



European
IPR Helpdesk



The European IPR Helpdesk

Účinné a hospodárné patentové strategie pro malé a střední podniky

Jak mohou alternativní strategie, bez nutnosti vlastnit patenty nebo vymáhat s nimi související práva, vaši firmě poskytnout cenově nenáročnou konkurenční výhodu

Tento článek představuje výňatek z European Helpdesk Bulletinu, č. 5, duben – červen 2012

Roberto d'Erme

European IPR Helpdesk

Jeremy Philpott*

EPO European Patent Academy

Účinná strategie ochrany a nakládání s duševním vlastnictvím (Intellectual Property, IP) je životně důležitá nejen pro velké firmy; vhodně zvolené IP strategie mohou představovat zásadní obchodní nástroj i pro firmy střední či malé a dokonce i pro jednotlivé vynálezce. Efektivní IP strategie přitom vůbec nemusí obnášet obvyklé vlastnění práv k duševnímu vlastnictví (Intellectual Property Rights, IPR) ani případné související soudní spory s cílem nepustit konkurenční firmu na daný segment trhu a uchránit si tak vlastní konkurenční výhodu (tzv. ofenzivní strategie). Existují totiž alternativní nízkonákladové IP strategie, jež vám mohou zajistit zachování konkurenčních výhod, ale přitom nemusejí vyžadovat vynaložení velkých finančních nákladů. To může být důležité právě v případě malých a středních podniků (MSP), které v počátečních fázích rozvoje často trpí nedostatkem finanční hotovosti.

Pokud se týká patentů, mohou se náklady na patentovou přihlášku podanou současně ve více než deseti velkých evropských státech, včetně nákladů spojených s její registrací, překlady a službami patentových zástupců, vyšplhat snadno až k 50 tisícům EUR. Tyto náklady se ovšem mohou později ještě podstatně zvýšit, pokud dojde na soudní spory; případné soudní pře vás totiž mohou vyjít až na miliony euro¹.

* Jeremy Philpott je autorem kapitoly „Kdy je patent pro vás to pravé?“, která vyšla ve třetím vydání rukojeti „Handbook of European Intellectual Property“ (Kogan Page), z níž byla část tohoto textu přejata.

¹ K tomu je třeba zmínit, že mimo patentů, lze v ČR a v řadě dalších evropských zemí získat průmyslověprávní ochranu na některá technická řešení rovněž formou užitného vzoru. Tato cesta umožňuje velmi rychlou výlučnou ochranu technických řešení a je přitom spojena s nízkými finančními náklady. Prostřednictvím užitného vzoru lze chránit podobné předměty, které spadají pod patentovou ochranu, s výjimkou kategorie vynálezů „Způsob“ a biologických reproduktivních materiálů. Užitný vzor platí 4 roky od dne podání přihlášky a dobu platnosti zápisu lze na základě zpoplatněné žádosti celkem dvakrát prodloužit, vždy o tři roky.

Při rozhodování o typu nevhodnější ochrany, mj. zda využít ochranu formou patentu nebo užitného vzoru, je třeba pečlivě uvážit rozdíly mezi jednotlivými způsoby ochrany a následky, které jsou s vybranou formou ochrany spojeny. Bližší podrobnosti o podmínkách ochrany formou patentů i užitných vzorů přehledně popisuje Čada K. (2010): Ochrana průmyslových práv. – In: Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Technologické centrum AV ČR a Sociologické nakladatelství, Praha, str. 30-70.

(publikace je volně dostupná na adrese www.tc.cz/files/istec_publications/Nehmotn--statky.pdf).

Význam patentů nicméně přesahuje rámec prostých právních nároků. Hodnota patentů je totiž poměřována spíše trhem, než formálním systémem práv k duševnímu vlastnictví. Nejdůležitější je uvědomit si hned zpočátku jednoduchý fakt, že pokud je nový výrobek nebo postup formálně patentovatelný, ještě to neznamená, že vlastní patent bude pro jeho přihlašovatele přínosem. Zaregistrovaný patent totiž sám o sobě ještě nepředstavuje záruku komerčního úspěchu. Rozhodnutí zda daný vynález patentovat nebo nikoliv by se proto mělo řídit nikoliv formální „novostí vynálezu“ (novely of invention), ale spíše „přáním trhu“. Novost vynálezu totiž určuje, zda vynález patentován být může, ale jestli by patentován být skutečně měl, určují právě požadavky trhu.

Je tedy zřejmé, že využití výhod patentového systému se nemusí vždy nutně překrývat s vlastnictvím patentu. Existuje totiž mnoho způsobů, jak lze patentový systém využívat tak, aby poskytoval obchodní výhody, aniž by se přitom muselo přistoupit k podání patentové přihlášky. Ve všech těchto případech lze vytvořit alternativní strategie, které vám při vynaložení nevelkých finančních prostředků pravděpodobně přinesou kýžené konkurenční výhody. Hodnota patentu se totiž neřídí tím, na kolik jeho pořízení přijde, ale odráží spíše to, jak patent přispívá k prosperitě vaší firmy. Otázka tedy zní, jak patenty mohou konkrétně přispět k vzestupu a rozšíření vašeho podnikání.

Vstupní analýza konkurence

Na začátku vytváření vaší vlastní nízkonákladové strategie by měla být analýza výrobků nebo služeb konkurence, s cílem zjistit, jaké IP vaši konkurenti využívají a jakou roli v jejich podnikání toto IP sehrává. Pokud se zdá, že vaše konkurence žádné IP nevyužívá a přesto daný segment trhu ovládá (např. v sektoru inovačních služeb), potom se pokuste zjistit, jakým způsobem to dělá – možná tak, že obsadila danou část trhu jako první („First-Mover Advantage“)², nebo se opírá o uzavřené sítě dodavatelů, nebo má nějaké zvláštní obchodní tajemství apod. Pokud je vaše konkurence úspěšná aniž by vlastnila patenty a pomocí této strategie získává tržní výhody, potom pečlivě zvažte, zda byste vy sami neměli následovat podobný postup.

Licencovat nebo prodat?

Nová technologie, kterou vaše firma vyvinula, nemusí být vždy úplně unikátní. V dané technologické oblasti mohou existovat tucty srovnatelných nebo částečně podobných řešení³, takže vaše inovace může mít ve skutečnosti početné alternativy nebo může rychle zastarávat. Pokud je tomu tak, uvažte, jestli s ohledem na související finanční náklady, je registrace patentu pro vaši firmu skutečně efektivní cesta. Vezměte také v potaz i případné další budoucí náklady spojené s uvedením vynálezu na trh. Při kritickém zhodnocení celé situace se pak může ukázat, že výraznější komerční úspěch by vám mohl přinést spíše prodej nebo licencování vašeho IP. Navíc, tím že licenci na vaši technologii prodáte konkurenci, může se tato konkurenční firma stát vaším partnerem, což posílí vaši vlastní pozici při budoucích jednáních o křížových licencích.

S tím souvisí i další otázka, která často vzniká při hledání nového technického řešení, totiž na kolik vaši firmu přijde související výzkum či vývoj, pokud si ho budete zajišťovat vlastními silami. Nezřídka totiž může naopak získání licence na již hotovou technologii představovat levnější variantu. Tato cesta rovněž skýtá i prostor pro vytváření nových partnerství nebo strategických spojení s dalšími subjekty v daném sektoru. Navíc, pokud by se vám podařilo k takto získané technologii vyvinout nějaká dodatečná vylepšení, můžete si je rovněž patentovat a potom licencovat zpět firmě, kde výchozí technologie původně vznikla.

² First-Mover Advantage (FMA) je výhoda, kterou získává první význačný subjekt operující v daném tržním segmentu. K podobnému jevu běžně dochází např. v sektoru inovačních služeb (ty ovšem v Evropě nejsou obecně řečeno patentovatelné).

³ Odhaduje se, že se to týká více než 90% veškerých vynálezů.

Využití patentových informací

Zásadním smyslem, proč patentový systém vůbec existuje, je šíření volně využitelných technických informací. K tomu, abyste těchto informací mohli sami využít, nepotřebujete žádný z patentů sami vlastnit. Stále platí, že prohledávání patentových databází⁴ s cílem obeznámit se s výsledky výzkumu a vývoje v jiných firmách vám může přinést cenné poznatky a zkrátit váš vlastní firemní vývoj.

Mnoho patentových přihlášek, které byly v databázích uveřejněny, jsou ve skutečnosti „nefunkční“ v tom smyslu, že se často jedná o přihlášky později odvolané, zamítnuté nebo vypršelé. To znamená, že v nich popsané technologie jsou volně k dispozici komukoliv⁵. Mimo čistě technických informací, jsou patentové přihlášky doslova zlatým dolem poznatků pro potřeby obchodního průzkumu (commercial intelligence). Z prohlídky dokumentů vztahujících se k určité technologii a ze zjištění, kdo je vlastníkem souvisejících patentů, můžete načerpat mnoho užitečných informací o aktivitách jiných firem. Některé z těchto firem přitom mohou být i vašimi budoucími zákazníky nebo dodavateli, nebo konkurenty či partnery.

Vynálezecká činnost

Pokud se vám podaří vynalézt nový výrobní postup, potom předtím, než začnete vyplňovat patentovou přihlášku, celou situaci pečlivě zvažte. Pokud totiž budou vaše finální výrobky vzniklé daným výrobním postupem obvyklé a nebudou samy o sobě něčím nápadně upozorňovat na to, že u vás došlo ke změně výrobního postupu, je riziko, že váš inovační postup by mohl být odhalen cestou reverzního inženýrství (reverse engineering) celkově malé. V takovém pádě může být vhodnější podržet si daný postup v tajnosti, spíše než zveřejňovat jeho podrobnosti v patentové přihlášce, kde si je může kdokoliv přechíst. Pokud postup popíšete v patentové přihlášce, někteří vaši konkurenti si u vás třeba zakoupí příslušnou licenci, ale dalšího z nich může zveřejněný patent inspirovat k tomu, aby si vyvinul své vlastní řešení a váš patent tímto způsobem „obejde“. Avšak jestliže jednou dojde k narušení vašich patentových práv k danému výrobnímu postupu, můžete jako vlastník patentu takového narušení vůbec odhalit? Cožpak můžete znát, jaké výrobní postupy používá ve svých továrnách vaše konkurence? Na druhou stranu, pokud se rozhodnete váš inovační postup udržet v tajnosti, bude úspěch této strategie záležet na tom, zda několik vašich zaměstnanců znalých nového postupu projeví dostatečnou mlčenlivost a zda si tyto znalosti ponechají pro sebe i tehdy, pokud se rozhodnou od vás odejít pracovat ke konkurenci.

Publikování

Podání patentové přihlášky v jediné zemi nemusí být příliš nákladnou záležitostí. Patentová přihláška se obvykle uveřejňuje po uplynutí 18 měsíců od data jejího podání. Jakmile je zveřejněna, zůstává trvale v patentových databázích, což může být užitečné z hlediska získávání potenciálních partnerů, zákazníků a dokonce i možných investorů, kteří tyto databáze používají jako součást svého obchodního průzkumu (commercial intelligence). Dokonce, i když bude nakonec vaše patentová přihláška ponechána svému osudu (abandoned)⁶ v zájmu ušetření dalších finančních prostředků, zůstane nadále v patentových databázích a bude tak sloužit pro všechny ostatní firmy jako signál, že váš podnik je v dané oblasti aktivní.

⁴ Existuje několik veřejných i soukromých patentových databází. Mezi veřejné databáze patří PATENTSCOPE spravovaný WIPO a Espasnet spravovaný EPO.

⁵ Odhaduje se, že asi jen 10 % všech technických řešení popsaných v patentových databázích je chráněno, zatímco zbylých 90 % nepodléhá žádné ochraně a tyto informace lze bezplatně využívat. Přitom je ale třeba mít na paměti, že jisté technologické prvky těchto patentů mohou být ošetřeny i v jiných, dosud platných patentech. Pokud se přitom jedná o patenty, které jsou platné v tom státě, o který vám zrovna jde, potom se musíte buďto užití těchto platných patentů úplně vyvarovat, nebo k jejich užití musíte od majitele získat příslušnou licenci.

⁶ Zde mají autoři na mysli zřejmě situaci, kdy se majitel patentu rozhodne, že z finančních nebo jiných důvodů, již nadále nebude platit pravidelné roční udržovací poplatky.

Pokud vaše firemní strategie není nasměrována na získání monopolního postavení v daném sektoru, ale vaší snahou je znemožnit konkurenci, aby získala exkluzivní patentová práva, potom opublikování vaší nové technologie (aniž byste si sami na ni zajistili patent), představuje strategii, jak patentové ambice vaší konkurence efektivně zhatit. Technické podrobnosti o vašem vynálezu totiž můžete svižně zveřejnit v některém akademickém nebo technickém časopise. Chcete-li však získat opravdu nejlepší vyhlídky, že v budoucnu některý z patentových odborníků tuto skutečnost zjistí a použije jí jako námitku s cílem napadnout patentovou přihlášku vašeho konkurenta, potom byste měli vaši novou technologii publikovat v patentové přihlášce. Můžete dokonce, pokud vám to pomůže, požádat patentový úřad, aby váš vynález předčasně zveřejnil, a pak můžete vaši přihlášku odvolat. Toto tak zvané „obránné zveřejnění“ (prophylactic disclosure) vás ochrání před tím, aby si vaši inovaci patentoval později někdo další. Tím, že jste věc již dříve zveřejnili, bude totiž váš vynález postrádat novost potřebnou k tomu, aby mohl být patentován.

Alternativy k soudnímu sporu

Jakmile jednou patent získáte, může být obrana proti porušování vašich patentových práv značně nákladnou záležitostí. Pro ty firmy, které se soudních sporů chtějí vystríhat, však existují relativně levné alternativní způsoby, jež poškozené straně sice nepřinášejí formální právní zadostiučinění, ale mohou přispět k tomu, že získá zpět svou někdejší pozici na trhu.

Pojištění pro případ soudního sporu (litigation insurance)⁷ sice není levná věc, ale potenciální porušovatele vašich práv může přesvědčit, že by si měli od vás spíše koupit licenci, nebo se zaměřit na porušování práv nějaké jiné firmy. Pokud totiž toto pojištění máte, porušovatelům vašich práv musí být jasné, že dojde-li k soudnímu sporu, budete na něj mít dost finančních prostředků.

Budete-li uzavírat jakoukoliv licenční smlouvu, ujistěte se, že rozhodčí doložky ke smlouvě (dispute resolution clauses) jsou pro vás přijatelné, mj. podle jakého práva bude probíhat případná soudní pře a před jakým soudem. Před soudní pří byste však měli dát přednost levnějším mediačním službám a arbitrážím⁸. Držiteli vaší licence můžete rovněž zkomplikovat podmínky pro případný soudní spor tak, že v licenční smlouvě navrhnete pro něj těžko přijatelné místo soudního stání či národní právní systém, podle kterého se bude potenciální pře řídit.

Dokonce i tehdy, když nakonec k soudnímu sporu opravdu dojde, může být pro vás pořád výhodnější, nabídnout porušovateli vašich patentových práv licenci, dokonce i se slevou, pokud tímto krokem sami získáte větší přístup na trh. Přeměnit vašeho nepřítele v partnera může být výhodnější taktika, nežli se s ním nákladně soudit. Pokud se váš oponent podobné urovnání sporu zdráhá přijmout, zvažte, jestli by nebylo lepší, abyste peníze, které jinak stejně utratíte za soudní poplatky, věnovali spíše na zlepšení vašeho firemního marketingu s cílem vytlačit konkurenci jednoduše z trhu. Nebo třeba můžete prodat licenci na váš patent úhlavnímu rivalovi vašeho konkurenta. Ten tak získá výhodnější pozici, aby během soudního přelíčení nad vaším konkurentem sám zvítězil. Pokud je ale narušitelem vašich práv nějaká malá firma, která třeba může mít problémy s finanční hotovostí a směřuje tak či onak prostě k bankrotu, v takovém případě nemá soudní spor smysl vůbec. V této situaci uvažte, jestli by levnější a jistější řešení nepředstavovalo celou firmu rovnou koupit! Nebo koupit třeba jen jednu z firem,

⁷ Podle neformálního telefonního průzkumu, který v únoru 2015 uskutečnil mezi sedmi největšími podnikatelskými pojišťovnami v ČR autor překladu tohoto článku, se zdá, že v ČR není v současné době tento druh pojištění komerčně nabízen.

⁸ Řešení sporů cestou mimosoudních metod, mj. cestou mediace se uplatňuje v poslední době i v ČR, nepřevyšuje však 10 % z celkového počtu řešených sporů. Jak uvádí Brožová (Brožová M., Srovnání mimosoudních metod řešení sporu „Práva spolupráce“ a mediace. Zpravodaj jednoty českých právníků č. 3/2014, str. 63-70), lze mediaci definovat jako asistované, zprostředkované vyjednávání, při kterém se strany zapojují do řešení svých problémů v zorném úhlu svých zájmů a potřeb, avšak pod vedením neutrálního mediátora. Mediace tedy podporuje nekonfrontační a méně bolestivý způsob vyřešení sporu. Úspěšnost mediace se pohybuje mezi 60-70 % řešených sporů. Mediátor nemá většinou formální právní vzdělání, jen základní školení v některých právních otázkách (tzv. právní minimum). Za první setkání s klientem je mediátor odměněn dle zákona o mediaci (400 Kč za hodinu). Jinak platí dohoda o provedení mediace a zde uvedená hodinová sazba.

Další články k tomuto tématu lze najít na www.pravospoluprace.cz.

Pro bližší obeznámení s mechanismy mediace a arbitráže lze doporučit i publikaci Shallna J., „Efficient Resolution of Disputes in Research & Development Collaborations and Related Commercial Agreements“, European IPR Helpdesk Bulletin No. 4, January – March 2012, která je volně k dispozici v on-line knihovně European IPR Helpdesk (www.iprhelphdesk.eu).

kteřá dodává vašemu oponentovi klíčové nebo jinak těžko nahraditelné díly, což může narušitele vašich práv přimět, aby s vámi vstoupil do vyjednávání.

Jelikož firemní strategie se mohou v závislosti na konkrétních obchodních cílech vzájemně lišit, může být i několik výše uvedených námětů na podnikové strategie ve firmách aplikováno různými způsoby. Je přitom zapotřebí mít nejenom jasnou představu o tom, jakou úlohu by měly mít jednotlivé formy duševního vlastnictví ve vašich podnikatelských aktivitách, ale navíc je zapotřebí i chápat, jak lze duševní vlastnictví propojovat s vaším obchodním plánem⁹.

PRÁVNÍ POZNÁMKA

Projekt European IPR Helpdesk je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020, na základě Grantové dohody č. 641474. Projekt je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise pro malé a střední podniky (EASME) a jeho koncepční vedení zajišťuje Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Obsah tohoto článku nevyjadřuje oficiální názor Evropské komise. Evropská komise ani jakákoliv osoba jednající jejím jménem nepřebírá odpovědnost za způsob, jakým bude obsah tohoto textu dále využit. Jakkoliv se European IPR Helpdesk snaží, aby dodával služby vysoké kvality, přesto nelze zcela zaručit správnost a úplnost textu „Účinné a hospodárné patentové strategie pro malé a střední podniky“. Ani Evropská komise ani jednotliví členové konsorcia European IPR Helpdesk nenesou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na obsah textu „Účinné a hospodárné patentové strategie pro malé a střední podniky“. Úplné upozornění European IPR Helpdesk je dostupné na stránkách www.iprhelpdesk.eu.

PROHLÁŠENÍ K PŘEKladu

Toto dílo bylo volně přeloženo a redakčními poznámkami doplněno Ing. Václavem Suchým, CSc., (Enterprise Europe Network Česká republika, e-mail: suchy@tc.cz), který je, jako European IPR Helpdesk Ambassador, partnerem Enterprise Europe Network. Text vychází z původních materiálů poskytnutých bezplatně European IPR Helpdesk. European IPR Helpdesk však za jakékoliv úpravy nebo případné zkreslení obsahu daného díla, vzniklé překladem či dodatečnými přizpůsobeními textu, nepřebírá odpovědnost.

© European Union (2015)

⁹ K otázkám různých firemních IP strategií existují i další podrobnější publikace v češtině. Mnoho užitečných informací lze nalézt např. v knize Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití (V. Suchý a kol.), Technologické centrum Akademie věd ČR a Sociologické nakladatelství, 2010. Tato publikace je volně dostupná na adrese www.tc.cz/files/istec_publications/Nehmotn--statky.pdf.