



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Metodika postupu patentování a průmyslového vzoru

Metodika vznikla za podpory projektu **Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631**

Tato metodika je určena akademickým pracovníkům, studentům doktorského studia a technologickým skautům.

Metodika se odvolává na **Standard ochrany duševního vlastnictví** a popisuje postup patentového řízení.

Podání přihlášky vynálezu nebo užitého vzoru

Vynález je nový výrobek, technologie, chemicky vyrobená látka, léčivo, nebo biotechnologický postup a produkt, na který uděluje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) patent, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem (novost, výsledek vynálezecké činnosti a průmyslovou využitelnost). Patentovat nelze vynálezy v rozporu s dobrými mravy, objevy, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat, vědecké teorie a způsoby léčení lidí a zvířat. Přihláška vynálezu se může týkat pouze jednoho vynálezu nebo skupiny vynálezů navzájem spojených tak, že tvoří jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku.

Legislativní podmínkou - novost vynálezu - se předpokládá, že před podáním patentové přihlášky nesmí být o daném vynálezu žádná zmínka ve veřejně přístupných zdrojích. A tento fakt zjistíme rešerší na stav techniky. Nyní zde budou popsány dva postupy na stav techniky: rešerší ve veřejných zdrojích a rešerší v patentových databázích. Abyste si byli jisti, že jste provedli důkladnou rešerší na stav techniky, musíte použít oba postupy a musíte je použít předtím, než na svůj vynález vynaložíte přílišné množství času a financí. Provedení důkladné rešerše ve veřejně přístupných zdrojích je poměrně časově náročné. Pokud stav techniky nevyhledáte Vy, společnosti a investoři tak téměř jistě učiní. Pokud zjistí zásadní stav techniky,

kteřý Vám unikl, nečekejte příliš jejich podporu a financování. Nepřehlížejte technické řešení, které by mohlo být v kolizi s vaším vynálezem. Neexistence stavu techniky v době, kdy jste prováděli rešerši, neznamená její trvalou neexistenci. Rešerše na stav techniky byste měli během vývoje svého vynálezu pravidelně opakovat. Žádná rešerše na stav techniky (dokonce ani oficiální zkoumání provedené patentovým úřadem) není zákonem považována za přesvědčivý důkaz novosti.

Prvním krokem je nalezení správných klíčových slov. Chcete-li zvýšit své šance na nalezení relevantních informací, věnujte určitý čas přemýšlení o klíčových slovech nebo vyhledávacích výrazech, které nejlépe popisují Vaši myšlenku. Používáte-li vyhledávače, nejzřejmější klíčová slova nemusí být příliš užitečná.

Řekněme například, že Váš vynález se týká pasti na myši. Vyhledáváte-li termín „mousetrap (past na myši)“, zobrazí se Vám více než dva miliony výsledků vyhledávání – mnohé z nich jsou irelevantní a jde každopádně o takový počet, že je nelze všechny prohlédnout. Při vyhledávání termínu „rodent trap (past na hlodavce)“ (další název stejného výrobku) a „trapping mice (chytání myši)“ (funkce výrobku) se však zobrazí 20000, resp. 700 výsledků. Stále ještě nejde o malá čísla, tyto výsledky však budou pravděpodobně relevantnější, je tedy vhodné začít rešerši zde. Další problém: neúčinnější vyhledávací termíny mohou být odborné technické výrazy, jež neznáte. Například vyhledávání externích zařízení, která pumpují krev pro oběh v lidském těle, vyžaduje klíčový lékařský termín „mimotělní“. Rešeršér bez lékařských znalostí tento výraz asi znát nebude, může ho však nalézt při zkoumání výsledků vyhledávání dalších klíčových slov. Možná bude zapotřebí několik předběžných hledání, abyste našli lepší klíčová slova, která lze použít pro přesnější vyhledávání. Hledejte rovněž nové výrazy pro nové technologie: například „virtuální zkoušení“ pro softwarové systémy, které nahrazují zkoušení oděvů v obchodech, a „telemedicina“ pro vzdálené sledování pacientů v jejich domovech.

Neopomeňte i zastaralé technologie nebo výrobky mohou představovat stav techniky, zkontrolujte tedy historické i současné zdroje informací. Stavem techniky mohou být i výrobky ve vývoji, které se dosud nedostaly na trh. Vyhledávejte tedy na zpravodajských stránkách a na webových stránkách průmyslových časopisů, obchodních přehlídek a výstav. Vyhledávejte v rámci univerzitních výzkumných aktivit, neboť tam mnoho nových výrobků začíná, často dlouhé roky předtím, než se objeví komerční výrobek. Rešerši byste měli samozřejmě provádět i mimo internet – v obchodech, knihách, časopisech, tištěných katalozích atd.

Dalším krokem je patentová rešerše. Ačkoli mnoho vynálezů na trhu nemá patent, daleko početnější jsou pravděpodobně, jež jsou úspěšně patentované, ale nikdy se nedostanou na trh. Patentová rešerše zahrnuje dvě dovednosti. Nalezení každého patentového dokumentu, který je relevantní ve vztahu k Vašemu vynálezu a vyhodnocení závěrů patentové rešerše. Snadné vyhledávání na stav techniky umožňuje databáze Evropského patentového úřadu [Espacenet](https://www.epo.org). Určitě nebudete tak dobří jako profesionální rešeršéři. V některých případech je tedy lepší, abyste provedení rešerše svěřili odborníkovi. Patentový zástupce je schopen vyhotovit odbornou patentovou rešerši a může pomoci i s vyhodnocením závěrů rešerše. V našem případě se jedná o Patentovou kancelář Dobroslav Musil, s kterou máme uzavřenou mandátní smlouvu nebo jiná patentová kancelář.

Patentová přihláška musí obsahovat:

- Žádost o patent - včetně údajů o původci nebo jiném vlastníkovi (přihlašovatel) na něhož toto právo původce převedl
- Oblast techniky
- Stav stávající techniky
- Podstatu technického řešení
- Příklady provedení technického řešení
- Průmyslová využitelnost
- Patentové nároky.
- Výkresy (jsou-li k dispozici).
- Anotaci

Při podání patentové přihlášky na Úřad se platí přihlašovací poplatek. Vynález musí být v přihlášce vynálezu vysvětlen tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. Abyste se vyhnuli zdržení, je nezbytné, aby veškerá dokumentace do nejmenších podrobností splňovala úřední požadavky. To zajistí patentový zástupce, aby mohl patentový zástupce připravit veškeré údaje o Vašem vynálezu, musí s Vámi samozřejmě úzce spolupracovat. Musíte důvěřovat schopnostem a úsudku svého patentového zástupce, neboť patentování zahrnuje složitou

kombinaci práva a techniky. Především patentové nároky musí být odborně zpracovány, neboť přesně vymezují předmět, pro nějž se ochrana požaduje.

Pokud se rozhodne původce (přihlašovatel) podat užitný vzor, řízení je jednodušší, rychlejší a méně finančně náročné, než je ochrana patentem. Užitný vzor je nové, průmyslově využitelné technické řešení, která přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Z ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitého vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Základním rozdílem je, že Úřad nezkontroluje předmět přihlášky z hlediska novosti a tvůrčí úrovně. Je však nutné si uvědomit, že pokud užitný vzor se zaregistruje Úřadem bez průzkumu novosti a úrovně řešení, je také zřejmé, že postavení pro vlastníka užitého vzoru je méně jisté. Dále užitný vzor má na rozdíl od patentu maximální platnost 10 let. Je také možné z původní přihlášky vynálezu odbočit na přihlášku užitého vzoru při zachování původní priority.

Předběžný průzkum a úprava anotace

Po podání přihlášky následuje předběžný průzkum formálních náležitostí, který má za cíl zjistit, zda je dokumentace správná a úplná.

Kdykoli během následujících 12 měsíců můžete požádat o rozšíření patentové ochrany v dalších zemích a na tyto pozdější žádosti se bude nahlížet, jako kdyby byly podány k prioritnímu datu. V praxi tak získáváte rok na rozhodnutí, kolik zemí chcete zařadit do patentové ochrany.

Zveřejnění

Vaše patentová přihláška bude Úřadem zveřejněna 18 měsíců po datu podání tj. vzniku práva přednosti. A toto zveřejnění oznámí Úřad ve Věstníku. Po této době se přihláška Vynález se zpřístupní v patentových databázích.

Žádost o úplný průzkum

Žádost o úplný průzkum podá Váš patentový zástupce, spolu se žádostí je nutné zaplatit správní poplatek. Tato žádost musí být podána do 36 měsíců od podání přihlášky. Probíhá komunikace mezi patentovým úřadem a patentovým zástupcem.

Rozhodnutí o udělení patentu

Pokud splňuje předmět přihlášky vynálezu stanovené podmínky a přihlašovatel zaplatí příslušný správní poplatek, Úřad udělí přihlašovateli patent; přihlašovatel se stává majitelem patentu. Majiteli patentu vydá Úřad patentovou listinu, v níž uvede jméno původce a jejíž součástí je popis vynálezu a patentové nároky, a udělení patentu oznámí ve Věstníku. Bez souhlasu majitele patentu, jej nikdo nesmí využívat tzn. vyrábět, nabízet, skladovat uvádět na trh. Za udržování patentu v platnosti je vlastník povinen platit každoročně poplatky podle zvláštního právního předpisu. Patent udělený Úřadem v ČR má maximální dobu platnosti 20 let od priority.

Podání přihlášky průmyslového vzoru

Ochrana průmyslovým vzorem je určena pro designérské výrobky. Průmyslový vzor ochrání pouze vzhled výrobku, nikoliv jeho technické řešení. Průmyslový vzor musí splňovat podmínky stanovené zákonem, tzn. musí být nový a mít individuální povahu. Není na závadu novosti, pokud byl průmyslový vzor zpřístupněn vlastníkem, původcem průmyslového vzoru nebo jejich právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se liší pouze nepodstatně.

Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat

- Žádost o průmyslový vzor včetně údajů o vlastníkově (přihlašovateli), autorovi
- vyobrazení průmyslového vzoru.
- mezinárodní zatřídění průmyslového

Zaregistrovaný průmyslový vzor zajišťuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.

Zdroj:

<http://www.upv.cz/cs.html>

Autor: Lucie Kuchtová