



PATENTOVANIE V ZAHRANIČÍ Z UNIVERZITNEJ PERSPEKTÍVY

POZADIE OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Na zvládnutie úloh spojených s komercializáciou univerzita v roku 2002 zriadila Centrum pre transfer technológií CITTRU (predtým známe ako: Centrum pre inovácie, transfer technológií a univerzitný rozvoj). Útvar sa stal zodpovedným za riadenie spolupráce univerzity s výskumnými a obchodnými partnermi, vrátane zmluvného výskumu. CITTRU tiež podporuje akademické podnikanie vzdelávaním výskumných pracovníkov a inkubáciou začínajúcich podnikov, ako aj asistovaním vedcom v otázkach duševného vlastníctva súvisiacich so zakladaním interdisciplinárnych konzorcií s priemyselnými partnermi. V neposlednom rade je CITTRU hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu komplexných projektov komercializácie.

Patentové aktivity univerzity možno datovať od roku 2007, kedy bola zavedená centralizovaná politika spracovania duševného vlastníctva. Univerzita musela vybudovať univerzitný ekosystém orientovaný na duševné vlastníctvo, ktorý potreboval roky na zakorenenie.

ROZVOJ PORTFÓLIA OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Univerzita spoiatku začala len s niekoľkými patentovými prihláškami, z ktorých bol počet udelených patentov nízky. Ako sa inštitúcia oboznamovala s problematikou duševného vlastníctva a vedeckí pracovníci zverejňovali väčší počet vynálezov, počet patentových prihlášok začal rásť.

Pôvodne boli náklady na patentové prihlášky väčšinou financované zo štátnych grantov so spolufinancovaním EÚ. To sa zmenilo, keď sa univerzita rozhodla vyčleniť na tento účel samostatný rozpočet, s cieľom aby ich patentové úsilie bolo nezávislé od dostupnosti grantov.



Jagiellovská univerzita

Jagiellovská univerzita (JU) so sídlom v Krakove, založená v roku 1364, je nielen najstaršou univerzitou v Poľsku, ale aj jednou z najstarších na svete. Je to druhá najväčšia univerzita v krajinách Vyšehradskej štvorky a jedna z 11 poľských univerzít nachádzajúcich sa v prvej tisícke Akademického rebríčka svetových univerzít. JU je tiež jedinou stredoeurópskou univerzitou v rebríčku Reuter 100 najinovatívnejších univerzít v Európe.

S takmer 40 000 študentmi, 7 000 zamestnancami vrátane 4 000 akademických pracovníkov JU v roku 2020 zrealizovala viac ako 1 300 projektov, z ktorých takmer 10 % bolo medzinárodných. Medzi ich popredné výskumné oblasti patria okrem iného lekárske vedy, chémia, biotechnológia, geologické vedy, fyzika, matematika, IT, spoločenské a humanitné vedy.

Univerzita sa snaží využívať výsledky výskumu zo všetkých oblastí, čo pre inštitúciu s tak širokým zameraním predstavuje značnú výzvu.

Touto zmenou sa univerzita stala selektívnejšou aj pri podávaní patentov, čoho prirodzeným výsledkom bol klesajúci počet patentových prihlášok. Selektívnejší prístup však viedol aj k vyššej kvalite podaní a výrazne vyššiemu pomeru udelených patentov v Poľsku a zahraničí.

Vďaka tejto dôkladnej a dôslednej základnej práci sa univerzita stala do roku 2020 popredným poľským prihlasovateľom PCT prihlášok, vrátane spoločností zo všetkých sektorov Poľska.

PATENTOVÁ STRATÉGIA

Dva hlavné aspekty:

A) poľský respektíve lokálny trh je v mnohých oblastiach príliš malý na to, aby umožnil úspešnú komercializáciu, a zároveň medzinárodný trh si vyžaduje patentovanie v zahraničí (to platí najmä pre farmaceutické vynálezy).

B) národný systém hodnotenia vedeckej činnosti berie do úvahy len patenty s prioritou z prihlášok podaných v Poľsku, čo robí z Patentového úradu Poľskej republiky a Vyšehradského patentového inštitútu jednoznačnú voľbu.

Z týchto dôvodov sa univerzita riadi nasledujúcou patentovou stratégiou:

I) Prvé podanie sa uskutoční na Patentovom úrade Poľskej republiky, s výnimkou prípadu, ak ide o zahraničného partnera [v tomto prípade sa patent zvyčajne podáva buď na Európskom patentovom úrade (EPO) alebo na Úrade pre patenty a ochranné známky Spojených štátov amerických – v závislosti od partnera].

II) Žiadosť o PCT sa podáva len vtedy, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok:

- Hodnotenie komerčného potenciálu vynálezu je pozitívne.
- Je zabezpečený obchodný partner, ktorý bude financovať náklady na patentovanie.
- V prípade, že si to projekt špecificky vyžaduje..

III) Regionálne a národné patentové prihlášky sa podávajú v závislosti od požiadaviek obchodného partnera 30 mesiacov po podaní prvej patentovej prihlášky, najlepšie obchodným partnerom.

PRÍKLAD PATENTOVEJ STRATÉGIE A PROCESU KOMERCIALIZÁCIE V PRAXI

Vynález: biokompatibilné nanokapsuly, ktoré umožňujú účinné zapuzdrenie hydrofóbných zlúčenín

Vynález vytvorila katedra chémie JU. Vynález pozostáva z nanokapsúl pre dodávanie zlúčenín, ktorými môžu byť vitamíny alebo živiny. Tieto nanokapsule sa môžu uplatniť v mnohých oblastiach od farmácie až po kozmetiku alebo poľnohospodárstvo, pretože sú nenáročné na výrobu, univerzálne a odolné voči meniacim sa parametrom prostredia, čo im dáva výhodu oproti iným známym nanokapsulovým nosičom.

FÁZY KOMERCIALIZÁCIE

KROK 0: Sprístupnenie výsledkov výskumu CITTRU



KROK 1: Počiatočná analýza trhu a patentovateľnosti pre zhodnotenie komerčného potenciálu vynálezu.



KROK 2: Riešenie právnych otázok v súlade s politikou duševného vlastníctva. Osobitná pozornosť sa venuje spoločným vynálezom, ktoré sú výsledkom medzinárodnej spolupráce vo výskume a dohodám medzi vynálezcom a univerzitou, najmä v prípade externých vynálezcov a študentov.



KROK 3: Iniciovanie ochrany duševného vlastníctva s pomocou externých patentových zástupcov z dôvodu nedostatku kapacity na pokrytie všetkých výskumných tém vo vlastnej réžii.



PRÍKLAD BIOKOMPATIBILNÝCH NANOKAPSÚL

2015 – Interná príprava na podanie patentovej prihlášky

2015 – Interná príprava na podanie patentovej prihlášky

2015 – Interná príprava na podanie patentovej prihlášky

2015 – Patentová prihláška na Patentovom úrade Poľskej republiky (UPRP)

KROK 4: Hľadanie potenciálnych obchodných partnerov počas 12 mesiacov od podania prvej prihlášky. Prevedenie dodatočného dokazovania koncepčného výskumu a overenie odhadu trhovej hodnoty, vďaka čomu je TRL (úroveň technologickej pripravenosti) o niečo vyššia, čím sa vynález stáva atraktívnejším pre obchodných partnerov.



2016 – Rokovania o udelení licencie

KROK 5: Podanie medzinárodnej (PCT) prihlášky



2016 – podanie medzinárodnej prihlášky prostredníctvom UPRP s EPO ako orgánom pre medzinárodnú rešerš
2016 – ISR (s písomným posudkom) od EPO. Na základe ISR sa v patentovom nároku vykonajú určité zmeny.

KROK 6: Podpisovanie zmlúv NDA a dohôd o prevode materiálu po nájdení obchodného partnera. V prípade založenia spin-off spoločnosti nasledujú jednanie o podpise licenčných zmlúv.



2016 – výhradná licencia je udelená spoločnosti CHDE

KROK 7: Doladovanie patentových nárokov. Podanie regionálnych alebo národných patentových prihlášok, najlepšie obchodným partnerom.



2017 – úprava patentových nárokov na základe korešpondencie s EPO s cieľom zabezpečiť získanie patentu
2017 / 2018 – regionálna/národná fáza (EPO, plus 8 krajín)
2018 / 2019 / 2020 – udelenie európskeho/národných patentov

KROK 8: Pokračovanie projektu a budovanie dlhodobého vzťahu so spoločnosťou, ktorá môže ďalej podporovať výskum..

2018 – zmluva o postúpení s CHDE
2018/2020 – ďalší rozvoj vrátane zmluvného výskumu



Kľúčové poznatky univerzity týkajúce sa úsilia o medzinárodnom patentovaní

Správa o medzinárodnej rešerši (ISR) poskytla univerzite cenné poznatky ako upraviť patentové nároky, aby sa zabezpečil hladký priebeh patentovania v národnej fáze. Tridsať mesiacov od podania prvej prioritnej patentovej prihlášky, ktoré sú získané podaním medzinárodnej (PCT) prihlášky, je zásadných, pretože úroveň technologickej pripravenosti (TRL) väčšiny ich vynálezov je nízka. Vykonávanie ďalšieho výskumu a vývoja za účelom prípravy uvedenia výrobku na trh poskytuje univerzite dostatok času na nájdenie obchodného partnera a tiež umožňuje oddialiť veľké náklady spojené s národným patentovaním.

Patenty tiež umožňujú univerzite mať kontrolu nad tým, ako sa výsledky tvorivej práce jej vedcov objavia na trhu a kto ich uvedie na trh.

JU považuje medzinárodné patentovanie a smart stratégiu ochrany duševného vlastníctva za dôležité nástroje, ktoré zvyšujú šance na transfer technológií. Monopol na trhu získaný vďaka patentom je mimoriadne dôležitý v prípade nákladných a časovo náročných vynálezov, pretože súkromné spoločnosti, ktoré tieto technológie získavajú alebo poskytujú licencie k týmto technológiám, chcú mať svoje investície zabezpečené. Bez toho by sa mnohé život zachraňujúce vynálezy nikdy nedostali na trh a nemohli by pomôcť miliónom ľudí.

