



OCHRONA PATENTOWA NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM – PERSPEKTYWA UNIWERSYTECKA

OCHRONA IP- TŁO

W celu wspierania procesu komercjalizacji w 2002 roku utworzone zostało Centrum Transferu Technologii CITTRU (wcześniej: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu) działające w ramach UJ. Jednostka odpowiada za kompleksową współpracę Uniwersytetu z partnerami naukowymi i biznesowymi, w tym za realizację badań kontraktowych. CITTRU promuje również przedsiębiorczość akademicką na UJ poprzez kształcenie społeczności uczelnianej i działania mające na celu inkubację start-upów oraz wspiera naukowców w związku z tworzeniem interdyscyplinarnych konsorcjów z partnerami przemysłowymi. Przede wszystkim jednak CITTRU jest główną jednostką odpowiedzialną za koordynację działań związanych ze złożonym procesem komercjalizacji.

Aktywność patentowa wzrosła po 2007 r., kiedy wprowadzona została scentralizowana polityka ochrony praw własności intelektualnej. UJ musiał zbudować kulturę zorientowaną na ochronę praw własności intelektualnej w instytucji, a następnie doprowadzić do jej zakorzenienia w działalności uczelni.

ROZWIJANIE PORTFOLIO IP

UJ rozpoczął od zaledwie kilku zgłoszeń patentowych, przy czym liczba patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP na wynalazki UJ była niewielka. Jednakże wraz ze wzrostem świadomości w organizacji na temat znaczenia ochrony praw własności intelektualnej oraz coraz większej liczby wynalazków zgłaszanych przez naukowców z UJ, liczba zgłoszeń patentowych zaczęła rosnąć.

Początkowo koszty zgłoszenia patentowego były w większości finansowane z dotacji państwowych, współfinansowanych przez UE. Zmieniło się to w chwili, gdy uczelnia postanowiła przeznaczyć na ten cel osobny budżet i w ten sposób uniezależnić swoje wysiłki patentowe od dostępności środków zewnętrznych.



Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet został ufundowany 12 maja 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego i jest najstarszą uczelnią w Polsce oraz jedną z najstarszych na świecie. Ponadto jest drugą co do wielkości uczelnią wśród wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej i jedną z 11, które znalazły się wśród tysiąca najlepszych uczelni całego globu według Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata. UJ jest także jedyną uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej na liście 100 najbardziej innowacyjnych uczelni w Europie w rankingu Reutersa.

UJ to ok. 40 tys. studentów, 7000 pracowników, w tym 4000 nauczycieli akademickich. W 2020 r. zrealizowano ponad 1300 projektów, z czego prawie 10% miało charakter międzynarodowy. Główne obszary badawcze to m.in: nauki medyczne, chemia, biotechnologia, nauki o ziemi, fizyka, matematyka, informatyka, nauki społeczne i humanistyczne.

Uczelnia stara się wykorzystywać wyniki badań ze wszystkich dziedzin, co dla instytucji o tak szerokim zakresie specjalizacji przedstawia pewne wyzwanie.

Wraz z tą zmianą UJ stał się też bardziej selektywny w dokonywaniu zgłoszeń patentowych, czego naturalnym skutkiem był spadek ich liczby. Jednak takie bardziej selektywne podejście zaowocowało również wyższą jakością zgłoszeń oraz znacząco rosnącym odsetkiem udzielanych patentów w kraju i za granicą.

Gruntowna i konsekwentnie realizowana praca przygotowawcza nad zgłaszaniem wynalazku sprawiła, że do 2020 r. UJ stał się wiodącym polskim zgłaszającym w ramach procedury międzynarodowej PCT, włączając w to zgłaszających z przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie sektory polskiej gospodarki.

STRATEGIA PATENTOWA

Dwie główne kwestie:

A) Rynek polski lub lokalny jest w wielu dziedzinach zbyt mały, aby komercjalizacja była opłacalna. Z kolei rynek międzynarodowy wymaga patentowania za granicą (dotyczy to zwłaszcza wynalazków farmaceutycznych).

B) System ewaluacji działalności naukowej w Polsce uwzględnia tylko patenty z datą pierwszeństwa zgłoszenia dokonanego w Polsce, co czyni Urząd Patentowy RP i Wyszehradzki Instytut Patentowy oczywistym wyborem.

Z tych dwóch powodów UJ stosuje następującą strategię patentową:

I) Pierwsze zgłoszenie dokonywane jest w Urzędzie Patentowym RP, chyba że w grę wchodzi partner zagraniczny (w tym przypadku zgłoszenie patentowe jest zwykle dokonywane albo w Europejskim Urzędzie Patentowym - EUP) albo w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych – w zależności od partnera].

II) Zgłoszenie w ramach międzynarodowej procedury PCT dokonywane jest tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

- ocena potencjału komercyjnego wynalazku jest pozytywna,
- zapewniony jest partner biznesowy, który pokryje koszty patentowania,
- projekt wyraźnie tego wymaga.

III) Zgłoszenia patentowe regionalne lub krajowe są dokonywane w zależności od wniosku partnera biznesowego w terminie 30 miesięcy od pierwszego zgłoszenia patentowego, najlepiej przez partnera biznesowego.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA STRATEGII PATENTOWEJ I PROCESU KOMERCJALIZACJI W PRAKTYCE

Wynalazek: biokompatybilne nanokapsuły,
umożliwiające skuteczne kapsułkowanie związków
hydrofobowych

Opracowany na Wydziale Chemii UJ wynalazek składa się z nanokapsuł do dostarczania związków, które mogą być witaminami lub składnikami odżywczymi. Nanokapsuły mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach, od sektora farmaceutycznego po kosmetyczny czy rolniczy, ponieważ są łatwe w produkcji, uniwersalne i odporne na zmieniające się parametry środowiskowe, co daje im przewagę nad innymi znanymi nanonośnikami.

FAZY KOMERCJALIZACJI

KROK 0: Zgłoszenie wyników badań do CITTRU



KROK 1: Wstępna analiza rynku i zdolności patentowej w celu określenia potencjału komercyjnego wynalazku.



KROK 2: Wyjaśnienie kwestii prawnych zgodnie z polityką IP. Szczególną uwagę zwraca się na wspólne wynalazki wynikające z międzynarodowej współpracy badawczej oraz umów między wynalazcą a UJ, zwłaszcza w przypadku wynalazców zewnętrznych i studentów.



KROK 3: Zainicjowanie działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej przy pomocy zewnętrznych rzeczników patentowych ze względu na brak możliwości zajęcia się każdą realizowaną przez UJ tematyką badawczą

PRZYKŁAD BIOKOMPATYBILNYCH NANOKAPSUŁEK

2015 r. – Wewnętrzne przygotowania do dokonania zgłoszenia patentowego

2015 r. – Wewnętrzne przygotowania do dokonania zgłoszenia patentowego

2015 r. – Wewnętrzne przygotowania do dokonania zgłoszenia patentowego

2015 r. – Dokonanie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP

- KROK 4:** Znalezienie potencjalnych partnerów biznesowych w terminie 12 miesięcy od dokonania pierwszego zgłoszenia. Przeprowadzenie dodatkowych badań przedwdrożeńionych (ang. proof of concept) oraz badanie i weryfikacja wyceny wartości rynkowej, co do pewnego stopnia podnosi poziom gotowości technologicznej wg TRL, a tym samym uatrakcyjnia wynalazek w oczach partnerów biznesowych.
- ↓
- KROK 5:** Dokonanie zgłoszenia patentowego w trybie procedury międzynarodowej PCT
- ↓
- KROK 6:** Po znalezieniu partnera biznesowego podpisanie porozumienia o zachowaniu poufności i porozumienia o przekazywaniu materiałów. W przypadku powstania spółki spin off prowadzenie negocjacji w sprawie podpisania umów licencyjnych.
- ↓
- KROK 7:** Sprecyzowanie zastrzeżeń patentowych. Dokonanie regionalnych lub krajowych zgłoszeń patentowych, najlepiej przez partnera biznesowego.
- ↓
- KROK 8:** Kontynuacja projektu i budowanie długotrwałych relacji ze spółką, co może pomóc w dalszym wsparciu badań.
- 2016 r. – Negocjowanie umów w sprawie zakupu licencji
- 2016 r. – Zgłoszenie w trybie procedury międzynarodowej PCT za pośrednictwem UPRP i Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP), działającego jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań
2016 r. – Międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z pisemną opinią) sporządzone przez EUP. Na podstawie ww. sprawozdania wprowadzane są określone zmiany w zgłoszeniu patentowym.
- 2016 r. – licencja wyłączna, udzielona spółce CHDE Polska S.A.
- 2017 r. – zmiana zastrzeżeń na podstawie korespondencji z EUP w celu uzyskania patentu
2017 / 2018 r. – fazy regionalne/krajowe (EUP plus 8 państw)
2018 / 2019 / 2020 r. – patenty europejskie/krajowe zostały udzielone
- 2018 r. – Umowa przeniesienia praw zawarta ze spółką CHDE Polska S.A.
2018/2020 r. – dalszy rozwój, w tym realizacja badań kontraktowych



Kluczowe wnioski z międzynarodowych działań UJ w obszarze patentów

Międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań dostarczyło uczelni cennych wskazówek pomocnych przy modyfikacji zastrzeżeń i sprawnym procedowaniu zgłoszenia patentowego w fazie krajowej. Okres 30 miesięcy po dacie dokonania zgłoszenia patentowego z zastrzeżeniem pierwszeństwa, który zyskuje się dzięki zgłoszeniu dokonanemu w międzynarodowym trybie PCT, ma kluczowe znaczenie. Wynika to z faktu, że poziom gotowości technologicznej (TRL) większości wynalazków z uczelni jest niski. Prowadzenie dodatkowych prac badawczo-rozwojowych w celu przygotowania produktu do wprowadzenia na rynek daje UJ zarówno wystarczająco dużo czasu na znalezienie partnera biznesowego, jak i możliwość przesunięcia w czasie znacznych kosztów, które muszą zostać poniesione w związku z krajową procedurą patentową.

Patenty dają też UJ kontrolę nad tym, kto i w jak sposób wprowadzi na rynek wyniki pracy twórczej pracowników naukowych Uniwersytetu.

Z perspektywy UJ patenty uzyskiwane w procedurze międzynarodowej, a także inteligentna strategia ochrony IP to ważne narzędzia zwiększające szanse transferu technologii. Monopol na rynku zapewniany przez patenty jest niezwykle istotny w przypadku wynalazków, których stworzenie pochłania znaczące koszty i czas. Z punktu widzenia prywatnego przedsiębiorstwa, które decyduje się na nabycie danych technologii albo zawarcie umowy licencyjnej na ich wykorzystywanie, ważna jest pewność że inwestycja jest odpowiednio zabezpieczona. Bez takiego zabezpieczenia wiele ratujących życie wynalazków nigdy nie trafiłoby na rynek i nie mogłoby ocalić milionów istnień ludzkich.

