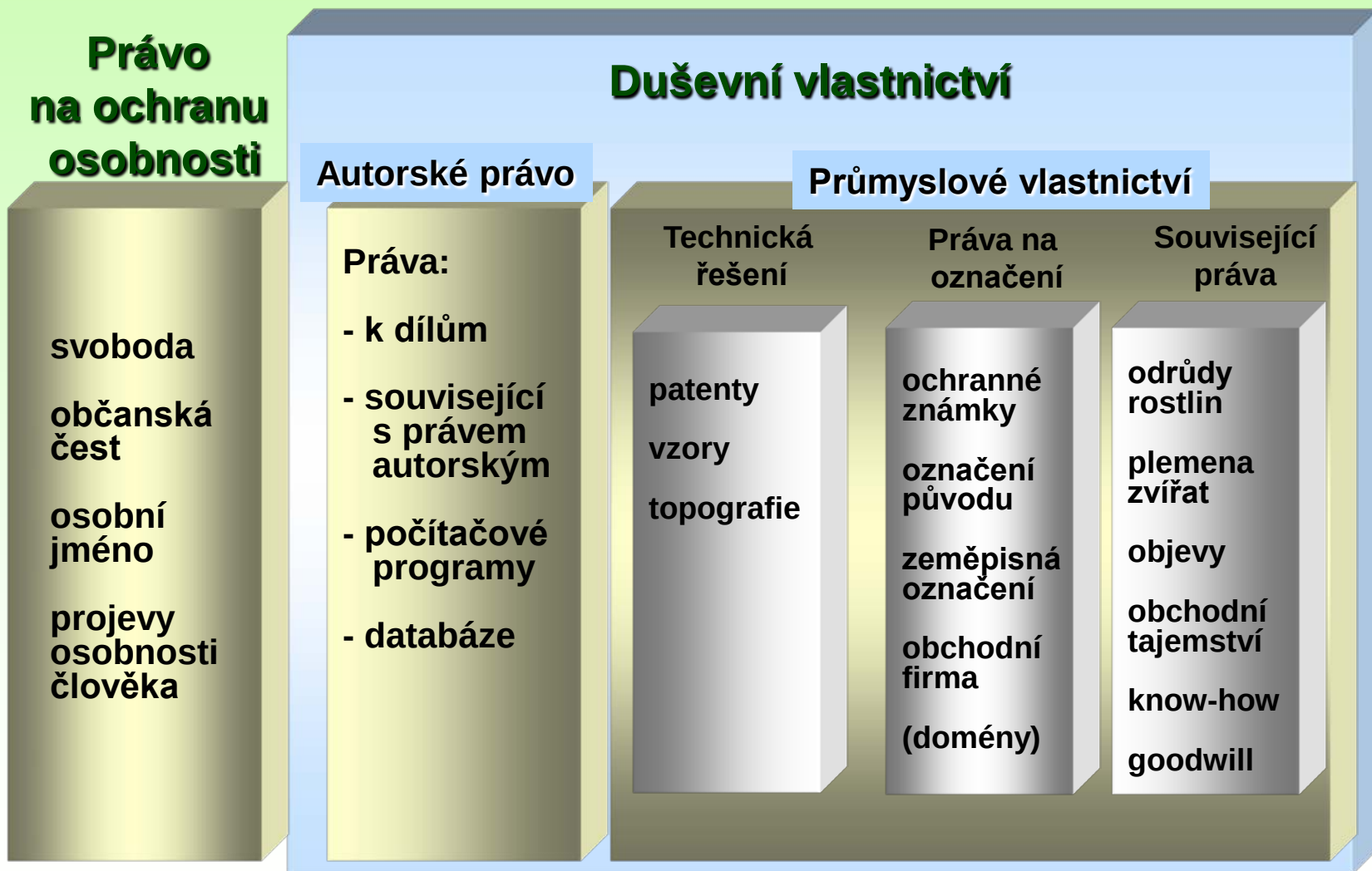


PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV

Karel Čada
karel.cada@seznam.cz

Nehmotné statky



**COPYRIGHT**

- výhrada autorského práva
knihy, časopisy, film, databáze

**PHONOS**

- označení originálních zvukových
nosičů

PATENT

- patentované výrobky

**DESIGN**

- výrobky s originálním vnějším tvarem
či vzhledem

**REGISTERED MARK**

- ochranné známky zapsané do rejstříku
především v Evropě

**TRADE MARK**

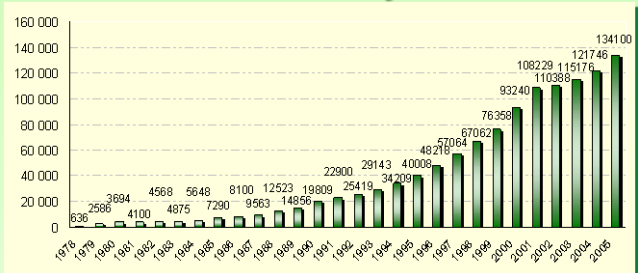
- ochranné známky výrobků
především v USA

**SERVICE MARK**

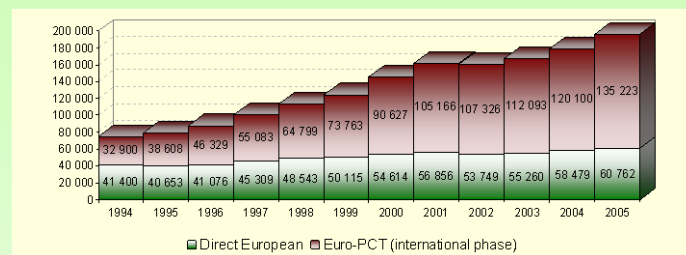
- ochranné známky služeb

Změna hodnoty nehmotného majetku

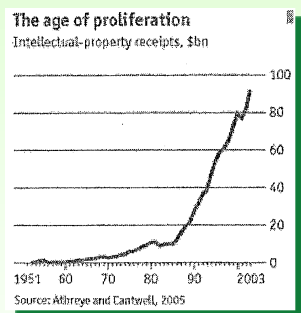
Přihlašovací aktivity v rámci PCT



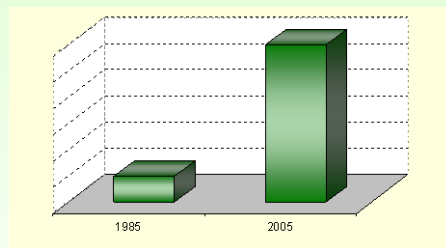
Přihlašovací aktivity v EPO



Celková hodnota intelektuálních statků



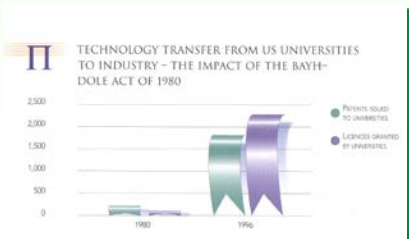
Vzrůstající hodnota patentů



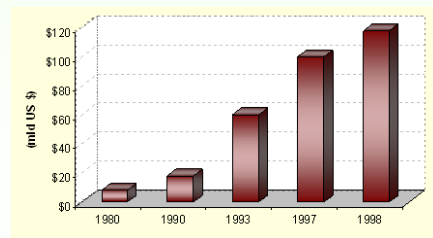
Účetní hodnota jako % tržní hodnoty firem



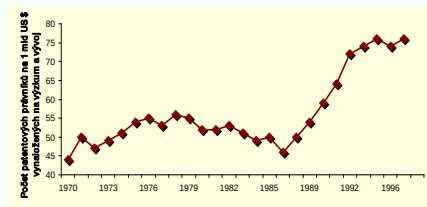
Licenční smlouvy



Licenční příjmy



Patentoví právníci



Teorie endogenního růstu

$$K = KF + KZ$$

KZ – znalostní kapitál
= nové technologie +
lidský znalostní kapitál

KF - 1) časem se opotřebovává
2) užívá se na jediném místě

KZ - 1) časem se neopotřebovává, ale někdy zastarává

2) potenciálně ubikvitní – schopnost snadného transferu a současného užívání na mnoha místech

3) je pozitivní externalitou – vytváří výhody i pro další subjekty mimo tržních vztahů

4) společenské výnosy přesahují výnosy z fyzického kapitálu

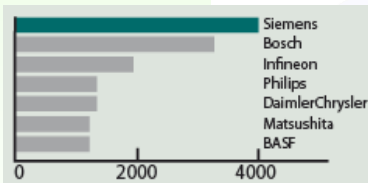
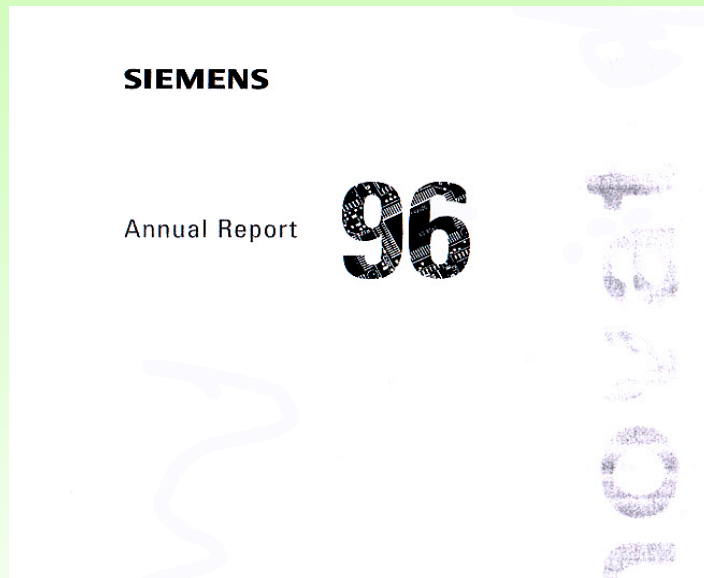
5) vysoký stupeň rizika – schopno eliminace obvyklými prostředky



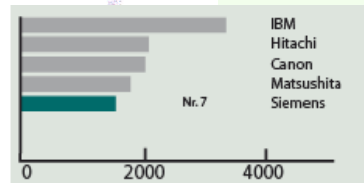
Počet patentových přihlášek v roce 1930

1. USA	89 848	5. Japonsko	15 340
2. Německo	78 400	6. Kanada	13 431
3. Velká Británie	39 359	7. Itálie	11 432
4. Francie	24 280	8. Československo	10 084

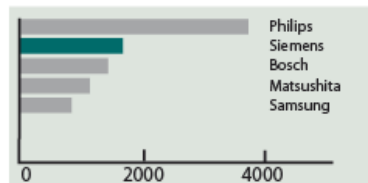
Příklad velmi úspěšného využívání výhodného postavení na trhu



Německo



USA



Evropa

Siemens	Fiscal 1996	Change
New orders	100,805	+ 10%
Sales	94,180	+ 6%
Employees	379,000	+ 2%
Capital expenditures and investments	7,862	+ 5%
Research and development	7,296	+ 5%
Net income excluding extraordinary items	2,491	+ 20%
Net income including extraordinary items	2,987	+ 44%
Return on equity excl. extraordinary items	10.5%	9.4%
Total dividend of Siemens AG	840	728
Dividend per share in DM	1.50	1.30

Amounts in millions of German marks (DM) unless stated otherwise

Innovation and technology development

Innovation is a major focus of the Company's business strategy as Siemens strives to remain technology leader in its traditional product sectors while at the same time opening up new market segments. In the past fiscal year, some 74% of the Company's sales were generated by products and services that were less than five years old, compared with only 48% in 1980. In fiscal 1996, the Company again spent DM7.3 billion on research and development, representing 7.7% of sales.

The Company reorganized and consolidated its corporate research and development activities on April 1, 1996. Responsibility for production and process technologies has now been grouped with Corporate Research and Development.

Mýty o průmyslově právní ochraně

Je to moc složité.

Jde o mimořádně nákladnou věc.

Nic se tím nevyřeší.

Již to nikdo nepoužívá.

Nejsou pro to optimální podmínky.

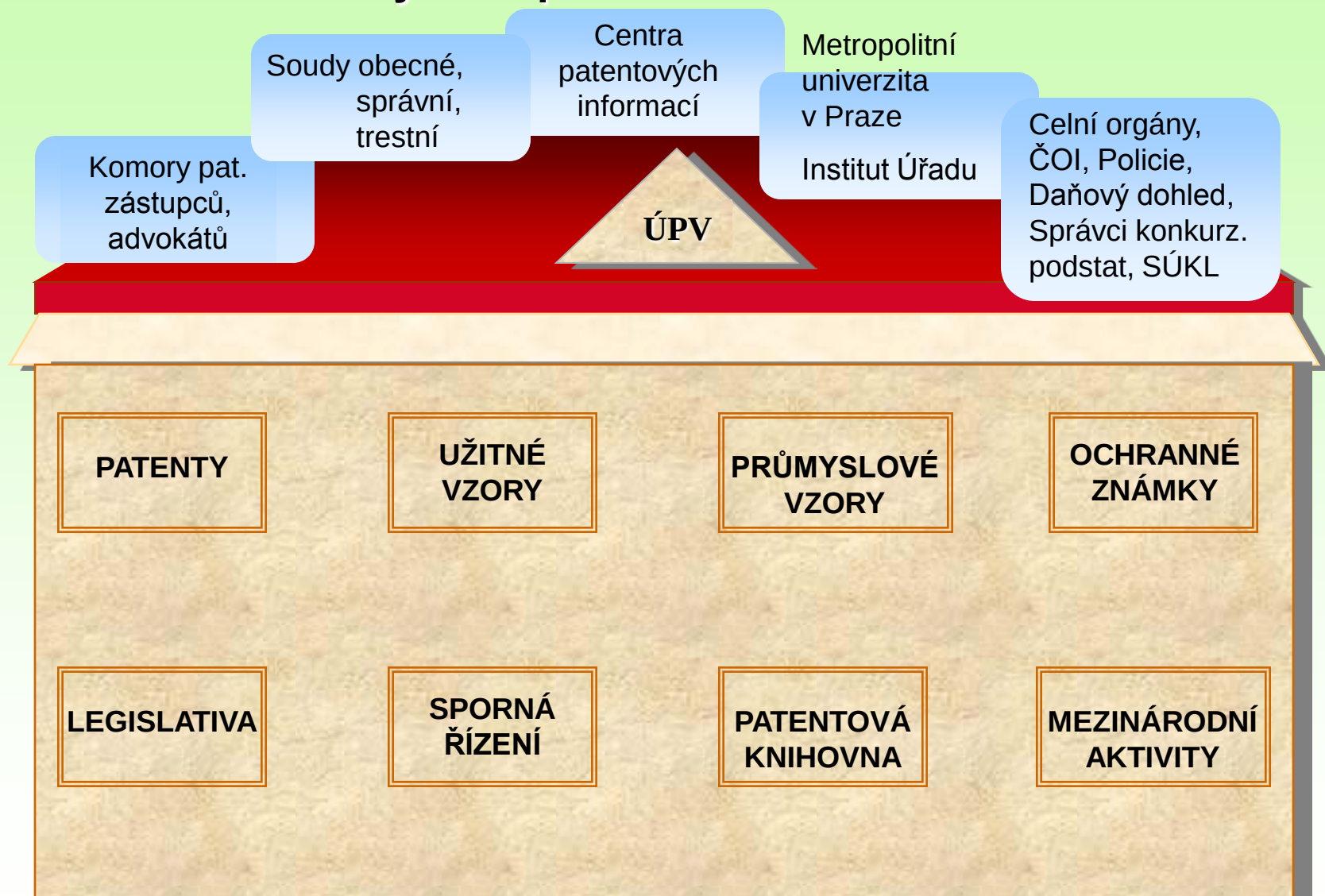
K podnikání to není potřebné.

Náš podnik nic neobjevil.

Nikdo se v tom vlastně nevyzná.

Nemáme sponzory.

Průmyslově právní infrastruktura



Patenty

1. Podmínky ochrany

Patenty se udělují na vynálezy.

Vynález

- technické řešení
- světově nový
- vykazující vynálezeckou činnost
- průmyslově využitelný

Právní předpis dále negativně vymezuje na co nelze patent udělit

Jde o řešení mimořádně složitá, nákladná, ale i jednoduchá a laciná, kde není žádný příčinný vztah mezi složitostí či náročností řešeného problému a úspěšným obchodním uplatněním.

Patentový spis má někdy několik a někdy mnoho set tisíc stran textu.

Pomůcka pro nalévání z láhve

(19)  Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 560 777 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
08.01.1997 Bulletin 1997/02

(51) Int. Cl.⁶: B65D 23/06

(86) International application number:
PCT/DK91/00275

(21) Application number: 91917228.8

(87) International publication number:
WO 92/05080 (02.04.1992 Gazette 1992/08)

(22) Date of filing: 17.09.1991

(54) DRIP-CATCHER

TROPFENFÄNGER

DISPOSITIF ANTI-GOUTTES

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(72) Inventor: JENSEN, Brian Vang
DK-7700 Thisted (DK)

(30) Priority: 24.09.1990 DK 2297/90

(74) Representative: Gregersen, Niels Henrik (DK)
Skanderborgvej 40
DK-8000 Aarhus C (DK)

(43) Date of publication of application:
22.09.1993 Bulletin 1993/38

(56) References cited:
EP-A- 0 329 883 DE-A- 3 736 245
FR-A- 589 771 FR-A- 1 198 362
GB-A- 467 339 GB-A- 2 180 817
SE-B- 52 197 US-A- 1 749 253

(73) Proprietor: JENSEN, Brian Vang
DK-7700 Thisted (DK)



Fig. 1

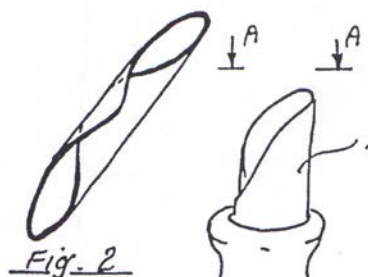


Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b

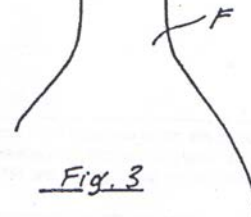


Fig. 3



Fig. 4

Otevírání plechových konzerv

1 323 738

PATENT SPECIFICATION (11)

1 323 738

DRAWINGS ATTACHED

- (21) Application No. 60464/70 (22) Filed 21 Dec. 1970
 (31) Convention Application No. 886 901 (32) Filed 22 Dec. 1969 in
 (33) United States of America (US)
 (44) Complete Specification published 18 July 1973
 (51) International Classification B65D 17/16
 (52) Index at acceptance
 B8D 47 50 51



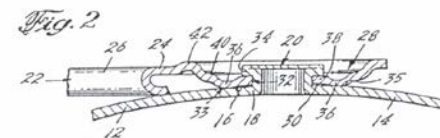
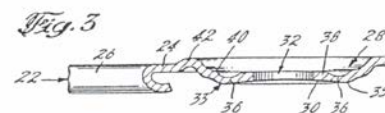
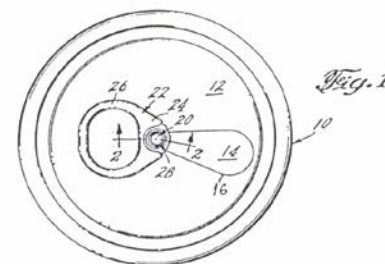
(54) IMPROVEMENTS IN AND RELATING TO CONTAINERS

1323738

COMPLETE SPECIFICATION

1 SHEET

This drawing is a reproduction of the Original on a reduced scale



Novost vynálezu

Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky.

Součástí stavu techniky:

vše k čemu byl přede dnem,
od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti,
umožněn přístup veřejnosti

- ❑ Doklady o nenovosti (písemné, ústní, včetně veřejného užívání).
- ❑ Při hodnocení novosti se patentový nárok hodnotí jako celek – souhrn všech podstatných znaků
- ❑ nelze prokazovat nenovost vedením důkazů na jednotlivé znaky nebo jejich skupiny.
- ❑ Kombinace více pramenů jako důkazu nenovosti je v zásadě vyloučena.

Vynálezecká činnost

Subjektivní podmínka patentovatelnosti

- ne všechna nová technická řešení jsou schopná patentové ochrany

VYNÁLEZECKÁ ČINNOST X VYNÁLEZECKÝ KROK

ZÁKON: Vynález zahrnuje vynálezeckou činnost pokud nevyplývá odborníku v daném oboru techniky zřejmým způsobem ze stavu techniky

PODSTATA: subjektivní hodnocení pravděpodobnosti, jak by se k problému postavil odborník

ODBORNÍK: fiktivní osoba
specialista v oboru – technický laik

- ❑ **USA** – 1850 – nejvyšší soud – záměna dřevěné kliky za porcelánovou nemůže být patentována, protože neobsahuje více důvtipu a dovednosti, než kolik má běžný mechanik seznámený s oborem
- ❑ **Německo** – Předmět není způsobilý patentové ochrany pokud jej odborník mohl vytvořit, aniž byl vynálezecky činný. Teprve výkon vzdálený průměrnému odborníkovi zaslouží odměny v podobě udělení patentové ochrany.

Odborník

- Fiktivní osoba s vlastnostmi v různých zemích s různými kvalitami
 - Běžný profesionál se všeobecnými poznatky a znalostmi v oboru
-
- ❑ má přístup ke všemu co tvoří stav techniky
 - ❑ má schopnost pro obvyklou práci v experimentování
 - ❑ v experimentální práci postupuje rutinním způsobem s konzervativním přístupem bez pozitivního vztahu k technickým rizikům
 - ❑ úroveň poznatků a schopností se liší podle oblastí techniky
 - ❑ je schopen kombinace poznatků z různých oborů má-li k tomu rozumný důvod

Patentem nelze chránit

- ☐ Objevy, vědecké teorie, matematické metody
- ☐ Estetické výtvary (průmyslové vzory)
- ☐ Plány, pravidla hraní her, vykonávání obchodní činnosti
- ☐ Programy počítačů, jako takové
- ☐ Podávání informací
- ☐ Způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování
- ☐ Diagnostické metody

Původce vynálezu

Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací. Pouze fyzická osoba. (ustanovení § 8 odst. 2 zákona č.527/1990 Sb.)

Podmínkou původcovství k vynálezu nemůže být zadání dosud nevyřešeného problému, obstarání finančních prostředků na technické řešení, iniciativní přístup k jednání s dalšími odborníky, vytváření technické dokumentace, provádění zkoušek, testů či výpočtů, vytváření norem a strategie marketinku, neboť zde nejde o řešení otevřeného technického problému.

Stejně tak není po právu, když jako původce u technických řešení je uveden majitel či spolumajitel firmy nebo jejich příbuzní, pokud se na řešení nepodíleli vlastní tvůrčí činností. Přesto, že se na některých souvisejících činnostech mohli podílet.

Spolupůvodci

Společnou tvůrčí prací dospěli k vyřešení otevřeného technického problému, takže jejich tvůrčí přínos je v přímém vztahu k podstatě vynálezu.

Mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu.

Právo na patent

**původce vynálezu nebo jeho právní nástupce
(ustanovení § 8 odst.1 zákona č.527/1990 Sb.)**

Podnikový vynález

Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu (ustanovení § 9 odst.2 zákona č. 527/1990 Sb.)

Objektivní rozpoznání vynálezu, zájem o nabídku zaměstnavateli, možnosti samostatného uplatnění řešení, zájem o publikaci a jiné způsoby zveřejnění.

Potřebné podklady – míra podrobnosti, dopracování předmětu vynálezu, případně i po ukončení pracovního poměru nebo jinými osobami, vztah mezi podklady a přiměřenou odměnou, když nedošlo k udělení ochrany

Povinnosti zaměstnavatele - vnitřní předpis (obsah písemného vyrozumění, podací místo, veřejný příslib postupu odměňování, včasné a kvalifikované uplatnění práva na patent, možnosti převodu práv na zaměstnavatele v případě opuštění ochrany, zajištění časové souslednosti mezi publikací a přihlášením k ochraně, před první publikací kvalifikované rozhodnutí s jasnou odpovědností.

Přiměřená odměna za podnikový vynález

Výše přiměřené odměny

**technický a hospodářský význam
přínos dosažený možným využitím
materiální podíl zaměstnavatele
rozsah pracovních úkolů původce**

**Charakter přiměřené odměny, vnitřní právní úprava, stanovení
přínosu, odpočet nákladů, doba sledování přínosů, splatnost
přiměřené odměny, podmínky pro dodatečné vypořádání, odchylná
právní úprava u průmyslového vzoru.**

Majitel patentu

Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést

(ustanovení § 11 odst.1 zákona číslo 527/1990 Sb.)

Spolumajitelé patentu

Právo náleží nerozděleně několika osob

Všichni vykonávají stejná práva a povinnosti ke společné věci

Každý se podílí na právech a povinnostech v rozsahu odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu

Podíl ale odráží pouze míru, kterou se spoluvlastníci účastní na právech a povinnostech ke společné věci

Vztahy mezi sebou a ke třetím osobám

Spolumajitelé

Není-li stanoveno jinak, každý má právo využívat chráněné řešení

K uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech spoluvlastníků

Každý je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv samostatně

K převodu je třeba souhlasu všech spoluvlastníků

Podíl je možno převést bez souhlasu jen na spoluvlastníka

Na třetí osobu jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme písemnou nabídku na převod

Účinky patentu

Výlučné právo majitele s předmětem disponovat

- převést na třetí osobu
- poskytnout právo k využití licenční smlouvou
- zakázat každé třetí osobě užívání

Právo platí od zveřejnění udělení patentu ve Věstníku.

- Doba ochrany** – 20 let od podání přihlášky
- za předpokladu placení ročních udržovacích poplatků

Významné časové mezníky v patentovém řízení

Časový údaj:

12 měsíců

po 18 měsících

do 36 měsíců

podání
patentové
příhlášky

právo
přednosti
podle mez. smlouvy

zveřejnění
patentové příhlášky

žádost
o úplný
průzkum

Odpovědnost:

přihlašovatel

přihlašovatel

Úřad

přihlašovatel

System evropského patentu – Fáze po udělení evropského patentu

Udělení
evropského
patentu

Odpor

Rozpad na
svazek
samostatných
národních
patentů

Zrušení
samostatného
patentu

Zveřejnění o
udělení
evropského
patentu v
Evropském
patentovém
věstníku

Do 9 měsíců
od zveřejnění
udělení
patentu
jediná
možnost
společného
úplného či
částečného
zrušení
patentu
před EPÚ
podle EPC

Právně
nezávislá
národní práva
podle volby
příhlašovatele
ze členských
států úmluvy

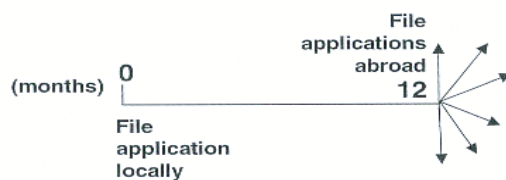
Pouze
národní
cestou
národní
autoritou
podle
národního
práva

System PCT

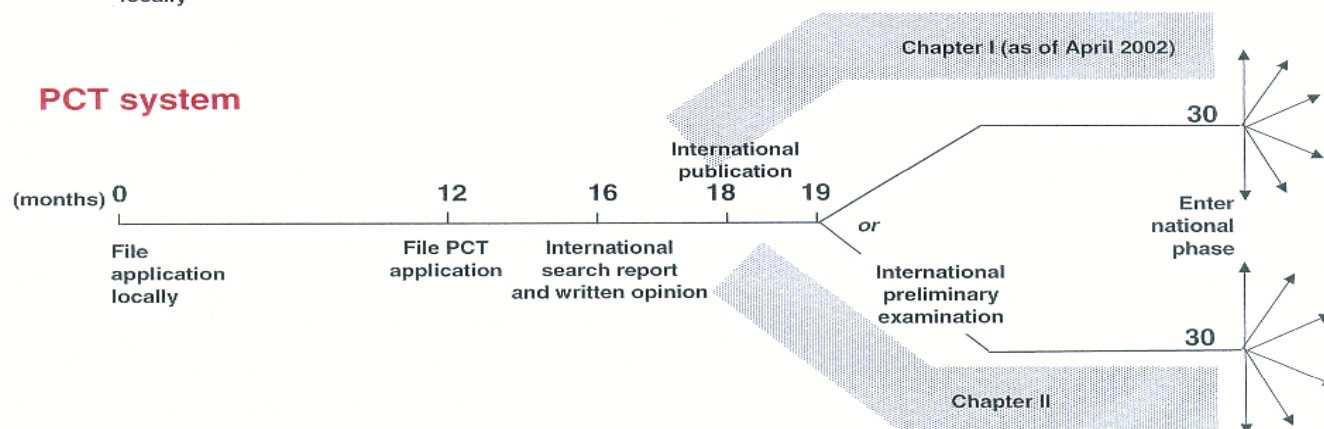


The PCT System

Traditional patent system



PCT system



Francis Gurry
September 2006

4

Strategické přístupy při nakládání s technickými inovacemi

A. Bez vztahu k průmyslovým právům

Vlastník nechce těžit z předmětného nehmotného majetku.

Každý může využívat shodné řešení, aniž je možné mu v tom bránit. Někdy dokonce třetí osoba může takové řešení sama pro sebe přihlásit k ochraně.

Jde-li o spolupráci na díle podle obchodního zákoníku a dílo spočívá v jiném výsledku, než zhotovení věci, jeho opravě... (jde-li o nehmotný statek).

Zhotovitel je oprávněn tento výsledek poskytnout jiným osobám, než objednateli, pokud to dovoluje smlouva nebo není-li to v rozporu se zájmy objednatele (§ 557 obch. zák.).

Je-li výsledek chráněn právem z průmyslového vlastnictví, je objednatel oprávněn výsledek použít pouze k účelu plynoucímu z uzavřené smlouvy – jinak jen se souhlasem zhotovitele.

B. Kvalifikované zveřejnění

Vlastník nemá zájem na vlastní průmyslově právní ochraně, ale nepřeje si, aby pozdější zájemce mohl ke stejnému dílu či předmětu získat právo a z něho těžit.

Potom – zveřejnění s dostatečně jasným datem zveřejnění (podstata řešení - časopis, veřejná přednáška..)

Neumožňuje v budoucnu strategickou pozici změnit a přihlásit dodatečně k průmyslově právní ochraně.

C. Utajení

Vlastník má zájem na výlučném využití, má zájem s ním kvalifikovaně nakládat, nepřeje si možnost využívání třetích osob, nechce jít cestou průmyslově právní ochrany.

Obchodní tajemství **§ 17 a následující obchodního zákoníku**

1. Skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy
2. Vztahující se k podniku
3. Mající alespoň potencionální hodnotu
4. Běžně nedostupné
5. Určené k utajení – opatření k zajištění utajení

Ochrana trvá – do doby, než se tyto poznatky stanou obecně známými

D. Průmyslově právní ochrana

Vlastník chce na určitém teritoriu výlučně nehmotný majetek využívat a jinak z něho těžit, chce mít právo každé třetí osobě užívání shodného řešení zakázat.

Spolehlivou cestou je kvalitní průmyslově právní ochrana.

To vyžaduje velmi kvalifikované rozhodování o řadě otázek

KDY?

– v rámci vývoje, po jeho ukončení, před zavedením na trh, v každém případě, před zveřejněním

JAK?

– patent, užitný vzor, průmyslový vzor

KAM?

– tuzemsko, několik států, mnoho států

KÝM?

– vlastními silami, osvědčeným zástupcem

PROČ?

– vlastní výroba, export, licence, reklama

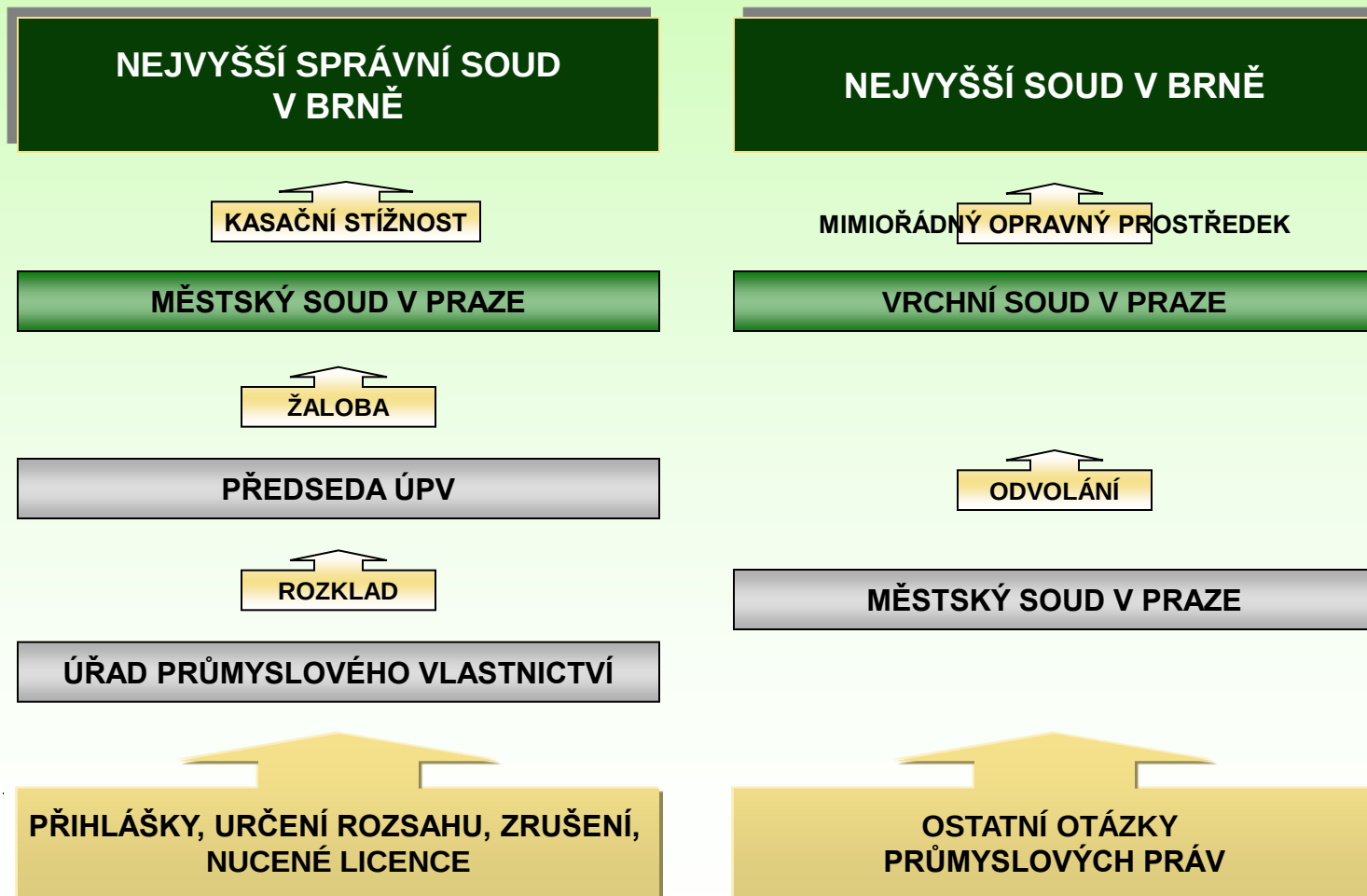
ZA KOLIK ?

– odměny původcům, odměny zástupcům, včetně zahraničním, správní poplatky registračním úřadům, náklady na udržování tohoto majetku

Smysl a reálná očekávání od průmyslově právní ochrany

1. **Včasné získání úplných a čerstvých informací o stavu techniky.**
2. **Omezení nákladů na dvojitý výzkum**
3. **Minimalizace porušování práv třetích osob**
4. **Zajištění monopolního postavení na trhu po určitou dobu.**
5. **Zajištění vlastního exportu před napodobováním**
6. **Blokování konkurence v používání našich řešení**
7. **Zlepšení konkurenčního postavení**
8. **Získání dodatečných finančních prostředků prodejem práv nebo formou licenčních smluv**
9. **Vytváření nových společností (spin off, join venture)**
10. **Zvýšení tržní hodnoty společnosti**
11. **Jasně určené majetkových vztahů u nehmotných statků**

SOUDNÍ SYSTÉM



**Děkuji za pozornost
a přeji hezký den...**