

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

dr Justyna Ożegalska-Trybalska,
Uniwersytet Jagielloński

XII Międzynarodowe Sympozjum Własność Przemysłowa
w Innowacyjnej Gospodarce –

Startupy w Świecie Innowacji

1-2 września 2016, Kraków



Startup a wynalazek – specyfika

- duży potencjał rynkowy i komercjalizacyjny rozwiązania, ale brak zaplecza organizacyjnego, prawnego, finansowego dla:
 - zabezpieczenia przez nowopowstały podmiot sformalizowanej i kosztownej ochrony,
 - testowania i wprowadzenie gotowego produktu/usługi na rynek,
- źródło powstania rozwiązania – często reżim wynalazków pracowniczych (twórca-naukowiec ma wiedzę na temat rozwiązania, ale prawo do uzyskania patentu przysługuje uczelni).

Strategie rozwoju startup w oparciu o wynalazek



STRATEGIA 1 - rozwój startup na bazie własnego wynalazku

Krok 1

- identyfikacja wytworu intelektualnego jako rozwiązania technicznego stanowiącego patentowalny wynalazek

Krok 2

- weryfikacja możliwości uzyskania ochrony patentowej (badanie stanu techniki)

Krok 3

- zabezpieczenie poufności w zakresie szczegółów technicznych rozwiązania

STRATEGIA 1 - rozwój startup na bazie własnego wynalazku

Krok 4

- decyzja co do przedmiotowego zakresu ochrony

Krok 5

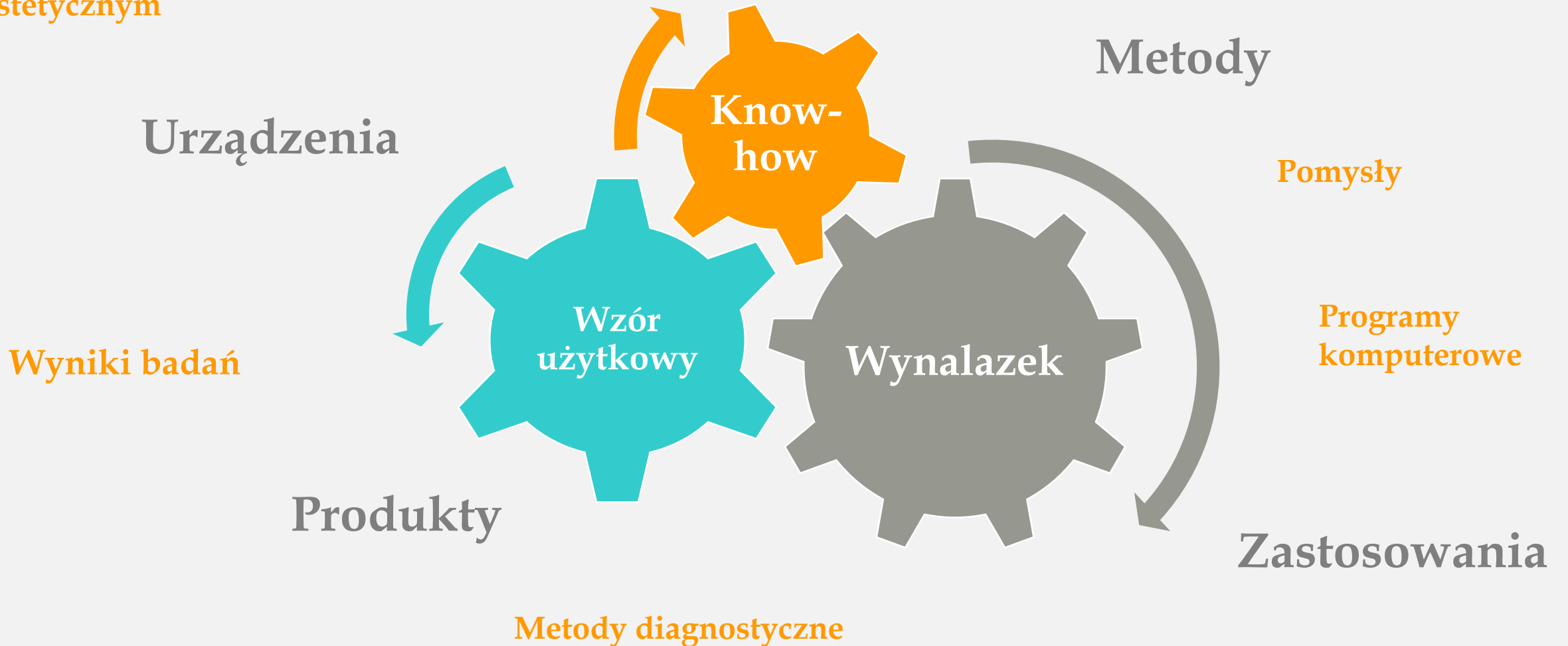
- wybór procedury patentowania z uwzględnieniem zakresu terytorialnego i kosztów ochrony

Krok 6

- utrzymanie ochrony patentowej

Krok 1 – identyfikacja innowacyjnego rozwiązania technicznego jako wynalazku

Wytwory o charakterze estetycznym



Krok 2 – weryfikacja możliwości uzyskania ochrony patentowej



Rozwiązanie:

nowe
nieoczywiste
nadające się do
przemysłowej
stosowalności

Rozwiązanie:

nie będące wynalazkiem
wyłączone z zakresu
patentowania
nie spełniające przesłanek
patentowalności



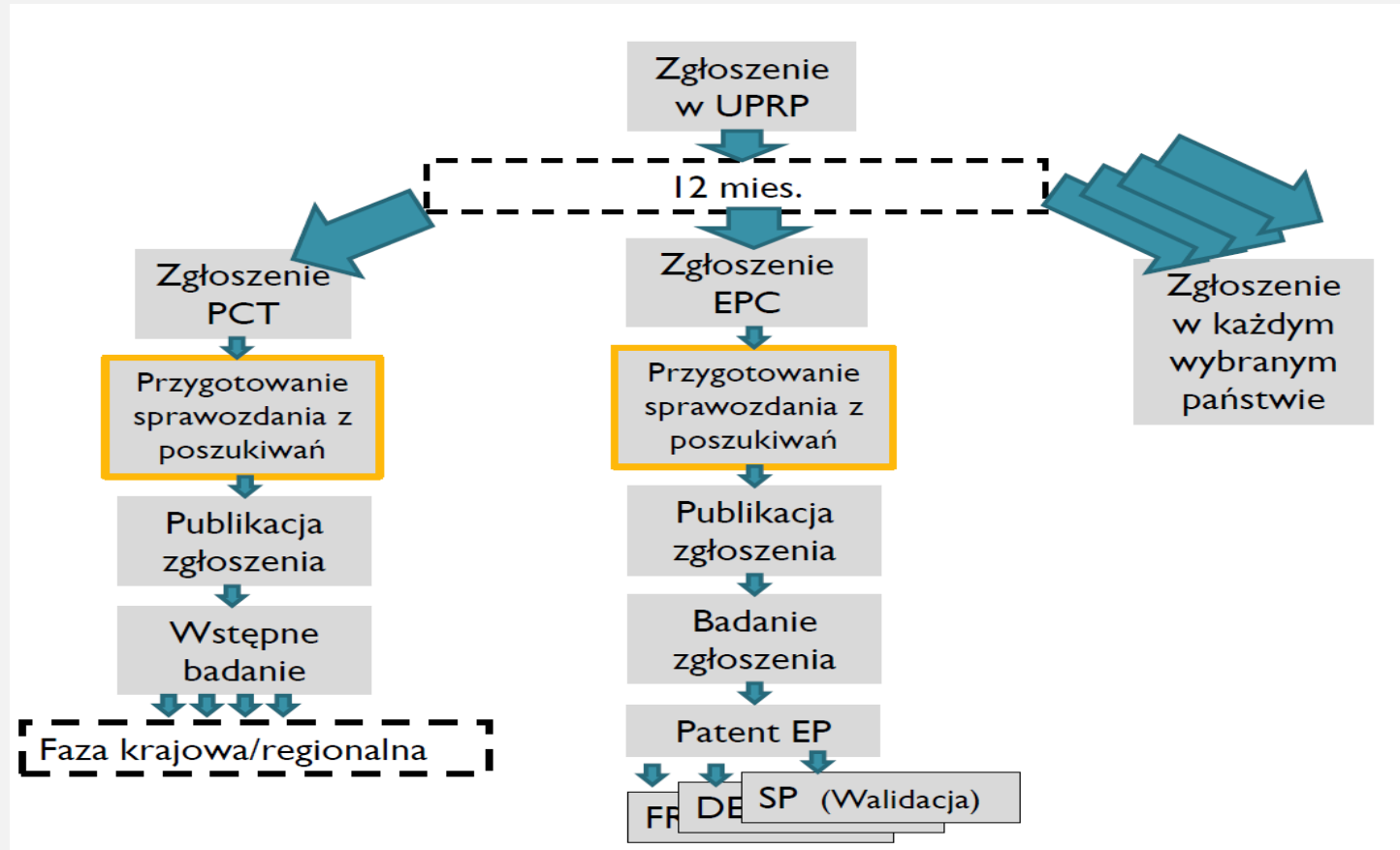
Krok 3 - zabezpieczenie poufności w zakresie szczegółów technicznych wynalazku

- zwiększone ryzyko ujawnienia szczegółów wynalazku przy okazji poszukiwania inwestorów, partnerów biznesowych, ubiegania się o projekty itp. mogące skutkować:
 - utratą nowości wynalazku i możliwości uzyskania patentu
 - „przejęciem” innowacyjnego rozwiązania przez konkurencję
- minimalizacja ryzyka poprzez:
 - stosowanie klauzul poufności
 - opracowanie oferty nieujawniającej wszystkich szczegółów technicznych przesądzających o nowości wynalazku
 - niestosowanie wynalazku na skalę przemysłową

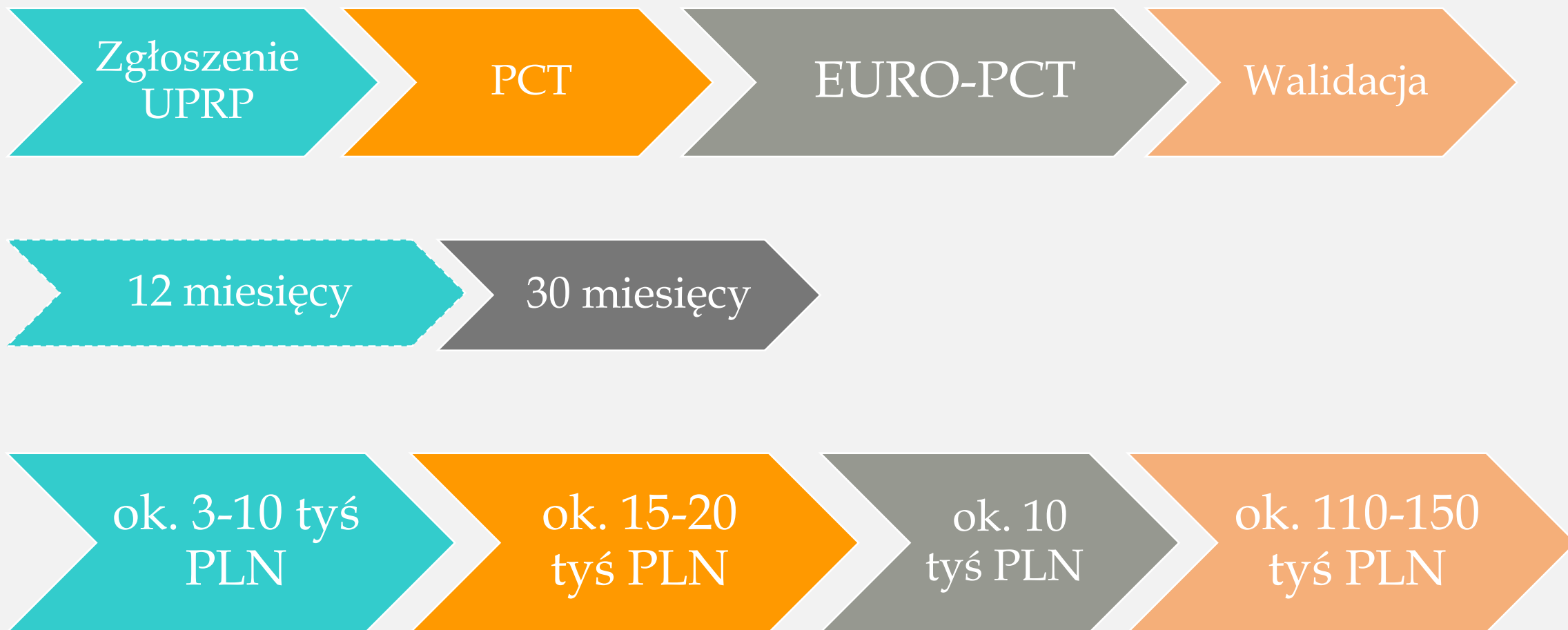
Krok 4 - decyzja co do przedmiotowego zakresu ochrony

- wybór właściwej kategorii wynalazku:
 - produkt?
 - urządzenie?
 - metoda?
 - produkt + metoda?
 - produkt + metoda + urządzenie?
- ujawnienie w dokumentacji zgłoszeniowej minimum informacji technicznych (know-how), koniecznych dla właściwego opisanie wynalazku, z pozostawieniem możliwości zastrzeżenia innych nowych cech wynalazku w kolejnych, przyszłych zgłoszeniach

Krok 5 – weryfikacja strategii patentowania



Krok 5 - wybór procedury patentowania



STRATEGIA 2 - rozwój startup na bazie licencjonowanego patentu na wynalazek (np. wynalazku uczelnianego)

Krok 1 - uzyskanie „elastycznej” licencji na korzystanie z nieopatentowanego lub opatentowanego wynalazku:

- o ograniczonym zakresie (przedmiotowym, czasowym, terytorialnym)
- z odpowiadającymi zakresowi licencji opłatami licencyjnymi

ale...

- z opcją rozszerzenia zakresu licencji i/lub,
- z prawem pierwokupu patentu i/lub,
- możliwością wspólnego rozwoju nowych wynalazków/przedsięwzięć na bazie istniejącego rozwiązania

STRATEGIA 2 - rozwój startup na bazie licencjonowanego patentu na wynalazek (w szczególności wynalazku uczelnianego)

Krok 2 – rozszerzenie licencji/zmiana pierwotnej umowy po uzyskaniu stabilności biznesowej/pozyskaniu inwestora

- rozszerzenie licencji na kraje istotne z punktu widzenia rozwoju biznesowego startup, oczekiwań inwestora (partnera biznesowego) itp.,

lub

- zakup patentu od dotychczasowego licencjodawcy po uzyskaniu środków od inwestora/ z innych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

STRATEGIA 2 - rozwój startup na bazie licencjonowanego wynalazku (w szczególności wynalazku uczelnianego)

Zalety

- minimalizacja ryzyka finansowego związanego z nowym przedsięwzięciem
- możliwość rozpoczęcia działalności/ zbadania rynku/ otoczenia konkurencyjnego bez przeinwestowania przedsięwzięcia na początkowym etapie rozwoju
- możliwość poszukiwania inwestorów z zabezpieczoną ochroną prawną nowego przedsięwzięcia

Wady

- ryzyko utraty podstawy prawnej funkcjonowania startup
- potencjalnie słabsza pozycja negocjacyjna z inwestorami/ partnerami z uwagi na brak prawa wyłącznego do wynalazku

STRATEGIA 3 - rozwój startup na bazie prawa do patentu/patentu nabytego od podmiotu trzeciego (w szczególności od uczelni)

Krok 1 – zawarcie „warunkowej” umowy nabycia prawa do uzyskania patentu/patentu

- z zastrzeżeniem uzyskania środków na sfinansowanie nabycia patentu i/lub z zewnętrznego źródła (projektu, instytucji finansujących, prywatnego inwestora) i/lub
- z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy w przypadku udzielenia patentu

Krok 2 – ubieganie się o środki na sfinansowanie przedsięwzięcia innowacyjnego/nabycia praw

STRATEGIA 3 - rozwój startup na bazie prawa do patentu/ patentu nabytego od podmiotu trzeciego (w szczególności od uczelni)

Zalety

- zagwarantowanie startup „pierwszeństwa” w nabyciu praw do innowacyjnego rozwiązania jeszcze na etapie pozyskiwania środków finansowych
- uniknięcie kosztów związanych z rozwojem i zabezpieczeniem ochrony własnego wynalazku
- minimalizacja ryzyka finansowego związanego z nowym przedsięwzięciem

Wady

- konieczność pozyskania środków na zakup patentu w zwykle krótkim, określonym umownie terminie
- brak ważnego ”tytułu własności” patentu na etapie poszukiwania dofinansowania