



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI



Problematika transferu technologií ve výuce a praxi

Patentování – proces a ekonomika z pohledu
původce objevu

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů
lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice
(CZ.1.07/2.4.00/17.0058)



Patentování

- Patentování – pohled praktika aneb základní desatero, které je dobré, ale ne nezbytné dodržovat.
- Postup:
 1. Základní orientace v ochraně vynálezu (vzdělávání se)
 2. Analýza, zda vůbec lze vynález chránit, rozhodnutí o způsobu ochrany
 3. Rešerše
 4. Odhad časové a finanční náročnosti
 5. Zjištění pravidel pro ochranu v rámci organizace
 6. Zajištění zdroje financování nákladů
 7. Předložení žádosti dle pravidel v bodě 5)
 8. Nalezení kvalitního patentového zástupce
 9. Sepsání podkladů pro žádost
 10. Zvážení komercializace



I. Základní orientace v ochraně vynálezu

- 1) Kurzy – např. TTM, konkrétně moduly TTM –J4 a TTM-S2
- 2) Studium zákonů a předpisů
- 3) Internetové zdroje, např.:
 - a) Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
 - b) Evropský patentový úřad (EPO – European Patent Office)
 - c) Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO – World Intellectual Property Organization)
 - d) Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market)



Úřad průmyslového vlastnictví





I. Základní orientace v ochraně vynálezu

TTM

Technology Transfer Manager

[Aktuálně](#)

[O projektu](#)

[Kurzy](#)

[Kontakt](#)

WWW stránky projektu:

Transfer znalostí a technologií - rozšíření evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ na další regiony ČR

Hlavní řešitel:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni



Fulltextové vyhledávání:

Manažer projektu:
Mgr. Kateřina Bejvlová

katerina.bejvlova@lfp.cuni.cz
tel.: 377 593 480



Soubory ke stažení

[Program zahájení TTM-J 2012.doc](#)
(5x)

PROGRAM ZAHAJOVACÍHO SEMINÁŘE KURZU TTM-J

projektu

Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ na další regiony ČR

(CZ.1.07/2.4.00/17.0005)



1) Národní:

- Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění
- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění
- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění
- Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění
- Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
- Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění
- Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění
- Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění
- Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

K tomu ještě:

- Vyhlášky (6)
- Související právní předpisy (12)
- Dřívější právní úprava (9)

2) Mezinárodní

3) EU



II. Analýza

Analýza, zda vůbec lze vynález chránit, rozhodnutí o způsobu ochrany.

Patentovat s účinností pro Českou republiku nelze:

- chirurgické, terapeutické a diagnostické metody aplikované na lidském těle.
- objevy, vědecké teorie, matematické metody, software, estetické výtvořy, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, podávání informací.
- řešení v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
- odrůdy rostlin nebo plemena zvířat

Pozn.: Software je chráněn jako autorské dílo. Ochrana softwaru průmyslovým právem je možná jedině pokud je software nezbytnou součástí nového zařízení. Samostatně je možné software chránit pouze v USA a v současné době se diskutuje o tom, zda jej ostatní země zahrnou do svých forem průmyslově-právní ochrany

II. Analýza

- **Způsob ochrany:**
 1. Patent:
 - a. ČR (národní patent)
 - b. PCT
 - c. Regionální patenty
 - d. Národní patenty
 2. Užitný vzor
 3. Průmyslový vzor
 4. Ochranná známka
 5. (funkční vzorek)



Patent

- Institut patentu je právní ochrana vynálezu, kterou přiznává patentový úřad na základě průzkumu, který je prováděn ve většině zemí světa.
- Průzkum spočívá v provedení rešerše a úplného průzkumu splnění podmínek patentovatelnosti:
 - **absolutní (celosvětová) novost**
 - **vynálezecká činnost**
 - **průmyslová využitelnost**

II. Analýza

- ***Novost***

- vynález musí být nový tzn., že ke dni podání přihlášky na patentový úřad nesmí být nijak, nikým a nikde ve světě zveřejněný.
- Forma zveřejnění může být jakákoli.
- Zveřejněním je přednáška na konferenci, publikace v jakémkoli periodiku, nejčastěji odborného článku ve vědeckém časopise, patent či přihláška vynálezu s dřívějším datem podání, atd.

- ***Vynálezecká činnost***

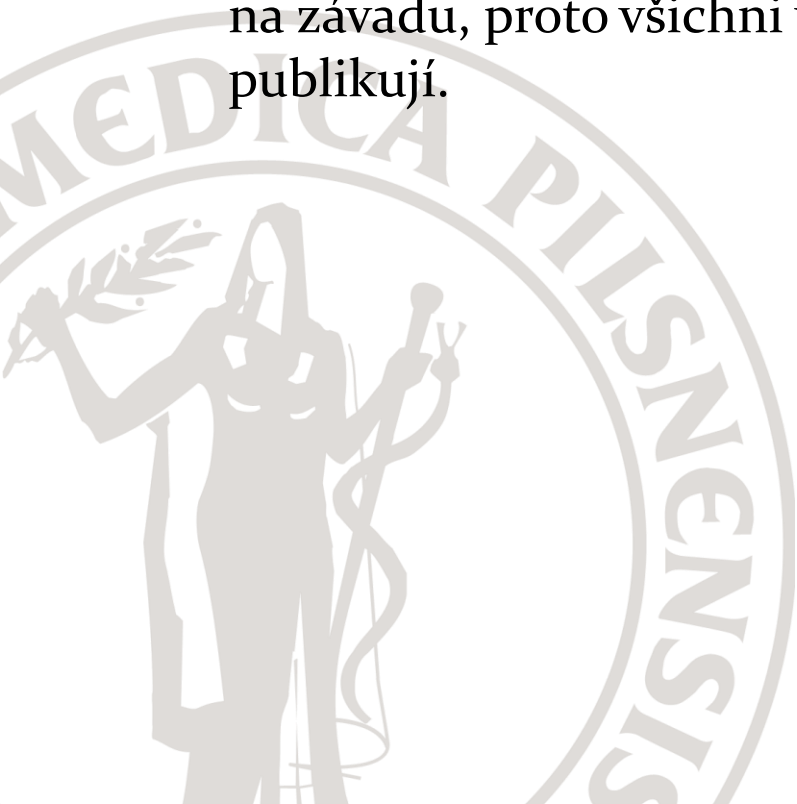
- vynález je výsledkem vynálezecké činnosti nevyplývá-li průměrnému odborníkovi z oboru zřejmým způsobem ze známých skutečností, tedy z jakýchkoli informací, které jsou ve světě k dispozici.

- ***Průmyslová využitelnost***

- musí být jasné, jak je možné nový vynález využívat v průmyslu. Vynález lze považovat za „objev s průmyslovým využitím“.



- **Patent ČR (národní patent)**
 - Obvykle se postupuje tak, že vynález je formou patentové přihlášky přihlášen u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
 - Podáním přihlášky vynálezu se zakládá právo přednosti.
 - Datum podání přihlášky je v tomto případě prioritním datem.
 - Informace zveřejněné po tomto dni již nejsou přihlášenému vynálezu na závadu, proto všichni vědci bezprostředně po přihlášení vynález publikují.





II. Analýza

- ***Podáním přihlášky vynálezu je zahájeno patentové řízení:***
 - Vynález je zkoumán, zda splňuje podmínky patentovatelnosti a zda neobsahuje některou z výluk daných zákonem, která zamezuje udělení patentu.
 - Během patentového řízení může patentový úřad vyzvat přihlašovatele nebo jeho zástupce k vyjádření se k výsledku úplného průzkumu a připomínkám ze strany úřadu nebo k doplnění či úpravám popisovaného vynálezu (pouze v rámci původního podání).
 - Nemá-li patentový úřad námitek nebo se podařilo je vyvrátit, udělí na vynález patent.
 - Z přihlašovatele se stává majitel patentu a má právo ho udržovat v platnosti až 20 let od podání přihlášky.



- ***PCT (Patent Cooperation Treaty)***
 - Mezinárodní patentová přihláška „ PCT přihláška“ se podává podle Smlouvy o patentové spolupráci u Mezinárodního úřadu WIPO a také ji většina přihlašovatelů využívá.
 1. *Pro dodržení unijní priority vstupu na další území lze podat mezinárodní patentovou přihlášku PCT, jejímž prostřednictvím lze na konkrétní území vstoupit později (místo po 12-ti až po 30-ti měsících).*
 2. *Výsledkem mezinárodního řízení je mezinárodní rešerše a stanovisko patentovatelnosti přihlašovaného vynálezu.*
 - Na základě těchto informací přihlašovatel s vysokou pravděpodobností odhadne, zda vynález obstojí před jednotlivými národními či regionálními úřady a zda má smysl usilovat o získání patentů.
 - Po 30-ti měsících pak přihlašovatel vstupuje do národních fází a zahajuje patentová řízení v jednotlivých zemích



II. Analýza

- ***Regionální patenty***

- Kromě vstupu do konkrétních zemí je někdy výhodné využít systému tzv. regionálních patentů.
- Regionální patent poskytuje ochranu na širším regionu, tedy ve více státech a je udělen na základě jednoho patentového řízení.
- Regionální patent je finančně výhodný v případě, kdy usilujeme o ochranu ve více zemích regionu.
- Celkem existují 4 regionální patenty světa: evropský patent (EPO), eurasijský patent (EAPO) a dva africké (ARIPO a OAPI).
- Evropský patent může být účinný až v 39 zemích, eurasijským patentem lze získat ochranu v celkem 9 nástupnických státech SSSR a dvěma africkými patenty lze pokrýt území asi 2/3 Afriky.

II. Analýza

- ***Evropský patent***
 - Evropský patent je udělen na základě jednoho patentového řízení.
 - Po jeho udělení však není účinný automaticky na celém území, ale pouze ve státech, kde přihlašovatel patent tzv. validuje tzn. provede formální úkony potřebné pro uplatnění patentu, tedy např. přeloží do národního jazyka a zaplatí správní poplatky.
 - Konkrétní národní patenty, i když vyplývají z udělení jednoho evropského patentu jsou již na sobě zcela nezávislé a jejich další život se řídí zákonodárstvím dané země.
 - Evropský patent není patentem Evropské unie a neplatí na celém jeho území automaticky, jedná se pouze o svazek národních patentů.

Užitný vzor

- Institut užitného vzoru je právní ochrana technického řešení, která se od vynálezu, co se týká poskytnutí práva, značně liší.
- U řízení o zápisu užitného vzoru se neprovádí úplný průzkum, ale pouze formální průzkum tzn., že Úřad průmyslového vlastnictví na technické řešení užitný vzor zapíše, aniž by zjišťoval, zda řešení splňuje podmínky zápisné způsobilosti.
- Tedy, že řešení je nové, jde nad rámec pouhé odborné dovednosti (u vynálezů je to vynálezecká činnost) a je průmyslově využitelné.
- Užitné vzory jsou platné a jejich případný výmaz se provádí při nesplnění podmínek zápisné způsobilosti až v řízeních na popud třetích osob.
- Užitné vzory jsou vymazávány s účinky „ex tunc“, tedy jako by nikdy nebyly zapsány do rejstříku.

Průmyslový vzor

- Institut průmyslového vzoru chrání vzhled (vnější úpravu) výrobků, jejich design, nikoli jejich funkci.
- Tento produkt je obvykle výsledkem tvůrčí umělecké činnosti.
- Aby mohl být průmyslový vzor zapsán, musí být nový a mít individuální povahu, tj. vyvolat odlišný celkový dojem oproti již známým průmyslovým vzorům.
- **Vzhled**
 - Design výrobku dotváří a často rozhoduje o jeho úspěšnosti a pozici na trhu.
 - Např. na tvar plastové láhve existuje nespočet platných průmyslových vzorů.
 - Podobnou formu průmyslově právní ochrany může v některých případech poskytnout prostorová ochranná známka.

III. Rešerše

A. Patentové databáze

- *Espacenet*: <http://worldwide.espacenet.com/>
- *Patentscope*: <http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- *Patentstorm*: <http://www.patentstorm.us/>
- *Národní databáze*: <http://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-online.html>

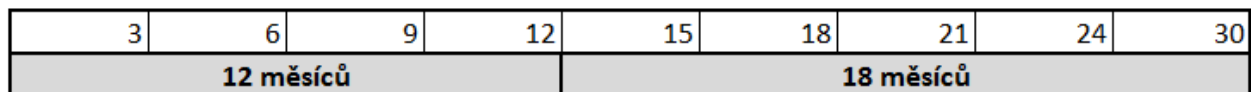


Úřad průmyslového vlastnictví

B. Odborná literatura

IV. Odhad časové a finanční náročnosti

Kritické úřední termíny při patentování*

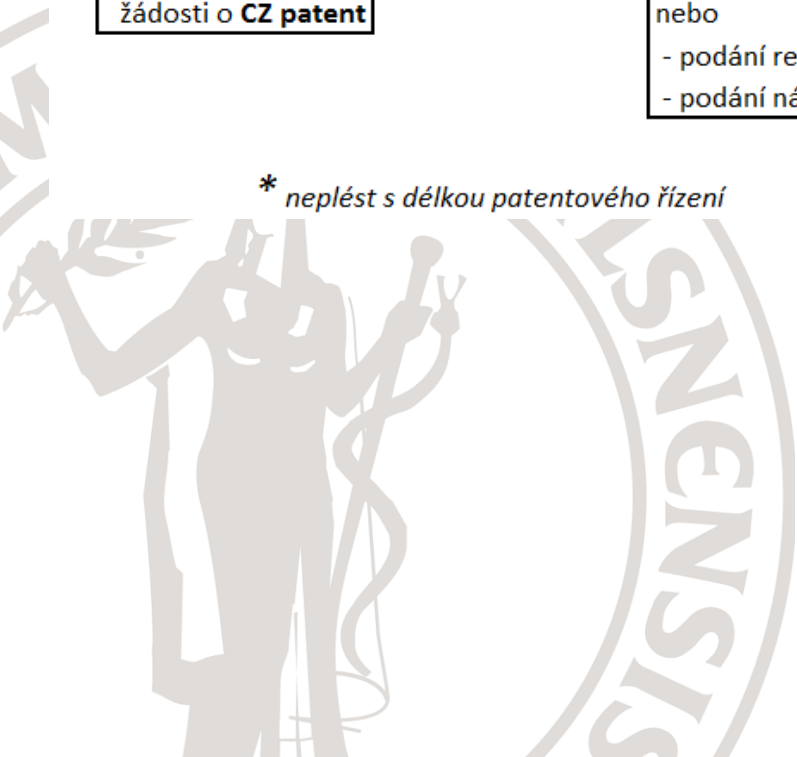


Start priority
- většinou podání
žádosti o **CZ patent**

Nejzasší termín pro:
- prodloužení cestou **PCT**
nebo
- podání regionálního patentu (EP)
- podání národního patentu (DE, US, JAP)

Nejzasší termín pro:
- podání regionálního patentu (**EP**)
- podání národního patentu (US, JAP)

* neplést s délkou patentového řízení





IV. Odhad časové a finanční náročnosti

	2008	2009
	CZ	PCT
Příprava a podání přihlášky	52 000,-	103 000,- ^a
Řízení do udělení	32 000,-	-
Udržování 5 let (2008-2013)	8 000,-	-
celkem	92 000,0 Kč	103 000,0 Kč

		2013	
		EP	US
Podání přihlášky		65 000,- ^b	87 000,-
Dodatečné formální úkony		-	43 000,-
Řízení (zodpovězení výměrů, u EP udržování v řízení)		36 000,-	60 000,-
Náklady dosud		101 000,-	190 000,-
Zbývá zaplatit	- Úřední poplatek za udělení a tisk	875,- EUR (cca 21 831,- Kč) ^c	1170,- USD (cca 22 480,- Kč)
	- za činnost zástupce (odhad)	Komunikace s EPO, zajištění překladů nároků do němčiny a francouzštiny, předložení u EPO, zaplacení poplatku, zaslání patentové listiny (cca 20 000,-)	Další úkony US zástupce – hrubý odhad 1000,- USD (cca 20 000,- Kč) (+ činnost cz zástupce cca 10 000,- Kč)
Celkem do udělení		143 000,0 Kč	242 000,00 Kč

Total	580 000,00 Kč
Total s DPH	696 000,00 Kč



V. Zjištění pravidel pro ochranu v rámci organizace



Universitas Carolina

Univerzita Karlova v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Dokumenty a formuláře

CPPT » Dokumenty a formuláře

Menu

Aktuality

CPPT

Dokumenty a formuláře

Kontakty

Nabídky, poptávky,
přehledy

Projekty

Rychlé vyhledávání

hledej



Dokumenty

Home

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) Univerzity Karlovy v Praze (UK) je tzv. jiným pracovištěm univerzity.

Jeho oblast působení a statut vyplývají z Organizačního řádu Statutu UK: [Organizační řád](#)

CPPT UK, jakožto akreditované pracoviště inovačního transferu je definováno v dokumentu "Strategie Univerzity Karlovy v Praze v oblasti komercializace poznatků a technologií": [strategie](#)

Doporučený postup komercializace výsledků VaV na UK je popsán v dokumentu "Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze - Doporučený postup s komentářem": [komercializace](#)

Formulář "Oznámení objevu nebo vynálezu pro komerční využití" (OOV) naleznete zde: [OOV](#)

Ostatní dokumenty, jako je "Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č.527/1990" možno stáhnout zde: [obecné dokumenty](#)

FORMULÁŘE

[Oznámení objevu nebo vynálezu pro komerční využití \(OOV\)](#)

V případě, že v rámci pracovního poměru na UK potřebujete ochránit dosažené duševní vlastnictví, je nutno na děkanát vaší fakulty podat formulář "Oznámení objevu nebo vynálezu pro komerční využití".



V. Zjištění pravidel pro ochranu v rámci organizace

V.	Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK
5.1	Vyplnění a posouzení Oznámení objevu/vynálezu s komerčním potenciálem
5.2	Zpracování a schválení komercializačního projektu
5.3	Realizace komercializačního projektu
5.3.1	Zajištění potřebné právní ochrany duševního vlastnictví
5.3.2	Prověření konceptu
5.3.3	Prodej patentu či licence
5.3.4	Založení spin-off společnosti
5.3.4.1	Založení spin-off společnosti bez majetkové účasti univerzity
5.3.4.2	Založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity
5.3.5	Další cesty komercializace
5.4	Ukončení komercializačního projektu



VI. Zajištění zdroje financování nákladů

- Vnitřní zdroje
- VZ a PRVOUK
- Evropské strukturální fondy (Operační programy)
- Komunitární programy EU (Rámcový program pro výzkum a vývoj)
- Rámcové programy výzkumu a vývoje EU (7. rámcový program)

VII. Zpracování žádosti dle pravidel v bodě 5)



OznameniObjevu.doc

Přidat nějaký stylový obrázek



VIII. Nalezení kvalitního patentového zástupce



Hák Janeček & Švestka, patentová a známková kancelář

Patentová a známková kancelář v Praze.

Advokátní kancelář

Hledáte kvalitní a profesionální právníkové služby? Kontaktujte nás.

akfranc.cz

Volby reklamy ▶

Doporučujeme

- ▶ Profesionální organizace Praha 7
- ▶ Profesionální organizace v okolí
- ▶ Ověřené kontakty firem v Praze 7
- ▶ [Systém pro podnikání a služby](#)



IX. Sepsání podkladů pro žádost

- Majitel patentu
- Původce (i)
- Název vynálezu
- Anotace
- Popis:
 - Oblast techniky
 - Dosavadní stav techniky
 - Podstata vynálezu
 - Přehled obrázků
 - Příklady provedení vynálezu
 - PATENTOVÉ NÁROKY
 - Výkresy

Příklad: [303190 spis.pdf](#)

X. Zvážení komercializace



- RIV
- Prodej licenci
- Spin-off





Děkuji za pozornost!

