlasovateľovi (alebo jeho zástupcovi), aby mal možnosť vyjadriť sa a/alebo odstrániť zistené nedostatky. Táto procedúra často vyústi do zúženia rozsahu nárokov.

- **Zverejnenie.** Vo väčšine krajín je patentová prihláška zverejnená po uplynutí 18 mesiacov od dátumu jej prvého podania. Patentové úrady tiež zverejňujú patenty po ich udelení.
- **Udelenie patentu.** Ak prieskum dopadol dobre, patentový úrad udelí patent a vydá patentovú listinu.
- **Námietky.** Mnohé patentové úrady poskytujú určité obdobie, počas ktorého môžu tretie strany namietať udelenie patentu, napr. z dôvodu, že vynález nie je nový. Námietkové konanie sa môže uskutočniť pred udelením a/alebo po udelení patentu a námietky je možné vzniesť počas stanovenej lehoty.



Ide o rámcový náčrt následnosti jednotlivých krokov konania o udelení patentu. Konanie sa môže v rámci jednotlivých patentových úradov líšiť.

Koľko stojí patentovanie vynálezu?

Náklady sa v jednotlivých krajinách veľmi líšia a v rámci jednej krajiny náklady závisia od mnohých faktorov, akými sú druh vynálezu, jeho zložitosť, poplatky za zástupcu, trvanie konania o udelení patentu v súvislosti s množstvom vznesených námietok na základe prieskumu. Je dôležité zvážiť a starostlivo napláňovať náklady na patentovú prihlášku a udržiavanie patentu:

- Všeobecné náklady sú spojené s vykonaním **rešerše na stav techniky**, najmä ak využijete služby odborníkov;
- Ďalej je to **prihlasovací poplatok**, ktorý je v jednotlivých krajinách rôzny. Každý patentový úrad vám poskytne informácie o štruktúre a výške poplatkov. Niektoré krajiny poskytujú zľavy pre MSP (malé a stredné podniky) a pre prihlasovateľov, ktorí podajú prihlášku on-line. Navyše, niektoré krajiny vykonávajú za dodatočný poplatok zrýchlený prieskum.
- Ak využijete služby **patentových zástupcov** pri príprave patentovej prihlášky, musíte počítať s ďalšími nákladmi.
- Po udelení patentu budete musieť každoročne platiť **udržiavacie alebo obnovovacie poplatky** na udržanie patentu v platnosti.

- V prípade, že sa rozhodnete patentovať svoj vynález v zahraničí, musíte tiež počítať s **prihlasovacím poplatkom** v daných krajinách, s **nákladmi na preklady** a za služby miestnych **patentových zástupcov** (čo je požiadavka pre zahraničných prihlasovateľov v mnohých krajinách).
- Ak sa vynález týka mikroorganizmov, vtedy je nevyhnutné **uloženie mikroorganizmov** alebo biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii a bude potrebné uhradiť poplatky za podanie, uskladnenie a testovanie životaschopnosti uloženého biologického materiálu.



OAPI patent č. 40893. Autotransfúzna súprava (EAT-SET) zhotovená a patentovaná nigérijským doktorom Oviemo Ovadje. Pomáha pacientom trpiacim na vnútorné krvácanie. Krv sa po filtrácii dostáva infúziou späť do tela. S výrobkom obchodujú EAT-SET Industries a First Medical and Steril Products.

Kedy by ste mali podať patentovú prihlášku?

Vo všeobecnosti sa odporúča požiadať o patentovú ochranu vtedy, keď máte všetky potrebné informácie na vyhotovenie patentovej prihlášky. Avšak je niekoľko indikátorov, ktoré pomôžu prihlasovateľovi pri rozhodovaní o správnom čase podania patentovej prihlášky. Dôvodmi skoršieho podania prihlášky sú:

- Vo väčšine krajín sveta (s výnimkou USA, pozri rámček na strane 22) sú patenty udeľované podľa princípu „**kto prvý podá, má prednosť**“. Skoré podanie je teda dôležité z dôvodu istoty prvenstva.
- Včasné požiadanie o patentovú ochranu je dôležité, ak hľadáte **finančnú podporu** alebo chcete poskytnúť **licenciu** na váš vynález a tak ho komerčne využiť.
- Práva z patentu môžete vymáhať po jeho udelení patentovým úradom, čo je procedúra trvajúca aj niekoľko rokov (pozri na strane 26).

Ale unáhlenie podania patentovej prihlášky hneď po zhotovení vynálezu môže byť z nasledujúcich dôvodov problémom:

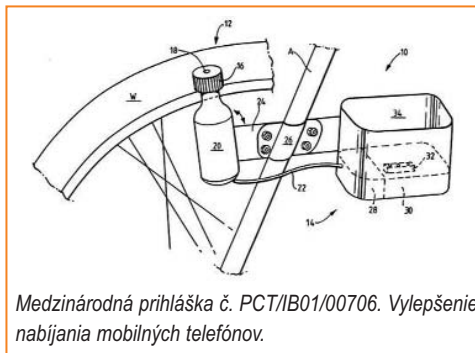
- Ak podáte prihlášku príliš skoro a následne vykonáte zmeny na vašom vynáleze, nebude možné vykonať výrazné zmeny v pôvodnom opise vynálezu.
- Keď ste podali prihlášku v jednom štáte, máte k dispozícii ešte **12 mesiacov** na jej podanie aj v iných krajinách, ktoré sú pre vás z podnikateľského hľadiska zaujímavé na to, aby ste využili právo prednosti z prvého podania (pozri vysvetlenie dátumu priority na strane 30). Problém môže byť, ak náklady na úhradu prihlasovacích poplatkov v jednotlivých krajinách a platby udržiavacích poplatkov sú príliš vysoké pre vašu spoločnosť. Možnosťou dočasného riešenia tohto problému je odloženie platby za preklad a národných poplatkov počas obdobia 30 mesiacov v zmysle ustanovení **Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)** (pozri strany 32 a 33).

Keď rozhodnete o vhodnom čase podania patentovej prihlášky, je dôležité mať na pamäti, že prihláška by mala byť podaná pred sprístupnením vynálezu. Akékoľvek jeho sprístupnenie pred podaním prihlášky (napr. testovanie trhu investorom, obchodným partnerom) má byť uskutočnené až po podpise dohody o mlčanlivosti.

Je dôležité držať vynález v tajnosti pred podaním patentovej prihlášky?

Ak máte záujem získať patent na váš vynález, je nevyhnutné pred podaním prihlášky držať ho v **tajnosti**. Vo väčšine prípadov by verejné sprístupnenie vynálezu pred podaním prihlášky malo negatívny dosah na novosť vynálezu, následkom čoho by bola jeho nepatentovateľnosť, pokiaľ národná právna úprava neposkytuje „**pozhovovaciu lehotu**“ (pozri stranu 23).

Preto je pre vynálezcov, výskumníkov a firmy veľmi dôležité vyhnúť sa akémukoľvek zverejneniu vynálezu, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť jeho patentovateľnosť až do okamihu podania patentovej prihlášky.



Medzinárodná prihláška č. PCT/IB01/00706. Vylepšenie nabíjania mobilných telefónov.

Princíp „Kto prvý podá“ verus „Kto prvý vymyslí“

Vo väčšine krajín sú patenty udelené **osobe, ktorá prvá podala patentovú prihlášku**.

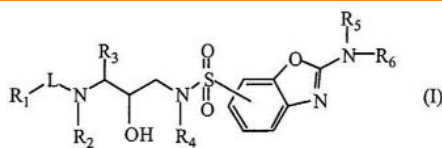
Výnimkou sú USA, kde sa uplatňuje princíp „**Kto prvý vymyslí**“, pri ktorom v prípade podania podobných patentových prihlášok bude patent udelený tomu vynálezcomi, ktorý zhotovil

vynález prvý bez ohľadu na to, či podal prihlášku prvý. Na dokázanie pôvodcovstva je v tomto prípade nevyhnutné uchovať si všetky podrobné a kompletne **laboratórne záznamy**, ktoré môžu byť použité ako dôkazový materiál v spore s iným vynálezcom alebo spoločnosťou.

Čo je „pozhovovacia lehota“?

Právna úprava niektorých krajín poskytuje „**pozhovovaciú lehotu**“ v dĺžke 6 alebo 12 mesiacov od okamihu zverejnenia vynálezu pôvodcom alebo prihlasovateľom po podanie patentovej prihlášky, počas ktorej vynález nebude vylúčený z patentovateľnosti z dôvodu straty novosti jeho zverejnením. V takýchto krajinách môžu firmy zverejniť svoje vynálezy napr. na obchodných veľtrhoch alebo vo firemných katalógoch či technických časopisoch a podať patentovú prihlášku v priebehu tejto lehoty.

Keďže to však neplatí pre všetky krajiny, využitie pozhovovacej lehoty vo vašej krajine vám môže znemožniť patentovanie vynálezu v iných krajinách, kde takáto možnosť nie je poskytnutá.



Medzinárodná prihláška č. PCT/EP02/05212.
Širokospektrálny 2-amino-benzoxazol sulfonamid
inhibitor proteázy HIV.

Predbežné patentové prihlášky

V niektorých krajinách (vrátane Austrálie, Kanady, Indie a USA) majú prihlasovatelia možnosť podať predbežnú patentovú prihlášku. Jej zámerom je vytvoriť relatívne lacnú možnosť vstupu do patentového systému (niečo ako prvý kontakt). Prihlasovateľ môže potom počkať jeden rok do podania riadnej patentovej prihlášky. I keď pravidlá predbežnej patentovej prihlášky

sú v jednotlivých krajinách rôzne, majú niekoľko spoločných prvkov:

- predbežná patentová prihláška si nevyžaduje úplný prieskum,
- prihlasovacie poplatky sú nižšie ako poplatky za normálnu prihlášku,
- patentové nároky nie sú povinnou súčasťou predbežnej patentovej prihlášky, ale vyžaduje sa úplný opis vynálezu.

Z čoho pozostáva patentová prihláška?

Patentová prihláška má veľa funkcií:

- stanovuje rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu;
- opisuje charakter patentu vrátane postupu jeho uskutočnenia; a
- poskytuje podrobné informácie o pôvodcovi, majiteľovi patentu a iné právne informácie.

Štruktúra patentovej prihlášky je podobná vo všetkých krajinách a obsahuje **žiadosť, opis vynálezu, nároky, výkresy** (ak sú potrebné) a **anotáciu**.

Rozsah patentového spisu môže byť od niekoľkých strán až po stovky, a to v závislosti od druhu vynálezu a oblasti techniky.

Žiadosť

Obsahuje informácie o názve vynálezu, dátume podania, dátume priority a bibliografické údaje, akými sú meno a adresa prihlasovateľa a pôvodcu.

Opis

Písomný opis vynálezu musí objasniť vynález dostatočne jasne a úplne na to, aby ho mohol uskutočniť odborník v danej oblasti techniky. Ak to tak nie je, patent nemusí byť udelený a môže byť zrušený po tom, čo je napadnutý pred súdom.

Nároky

Nároky stanovujú rozsah ochrany patentom. Pre vynález sú najdôležitejšie, preto, ak sú zle formulované, aj skutočne cenný vynález môže skončiť ako bezcenný patent, ktorý je ľahko napodobiteľný.

Interpretácia nárokov v súdnom spore je všeobecne prvým krokom pri stanovení, či je patent platný a či bol porušený. Pri príprave patentovej prihlášky a najmä jej nárokov sa odporúča využiť skúsenosti odborníkov.

Príklady nárokov:

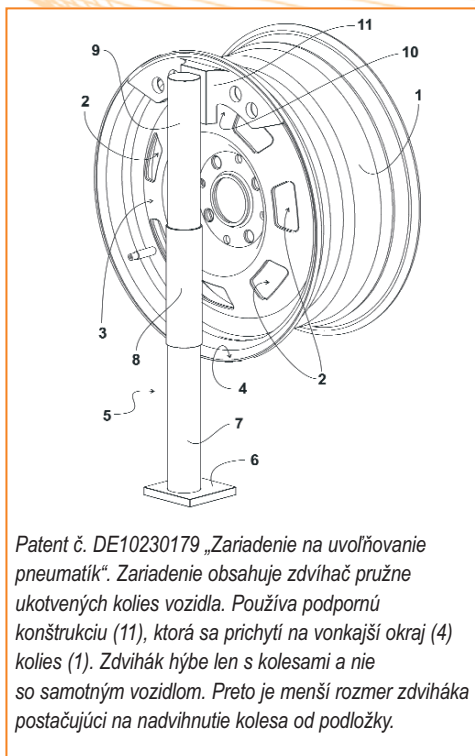
Prvý nárok patentu č. SK 282 622 s názvom „Kolesková lyža“:

1. Kolesková lyža, pozostávajúca zo základného telesa lyže so zariadením na pripevnenie topánky a z dvoch jazdných koliesok, ktorých osi sú pevne spojené so základným telesom lyže v jeho koncovej časti, s jazdnými kolieskami alebo jazdnými valčekmi, pričom na jednej z oboch týchto osí voľne otočne usporiadané jazdné valčeky alebo jazdné kolieska a na druhej z oboch týchto osí kolieskovej lyže je usporiadané spätné blokovacie zariadenie s vnútornými a vonkajšími krúžkami, vyznačujúca sa tým, že medzi spätným blokovacím zariadením a základným telesom lyže je usporiadané brzdné zariadenie s regulovateľnou silou chodu pôsobiace na vonkajšom alebo vnútornom krúžku spätného blokovacieho zariadenia, a druhý z vonkajšieho a vnútorného krúžku na tej istej osi jazdných koliesok je voľne otočne uložený, pričom je pevne spojený cez predĺženie s priradenými zadnými jazdnými valčekmi, alebo s priradenými prednými jazdnými valčekmi.

Výkresy

Výkresy zobrazujú technické detaily vynálezu. Napomáhajú pri objasnení niektorých informácií a výsledkov uvedených v opise. Výkresy nie sú vždy nevyhnutnou súčasťou prihlášky. Nie sú požadované len v prípade, že sa vynález týka postupu alebo spôsobu vykonávania niečoho. Výkresy musia spĺňať formálne požiadavky.

Príklad výkresu:



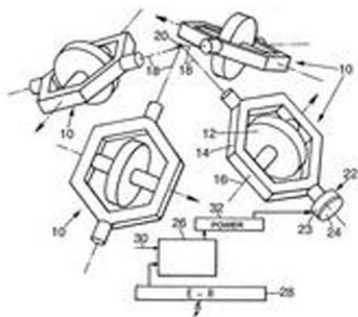
Patent č. DE10230179 „Zariadenie na uvoľňovanie pneumatík“. Zariadenie obsahuje zdvihač pružne ukotvených kolies vozidla. Používa podpornú konštrukciu (11), ktorá sa prichytí na vonkajší okraj (4) kolies (1). Zdvihák hýbe len s kolesami a nie so samotným vozidlom. Preto je menší rozmer zdviháka postačujúci na nadvihnutie kolesa od podložky.

Anotácia

Anotácia je stručná súhrnná informácia o vynáleze. Keď patentový úrad zverejní patent, anotácia je na prvej strane. Anotáciu niekedy doplní alebo pripraví patentový prieskumový pracovník patentového úradu.

Ako dlho trvá získanie patentovej ochrany?

Lehota na udelenie patentu je v jednotlivých krajinách veľmi odlišná. Tiež je veľký rozdiel medzi jednotlivými oblasťami techniky. Pohybuje sa v rozsahu niekoľkých mesiacov až rokov. Vo všeobecnosti je to od 2 do 5 rokov. Niektoré patentové úrady poskytujú za špecifických okolností na požiadanie prihlasovateľa možnosť zrýchleného konania.



Medzinárodná prihláška č. PCT/FR/2004/000264.
Zariadenie na nastavenie satelitu pomocou
gyroskopických ovládačov.

Korektúra udeleného patentu

Keď je patent udelený, odporúča sa ho dôkladne prečítať, aby bolo isté, že v texte nie sú chyby alebo chýbajúce slová, najmä v nárokoch.

Od kedy je váš vynález chránený?

Vaše práva sú účinné od dátumu udelenia vášho patentu. Len od tohto dňa môžete podať žalobu za neoprávnené používanie vášho vynálezu inou osobou. V niektorých krajinách je možné zažalovať porušovateľa práv po udelení patentu za porušovanie, ku ktorému dôšlo v čase medzi zverejnením patentovej prihlášky (vo všeobecnosti 18 mesiacov od podania prvej prihlášky) a udelením patentu. Zvyčajne si môžete nárokovať primerané odškodnenie za používanie v čase od zverejnenia po udelenie patentu. Neplatí to však vo všetkých krajinách. (Viac o vymáhaní práv na stranách 39 – 41.)

V niektorých krajinách je možné na ten istý vynález podať zároveň s patentovou prihláškou aj prihlášku úžitkového vzoru. Dôvodom je zabezpečenie ochrany prostredníctvom úžitkového vzoru (konanie je kratšie), pokiaľ nie je udelený patent.

Ako dlho trvá patentová ochrana?

Súčasnú medzinárodnú predpisovú úroveň stanovujú dobu ochrany patentu na **20 rokov** od dátumu podania prihlášky za predpokladu, že prihlasovacie alebo obnovovacie poplatky sú uhradené načas a v priebehu daného obdobia nedošlo k zrušeniu patentu alebo k jeho vyhláseniu za neplatný.

Toto je však životný cyklus patentu z právneho hľadiska. Z **obchodného alebo podnikateľského hľadiska** končí život patentu zastaraním technológie, na ktorú sa vzťahuje, ak ho nemožno obchodne využívať alebo už nemá na trhu odbyť. V takýchto prípadoch sa môže

majiteľ rozhodnúť patent neobnovovať, nechať ho zaniknúť ešte pred uplynutím 20 rokov doby ochrany a tým ho poskytnúť verejnosti.

Niektoré krajiny dovoľujú v špecifických prípadoch predĺžiť dobu ochrany nad 20 rokov udelením **dotatkového ochranného osvedčenia (DOO)**. Týka sa to patentov na farmaceutické výrobky z dôvodu skrátenej doby ich možného komerčného využívania kvôli zdĺhavému procesu získania povolenia na uvedenie liečiva na trh. Dotatkové ochranné osvedčenia majú obmedzenú dobu platnosti, ktorá zvyčajne nepresahuje 5 rokov.

Patent v konaní

Mnohé firmy si označujú svoje výrobky, ktorých súčasťou je vynález, výrazom „Patent Pending“ (Patent v konaní) alebo „Prihlásený patent“ a niekedy aj číslom patentovej prihlášky. Po udelení patentu je bežné, že na výrobkoch sú uvedené čísla udeleného patentu. Hoci to

nezabezpečuje žiadnu právnu ochranu pred porušovaním, môže to poslúžiť ako výstraha pred kopírovaním výrobku ako celku alebo niektorých jeho inovovaných častí.

Potrebujete na podanie patentovej prihlášky patentového zástupcu?

Príprava patentovej prihlášky a jej sledovanie počas celého administratívneho konania je komplikovaná úloha. Požiadat' o patentovú ochranu znamená:

- vykonať rešerš na stav techniky s cieľom zistiť, či je váš vynález patentovateľný;
- vypracovať nároky a opis vynálezu s použitím právneho a technického žargónu;
- komunikovať s národným alebo regionálnym patentovým úradom najmä počas úplného prieskumu patentovej prihlášky;

- vykonať v patentovej prihláške úpravy požadované patentovým úradom.

Vyžaduje to podrobné znalosti patentového práva a praxe patentových úradov.

Hoci právna alebo technická asistencia nie je všeobecne povinná, odporúča sa. Je vhodné osloviť patentového zástupcu, ktorý má relevantné právne znalosti a skúsenosti, ako aj náležité technické vzdelanie. V prípade zahraničných prihlasovateľov väčšina právnych predpisov vyžaduje zastúpenie oprávneným patentovým zástupcom, ktorý sídli v danej krajine.



Patent č. EP1165393. Nálievka tekutín s prevzdušnením, vynálezcom ktorej je Torben Flanbaum. Licencia bola poskytnutá dánskej firme Menu A/S. Tento výrobok sa stal jej najpredávanejším.

Môžete požiadať o ochranu viacerých vynálezov prostredníctvom jednej prihlášky?

Patentové právo väčšiny krajín obsahuje určité obmedzenia ohľadne počtu vynálezov, ktoré môžu byť zahrnuté do jednej patentovej prihlášky. Tieto obmedzenia tvoria tzv. kritérium „jednotnosti vynálezu“. Kým niektoré patentové zákony stanovujú požiadavky jednotnosti vynálezu (napr. legislatíva USA), ďalšie (napr. Európsky patentový dohovor,

Zmluva o patentovej spolupráci) umožňujú zahrnúť viac vynálezov do jednej prihlášky, ak sú spojené tak, že uskutočňujú „**jedinú vynálezcovskú myšlienku**“. V prípade nedostatku jednotnosti vynálezu sa od prihlasovateľa žiada buď zúžiť nároky, alebo rozdeliť prihlášku. Ako dôsledok rozdielnosti právnej úpravy jednotlivých krajín, môže dôjsť k situácii, že v jednej krajine bude postačujúca len jedna patentová prihláška, ale v iných bude potrebné podať dve alebo viac prihlášok.

Zhrnutie

- **Je váš vynález patentovateľný?** Vykonajte rešerš na stavu techniky s použitím patentových databáz.
- **Podanie patentovej prihlášky.** Zvážte využitie služieb patentového zástupcu so skúsenosťami v danej technickej oblasti, najmä pri príprave nárokov.
- **Načasovanie podania prihlášky.** Zvážte dôvody pre skoršie/neskoršie podanie prihlášky a porozmýšľajte o najvhodnejšom načasovaní vašej patentovej prihlášky.
- **Nesprístupnite informácie o vynáleze** príliš skoro, aby ste neohrozili jeho patentovateľnosť.
- **Udržiavacie poplatky.** Nezabudnite na pravidelnú a včasnú úhradu udržiavacích alebo obnovovacích poplatkov, aby ste patent(y) udržali v platnosti.

3. Patentovanie v zahraničí

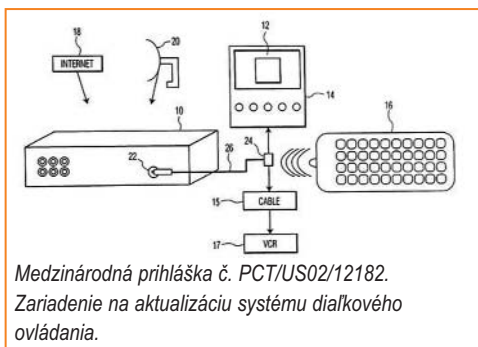
Prečo požiadať o patent v zahraničí?

Patenty sú **teritoriálne práva**, čo znamená, že vynález je chránený len na území tej krajiny alebo regiónu, kde bola získaná patentová ochrana. Inými slovami, ak vám nebol udelený patent s účinkom pre určitú krajinu, nebude v nej váš vynález chránený a akokoľvek ho tam bude môcť využívať.

Patentová ochrana v zahraničí umožňuje vašej firme využívať výlučné práva v daných krajinách. Navyše, vaša firma bude môcť poskytnúť licenciu na vynález zahraničnej firme, budovať partnerské vzťahy a prenikať s nimi na nové trhy.

Kedy by ste mali požiadať o patentovú ochranu v zahraničí?

Dátum podania prvej prihlášky na daný vynález sa nazýva **prioritným dátumom** a každá nasledujúca prihláška na tento vynález podaná v inej krajine v priebehu **12 mesiacov** (t. j. v **prioritnej lehote**) si bude môcť uplatniť túto prioritu voči prihláškam iných prihlasovateľov na rovnaký vynález. Odporúča sa podať patentové prihlášky do zahraničia v rámci prioritnej lehoty. Po jej uplynutí až do prvého zverejnenia patentovým úradom (vo všeobecnosti **18 mesiacov** od dátumu priority) je ešte stále možnosť požiadať o ochranu daného vynálezu v zahraničí, no už bez nároku na prioritu zo skoršej patentovej prihlášky. Keď už bol vynález sprístupnený alebo zverejnený, nebudete môcť získať v zahraničí patentovú ochranu z dôvodu straty novosti.



Kde by ste si mali chrániť svoj vynález?

Keďže ochrana vynálezu je v mnohých krajinách drahá záležitosť, firmy by si mali starostlivo vybrať krajiny, kde chcú získať ochranu. Tu je niekoľko kľúčových kritérií výberu:

- Kde by mal byť výrobok pravdepodobne obchodne využívaný?
- Kde sú hlavné odbytové podobných výrobkov?
- Aké sú náklady na patentovanie v jednotlivých cieľových krajinách a aký je môj rozpočet?
- Kde majú sídlo moji hlavní konkurenti?
- Kde bude výrobok vyrábaný?
- Je problematické vymáhanie práv v danej krajine?



Medzinárodná prihláška č. PCT/IT98/00133.
Vynález nového spôsobu spracovania korku stojí za úspechom talianskej spoločnosti Grindi SRL, ktorá využila exkluzivitu zo svojho patentu pri predaji nového textilného materiálu.

Ako sa žiada o patentovú ochranu v zahraničí?

Existujú tri spôsoby získania ochrany vynálezu v zahraničí:

Národná cesta. O ochranu požiadate jednotlivu každý patentový úrad krajiny vášho záujmu. Osobitne v každej krajine podáte patentovú prihlášku v požadovanom jazyku a zaplatíte poplatky. V prípade väčšieho počtu krajín je tento spôsob komplikovaný a drahý.

Regionálna cesta. Ak sú krajiny členom regionálneho patentového systému, je možné požiadať o ochranu s účinkom pre územie všetkých alebo len niektorých krajín podaním prihlášky v danom regionálnom úrade. Regionálnymi patentovými úradmi sú:

- Africká organizácia duševného vlastníctva (OAPI) (www.oapi.wipo.net);
- Africký regionálny úrad priemyselného vlastníctva (ARIPO) (www.oapi.wipo.net);
- Eurázijský patentový úrad (EAPO) (www.eapo.org);
- Európsky patentový úrad (EPO) (www.epo.org); a
- Patentový úrad Rady spolupráce krajín Zálivu (www.gulf-patent-office.org.sa).

Medzinárodná cesta. Ak má vaša firma záujem o ochranu svojho vynálezu v niektorých z členských krajín Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), potom by ste mali zvážiť podanie medzinárodnej patentovej prihlášky (PCT prihlášky). Aby to bolo možné, musíte byť štátnym príslušníkom krajiny, ktorá je zmluvnou stranou PCT alebo tam musíte mať fungujúci podnik. Podaním jednej medzinárodnej prihlášky podľa PCT môžete naraz žiadať o ochranu vynálezu vo viac ako 125 členských štátoch PCT (pozri prílohu II). Takú prihlášku môžete podať vo vašom národnom patentovom úrade a/alebo v prijímacom úrade WIPO v Ženeve vo Švajčiarsku.



Medzinárodná prihláška č. PCT/US2001/028473. EnviroScrub Technologies Corporation je malý americký podnik, ktorý využíva systém PCT na získanie patentovej ochrany na svoje technológie odstraňovania polutantov zo spalovania a priemyselnej výroby na mnohých zahraničných trhoch. Využitie systému PCT na ochranu v zahraničí umožnilo podniku uzavrieť licenčnú zmluvu na globálne obchodovanie s technológiou.

Zhrnutie

- **Teritoriálne práva.** Nezabudnite, že patenty sú teritoriálne práva.
- **Prioritná lehota.** Využite prioritnú lehotu pri žiadosti o ochranu v zahraničí avšak nezmeškajte termín, pretože by vám to mohlo zabrániť získať patentovú ochranu.

- **Kde podať prihlášku.** Zvážte, kde budete profitovať z ochrany a zoberte do úvahy náklady na ochranu v rôznych krajinách.
- **Ako požiadať o ochranu.** Zvážte použitie PCT, čo vám uľahčí podanie. Získate čas a cenné informácie o patentovateľnosti vynálezu, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť o ďalších krokoch ohľadne patentovej ochrany.

Výhody PCT

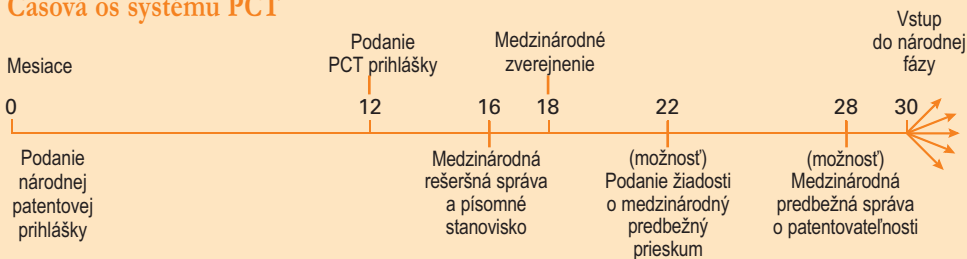
PCT vám poskytuje **ďalších 18 mesiacov** k 12 mesiacom prioritnej lehoty, počas ktorých môže prihlasovateľ preskúmať komerčný potenciál svojho výrobku v rôznych krajinách a rozhodnúť sa, či požiada o patentovú ochranu. Platba poplatkov a náklady za preklady spojené s národnými prihláškami sú týmto oddialené. PCT je veľmi využívané prihlasovateľmi, ktorí si takto ponechávajú čo najdlhšie obdobie na rozhodnutie sa.

Prihlasovateľ PCT získa **cenné informácie** o patentovateľnosti svojho vynálezu vo forme **medzinárodnej rešeršnej správy a písomného stanoviska orgánu pre medzinárodnú rešerš**. Tieto dokumenty poskytnú prihlasovateľovi solídne podklady na rozhodnutie, či a pre ktoré krajiny má požiadať o patent.

Medzinárodná rešeršná správa obsahuje informácie o stave techniky z celého sveta, ktoré súvisia s vynálezom. Písomné stanovisko orgánu pre medzinárodnú rešerš analyzuje potenciálnu patentovateľnosť vzhľadom na výsledky medzinárodnej rešeršnej správy.

Jedna PCT prihláška, v jednom jazyku a s jednotnými poplatkami má právny účinok vo všetkých zmluvných štátoch PCT. Toto výrazne **znižuje počiatočné náklady** na preklady, ktoré by inak museli byť zasielané do jednotlivých patentových úradov. Systém PCT môže byť tiež využitý pri podaní prihlášok v rámci niektorého regionálneho patentového systému. Návod na podanie medzinárodnej prihlášky podľa PCT získate vo vašom patentovom úrade a na adrese www.wipo.int/pct.

Časová os systému PCT



4. Obchodné využívanie patentovanej technológie

Ako obchodne využijete patentovanú technológiu?

Samotný patent nezaručuje obchodný úspech. Je nástrojom, ktorý zvyšuje možnosti firmy profitovať z vynálezu. Na dosiahnutie skutočného zisku musí firma patent efektívne využívať a zisk dosiahne len vtedy, ak je výrobok obsahujúci vynález na trhu úspešný alebo upevní dobré meno firmy a jej vplyv. Pri umiestnení patentovaného vynálezu na trh má firma viac možností:

- Priame obchodné využívanie vynálezu;
- Odpredanie patentu inej osobe;
- Poskytnutie licencie na patent;
- Založenie spoločnosti alebo strategickej spolupráce s inými partnermi so vzájomne sa dopĺňujúcimi zdrojmi.

Ako umiestnite patentovaný výrobok na trh?

Komerčný úspech nového výrobku na trhu nezávisí len od jeho technických vlastností. Vynález môže byť z technického hľadiska úžasný, no ak nie je na trhu po výrobku dopyt alebo nie je náležite zabezpečený jeho predaj, je nepravdepodobné, že priláka zákazníkov. Obchodný úspech závisí tiež od množstva iných faktorov vrátane dizajnu výrobku, dostupnosti finančných zdrojov, vypracovania efektívnej marketingovej stratégie a jeho ceny v porovnaní s konkurenčnými výrobkami.

Pred uvedením inovatívneho výrobku na trh je užitočné vypracovať si **obchodný plán**. Obchodné plány sú účinným nástrojom prieskumu realizovateľnosti nápadu a myšlienky. Je dôležitý pri oslovení investora na získanie finančných zdrojov na uvedenie patentovaného výrobku na trh. Vráťane informácií o patentoch vašej firmy a patentovej stratégie je obchodný plán dôležitým indikátorom pokrokovosti výrobkov vašej firmy. Je dôkazom vašich schopností a znižuje riziko porušovania cudzích práv.

Môžete predat' svoj patent?

Áno, nazýva sa to prechod práv na patent. Je to trvalá zmena vlastníctva patentu na inú osobu. Takéto rozhodnutie je nutné starostlivo zvážiť.

Licencovaním svojho patentu namiesto jeho predaja získate výhody vo forme licenčných poplatkov počas zvyšku platnosti patentu. Z tohto dôvodu býva licencovanie finančne veľmi výhodná stratégia. Na druhej strane, predajom patentu získate financie len jednorazovo, bez možnosti ďalšieho zisku, bez ohľadu na ďalšiu úspešnosť vynálezu na trhu.

Môžu byť prípady, keď je predaj výhodný. Ak patent predáte za dohodnutú cenu, protihodnotu získate okamžite, bez nutnosti jeho realizácie počas nasledujúcich 20 rokov. Tiež sa vyhnete riziku prekonania vášho patentu inou technológiou. Okrem toho predaj patentu začínajúcej firme môže byť predpokladom jej financovania, ak patent firme nepatrí. V každom prípade ide o subjektívne rozhodnutie, ktoré závisí od individuálnych potrieb a priorít.

Vo všeobecnosti sa však predaj patentu neodporúča a majiteľa uprednostňujú ponechanie si vlastníctva na svoje vynálezy a udeľovanie licencie.

Ako licencovať patent tak, aby bol využívaný?

Patent je licencovaný vtedy, keď jeho majiteľ (poskytovateľ licencie) udelí povolenie inej osobe (užívateľovi licencie) využívať patentovaný vynález na základe vzájomne dohodnutých podmienok. V takýchto prípadoch je **licenčná zmluva**, definujúca podmienky a rozsah dohody, podpísaná medzi dvoma stranami.

Oprávnenie ďalších osôb na využívanie vášho patentovaného vynálezu prostredníctvom licenčnej zmluvy vám umožní získať **dodatočné finančné zdroje**. Je to bežný spôsob využívania výlučných práv k vynálezu.

Licencovanie je užitočné najmä, ak firma, ktorá vlastní vynález nie je schopná vyrobiť výrobok, alebo ho vyrobiť v dostatočnom množstve na pokrytie požiadaviek trhu, alebo pokryť dané teritórium.

Keďže príprava licenčnej zmluvy si vyžaduje odborné rokovania a návrhy, odporúča sa vyhľadať pomoc odborníka, ktorý dohodne licenčné podmienky a navrhne znenie licenčnej zmluvy. V niektorých krajinách je potrebné licenčné zmluvy zaregistrovať v štátnej inštitúcii.

Akú výšku licenčných poplatkov môžete očakávať za svoj patent?

Pri licencovaní je zvyčajne majiteľovi práv vyplatená jednorazová suma a/alebo **licenčné poplatky**, ktorých výška môže závisieť od predaja výrobku (poplatky za jednotku) alebo od čistého zisku. V mnohých prípadoch je forma úhrady za licenciu kombináciou jednorazovej platby a poplatkov. Niekedy sú poplatky nahradené vlastníckym podielom v spoločnosti.

I keď existujú priemyselné normy na stanovenie výšky licenčných poplatkov pre konkrétny priemyselný sektor, ktoré môžu byť úspešne využité, je potrebné si uvedomiť, že každá licenčná zmluva je jedinečná a výška poplatkov závisí od konkrétnych a veľmi odlišných faktorov, ktoré sú predmetom rokovania. Z tohto dôvodu priemyselné normy poskytujú len hrubý rámec, a nie je vhodné sa ich príliš pridržiavať.

Aký je rozdiel medzi výlučnou a nevýlučnou licenciou?

Rozlišujeme tri typy licenčných zmlúv v závislosti od počtu užívateľov licencie:

- **Výlučná licencia:** Používať patentovanú technológiu má právo len samotný nadobúdateľ licencie. Používať ju nemôže ani poskytovateľ licencie.
- **Výhradná licencia:** Patentovanú technológiu môže používať len nadobúdateľ a poskytovateľ licencie.
- **Nevýlučná licencia:** Patentovanú technológiu môže používať poskytovateľ licencie a viacerí nadobúdateľovia licencie.

V licenčnej zmluve môžu byť ustanovenia, ktoré poskytujú niektoré práva na výlučnej báze a iné na výhradnej alebo nevýlučnej báze.



Patentová prihláška na výmenník tepla podaná vynálezcom z Indie Dr. Milindom Rane je predmetom licenčnej zmluvy s podnikom v Mumbai. V zmysle zmluvy bola majiteľovi vyplatená jednorazová úhrada pri podpise zmluvy a následné poplatky vo výške 4,5 % z čistého zisku. Užívateľ licencie tiež uhradí náklady za podanie patentovej prihlášky a udržiavacie poplatky.



Patentovaný spôsob úpravy odpadových vôd vyvinutý výskumníkmi v National Autonomous University of Mexico (UNAM) bol predmetom úspešnej nevýlučnej licenčnej zmluvy s IB-Tech, univerzitnou spin-off spoločnosťou založenou na poskytovaní inovatívnych riešení úpravy odpadových vôd.

Poskytnúť výlučnú alebo nevýlučnú licenciu na svoj patent?

Závisí to od výrobu a od obchodnej stratégie vašej firmy. Napríklad, ak sa vaša technológia môže stať štandardom, ktorý budú potrebovať všetci účastníci niektorého segmentu trhu pri výkone svojej obchodnej činnosti, najvýhodnejšie by bolo poskytnutie nevýlučnej licencie. Ak si váš výrobok vyžaduje na komercializáciu veľké investície (napr. liečivo, ktoré vyžaduje investície na uskutočnenie klinických skúšok), nebude v záujme potenciálneho nadobúdateľa licencie čeliť konkurencii zo strany iných nadobúdateľov licencie a bude trvať na získaní výlučnej licencie.

Kedy je najvhodnejšie obdobie na licencovanie vášho vynálezu?

Všeobecne neexistuje najvhodnejšie obdobie na licencovanie vynálezu, to závisí od konkrétneho prípadu. Avšak pre nezávislého podnikateľa alebo vynálezcu sa odporúča začať s hľadaním vhodného užívateľa licencie čo najskôr, aby bola zaistená finančná návratnosť a pokrytie nákladov na patentovanie. Nie je potrebné čakať až do udelenia patentu.

Dôležitejšie ako správne načasovanie je nájsť správneho partnera/partnerov pre dosiahnutie zisku z komercializácie patentovaného vynálezu.

Ohodnocovanie patentov

Existuje veľa rôznych dôvodov, prečo by si firma mala ohodnotiť svoje patenty. Patria medzi ne: účtovné dôvody, licencovanie, zlučovanie podniku, akvizícia, predaj alebo nákup priemyselných práv alebo navyšovanie kapitálu. Neexistuje jedna metóda ohodnocovania patentov, ktorá je vhodná pre všetky prípady. Najčastejšie sa využívajú nasledujúce metódy:

- **Výnosová metóda:** Najčastejšie využívaná metóda. Zameriava sa na očakávaný výnos, ktorý by majiteľ patentu mohol získať počas platnosti patentu.

- **Nákladová metóda:** Hodnota patentu sa stanovuje z nákladov investovaných do podobného majetku interne alebo externe.
- **Trhová metóda:** Vychádza z hodnoty porovnateľných trhových transakcií.
- **Optimalizačná metóda:** Je založená na cenových metódach pôvodne určených na oceňovanie zmlúv týkajúcich sa cenných papierov.

Sú rôzne faktory, ktoré sú ťažko kvantifikovateľné a môžu vplývať na hodnotu patentu. Takými sú kvalita patentových nárokov alebo existencia náhradných možností.

Je možné získať povolenie na používanie patentu konkurencie?

Nie vždy je ľahké alebo výhodné získať oprávnenie na používanie konkurenčnej technológie vo svojom výrobku/postupe. Avšak, ak má váš konkurent tiež záujem o vaše patenty, je možné uvažovať o **križovej licencií**. Križové licencie sú bežné v priemysle, kde mnohé patenty pokrývajúce široký rozsah

doplňajúcich sa vynálezov patria dvom alebo viacerým konkurentom. Takéto konkurenčné firmy sa snažia zaistiť si **voľnosť konania/obchodovania** nadobudnutím práv na využívanie patentov svojich konkurentov za poskytnutie práv na využívanie svojich patentov konkurenčným podnikom.

Zhrnutie

- **Obchodné využívanie.** Zvážte rôzne možnosti obchodného využitia vašich patentovaných vynálezov a vypracujte si obchodný plán, ak ste sa rozhodli uviesť svoj inovatívny výrobok na trh.
- **Licencovanie.** Výška licenčných poplatkov a ostatných náležitostí licenčných zmlúv sú výsledkom rokovaní. Odporúča sa vyhľadať odbornú pomoc pri príprave a rokovaníach o licenčných zmluvách.
- **Výlučná alebo nevýlučná licencia.** Zvážte dôvody na poskytnutie výlučnej/nevýlučnej licencie, najmä s ohľadom na vyspelosť technológie a obchodnej stratégie vašej firmy.
- **Križové licencie.** Zistite si, či si môžete zabezpečiť svojimi patentmi prístup k technológiám iných majiteľov.

5. Vymáhanie patentových práv

Prečo by ste mali vymáhať patentové práva?

Keď uvediete na trh nový alebo vylepšený výrobok, ktorý je úspešný, je pravdepodobné, že konkurenti sa skôr či neskôr pokúsia uviesť na trh výrobok s podobnými alebo rovnakými technickými vlastnosťami. V niektorých prípadoch môžu byť konkurenti zvýhodnení lepším prístupom na trh alebo prístupom k lacnejšiemu zdroju surovín a sú schopní vyrobiť podobný alebo rovnaký výrobok lacnejšie. To môže spôsobiť veľký tlak na vašu firmu, najmä ak ste investovali veľké prostriedky do výskumu a vývoja nového alebo vylepšeného výrobku.

Výlučné práva udelené patentom poskytujú vlastníčkovi patentu možnosť zabrániť konkurencii vyrábať výrobky a používať postupy, čím porušujú jeho práva, a požadovať kompenzáciu za spôsobenú škodu. Pri dokazovaní porušenia práv, je nutné preukázať, že každý znak daného nároku, alebo jeho ekvivalent, je obsiahnutý vo výrobku alebo postupe, ktorý porušuje práva. Vymáhanie vašich práv v prípade, keď je váš patentovaný vynález kopírovaný, je nevyhnutné na udržanie vašej pozície na trhu a ziskovosti.

Kto je zodpovedný za vymáhanie patentových práv?

Hlavná zodpovednosť za identifikovanie a prijatie opatrení voči porušovateľom patentu je na jeho majiteľovi. Ako vlastníč patentu ste zodpovedný za monitorovanie využívania vynálezu na trhu; identifikáciu porušovateľov a za rozhodnutie o prijatí protiopatrenia. Nezávislí pôvodcovia a malé podniky môžu presunúť túto zodpovednosť (alebo jej časť) na nadobúdateľa výlučnej licencie.

Predtým, ako podniknete kroky na vymáhanie svojich práv z patentu na domácom alebo zahraničnom trhu, odporúča sa požiadať o pomoc patentového právnik. Právnik vám tiež poradí ohľadne vhodnej finančnej stratégie a možných rizík.

Čo by ste mali urobiť, ak je váš patent používaný bez vášho súhlasu?

Ak ste si istý, že niekto cudzí porušuje vaše patentové práva, t. j. využíva patent bez vášho súhlasu, potom prvým krokom je zhromaždenie informácií o porušovateľoch a neoprávnenom využívaní výrobku alebo postupu. Mali by ste zhromaždiť všetky dostupné informácie (fakty) na stanovenie druhu a včas prijať opatrenia. Pri rozhodovaní v súvislosti s porušovaním vášho patentového práva vždy požiadajte o pomoc právnik. V niektorých prípadoch, keď sa zistí porušovanie práv, zašle firma list – upozornenie na nezákonné konanie (tiež nazývaný „**cease and desist**“), v ktorom upozorňuje porušovateľa na možný konflikt svojich práv s jeho obchodnými aktivitami. V prípade nezámerného porušovania býva tento postup často účinný a porušovateľ vo väčšine takýchto prípadov prestane s aktivitou alebo **rokuje o licenčnej dohode**.

Avšak v niektorých prípadoch je moment prekvapenia najlepšou taktikou, keď porušovateľovi znemožníme odstrániť dôkazy. V tomto prípade je vhodné ísť na súd bez zaslania oznámenia porušovateľovi a požiadať súd o vydanie „**predbežného opatrenia**“. Súd môže prikázať, aby údajný porušovateľ zastavil svoju činnosť, pokiaľ súd nerozhodne (čo môže trvať mnoho mesiacov alebo rokov). Avšak, otázka, či bol patent porušovaný, môže byť veľmi

zložitá a z toho dôvodu môže byť rozhodnutie prijaté len v konaní o veci samej.

Keď sa firma rozhodne iniciovať **občiansko-právne konanie**, súdy vo všeobecnosti poskytujú širokú škálu opatrení na kompenzáciu poškodených majiteľov patentových práv. Relevantné informácie získate od právnik.

Aby sa zabránilo **dovozu tovarov porušujúcich patentové práva**, majú majitelia patentových práv v niektorých krajinách k dispozícii možnosť prijať adekvátne opatrenia na hranici colnými orgánmi. Ale veľa krajín uplatňuje opatrenia na hraniciach v súlade s ich medzinárodnými záväzkami len v prípadoch dovozu tovarov označených falošnými ochrannými známkami a tovarov porušujúcich autorské práva (pirátsky tovar).

Všeobecným pravidlom je, že ak zistíte porušovanie vašich práv, vyhľadajte právnu pomoc odborníka.

Aké sú vaše možnosti riešenia porušenia patentových práv pred súdom?

Ak sa spor týka firmy, s ktorou máte podpísanú zmluvu (napr. licenčnú zmluvu), tak si najskôr overte, či sa v zmluve nachádza ustanovenie o **rozhodcovskom konaní (arbitráži) alebo mediácii**. Odporúča sa uviesť v zmluve ustanovenie o arbitráži alebo mediácii v súvislosti s riešením sporov so zámerom vyhnúť sa dlhému a drahému súdnemu konaniu. Arbitráž alebo mediáciu je možné využiť pri riešení sporov, aj keď to v zmluve nie je uvedené, alebo dokonca, aj keď zmluva samostatná vôbec neexistuje, ak sa strany dohodnú.

Vo všeobecnosti výhodou arbitráže je menšia formálnosť a kratší čas konania. Jej rozhodnutie je medzinárodne vymožiteľné. Výhodou mediácie je, že stranám je ponechaná kontrola nad konaním. To napomáha uchať si dobré obchodné vzťahy s inými spoločnosťami, s ktorými by sa mohlo v budúcnosti spolupracovať. **Arbitrážne a medičné centrum WIPO** poskytuje služby v oblasti alternatívneho riešenia sporov. Viac informácií o arbitráži a mediácii nájdete na: arbitr.wipo.int/center/index.html.



Patent č. GB2266045. Nádoba na pitie pre dojčatá, komerčne nazývaná tiež Anywayup® bola patentovaná v roku 1992. Vynálezcom je Mandy Haberman (UK). Po uvedení jej napodobeniny konkurentmi požiadala Mandy Haberman o vydanie predbežného opatrenia zamedzujúceho ďalšie porušovanie patentu a dal spor na súd.

Zhrnutie

- **Buďte ostražití.** V rozsahu možností sledujte konkurenciu a odhaľujte porušovanie práv.
- **Vyhľadajte radu.** Konzultujte s patentovým právnikom predtým, ako podniknete čokoľvek na vymáhanie patentových práv, pretože akékoľvek vaše konanie môže ovplyvniť výsledok sporu.
- **Alternatívne riešenie sporov.** Zvážte možnosti riešenia sporov mimo súdneho konania a do licenčných zmlúv uveďte ustanovenie o arbitráži alebo mediácii.

Užitočné internetové adresy

O ďalších oblastiach duševného vlastníctva z podnikateľskej perspektívy:

www.wipo.int/sme

Všeobecne o patentoch:

www.wipo.int/patent/en/index.html

O praktických otázkach týkajúcich sa podávania patentových prihlášok pozri zoznam internetových adries národných a regionálnych úradov priemyselného vlastníctva v Prílohe I alebo na:

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Zmluva o patentovej spolupráci:

www.wipo.int/pct/en/index.html

Medzinárodné patentové triedenie:

www.wipo.int/classifications/ipc/en

Arbitráž a mediácia:

arbiter.wipo.int/center/index.html

On-line patentové databázy národných a regionálnych patentových úradov:

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

Vymožitelnosť práv duševného vlastníctva:

www.wipo.int/enforcement

Členská základňa WIPO zmlúv:

www.wipo.int/treaties/en/index.jsp

PRÍLOHA I

Zoznam internetových adries národných a regionálnych patentových úradov

Africká organizácia duševného vlastníctva - OAPI	www.oapi.wipo.net
Africký regionálny úrad priemyselného vlastníctva - ARIPO	www.aripo.org
Alžírsko	www.inapi.org
Andorra	www.omp.a.ad
Argentína	www.inpi.gov.ar
Arménsko	www.armpatent.org
Austrália	www.ipaustralia.gov.au
Barbados	www.caipo.gov.bb
Belgicko	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Belize	www.belipo.bz
Bolívia	www.senapi.gov.bo
Brazília	www.inpi.gov.br
Bulharsko	www.bpo.bg
Česká republika	www.upv.cz
Čína	www.sipo.gov.cn
Čína: Hongkong	www.info.gov.hk/ipd
Čína: Macao	www.economia.gov.mo
Chile	www.dpi.cl
Dánsko	www.dkpto.dk
Dominikánska republika	www.seic.gov.do/onapi
Egypt	www.egypo.gov.eg
Estónsko	www.epa.ee
Eurázijský patentový úrad	www.eapo.org
Európsky patentový úrad	www.epo.org
Filipíny	www.ipophil.gov.ph
Fínsko	www.prh.fi
Francúzsko	www.inpi.fr
Grécko	www.gge.gr

Gruzínsko

Holandsko

Chorvátsko

India

Indonézia

Írsko

Island

Izrael

Jamajka

Japonsko

Jordánsko

Kanada

Kazachstan

Keňa

Kirgizsko

Kolumbia

Konžská republika

Kórejská republika

Kostarika

Kuba

Laos

Litva

Lotyšsko

Luxembursko

Macedónsko

Maďarsko

Malajzia

Maroko

Mexiko

Moldavsko

Monako

www.sakpatenti.org.ge

www.bie.minez.nl

www.dziv.hr

www.patentoffice.nic.in

www.dgip.go.id

www.patentsoffice.ie

www.els.stjr.is

www.justice.gov.il

www.jipo.gob.jm

www.jpo.go.jp

www.mit.gov.jo

www.cipo.gc.ca

www.kazpatent.kz

www.kipo.ke.wipo.net

www.kyrgyzpatent.kg

www.sic.gov.co

www.anpi.cg.wipo.net

www.kipo.go.kr

www.registracional.go.cr

www.ocpi.cu

www.stea.la.wipo.net

www.vpb.lt

www.lrpv.lv

www.eco.public.lu

www.ippo.gov.mk

www.hpo.hu

www.mipc.gov.my

www.ompic.org.ma

www.impi.gob.mx

www.agepi.md

www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco

www.deutsches-patentamt.de



Nepál	www.ip.np.wipo.net
Nórsko	www.patentstyret.no
Nový Zéland	www.iponz.govt.nz
Panama	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe
Poľsko	www.uprp.pl
Portugalsko	www.inpi.pt
Rada spolupráce krajín Zálivu	www.gulf-patent-office.org.sa
Rakúsko	www.patent.bmwa.gv.at
Rumunsko	www.osim.ro
Rusko	www.rupto.ru
Salvádor	www.cnr.gob.sv
Singapur	www.ipos.gov.sg
Slovenská republika	www.upv.sk
Slovinsko	www.sipo.mzt.si
Srbsko a Čierna Hora	www.yupat.sv.gov.yu
Španielsko	www.oepm.es
Švajčiarsko	www.ige.ch
Švédsko	www.prv.se
Tadžikistan	www.tjpat.org
Taliansko	www.minindustria.it
Thajsko	www.ipthailand.org
Tunisko	www.inorpi.ind.tn
Turecko	www.turkpatent.gov.tr
Ukrajina	www.spou.kiev.ua
Uruguaj	http://dnpi.gub.uy
USA	www.uspto.gov
Uzbekistan	www.patent.uz
Veľká Británia	www.patent.gov.uk
Venezuela	www.sapi.gov.ve

PRÍLOHA II

Zmluvné štáty

Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT)

(k 1. januáru 2007)

Albánsko
Alžírsko
Antigua a Barbuda
Argentína
Arménsko
Austrália
Azerbajdžan
Bahrajn
Barbados
Belgicko
Belize
Benin
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazília
Bulharsko
Burkina
Cyprus
Čad
Česko
Čierna Hora
Čína
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
Egypt
Ekvádor
Estónsko
Filipíny
Fínsko
Francúzsko

Gabon
Gambia
Ghana
Grécko
Grenada
Gruzínsko
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Holandsko
Honduras
Chorvátsko
India
Indonézia
Irán
Írsko
Island
Izrael
Japonsko
Južná Afrika
Kamerun
Kanada
Kazachstan
Keňa
Kirgizsko
Kolumbia
Komory
Kongo
Kórejská ľudovodemokratická republika
Kórejská republika
Kostarika
Kuba
Laos
Lesotho
Libéria
Líbya
Lichtenštajnsko
Litva



Lotyšsko
Luxembursko
Macedónsko
Madagaskar
Maďarsko
Malajzia
Malawi
Mali
Malta
Maroko
Mauretánia
Mexiko
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Mozambik
Namíbia
Nemecko
Niger
Nigéria
Nikaragua
Nórsko
Nový Zéland
Omán
Papua - Nová Guinea
Pobrežie Slonoviny
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rovníková Guinea
Rumunsko
Ruská federácia
Salvádor
San Maríno
Senegal
Seychely
Sierra Leone
Singapur

Slovensko
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Srbsko
Srí Lanka
Stredoafrická republika
Sudán
Svazijsko
Svätá Lucia
Svätý Krištof
Svätý Vincent
Sýria
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Tadžikistan
Taliansko
Tanzánia
Togo
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkménsko
Uganda
Ukrajina
USA
Uzbekistan
Vatikán
Veľká Británia
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Viac aktuálnych informácií o zmluvných štátoch
PCT nájdete na www.wipo.int/pct

Na internetovej stránke WIPO Divízie pre malé a stredné podniky <http://www.wipo.int/sme/en/> nájdete množstvo ďalších podnetných a užitočných informácií o formách a význame priemyselnoprávnej ochrany vo vzťahu k Vášmu podnikaniu ako aj o aktivitách WIPO v tejto oblasti. Na stránke www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html si môžete objednať bezplatný elektronický mesačný Spravodaj.

Pre ďalšie informácie kontaktujte

Svetovú organizáciu duševného vlastníctva

Adresa:

34, chemin des Colombettes
P. O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Švajčiarsko

Telefón:

41 22 338 91 11

Fax:

41 22 733 54 28

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

alebo jej Koordinačný úrad v New Yorku:

Adresa:

2, United Nations Plaza
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
Spojené štáty americké

Telefón:

1 212 963 6813

Fax:

1 212 963 4801

e-mail:

wipo@un.org

Navštívte web stránku WIPO na adrese:

<http://www.wipo.int>

a objedajte si priamo v elektronickom

kníhkupectve WIPO na adrese:

<http://www.wipo.int/ebookshop>

alebo Divíziu pre malé a stredné podniky:

Adresa:

34, chemin des Colombettes
P. O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Švajčiarsko

Fax:

+41 22 338 87 60

e-mail:

sme@wipo.int

Web stránka:

<http://www.wipo.int/sme>

Slovenská verzia publikácie je k dispozícii v študovni ÚPV SR alebo ju môžete stiahnuť z web stránky úradu: www.upv.sk v časti "Download".

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica

Tel.: 048/43 00 131

Fax: 048/ 43 00 350

E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

Preklad: Ing. Emil Žatkuliak