



MEZINÁRODNÍ PATENTOVÁNÍ Z POHLEDU UNIVERZITY

POZADÍ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pro řešení úkolů spojených s komercializací založila univerzita v roce 2002 Centrum pro transfer technologií CITTRU (dříve známé jako: Centrum pro inovace, transfer technologií a rozvoj univerzit). Toto oddělení se stalo odpovědným za komunikaci mezi univerzitou a výzkumnými a obchodními partnery, včetně smluvního výzkumu. CITTRU také podporuje akademické podnikání prostřednictvím vzdělávání výzkumných pracovníků a inkubační start-upů, dále pomáhá vědcům v otázkách duševního vlastnictví spojených s vytvářením mezioborových konsorcií s průmyslovými partnery. V neposlední řadě je CITTRU hlavním orgánem odpovědným za koordinaci komplexních komercializačních projektů.

Aktivity v oblasti patentování vzrostly po roce 2007, kdy byla zavedena centralizovaná politika týkající se nakládání s duševním vlastnictvím. Univerzita musela v rámci instituce vybudovat kulturu zaměřenou na duševní vlastnictví, které trvalo několik let, než zapustila kořeny.

VÝVOJ PORTFOLIA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

JU začala pouze s několika patentovými přihláškami, počet udělených patentů byl však nízký. Jak se zvyšovalo povědomí organizace o duševním vlastnictví a vědečtí pracovníci zveřejňovali stále větší počet vynálezů, začal počet patentových přihlášek růst.

Zpočátku byly náklady na patentové přihlášky financovány převážně ze státních grantů spolufinancovaných EU. To se změnilo, když se univerzita rozhodla vyčlenit pro tento účel samostatný rozpočet, aby snaha o patentování nebyla závislá na dostupnosti grantů.



Jagiellonská univerzita

Jagiellonská univerzita (JU) v Krakově byla založena v roce 1364 a je nejen nejstarší polskou univerzitou, ale také jednou z nejstarších na světě. Je druhou největší univerzitou ve všech zemích Visegrádské skupiny a jednou z 11 polských univerzit v první tisícovce akademického žebříčku světových univerzit. JU je podle agentury Reuter také jedinou středoevropskou univerzitou v žebříčku 100 nejnovativnějších univerzit v Evropě.

S téměř 40 tisíci studenty a 7 000 zaměstnanci, včetně 4 000 akademických pracovníků, realizovala univerzita v roce 2020 více než 1300 projektů, z nichž téměř 10 % bylo mezinárodních. Mezi jejich přední výzkumné obory patří mimo jiné lékařské vědy, chemie, biotechnologie, vědy o Zemi, fyzika, matematika, IT, sociální a humanitní vědy.

Univerzita se snaží využívat výsledky výzkumu všech oborů, což pro instituci s tak širokým spektrem specializací představuje nelehký úkol.

Tímto začala univerzita patentování více zvažovat, čímž se přirozeně snížil počet patentových přihlášek. Selektivnější přístup však vedl také k vyšší kvalitě podání a k výraznému zvýšení poměru udělených patentů v Polsku i v zahraničí.

Díky těmto důkladným a konzistentním základům se univerzita stala do roku 2020 předním polským PCT přihlašovatelem, včetně společnosti ze všech odvětví v Polsku.

STRATEGIE PATENTOVÁNÍ

Dvě hlavní úvahy:

A) Polský nebo místní trh je v mnoha oblastech příliš malý na to, aby byla komercializace životaschopná a mezinárodní trh vyžaduje patentování v zahraničí (to platí zejména pro farmaceutické vynálezy).

B) Místní systém hodnocení vědecké činnosti zohledňuje pouze patenty s datem priority přihlášky podané v Polsku, což činí z Patentového úřadu Polské republiky a Visegrádského patentového institutu jasnou volbu.

Z těchto dvou důvodů se JU řídí následující patentovou strategií:

I) První přihláška se podává u Patentového úřadu Polské republiky, pokud se tedy nejedná o zahraničního partnera [v takovém případě se patent obvykle podává buď u Evropského patentového úřadu (EPO), nebo u Úřadu Spojených států amerických pro patenty a ochranné známky – v závislosti na partnerovi].

II) Přihláška PCT se podává pouze tehdy, je-li splněna jedna nebo více z následujících podmínek:

- Posouzení komerčního potenciálu vynálezu je pozitivní.
- Je zajištěn obchodní partner, který bude financovat náklady na patentování.
- V případě, že to projekt výslovně vyžaduje.

III) Regionální nebo národní patenty se přihlašují v závislosti na žádosti obchodního partnera 30 měsíců po podání první patentové přihlášky, a to nejlépe obchodním partnerem.

PŘÍKLAD PATENTOVÉ STRATEGIE A PROCESU KOMERCIALIZACE V PRAXI

Vynález: biokompatibilní nanokapsle, které umožňují účinné zapouzdření hydrofobních sloučenin

Vynález vytvořený katedrou chemie Jagelonské univerzity sestává z nanokapslí pro dodávání sloučenin, kterými mohou být vitamíny nebo živiny. Tyto nanokapsle se mohou uplatnit v mnoha oborech od farmacie až po kosmetiku nebo zemědělství, protože jsou snadno vyrobitelné, univerzální a odolné vůči měnícím se parametrům prostředí, což jim dává výhodu oproti jiným známým nosičům nanokapslí.

FÁZE KOMERCIALIZACE

KROK 0: Zpřístupnění výsledků výzkumu CITTRU



KROK 1: Počáteční analýza trhu a patentovatelnosti pro zhodnocení komerčního potenciálu vynálezu.



KROK 2: Řešení právních otázek v souladu s politikou duševního vlastnictví. Zvláštní pozornost je věnována společným vynálezům, které jsou výsledkem mezinárodní výzkumné spolupráce, a dohodám mezi vynálezcem a univerzitou, zejména v případě externích vynálezců a studentů.



KROK 3: Iniciování ochrany duševního vlastnictví s pomocí externích patentových zástupců z důvodu nedostatečné kapacity pro pokrytí všech výzkumných témat vlastními silami.



PŘÍKLAD BIOKOMPATIBILNÍCH NANOKAPSLÍ

2015 – interní příprava na patentování

2015 – interní příprava na patentování

2015 – interní příprava na patentování

2015 – podání patentové přihlášky u Patentového úřadu Polské republiky (UPRP)

KROK 4: Nalezení potenciálních obchodních partnerů během 12 měsíců po podání první přihlášky. Provedení dodatečného důkazu koncepčního výzkumu a ověření odhadu tržní hodnoty, díky němuž je TRL o něco vyšší, čímž se vynález stává atraktivnějším pro obchodní partnery.



2016 – jednání o udělení licence

KROK 5: Podání přihlášky PCT



2016 – podání přihlášky PCT prostřednictvím UPRP s EPO jako orgánem pro mezinárodní rešerši
2016 – ISR (s písemným stanoviskem) od EPO. Na základě ISR jsou provedeny určité změny v patentových nárocích.

KROK 6: Podepisování smluv NDA a dohod o převodu materiálu („MTA“) po nalezení obchodního partnera. V případě založení spin-off společnosti následují jednání o podpisu licenčních smluv.



2016 – výhradní licence je udělena společnosti CHDE

KROK 7: Doladování patentových nároků. Podání regionálních nebo národních patentových přihlášek, a to nejlépe obchodním partnerem.



2017 – úprava patentových nároků na základě korespondence s EPO s cílem získat patent
2017 / 2018 – regionální/národní fáze (EPO, plus 8 zemí)
2018 / 2019 / 2020 – udělení evropského /národních patentů

KROK 8: Pokračování projektu a budování dlouhodobého vztahu se společností, která může výzkum dále podporovat.



2018 – dohoda o postoupení se společností CHDE
2018/2020 – další rozvoj včetně smluvního výzkumu



Klíčové poznatky univerzity týkající se úsilí o mezinárodní patentování

Zpráva o mezinárodní rešerši (ISR) poskytla univerzitě cenné poznatky pro úpravu patentových nároků s cílem zajistit hladký průběh patentování v národní fázi. Třicet měsíců od podání první prioritní patentové přihlášky, které se získají podáním přihlášky PCT, je zásadních, protože úroveň technologické připravenosti (TRL) většiny jejich vynálezů je nízká. Provádění dalšího výzkumu a vývoje za účelem přípravy k uvedení výrobku na trh poskytuje univerzitě dostatek času pro nalezení obchodního partnera a také umožňuje oddálit hlavní náklady spojené s národním patentováním.

Patenty také univerzitě umožňují mít kontrolu nad tím, jak a kým se výsledky tvůrčí práce jejich vědců objeví na trhu.

JU považuje patentování mezinárodní cestou a chytrou strategii ochrany duševního vlastnictví za důležité nástroje, které zvyšují šance na transfer technologií. Monopol na trhu získaný díky patentům je nesmírně důležitý v případě nákladných a časově náročných vynálezů, protože soukromé společnosti, které tyto technologie získávají nebo poskytují licence k těmto technologiím, chtějí mít své investice zajištěné. Bez toho by se mnoho život zachraňujících vynálezů nikdy nedostalo na trh a nemohlo by pomoci milionům lidí.

