

Patenty, značka a design při exportu

MICHAL JORDÁN A RADEK TIHELKA



Příklady patentovaných řešení



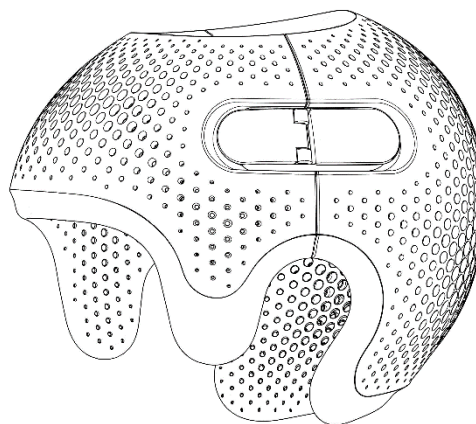
Příklad produktu a jeho ochrany



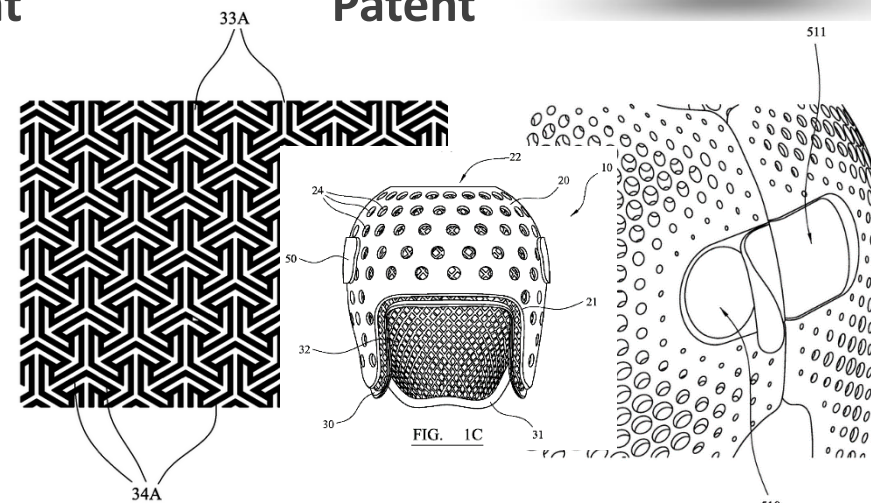
Ochranná známka



Průmyslový vzor / design patent



Patent



1. An orthosis (10) for correcting head deformities, the orthosis (10) comprising a mesh layer (30), wherein regions of varying stiffness in the mesh layer (30) are adapted to apply varying pressure to a wearer's head, so as to restrict undesirable growth and allow desired growth to correct the deformities, wherein the regions of varying stiffness comprises at least one region of increased flexibility, so as to allow growth of a wearer's head in an area corresponding to the at least one region of increased flexibility, characterised in that :
the orthosis further comprises an outer layer (20) that defines the exterior shape of the orthosis (10), wherein the mesh layer (30) is disposed within the outer layer (20);
the orthosis comprising at least one region which defines a void between the mesh layer (30) and the outer layer (20), so as to accommodate growth in the wearer's head.

Věříme inovacím / vynálezům?

„Všechno co mohlo být vynalezeno, již vynalezeno bylo“

Charles H. Duell, Commisioner U.S Office od Patents, 1899

„Létající stroje těžší než vzduch nemohou existovat“

Lord Kelvin, president, Royal Society, 1895

„Tento „telefon“ má příliš mnoho nedostatků na to, aby byl považován za komunikační prostředek. Zařízení pro nás nemá žádnou hodnotu.“

Western Union, 1876

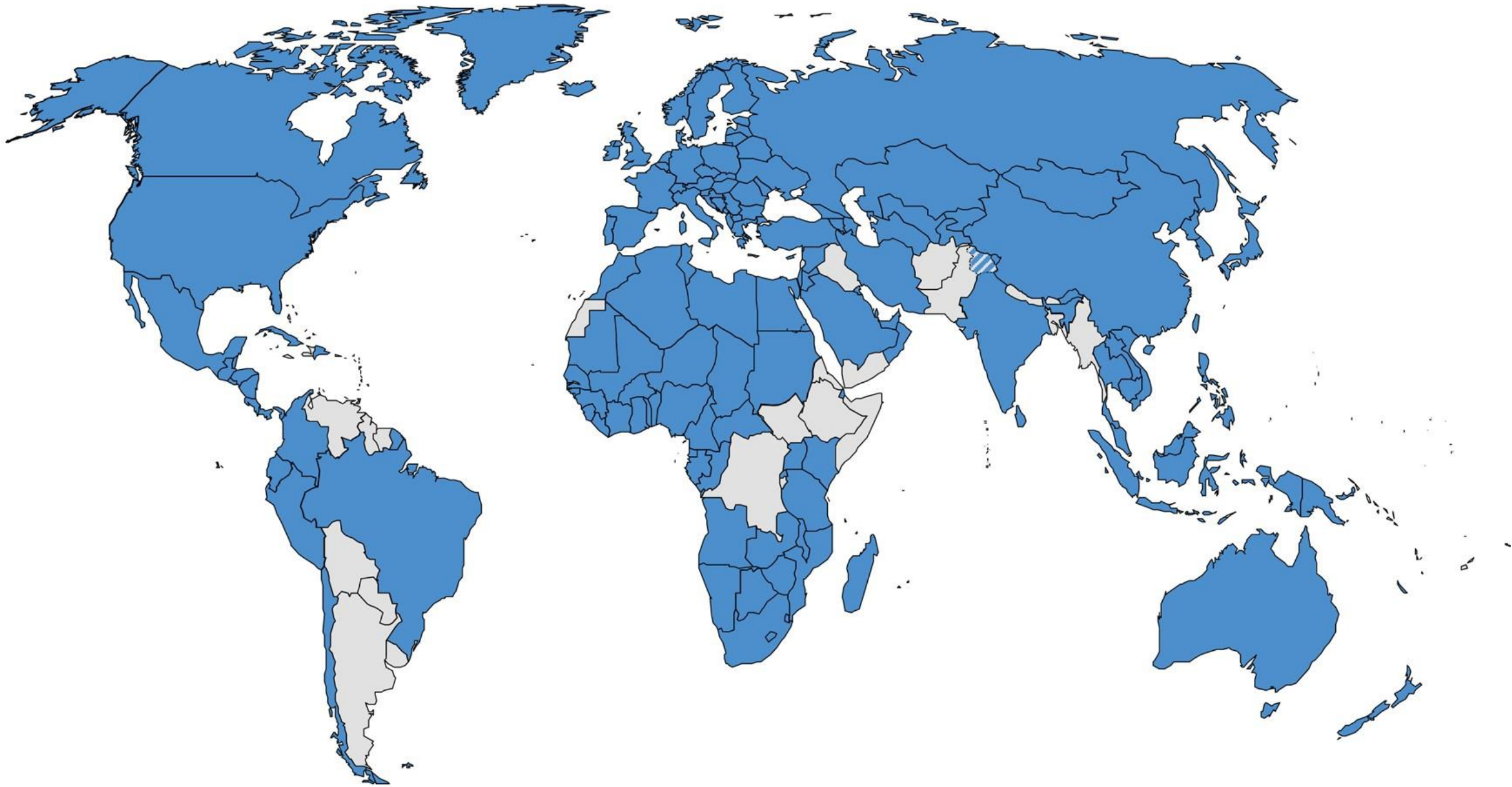
"Doposud mohl každý člověk okamžitě použít to, co vynalezl jiný; takže vynálezce neměl ze svého vlastního vynálezu žádnou zvláštní výhodu. Patentový systém to změnil; na omezenou dobu zajistí vynálezci výlučné užívání jeho vynálezu; a tím přidá palivo do ohně génia při objevování a výrobě nových a užitečných věcí."

Abraham Lincoln

Smysluplné využití průmyslového vlastnictví (IP)

- 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 ...





Zodpovědné rozhodování ochraně IP

Např.:

- odhad navýšení zisků v případě, kdy bude produkt ochráněn patentem
- možné ztráty při nutnosti změnit název produktu nebo společnosti
- ušlé zisky, pokud stejnou inovaci produktu nebo jeho design využije konkurence
- ...

Inovační vouchery: Ochrana práv průmyslového vlastnictví

- **Poskytovatel dotace:** Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
- **Název výzvy:** Inovační vouchery: Ochrana práv průmyslového vlastnictví
- **Způsobilé výdaje:** služby fakturované patentovými zástupci od 1.1.2021
- **Výše podpory:** 50 tis. – 500 tis. Kč na 1 projekt
- **Míra podpory:** 75 %

Příklady využití dotace

- poskytování odborné pomoci, poradenství, zastupování před úřady v ČR i zahraničí
- příprava přihlášek
- reakce na výměry, rešerše, překlady
- správní poplatky hrazené příslušným úřadům

- více informací <https://www.patententer.com/cs/dotace-sluzby-patentovych-zastupcu/>

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 (marketing).

Evidence vlastních práv i rizik plynoucích z práv konkurence.

Dotazy?

Značka a design při exportu

OCHRANNÉ ZNÁMKY



Značka a design při exportu

- Co je ochranná známka a průmyslový vzor
- Náležitosti ochrany
- Možnosti mezinárodní ochrany
- Přehled nákladů

Ochranná známka

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



Právo a povinnost označení užívat

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



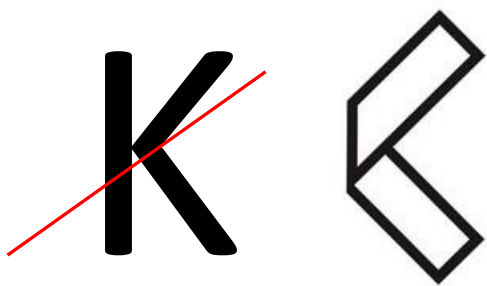
Právo zakázat ostatním užívat označení

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



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~~

Kolize se staršími právy

Ochranné známky v ČR

2,062,924 aktivních ochranných známek

150,000 ročně



Pilsner Urquell

JETSURF
MOTORIZED SURFBOARD

air/bank
ČLEN SKUPINY PPF

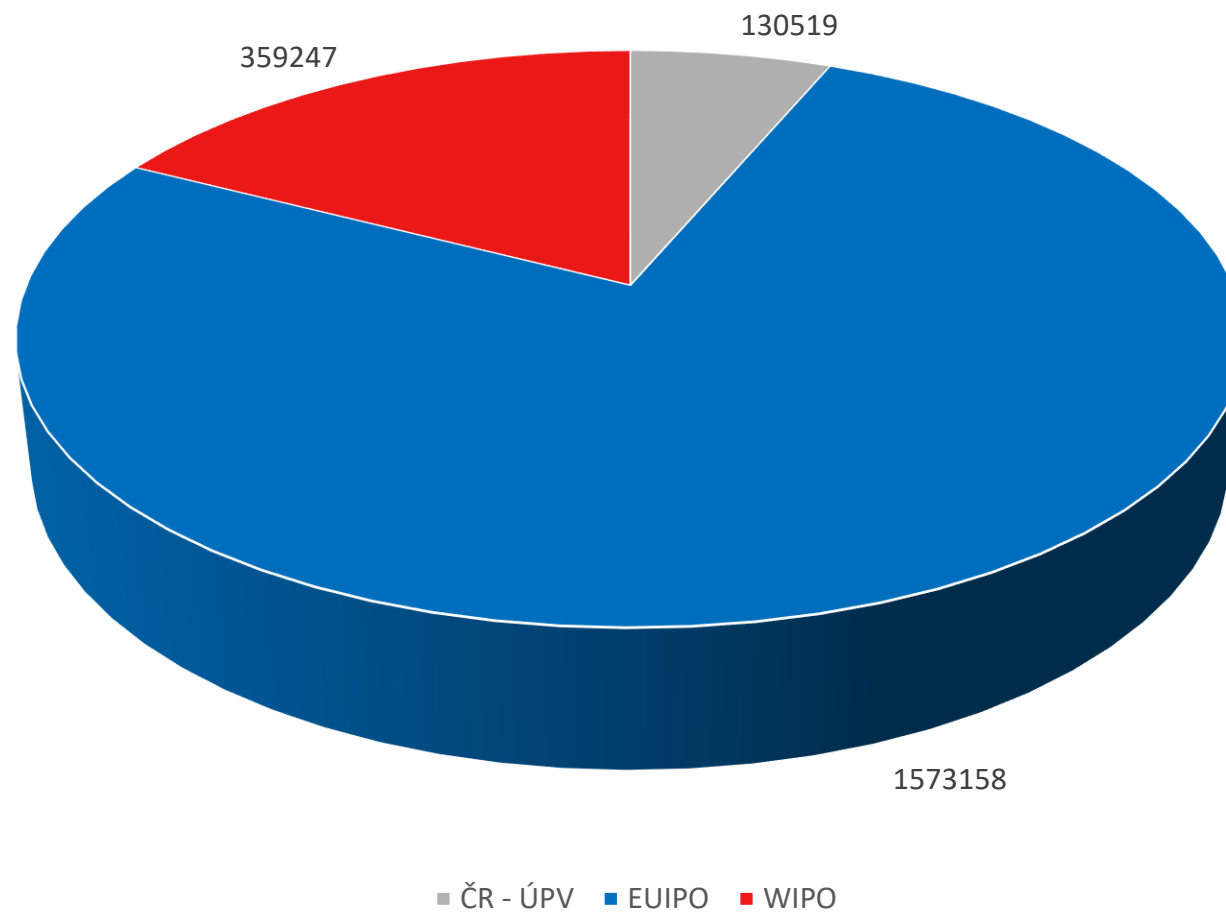

kofola
original

fatra

Google



Ochranné známky v ČR



Základem je řešerše

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

Česká databáze (ÚPV)

Mezinárodní databáze (TM View)

óter

Cesty mezinárodní ochrany

1. Národní přihláška
2. Regionální přihláška
3. Mezinárodní zápis

Cesty ochrany – národní přihláška

- Ochrana v jedné zemi, prostřednictvím národního úřadu
- Nutnost mít místního zástupce
- Náklady:
 - ČR – cca 10 000 Kč
 - SK – cca 9 000 Kč
 - USA – od 30 000 Kč



Cesty ochrany – regionální přihláška

- Ochrana ve skupině zemí
- Zástupce z jedné ze zemí
- EU, ASEAN, OAPI, EAEU
- Náklady:
 - EU – cca 40 000 Kč



Cesty ochrany – mezinárodní zápis

- Až 128 zemí, mezinárodní úřad WIPO
- Zástupce z členské země madridské dohody
- Musí být postaven na existující ochranné známce
- Náklady:
 - od 35 000 Kč
 - každá další země od 3000 Kč

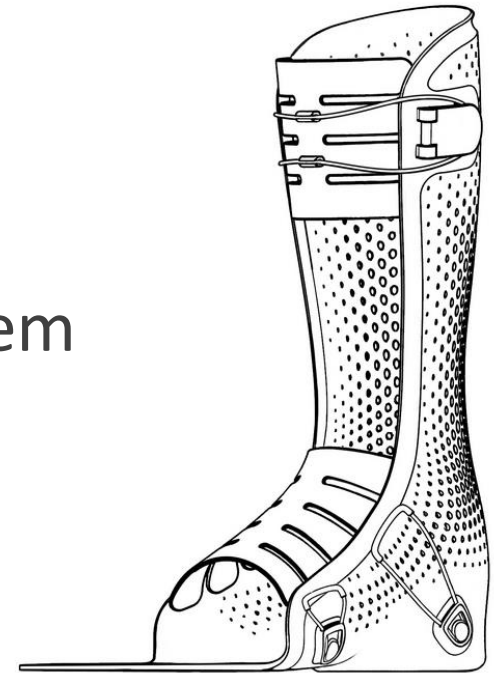


Značka a design při exportu

PRŮMYSLOVÝ VZOR

Průmyslové vzory

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



Vyobrazení



Ukázka

RCD 008668677-0009

ART OF SPORTS s.r.o.

David George Armani

31/08/2021

11.02 Trophies



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)

The screenshot shows a web application for emergency response management. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Výzvy', 'Akce', 'Tisk', 'Uzavřít', 'Návody', and 'TEST09'. Below this, there are tabs for 'Výzva' and 'Disp. info'. The main content area is divided into several sections:

- Časy události (Event Times):** A horizontal timeline showing key events: Výzva (09:33), Výjezd (09:40), Na místě (09:55), Transport (10:06), **Příjezd k ZZ** (highlighted), Předání, Volný, Ukončení, and Čas do 15 min (06:42).
- Základní informace (Basic Information):**
 - Pacient: **Lukáš VALACH**
 - Nar/Věk: [empty]
 - Klasifikace: **NZO I**
 - Urgence: **I**
 - Upřesnění klasifikace: [empty]
 - Poznámka: [empty]
 - Volající - Jméno: **702 258 645**
- Místo zásahu (Incident Location):**
 - Souřadnice: 14.02283804, 50.51709435
 - Místo zásahu: 105, Vchynice, Vchynice, Litoměřice RD
 - Součinnost ZZS: **RLP (221, LOV)**
 - Součinnost IZS: [empty]
 - Posádka: 245, Dorota Jelenová, Vendelín Pánek, Luboš Trính

At the bottom, there is a status bar showing the date and time 'středa 21. 4. 2020 08:41', notification counts ('22 chyb', '2 upozornění'), battery level (78%), and connection status (Neřipojeno). A vertical sidebar on the right contains icons for various system functions: VÝZVA, PACIENT, ANAMNÉZA, STATUS PRAESENS, OŠETŘENÍ, DIAGNÓZA, PŘEDÁNÍ, DOKUMENTACE, STATISTIKY, DOPRAVNÍ ÚDAJE, and ZÁCHRANKA APP PORTÁL.

Cesty ochrany

1. Národní přihláška

- Od 7 000 Kč

2. Regionální přihláška

- Od 20 000 Kč

3. Mezinárodní zápis

- Od 25 000 Kč

Dotazy?

Užitné vzory

Max. doba platnosti je 10 let

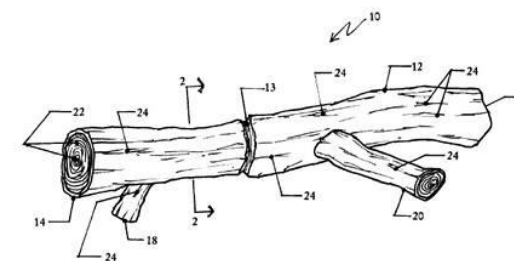
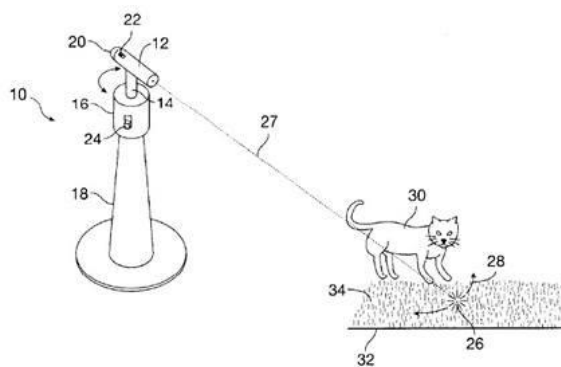
Nutno podat do 6 měsíců od zveřejnění. Pozor ale, pokud by se uvažovalo o pokračování s patentovou ochranou do zahraničí – pak ke zveřejnění před podáním přihlášky dojít nemůže.

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

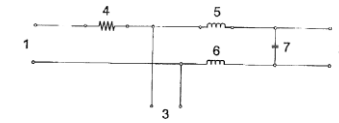
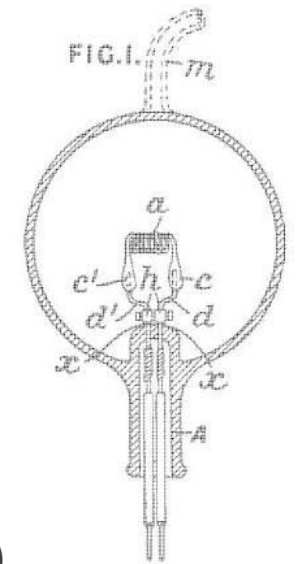
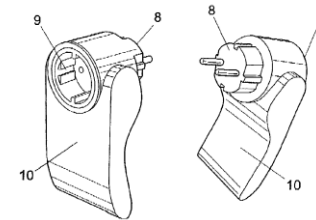


FIG. 1



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

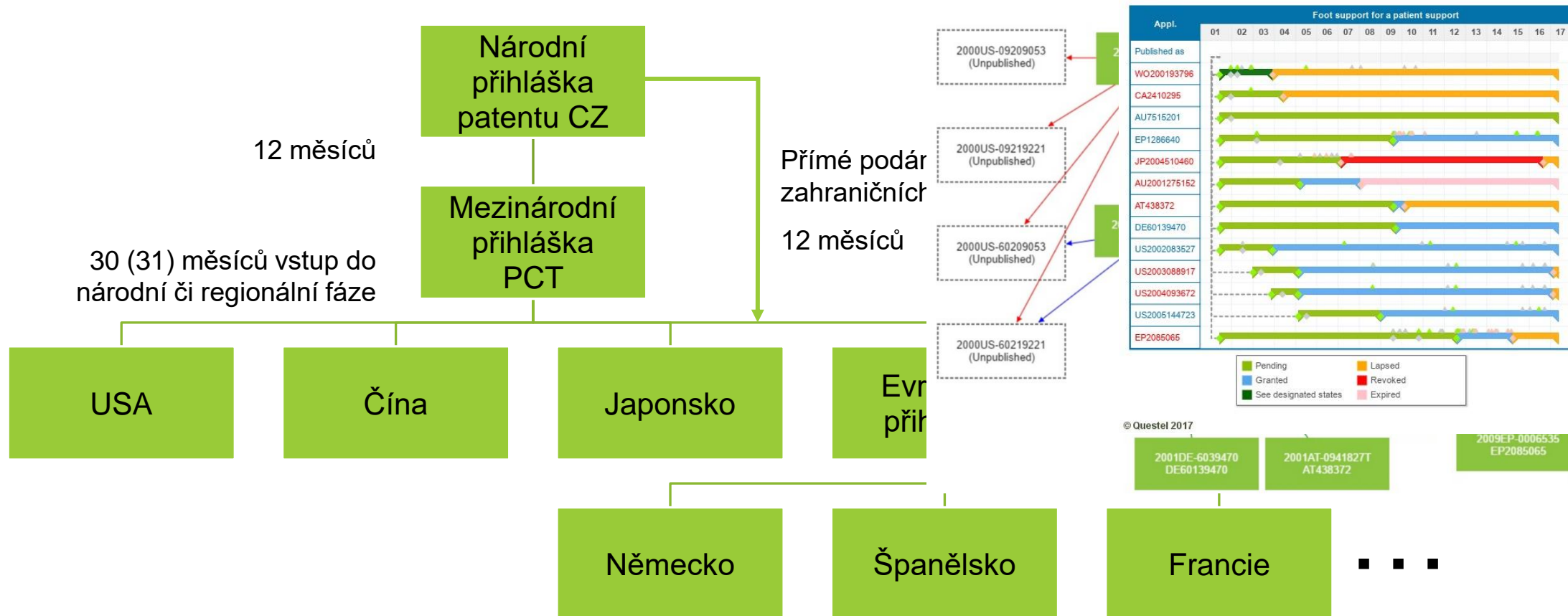
- ovládání laboratorního přístroje
- rozpoznání obličeje (FaceID)
- ovládání průmyslových robotů pomocí AI
- zpracování hlasových příkazů
- simulace šumu v elektrickém obvodu

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

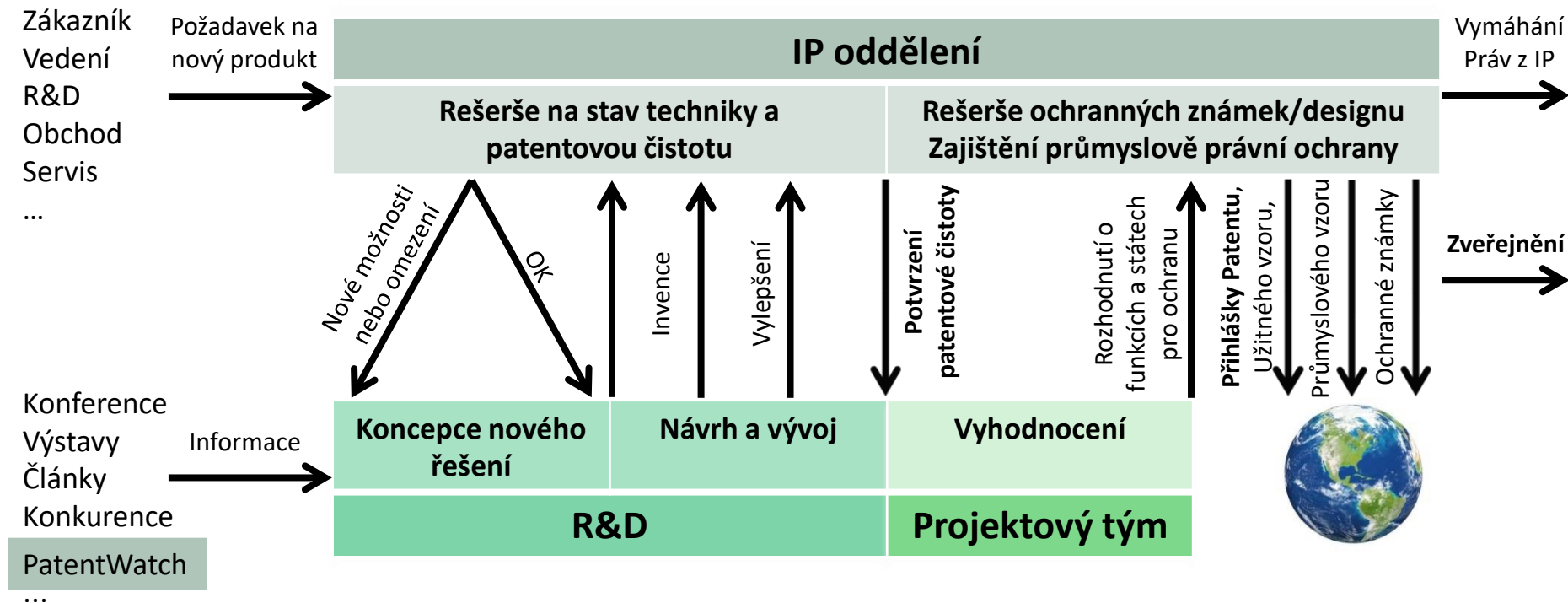
Došlo ke zveřejnění

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

Doporučený proces ve firmě



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

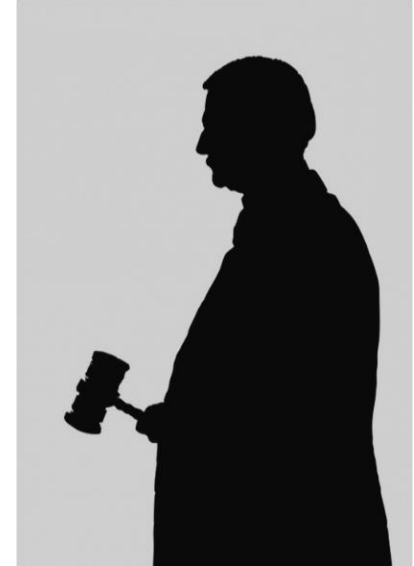
Spotřebitelé si také často neuvědomují, že ochrana platí jen na konkrétních trzích. To je někdy až zneužíváno.

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



Více o patentech a užitných vzorech

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

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

Dotazy?

Děkujeme za pozornost!

Radek Tihelka

radek.tihelka@patententer.cz

Tel.: 736 661 176

Michal Jordán

michal.jordan@patententer.cz

Tel.: 733 788 639