



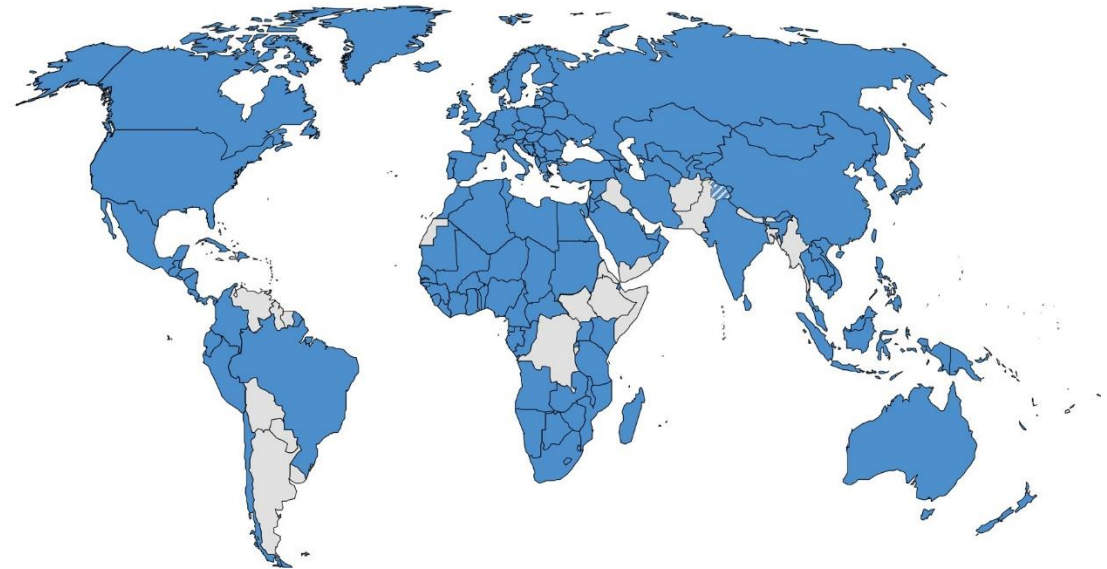
Patenty, značka a design při exportu – nejlepší praxe a aktuální podpora

MICHAL JORDÁN, RADEK TIHELKA



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 ...
- Práva jsou teritoriální



SLEVOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO SME

| | | MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK | MALÝ/STŘEDNÍ PODNIK |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | PORADENSTVÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ, OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY (EU I MEZINÁRODNÍ) | 1500 € | ✓ |
| 2. | NÁRODNÍ PATENTOVÉ PŘIHLÁŠKY | 750 € | ✓ |

S VČASNÝM PODÁNÍM ŽÁDOSTI A JEJÍM VYŘÍZENÍM VÁM BEZPLATNĚ POMŮŽE

Ochranná známka

- Odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od výrobků a služeb druhého subjektu
- Právo a povinnost označení užívat
- Právo zakázat ostatním užívat označení
- Nehmotný majetek



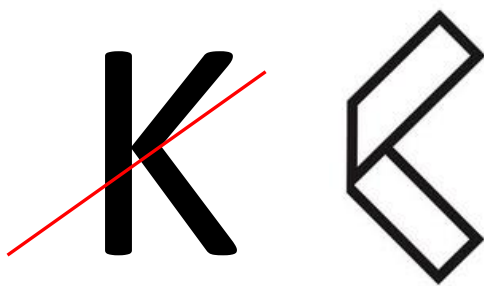
Ochranná známka

- Náklady na přihlášku:
 - Česká republika – cca 10,000 Kč
 - Evropská unie – cca 30,000 Kč
 - Spojené státy – cca 40,000 Kč
- Řízení o zápisu – v ideálním případě cca 4-5 měsíců
- Platnost 10 let



Rozlišovací způsobilost

- Způsobilost rozlišit výrobky a služby jednoho subjektu od druhého
- Popisnost
- Klamavost, vulgárnost a dobré mravy



~~Lékořicový likér~~

~~560977~~

~~(30) Cukrovinky
(33) Alkoholické
nápoje...~~

~~Novichok~~

~~OZEU017880874~~

~~(32) Pivo, energetické nápoje
(33) Alkoholické nápoje~~

Právo a povinnost označení užívat

- Zápisem získáte výhradní právo označení užívat
- 5 let od zápisu povinnost užívat
- V případě neužívání můžete o OZ přijít



Právo zakázat ostatním užívat označení

- Námitky
- Zdržovací výzva, Žaloba
- Celní správa – IP Enforcement Portal
- Amazon, eBay, Alibaba, Aliexpress, ...



Kolize se staršími právy

Ochranné známky v ČR

1,985,036 aktivních ochranných známek

150,000 ročně



JETSURF
MOTORIZED SURFBOARD

air/bank
ČLEN SKUPINY PPF


kofola[®]
original

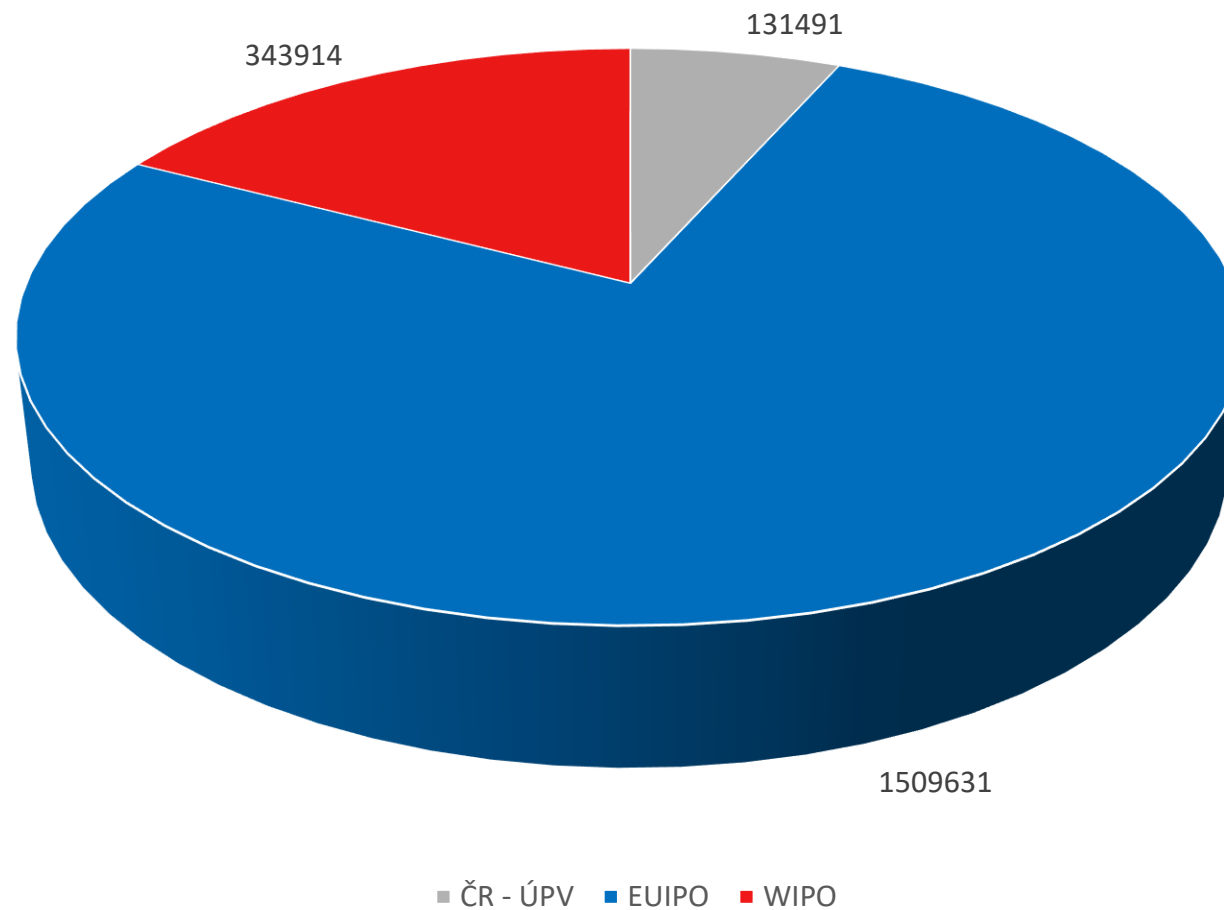
fatra[®]



Pilsner Urquell[®]

Google

Ochranné známky v ČR



Základem je rešerše

Úřady již kolize se staršími právy neposuzují, můžete ale obdržet námitky

Česká databáze (ÚPV)

Mezinárodní databáze (TM View)

óter

Ochranná známka

Před podáním:

- Rozlišovací způsobilost
- Kolize se staršími právy

Po zápisu:

- Právo a povinnost označení užívat
- Právo zakázat ostatním užívat označení



Průmyslové vzory

OCHRANA DESIGNU

Průmyslové vzory

- Ochrana designu výrobku
- Různé systémy (ČR, EU, USA)
- Rozsah ochrany je dán pouze vyobrazením a teritoriem
- Doba platnosti max. 25 let
- Hromadná přihláška průmyslových vzorů

Vyobrazení



Novost a individuální povaha

- Průmyslový vzor musí být nový a nesmí být shodný s již existujícími výrobky
- Předuveřejnění 12 měsíců
- Evropský úřad novost a individuální povahu nezkontroluje, český ano

Rešerše

Národní databáze (ÚPV)

Mezinárodní databáze (Design View)

Příklad patentu / užitného vzoru

UŽITNÝ VZOR

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky:
(22) Přihlášeno:
(47) Zapsáno:

(73) Majitel:
České vysoké učení technické v Praze
Dejvice, CZ

(72) Původce:
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.,
Čakovice, CZ
Ing. David Miklas, Praha 9, Libeň, CZ
Bc. Robin Fišer, Rožnov pod Radho
Ing. Martin Hřeben, Praha 6, Liboc,
Ing. Lukáš Locker, Skuhrov nad Běl

(74) Zástupce:
PatentEnter s.r.o., Koliště 1965/13a,
Černá Pole

(54) Název užitného vzoru:
Adaptér a sestava filtrační masky

Adaptér a sestava filtrační masky

Oblast techniky

5 Předkládané technické řešení se týká masky pro vytvoření filtrační masky s takovým adaptérem.

Dosavadní stav techniky

10 V současném stavu techniky je :
uživatelé před vdechnutím nebezpečí a bakterie atd. Výhodné se jedná o vzduchu navíc chrání obličej, zejména kapének. Taková maska tedy zároveň

15 Pro situace, kdy není dostatek ochranných pomůcek, je možné zvlášť výhodné je propojit s částicovým

součástí. Při výhodném využití vstříknout dostatečně pružný a zároveň odolný

5 Bylo zjištěno, že povrch běžné potápěčské masky pro umožnění spolehlivě de sestavy filtrační masky v infekčním

10 S výhodou se využívá, že první mechanismem zvoleným z mnoha uzpůsoben pro zapadnutí do daných mechanizmů umožňují rychlé a spolehlivé. Zároveň je tyto spojovací mechanismy

15 Výhodné je částicový filtr zvolený zvlášť výhodné je zvolen filtr typ umožňující navíc opakovaně použít

Objasnění výkresů

5 být vnější závit na adaptéru, například pod uchycení takových výstupů může být jakákoliv spojka vůči adaptéru 1, obvykle šroubovitou drážkou na čele v alternativních provedeních

10 Předmětem předkládaného řešení zahrnuje potápěčskou masku, varianta adaptéru 1 popsaná druhým koncem 5 připevňuje vyvedený výdechový a nádechový kanál masky. Spojením.

15 Částicovým filtrem je vybrán P3 značí vysokou filtrační účinnost HEPA filtrů používaných v

NÁROKY NA OCHRANU

1. Adaptér (1) pro upevnění částicového filtru (2) k potápěčské masce (3), přičemž tento adaptér (1) zahrnuje první konec (4) pro spojení s částicovým filtrem (2) a druhý konec (5) pro spojení s potápěčskou maskou (3) propojené nádechovým kanálem (6) adaptéru, **vyznačující se tím,** že první konec (4) je vůči druhému konci (5) nakloněn pod úhlem alespoň 25°.

40 částicového filtru k potápěčské masce s částicovým filtrem a druhý konec propojené nádechovým kanálem (6) adaptéru, vyznačující se tím, že první konec (4) je vůči druhému konci (5) nakloněn pod úhlem alespoň 25°.

45 Výhodné je první konec vůči druhému konci tohoto úhlu záleží zejména na typu masky, a případně také na konstrukci

Výhodnější je tento úhel naklonění

50 První konec i druhý konec adaptéru vůči sobě otočeny, resp. nakloněny naklonění oproti stavu, kdy by byly vzájemně zarovnané, takže by byl proudění v druhém průchodu.

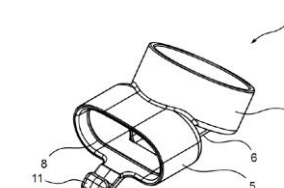
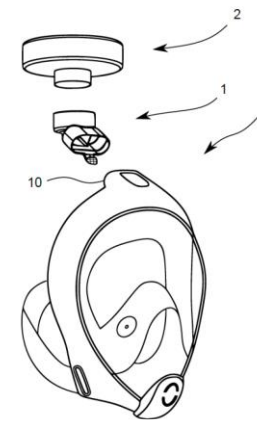
40 obr. 7 je zobrazen boční pohled

40 obr. 8 je znázorněn pohled shora z prvního a druhého konce adaptéru

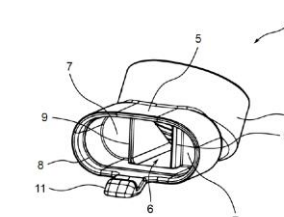
Příklady uskutečnění technického řešení

Technické řešení bude v dalším detailu

50 Předmětem předkládaného řešení zahrnuje potápěčskou masku 3 uzpůsobenou pro vymezení utěsněného prostoru masky 3. Adaptér 1 je v zobrazeném provedení díky kterému jsou sníženy náklady na výrobu a dosaženo dostatečné přesnosti pro spojení



Obr. 2



Obr. 3



Podmínky udělení patentu (obdobné u užitého vzoru)

novost

vynálezeký krok

Vynález je výsledkem vynálezeké činnosti, jestliže
pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky

průmyslová využitelnost

Rozsah ochrany patentu

k porušení patentu dojde tehdy, **zahrnuje-li** dané řešení **všechny znaky alespoň jednoho nezávislého patentového nároku**

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

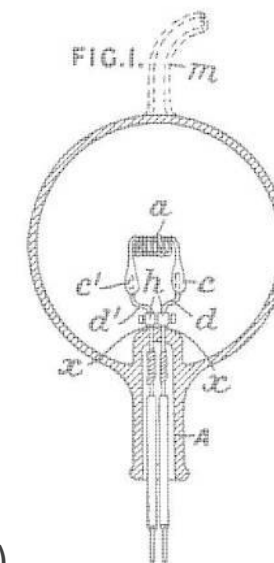
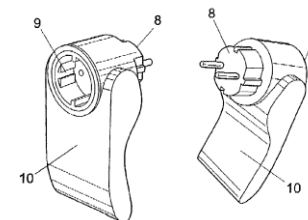
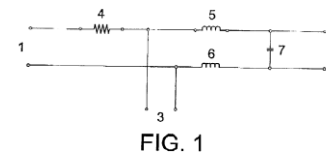
- nový
- výsledkem vynálezecké činnosti
- průmyslově využitelný

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



Užitné vzory

Max. doba platnosti je 10 let

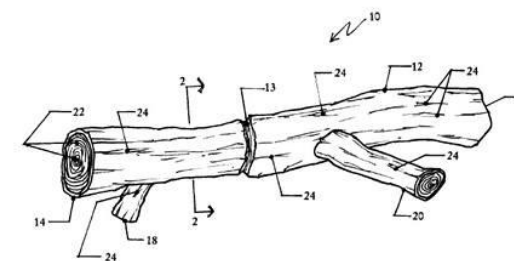
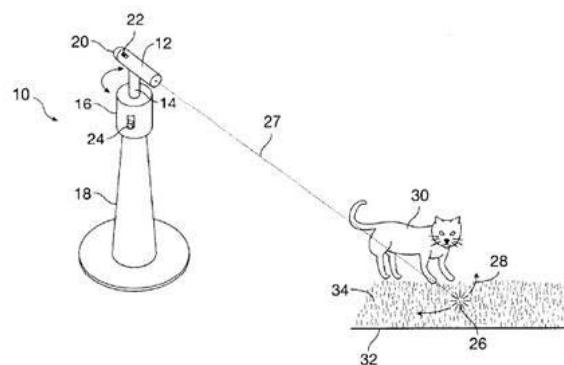
Nutno podat do 6 měsíců od zveřejnění. Pozor ale, pokud by se uvažovalo o pokračování s patentovou ochranou do zahraničí – pak ke zveřejnění před podáním přihlášky dojít nemůže.

Vztahuje se na produkty, odpovídající tzv. nárokům na ochranu

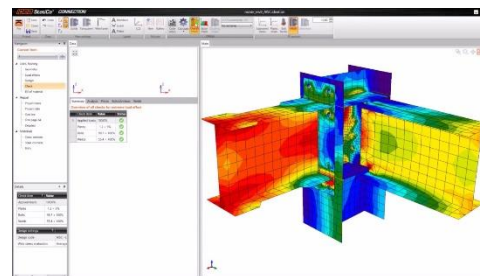
Řízení je jednodušší, rychlejší a méně nákladné – registrační princip (nedělá se rešerše)

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

Existují pouze v některých státech



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 řešení 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/>

Technické hledisko

- Bude řešení funkční?
Jak velké technické výhody přinese?
- Existují technické alternativy k tomuto řešení?
- Jak dlouhá je odhadovaná životnost technického řešení?
- Jak nákladný bude vývoj tohoto řešení?

Výrobní hledisko

- Jak nákladná bude výroba tohoto řešení?
- Bude výroba zajištěna u třetích stran?

Průmyslově právní hledisko

- Není řešení v kolizi s patenty ostatních? Nepotřebujeme/nemáme licenci?
- Je řešení nové?
- Jaká je úroveň vynálezecké činnosti?
- Jak širokého rozsahu ochrany je možné dosáhnout?
- Jaká je šance, že samotná existence patentu odradí konkurenci?
- Dojde zveřejněním patentu k vyzrazení know-how, které by jinak bylo možné uchovat v tajnosti?
- Jak dobrá je schopnost zjistit, že patent někdo poruší?

Obchodní hledisko

- Jak velký trh pro toto řešení existuje?
Jak vysoké zisky může generovat?
- Jak velká je možnost, že na toto řešení budou udělovány licence? Jak vysoké zisky z nich lze očekávat?



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

Informace dostupné z online patentových databází – detailní

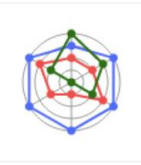
- průmyslově právní nezávadnost (patentová čistota, Freedom To Operate)
- informace o stavu techniky a patentovatelnosti řešení
- konkrétní řešení konkrétních problémů
- možnost zrušit problematický patent / vymazat užitný vzor
- monitoring stavu patentů a patentových rodin na různých trzích



Key players



Key players by technical domain



Player impact



Key players by legal status



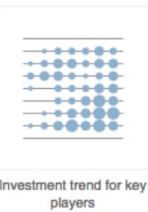
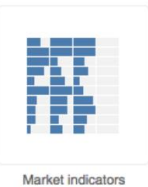
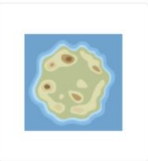
Key inventors



Player indicators

Informace dostupné z online patentových databází – přehledové

- trendy v určitých oborech nebo u konkrétních technologií
- vývojové aktivity konkurence, kdo s kým spolupracuje
- nalezení partnerů pro spolupráci a obchodních příležitostí
- nalezení expertů v určitých oblastech
- PatentWatch – pravidelné sledování novinek u konkurence či v určitých oblastech
- informace z patentů získávají další rozměr v kombinaci s informacemi z vědeckých článků, grantů a vývojových projektů, klinických zkoušek, vysokoškolských prací, informacemi o investicích, startupech či z korporátních informací (výroční zprávy)



Když se v R&D žádné patentové informace nevyužívají

Zákazník
Vedení
R&D
Obchod
Servis
...

Požadavek na
nový produkt

Konference
Výstavy
Články
Konkurence
...

Informace



Neznalost technologií
ani patentů konkurence



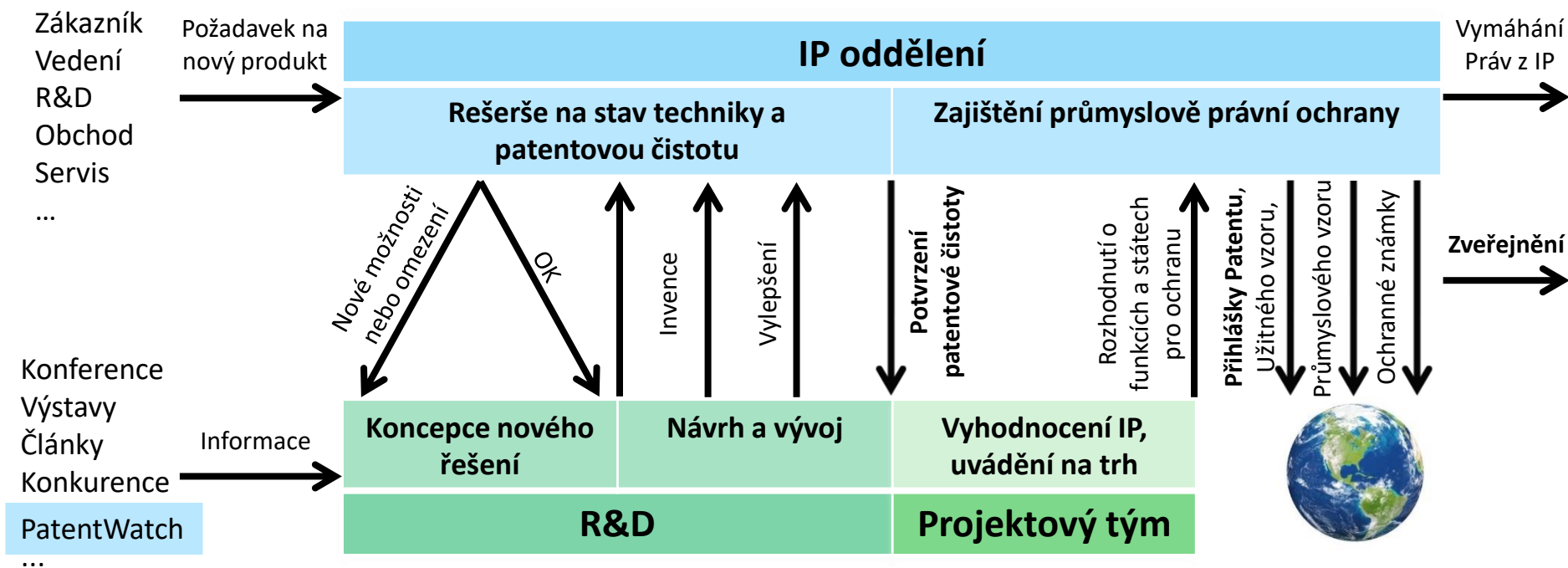
Porušování patentů
nebo jiných práv
někoho jiného a z
toho plynoucí
spory, stahování či
redesign produktů,
pověst,...

Nové řešení
založeno na
nekompletních
informacích

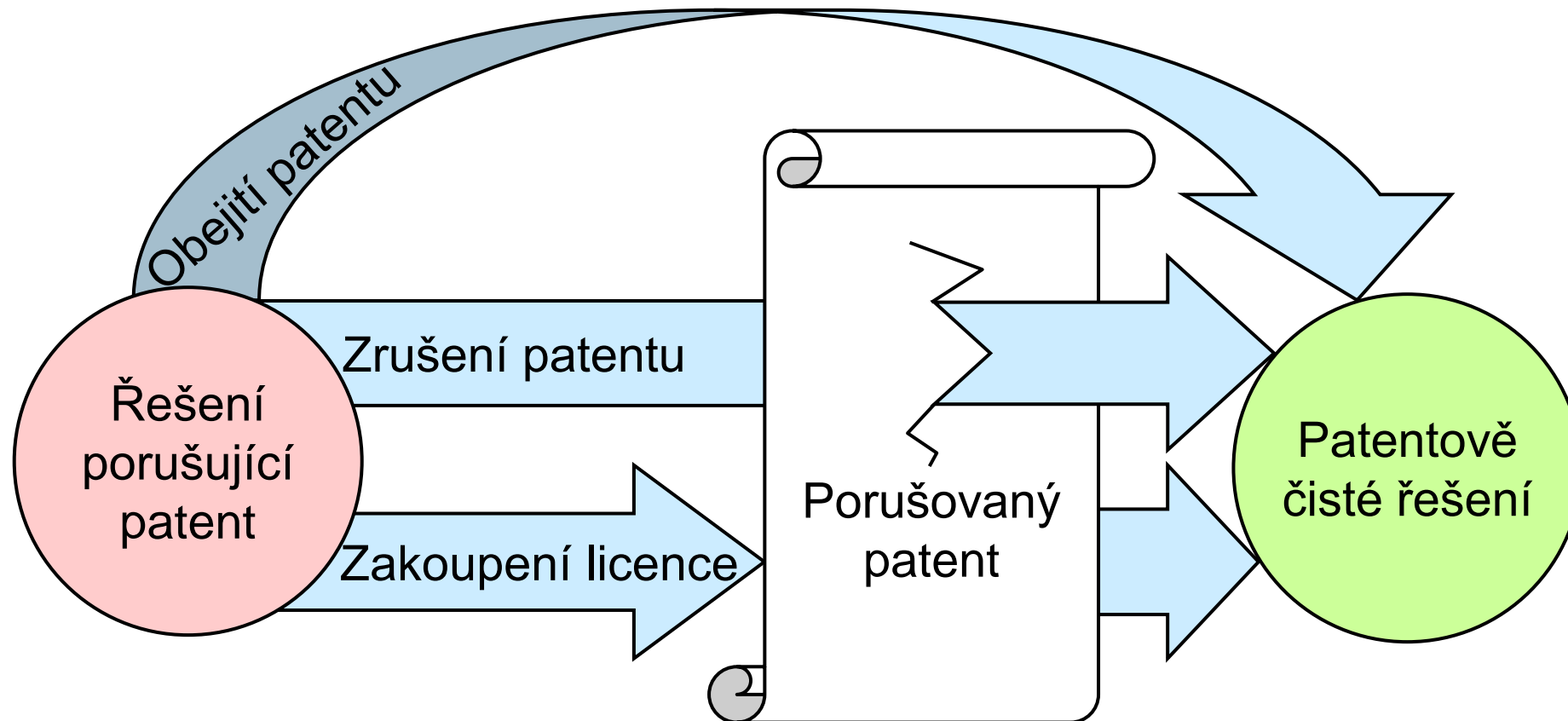
Hledání řešení
problémů,
které již někdo
vyřešil

Nevyužití příležitosti vhodné
ochrany nebo investice do
zbytečné / slabé ochrany

Typické využití pat. informací v R&D



Možnosti u konfliktního patentu



Více o patentech a užitných vzorech

Kanál PatentEnter na Youtube

Informace k různým životním situacím v oblasti patentů:

(získání patentu, porušování, ceny, smlouvy, převody, licence, SW, zahraničí,...)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb9leY9pVs6pX2wJixc7YXKc1GjoF1HL>

Aktuální covidové slevy/dotace od Evropského úřadu pro duševní vlastnictví

Ochranné známky – 75 % ze základních poplatků – EU 850 EUR

Průmyslové vzory (design) – 75 % ze základních poplatků – EU 230 EUR

IP Scan – základní průmyslově právní audit – 90 % z ceny 900 EUR

Patenty - 50% z ceny národní přihlášky patentů

Celkem sleva/dotace až 2250 EUR

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

Děkujeme za pozornost!

Michal Jordán

michal.jordan@patententer.cz

Tel.: 733 788 639

Radek Tihelka

radek.tihelka@patententer.cz

Tel.: 736 661 176