



Ochrana duševního vlastnictví při exportu

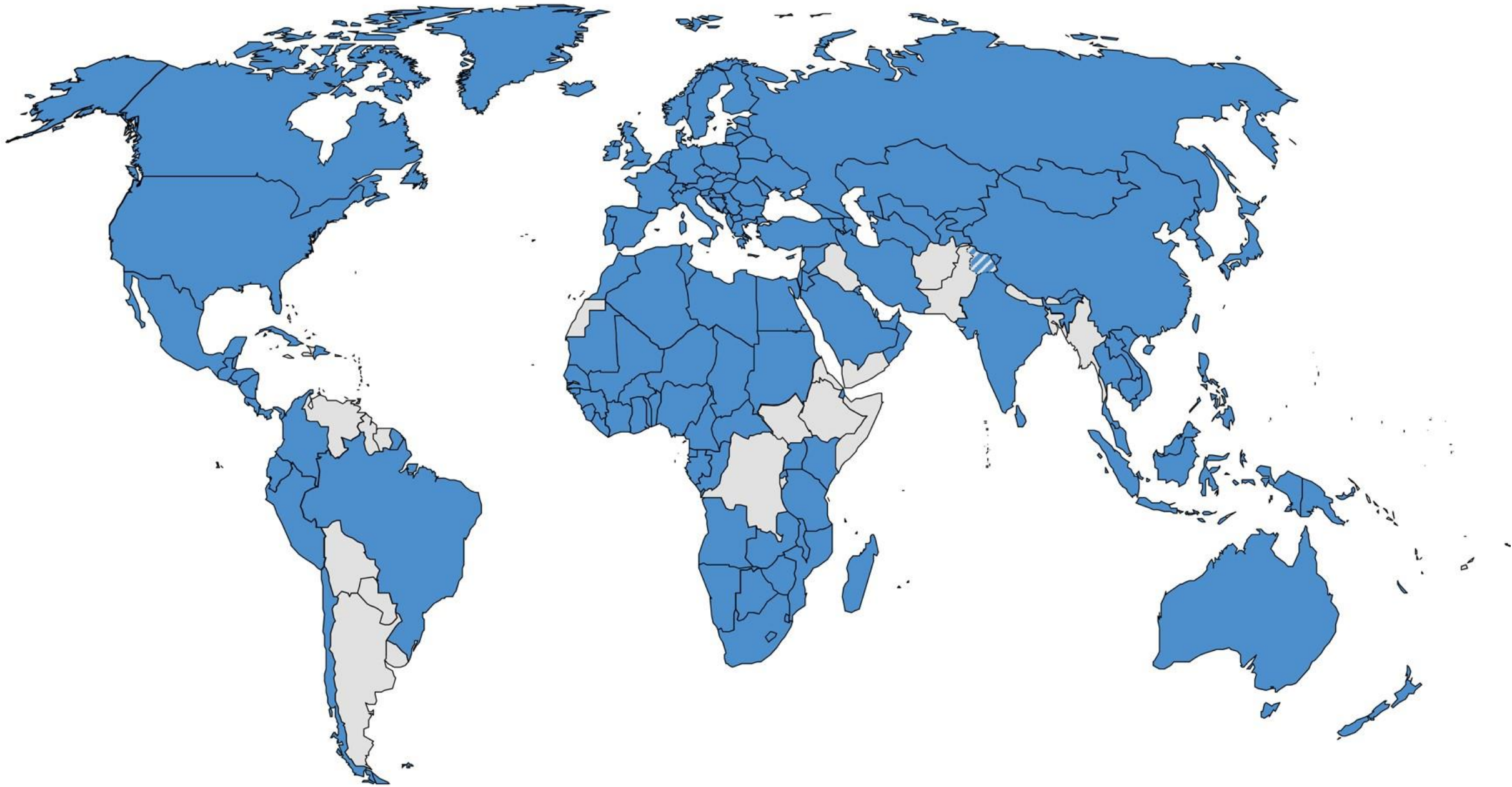
MICHAL JORDÁN



Úvod

- Jde o práva zakazovací, sloužící ovšem na podporu kreativity
- Spousta mýtů a omylů, a z nich plynoucí nevyužité příležitosti a plýtvání
 - Zbytečně zapsaná a udržovaná práva
 - Bezbrannost vůči plagiátorům / silnějším firmám (porušování)
 - Nezájem investorů ...





Ochranné známky

Max. doba platnosti není omezena

Lze podat kdykoliv (nejlépe však při uvedení na trh)

Výlučné právo na označení určitých výrobků a služeb

Vztahuje se na zaměnitelně podobná označení

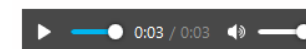
Druhy:

- slovní
- barevná (příklad Air Bank)
- obrazová
- zvuková (příklad Zonky)
- prostorová
- multimedialní
- poziční
- hologramová
- se vzorem
- pohybová

JETSURF
MOTORIZED SURFBOARD

FRONTECH

 talee



Ochranné známky – obecná doporučení (vždy se posuzuje individuálně)

Jak vybrat označení svého produktu / služby / firmy?

Má pro mě registrace ochranné známky smysl?

Kdy mám podat?

Kde si mám chránit?

Jaké budou náklady?

Jaké typy rešerší se u ochranných známek provádí?

Odkazy na volně dostupné databáze:

[Česká databáze - https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm](https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm) (ÚPV)

[Mezinárodní databáze - https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview](https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview) (TM View)

Průmyslové vzory

Max. doba platnosti 25 let od přihlášení

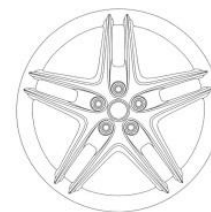
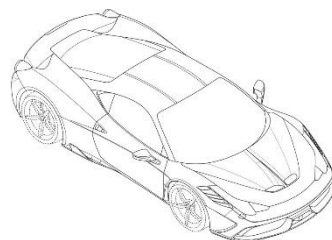
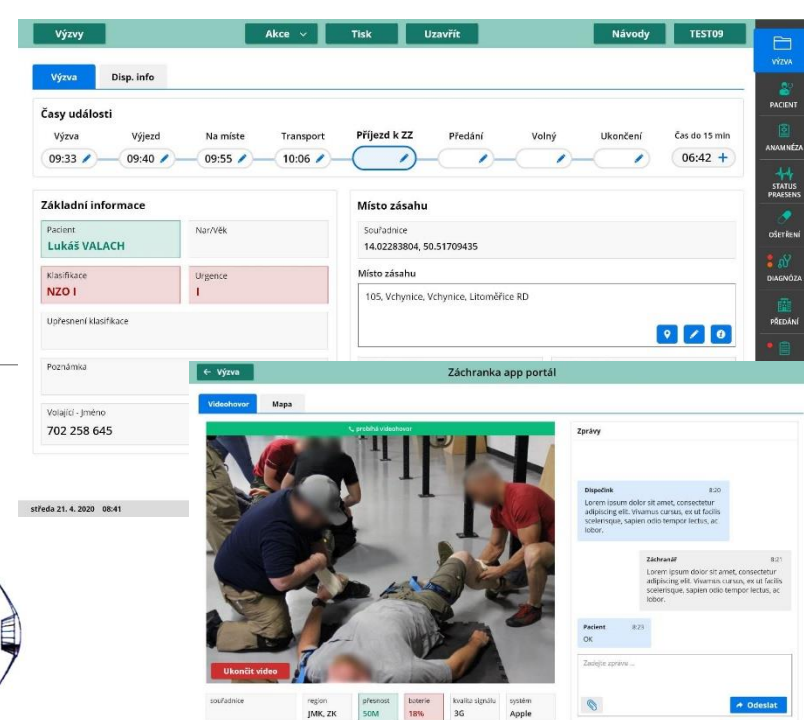
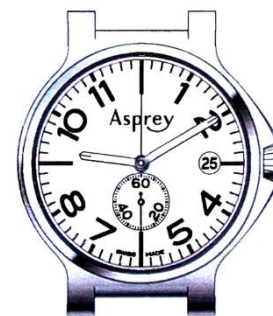
Nutno podat do 12 měsíců od zveřejnění

Vztahuje se na produkty budící stejný celkový dojem
designérská řešení

vzhled výrobku

linie, obrysy, barva, tvar, struktura nebo materiál výrobku samotného, nebo jeho zdobení

jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu



Průmyslové vzory – obecná doporučení

Jakou variantu nebo část produktu vybrat k ochraně?

Má pro mě registrace průmyslového vzoru smysl?

Kdy mám podat?

Kde si mám chránit?

Jaké budou náklady?

Jaké typy řešerší se u průmyslových vzorů provádí?

Odkazy na volně dostupné databáze:

[Národní databáze - https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.vza.frm](https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.vza.frm) (ÚPV)

[Mezinárodní databáze - https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview](https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview) (Design View)

Užitné vzory

Max. doba platnosti je 10 let

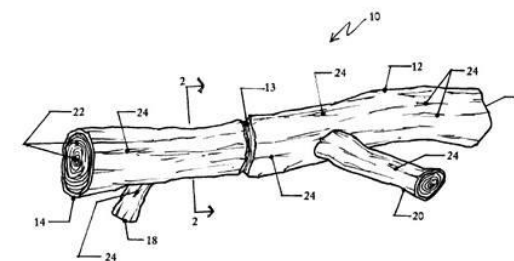
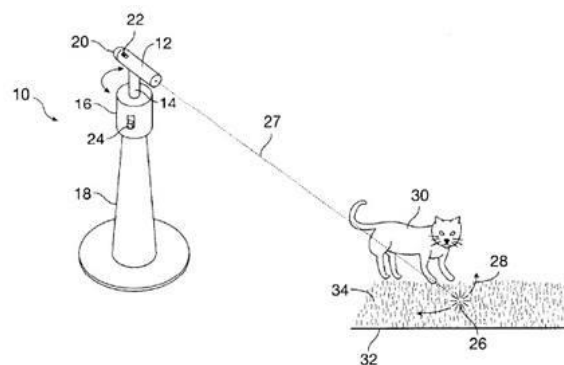
Nutno podat do 6 měsíců od zveřejnění. Pozor ale, pokud by se uvažovalo o pokračování s patentovou ochranou do zahraničí – pak ke zveřejnění před podáním přihlášky dojít nemůže.

Vztahuje se na produkty, odpovídající tzv. nárokům na ochranu

Řízení je jednodušší, rychlejší a méně nákladné – registrační princip (nedělá se rešerše)

Z ochrany jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reprodukční materiály

Existují pouze v některých státech



Patenty

Max. doba platnosti 20 let od přihlášení

Nutno podat dříve než dojde ke zveřejnění

Vztahuje se na produkty, odpovídající tzv. patentovým nárokům

Vynález musí být

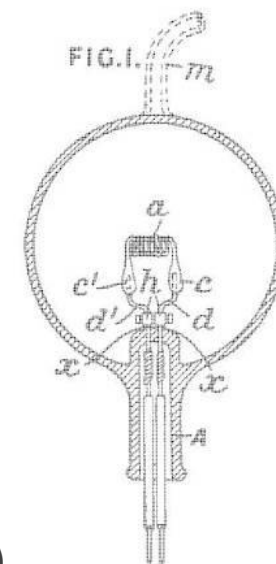
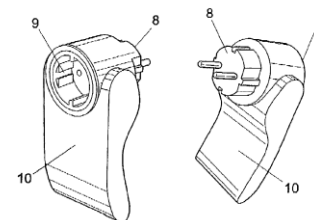
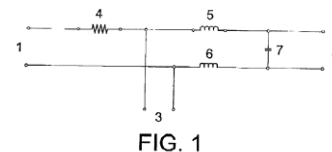
- nový
- výsledkem vynálezecké činnosti
- průmyslově využitelný

Patentovat lze

- nové výrobky a technologie
- chemicky vyrobené látky
- léčiva
- průmyslové produkční mikroorganismy
- biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí

Patentovat nelze

- objevy
- vědecké teorie
- programy pro počítače (jako takové)
- nové odrůdy rostlin a plemena zvířat
- způsoby léčení lidí a zvířat



Příklady patentovaných řešení



Patenty a užité vzory – obecná doporučení

Jakou variantu nebo část produktu vybrat k ochraně?

Má pro mě přihlášení patentu smysl? Přehled aspektů ke zvážení: (<https://www.patententer.com/cs/kdy-patentovat-a-kdy-ne/>)

Kdy mám podat?

Kde si mám chránit? (viz dále)

Jaké budou náklady?

Jaké typy řešerší se u patentů provádí?

Odkazy na volně dostupné databáze:

[Národní databáze - https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.pta.frm](https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.pta.frm) (ÚPV)

<https://worldwide.espacenet.com> <https://www.google.cz/patents> <https://app.patentinspiration.com/>

Expanze do zahraničí

Kde jsou výrobci a kde jsou hlavní trhy? (chytře promyslet)

Jak bude uvažovat konkurence?

Je to řešení pro všechny trhy?

Jaké prodeje odhaduje místní obchodní zástupce?

Jak asi bude trh vypadat za 5, 10, 15 nebo 20 let?

Pozor na místní odlišná pravidla..

Jaká je cena za patent? Jak velký trh si kupují?

Cena za udržování v platnosti po dobu 20 let:

(Patenty se průměrně udržují v platnosti asi 12 let)



USA – cca 13 000 USD

EU (TOP 5) – cca 44 000 EUR

Patentovatelnost SW

- různé země, různá pravidla
- patentovatelné zejména v případě návaznosti na zařízení – zpracování jeho dat, ovlivnění jeho funkce
- Evropa přísnější než USA

Příklady:

Patentovatelné

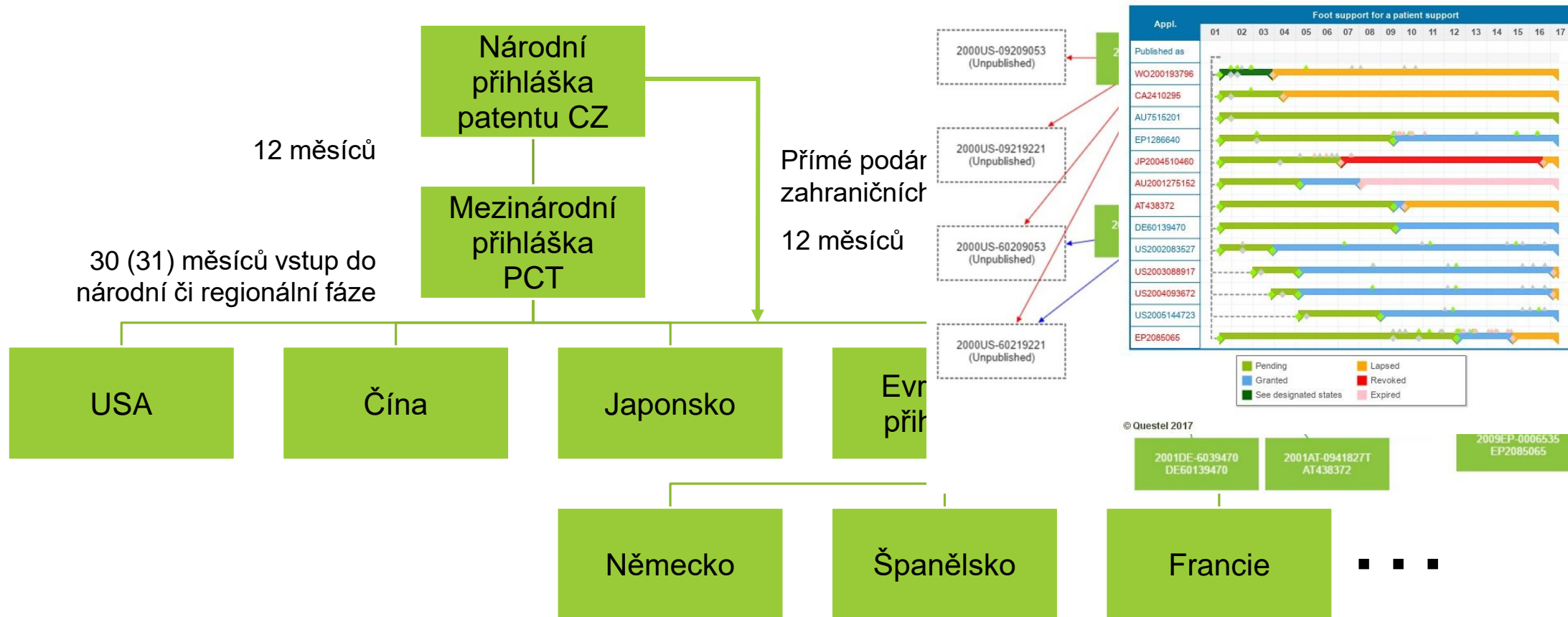
- ovládání laboratorního přístroje
- rozpoznání obličeje (FaceID)
- ovládání průmyslových robotů pomocí AI
- zpracování hlasových příkazů
- simulace šumu v elektrickém obvodu

Nepatentovatelné

- autokorekce textu
- vytvoření nového programovacího jazyka
- detekce spamu, filtrování emailů
- výpočet ceny pojistky

Zde odkaz na „patentovaný eshop“ <http://webshop.ffii.org/index.en.html>

Patentová ochrana v zahraničí



Podání přihlášky v USA

1. Přímo národní cestou
2. Vstup do národní fáze z mezinárodní přihlášky (PCT)
3. Na základě zahraniční prioritní přihlášky

Kdy zvolím kterou variantu?

Různé aspekty:

Napsání přihlášky US zástupcem – 6 000-15 000 USD

Míra rozpracovanosti vynálezu

Specifické softwarové vynálezy nebo metody léčení

Původce může být z USA

Došlo ke zveřejnění

Časové hledisko...

Typy patentových rešerší

- na stav techniky a patentovatelnost
- na průmyslově právní nezávadnost (patentovou čistotu)
- rešerše na zneplatnitelnost (invalidity search)
- PatentWatch – pravidelné sledování novinek u konkurence
- TechnoWatch – sledování novinek v relevantních příbuzných oborech

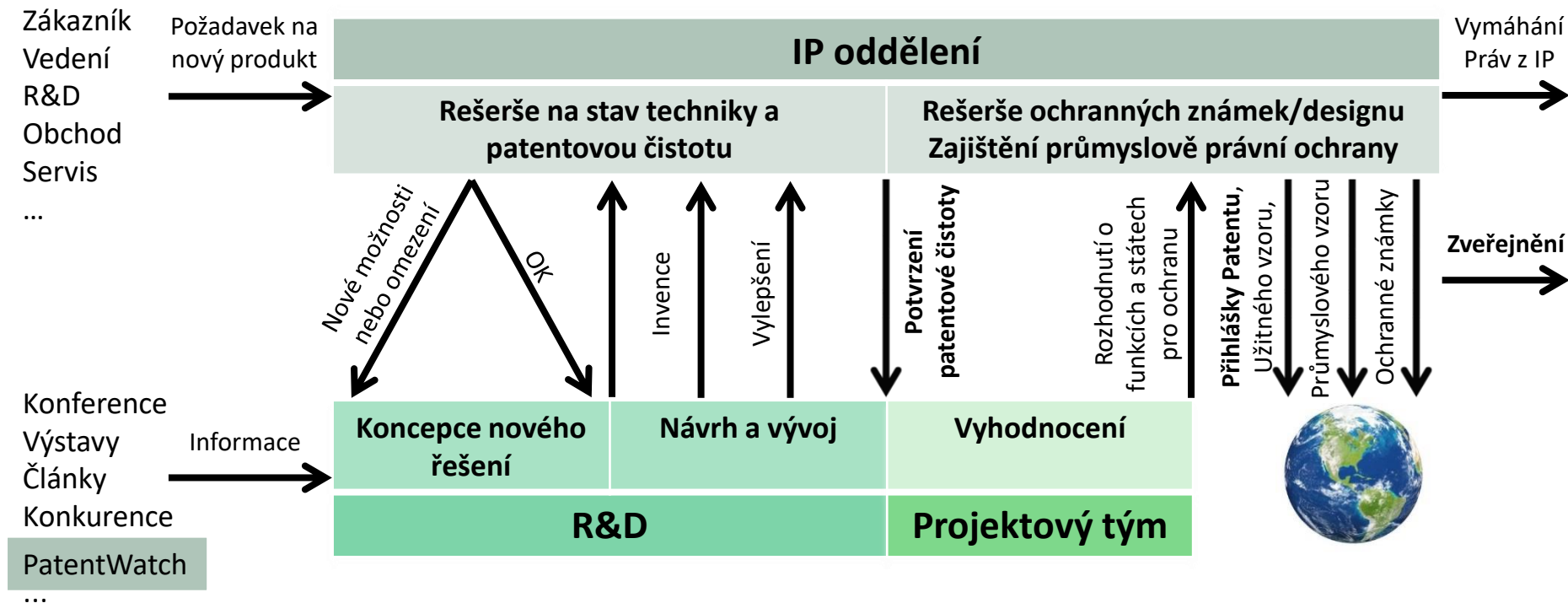
Více o patentech a užitných vzorech

Kanál PatentEnter na Youtube (krátká videa k různým situacím):

<https://youtube.com/playlist?list=PLsb9IeY9pVs6pX2wJixc7YXKc1GjoF1HL>

Dotazy?

Doporučený proces ve firmě



To nejdůležitější k interní kontrole

Soulad obchodních cílů s průmyslově právní strategií.

Uchopení práv – vztahy se zaměstnanci, dodavateli, partnery,..

Komunikace o vlastních právech.

Přehled o konkurenčních aktivitách a informace pro vývoj.

Evidence vlastních práv i rizik plynoucích z práv konkurence.

Uchopení vynálezu

Uzavření správných smluv na začátku

Pracovní smlouva, smlouva o dílo, o společném vývoji,...

Podnikový vynález

Oznámení zaměstnavateli původcem, přijetí zaměstnavatelem a to formálně a průkazně

- Předání formuláře – podpis původce i nadřízeného, datum, objasnění vynálezu, vyjádření obou stran dle § 9, zák. 527/1990 Sb.
- alternativně kniha vynálezce

Zaměstnavatel vyplatí původci přiměřenou odměnu

Množství vynálezů vzniká náhodou, mimo právě probíhající vývojové projekty

Musí být určeno místo, kam se s takovými nápady chodí

Zaměstnanci musí být motivováni se tomu věnovat

Musí existovat tým, který nápad a jeho přínosy vyhodnotí (patentová komise)

Zajištění důkazu o existenci řešení (vynálezu)

Zaslání na vlastní adresu, vidimace, záznamy o aktuálním stavu (v US firmách běžné)



Vnější komunikace a vymáhání práv z duševního vlastnictví

Instruovat marketingová oddělení, aby se patenty chlubila. Lze vycházet z toho, že běžný spotřebitel informaci o tom, že je produkt patentován vnímá dle průzkumů následovně:

- přestože jde o patent na produktu (jeho součást), celá společnost je vnímána jako inovativní
- patentovaný produkt je vnímán jako hodnotný a kvalitní
- produkt je považován za unikátní, protože jej nikdo jiný nemůže kopírovat

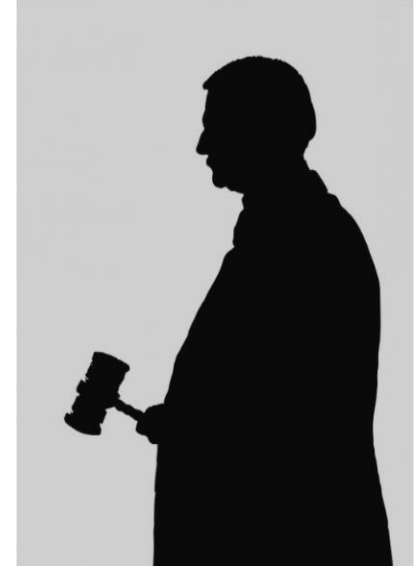
Spotřebitelé si také často neuvědomují, že ochrana platí jen na konkrétních trzích. To je někdy až zneužíváno.

V USA je důležité vyznačit patenty na daném výrobku nebo obalu (případně se řeší odkazem na web). Pokud neprokážu, že porušovatel věděl o existenci patentu, nemohu žádat náhradu škody a ušlých zisků.

Náklady na průměrný spor v patentové oblasti:

Německo – kolem 300 až 400 000 EUR

USA – kolem 800 000 až 2 100 000 USD



Aktuální covidové slevy/dotace od Evropského úřadu pro duševní vlastnictví

Ochranné známky – 50 % ze základních poplatků – EU 850 EUR

Průmyslové vzory (design) – 50 % ze základních poplatků – EU 230 EUR

IP Scan – základní průmyslově právní audit – 75 % z ceny 900 EUR

Evropské patenty – na základě služby IP Scan by mělo být možné čerpat slevu 75 % na poplatky u Evropského patentového úřadu (EPO) a 50 % na služby patentového zástupce (celkem až 4400 EUR) (Tato dotace ještě nebyla oficiálně schválena.)

Vše administrativně jednoduché.

Dotazy?

Umělá inteligence, SW v patentech,
patent intelligence a další trendy

Děkuji za pozornost!

Michal Jordán

michal.jordan@patententer.cz

Tel.: 733 788 639