

Prawo własności intelektualnej w praktyce mikroprzedsiębiorstw

Własność intelektualna

Własność intelektualna obejmuje różnego rodzaju wytwory intelektualnej działalności człowieka. Wytwory te są również określane jako „dobra niematerialne”. Co do zasady własność intelektualną dzieli się na dwie grupy: własność przemysłową oraz własność autorską. Jednak własność intelektualna ma charakter dynamiczny¹.

Własność przemysłowa jest chroniona przez przepisy określane mianem „prawa własności przemysłowej”. Natomiast własność autorska jest chroniona przez przepisy „prawa autorskiego”.

Prawa wyłączne

Głównym sposobem ochrony własności intelektualnej jest przyznawanie jej właścicielom tzw. praw wyłącznych. Z praw wyłącznych wynikają przede wszystkim uprawnienia zakazowe. Innymi słowy, na podstawie praw wyłącznych można zakazywać innym podmiotom określonych działań. Regulacja w zakresie praw wyłącznych znajduje się w różnych aktach prawnych. Wśród praw wyłącznych można wyróżnić m.in.: autorskie pra-

wa osobiste i majątkowe do utworu, patent (na wynalazek), prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo ochronne na znak towarowy czy prawo do chronionej odmiany roślin.²

Wśród podstawowych aktów prawnych regulujących prawa wyłączne można wskazać: ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r., Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r.

Z przepisów prawa wynika, że niektóre prawa wyłączne mogą powstawać już z chwilą dokonania

1 Prawo własności intelektualnej obejmuje również prawo uregulowania w zakresie baz danych, folkloru, wiedzy tradycyjnej, zasobów genowych, formatów programów telewizyjnych i radiowych oraz domen internetowych.

2 Powyższa lista praw nie ma charakteru zamkniętego. Wśród powyższych praw można jeszcze wymienić np. prawo (*sui generis*) do bazy danych, a także inne prawa rozsiane w różnych aktach prawnych.

nia w określonej postaci dobra niematerialnego, do którego dane prawo się odnosi. Dla przykładu, tak się dzieje w przypadku praw autorskich. A zatem istnienie praw autorskich jest niezależne od formalnej rejestracji. Jednak często dla powstania prawa wyłącznego niezbędne jest spełnienie szeregu formalności i uzyskanie odpowiedniego aktu właściwego podmiotu publicznego, dla przykładu decyzji Urzędu Patentowego RP. Urząd Patentowy wydaje decyzje np. o udzieleniu patentu na wynalazek, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy czy prawa ochronnego na znak towarowy.

Zarządzanie własnością intelektualną

Odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną ma kluczowe znaczenie dla ochrony i pomnażania bogactwa jakim może być własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Zarządzanie będzie obejmowało rejestrację, nabywanie, zachowywanie, wykonywanie oraz rozporządzanie prawami własności intelektualnej.

Rejestracja praw wyłącznych będzie dotyczyć głównie wynalazków, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. A zatem w tych przypadkach w celu uzyskania ochrony na powyższe dobra niezbędne jest dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego będzie uruchamiało odpowiednią procedurę przed urzędem.

Nabywanie (uzyskiwanie) praw wyłącznych może być związane bądź z czynnością faktyczną (stworzenie dobra intelektualnego przez autora), bądź z czynnością prawną (przeniesienie prawa wyłącznego).

Wykonywanie praw wyłącznych ma dwa aspekty – pozytywny oraz negatywny. Aspekt pozytywny oznacza korzystanie z danego dobra zgodnie z treścią danego prawa (np. produkcja wynalazku chro-

nionego patentem). Aspekt negatywny oznacza, że uprawniony z danego prawa wyłącznego może sprzeciwiać się naruszeniom jego prawa przez inne podmioty.

Wykonywanie praw wyłącznych może również oznaczać ich przenoszenie albo udzielanie licencji innym podmiotom. Przeniesienie (albo licencja) może dotyczyć już udzielonego przez Urząd Patentowy prawa, jak i również prawa ze zgłoszenia. Zarówno umowa przenosząca prawo wyłączne, jak i umowa licencji powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiej umowy.

O ile skutkiem przeniesienia prawa jest przejście praw wyłącznych na nabywcę, to skutkiem licencji jest jedynie obciążenie prawa wyłącznego. W wyniku przeniesienia nabywca wchodzi w całość praw przenoszącego, a w sytuacji licencji pozycja licencjodawcy ulega tylko modyfikacji. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona)³. Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjodawca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna). Uprawniony z licencji może udzielić dal-

³ Przedmiotem umowy licencyjnej mogą być również inne prawa wyłączne, np. prawo ochronne na znak towarowy. Przedmiotem licencji może być również prawo do zgłoszonego do Urzędu Patentowego np. wynalazku.

szej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru⁴ może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. Informacja o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podlega wpisowi do rejestru patentowego. W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona

opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie. Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.

Licencję otwartą uzyskuje się przez:

- zawarcie umowy licencyjnej albo
- przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku.

Jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana).

W praktyce gospodarczej najczęściej występują zagadnienia związane z prawem autorskim, prawem patentowym, prawem wzorów przemysłowych oraz prawem znaków towarowych.

Prawo autorskie

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę praw autorskich jest wspomniana już wyżej ustawa z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa ta posługuje się pojęciem utworu. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,

⁴ Chodzi o rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy RP, np. rejestr znaków towarowych.

naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Podkreślić należy, że ochroną prawnautorską objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są natomiast objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, w tym nie zależy od zgłoszenia tego prawa do jakiegokolwiek urzędu. Ustawa wyraźnie stwierdza, że nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne, jak również proste informacje prasowe.

Przepisy prawa autorskiego wyróżniają również szczególne rodzaje utworów chronionych przez prawa autorskie. Można tu wymienić utwory zależne, zbiory czy utwory zbiorowe. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Przepisy ustawy odnoszą się również do praw pokrewnych. Prawa pokrewne są uregulowane przez przepisy prawa autorskiego z powodu ich podobieństwa do praw autorskich. Można wyróżnić następujące postacie praw pokrewnych: prawa do artystycznych wykonania, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów stacji radiowych i telewizyjnych, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.

Podstawowym podziałem praw autorskich – w odniesieniu do utworów – jest podział na prawa osobiste i majątkowe. Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą

zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1. autorstwa utworu;
2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Powyższe prawa są niezbywalne. Żaden twórca nie może się ich zrzec. Co więcej osobiste prawa autorskie są nieograniczone czasowo. Po śmierci twórcy prawa te są wykonywane przez osoby bliskie, chyba że twórca wyraził inną wolę. Prawa osobiste zawsze będą przysługiwać twórcy – osobie fizycznej.

Natomiast majątkowe prawa autorskie dają twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawa te są zbywalne oraz dziedziczne. Co do zasady, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem siedemdziesięciu lat od śmierci twórcy, a w przypadku utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych. Jednak zasada ta doznaje wyjątków przewidzianych w ustawie. Autorskie prawa majątkowe mogą stanowić przedmiot obrotu. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Co do zasady, bez zgody uprawnionego z majątkowych praw autorskich nie można korzystać z jego utworu. Jednak przepisy prawa autorskiego przewidują pewne przypadki, gdy taka zgoda nie jest wymagana. Chodzi o dozwolony użytek chronionych utworów. Mianowicie bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Jednak przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Warto również wskazać, że nie

wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie: a) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub b) zgodnego z prawem korzystania z utworu. Ustawa wyraźnie wskazuje również, że instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Odórne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przestrzeganie formy pisemnej umów ma również duże znaczenie dla celów dowodowych.

Prawo patentowe

Prawem patentowym określa się przepisy regulujące ochronę prawną wynalazków. Wynalazkami są różnego rodzaju rozwiązania o charakterze technicznym. Zgodnie z przepisami ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod

warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że wymagana jest nowość wynalazku w skali światowej. Wśród podstawowych sposobów ujawnienia wynalazku można wymienić np. wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów, publikacja książkowa i zagraniczna czy wystąpienie na konferencji. Wymienione sposoby ujawnienia wynalazku przed jego zgłoszeniem szkodzą nowości rozwiązania. W rezultacie można spodziewać się decyzji Urzędu Patentowego o odmowie udzielenia patentu na wynalazek. Nie zostaną bowiem spełnione ustawowe warunki do udzielenia ochrony na dany wynalazek.

Należy podkreślić, że przy ocenie nowości rozwiązania nie jest istotne, czy ktokolwiek zapoznał się z wynalazkiem ani czy zrozumiał informację. Jednak jeśli informacja zostaje przekazana osobom zobowiązanym do dochowania tajemnicy, wówczas nie następuje utrata nowości. Jeżeli jednak wynalazek został przekazany do zaopiniowania na zewnątrz bez zastrzeżenia poufności oraz bez zastrzeżenia, że ma być przedmiotem patentu, to należy przyjąć, że został on udostępniony do powszechnej wiadomości.

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Przyjmujemy punkt widzenia znawcy, czyli fachowca posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny techniki, który jest w stanie dokonać w sposób obiektywny, bez nadmiernego wysiłku umysłowego, porównania rozwiązań i wyciągnąć z tego porównania wnioski.

Przesłanka poziomu wynalazczego może być spełniona przez stwierdzenie jednego z poniższych:

- zaskoczenie dla znawcy,
- bezskuteczne próby rozwiązania problemu,
- wyraźna poprawa efektywności,

- przełamanie przesądów technicznych,
- nieoczywistość osiąganych efektów.

Gdy chodzi o trzecią przesłankę, tj. przemysłowej stosowalności, wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Oznacza to, że wynalazek może być stosowany z identycznym skutkiem w sposób powtarzalny.

Przepisy prawa wyraźnie wyłączają spod zakresu ochrony patentowej pewne kategorie. Za wynalazki nie uważa się:

- odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych – ta kategoria nie posiada bowiem technicznego charakteru;
- wytworów o charakterze jedynie estetycznym (np. rzeźb) – ale można opatentować sposób wytwarzania wytworów o charakterze estetycznym;
- planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier – czyli np. biznesplany, sposoby uczenia języka itp. nie są wynalazkami⁵;
- wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- programów do maszyn cyfrowych – chodzi tutaj o programy komputerowe; jednak trzeba podkreślić, że programy komputerowe są chronione silnie na podstawie przepisów prawa autorskiego;
- przedstawienia informacji – dla przykładu odmówiono ochrony sposobowi rozmieszczenia tekstu na kartkach mających służyć do nauki języków obcych).

Wśród wynalazków można wyszczególnić następujące kategorie:

- produkty – np. substancje lub mieszaniny;
- urządzenia – np. narzędzia i maszyny;
- sposoby – wytwarzania, oczyszczania, pomiaru, przetwarzania;
- nowe zastosowania znanych produktów.

Zgodnie z przepisami ustawy patentów nie udziela się na:

- 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (np. urządzenia przeznaczone do torturowania); nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
- 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
- 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Uzyskanie patentu na wynalazek oznacza uzyskanie prawa wyłącznego do tego wynalazku. Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

W stosunku do nowych wytworów albo gdy uprawniony wykaże, że nie mógł ustalić, mimo podjęcia należytych wysiłków, rzeczywiście zastosowanego przez inną osobę sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony. Ponadto,

⁵ Ale np. w USA opatentowano m.in. metodę uderzania piłek golfowych czy technikę analizy psychologicznej.

patent na wynalazek, dotyczący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, obejmuje także wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania. Uprawniony z patentu może wskazać, w szczególności przez stosowne oznaczenie na towarach, że jego wynalazek korzysta z ochrony.

Patent skuteczny na terytorium Polski można uzyskać przez zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP. Jest to urząd mający swoją siedzibę w Warszawie. Ochronę na obszarze Polski można również uzyskać przez zgłoszenie patentu europejskiego, który jest udzielany przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium. Do ważniejszych aktów prawnych z tej dziedziny należy również dodać Układ o Współpracy Patentowej (ang. *Patent Cooperation Treaty* – PCT). Jest to konwencja międzynarodowa podpisana 19 czerwca 1970 w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układu należy 134 państw, przy czym członkami układu mogą być jedynie państwa, które ratyfikowały Konwencję Paryską. Polska ratyfikowała układ PCT 26 grudnia 1994. Układ umożliwia uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie międzynarodowe PCT). Procedura PCT jest sposobem uzyskiwania ochrony wynalazku przy jednym zgłoszeniu patentowym. Zgłoszenie w trybie PCT, czyli zgłoszenie międzynarodowe, wnoszone jest do tzw. urzędu przyjmującego, którym w odniesieniu do Polski jest Urząd Patentowy RP.

Najczęściej używane komputerowe bazy danych (odnośnie do wynalazków) można znaleźć na następujących stronach internetowych:

- <http://www.uprp.pl/patentwebaccess/databa-sechoose.aspx?language=polski>,
- <http://www.epo.org/searching/free/register.html>,
- <http://pl.espacenet.com/>.

Powyższe wyliczenie – odnoszące się do baz wynalazków – ma charakter przykładowy. Obejmuje ono najczęściej wykorzystywane w praktyce bazy danych. Dzięki przedmiotowym bazom, można np. sprawdzić jakie zgłoszenia wynalazków zostały dokonane przez konkurencyjną firmę. Ponadto, przed wprowadzaniem nowego produktu na rynek można zmniejszyć ryzyko naruszenia cudzych praw wyłącznych. W tym celu są dokonywane badania sprawdzające, czy dane rozwiązanie nie jest już chronione prawem wyłącznym na terytorium Polski.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje, co do zasady, twórcy. Współtwórcom wynalazku uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. W razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa do uzyskania patentu na wynalazek, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

W razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania patentu na wynalazek.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Patent na wynalazek trwa 20 lat od daty zgłoszenia. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający m.in. na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku czy też stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu.

Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej wskazują również pewne ograniczenia patentu. Zgodnie z przepisami prawa, nie narusza się patentu przez:

- korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
- korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania;
- korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla

uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunków dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych;

- wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Żeby uzyskać patent na wynalazek skuteczny na terytorium Polski podstawowym sposobem będzie złożenie podania do Urzędu Patentowego RP. Urząd ten mieści się w Warszawie, na Al. Niepodległości 188/192. Do podania należy dołączyć specjalną dokumentację zgłoszeniową, m.in. tzw. zastrzeżenia patentowe. W zakresie przygotowania zgłoszenia może okazać się przydatna pomoc rzeczników patentowych. Rzecznicy patentowi są zawodowymi pełnomocnikami upoważnionymi do działania przed urzędami patentowymi. Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawie udzielenia patentu na wynalazek trwa obecnie ok. 2-3 lat od zgłoszenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego, ochrona wynalazku będzie biegła już od daty zgłoszenia.

Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej regulują również zagadnienia wynalazków biotechnologicznych. Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielone patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

- stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;
- stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; zgłoszenie dotyczące sekwencji lub częściowej sekwencji genu po-

winno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie;

- dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej regulują również zagadnienie wzorów użytkowych. Wzory użytkowe są czasami określane mianem „małych wynalazków”. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Przepisy ustawy regulują również zagadnienie projektów racjonalizatorskich. Mianowicie, przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie racjonalizacji. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy

Prawo własności przemysłowej, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W regulaminie przedsiębiorca powinien określić co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów.

Prawo wzorów przemysłowych

Wzór przemysłowy (*design*) to wygląd produktu, towaru, opakowania, rzeczy, wyrobu itd. Zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Zatem wzorem przemysłowym może być kształt danego przedmiotu, jego ornamentacja, wystrój, rysunki i symbole go ozdabiające, linie, kolory, i inne cechy wyglądu. Wzorem przemysłowym mogą być logotypy, ikony komputerowe i inne znaki graficzne. Wszystko, co ma walor estetyczny nadaje się na wzór przemysłowy.

Wzór przemysłowy musi być nowy oraz posiadać indywidualny charakter. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Przepisy prawa przewidują tzw. ulgę w nowości. Możliwe jest bowiem udzielenie ochrony na wzór przemysłowy jeżeli wzór został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego. A zatem jeżeli wzór funkcjonował na rynku np. 6 miesięcy przed jego zgłoszeniem do Urzędu Patentowego, traktujemy ten wzór jako nowy.

Wzór przemysłowy powinien odznaczać się również indywidualnym charakterem. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Opłata urzędowa za zgłoszenie wzoru przemysłowego wynosi 300 PLN. Opłata ta jest uiszczana na konto Urzędu Patentowego RP. Po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji o rejestracji – w celu utrzymania ochrony – należy również uiszczać opłaty za pięcioletnie okresy ochronne. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Zastrzeżenie wzoru polega na jego rejestracji w organie patentowym właściwym dla terytorium, na którym wzór ma być chroniony. Wówczas, gdy wzór ma być chroniony tylko w Polsce, zabezpieczenia wzoru dokonuje się w Urzędzie

Patentowym RP. W celu uzyskania ochrony w innych krajach, należy rozważyć albo zastrzeżenie wzoru w innym kraju, albo uzyskanie ochrony tam za pośrednictwem specjalnych ponadnarodowych systemów rejestracji wzorów. Za pomocą jednego zgłoszenia można zgłosić więcej, aniżeli jedną, odmian tego samego *design*'u. Odmiany wzoru przemysłowego to odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne.

Wzory dodają wartości produktom. Podnoszą atrakcyjność produktów i przyciągają uwagę klientów. Dzięki *design*'owi produkty są zauważane i zapadają w pamięć. Wzory to cechy wizualne produktów. Często tym, co decyduje, że klienci kupują produkt, jest jego wzór. Gdy wzór przemysłowy własnego produktu zostanie zastrzeżony, uprawniony do takiego wzoru zyskuje prawo zakazywania konkurentom kopiowania go i naśladowania.

Współcześnie coraz większa ilość produktów jest takiej samej, dobrej jakości, a jedyny sposób wyróżnienia wśród nich własnej oferty to jej unikalny wygląd. Wszyscy klienci traktują jako rzecz oczywistą, że produkt musi mieć ciekawy wygląd, czyli to coś w produkcie, co przyciąga oko – właśnie *design*.

Wzory (*design*) produktów różnicują ofertę przedsiębiorców. Inny wygląd musi mieć dany produkt wówczas, gdy ma być skierowany do nastolatków. A innym wyglądem powinien charakteryzować się ten produkt, jeżeli nabywać go będą dorośli.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo. Udzielenie prawa z rejestracji na dany wzór oznacza nabycie wyłączności na ten wzór. Zatem nikt nie może stosować zarejestrowanego wzoru bez zgody uprawnionego. Rejestracja wzo-

ru nie jest jego zastrzeżeniem i zabezpieczeniem jedynie dla własnej satysfakcji. Zarejestrowany design może być ponadto przedmiotem obrotu. Oznacza to, że można to prawo sprzedać lub zastać, wnieść do spółki tytułem aportu. Można również udzielać licencji innym na wykorzystanie wzoru. Wzór stanowi zwykle istotną wartość niematerialną twojej firmy. Może być w niej najważniejszą inwestycją.

Prawo znaków towarowych

Oznaczenia pełnią istotną rolę w życiu człowieka. Ich zadaniem jest przekazywanie różnego rodzaju informacji. Wśród oznaczeń można wyróżnić oznaczenia odróżniające. Jak wskazuje na to nazwa, mają one za zadanie odróżnianie. Wśród oznaczeń odróżniających można wyróżnić oznaczenia geograficzne, oznaczenia przedsiębiorstwa oraz oznaczenia towarów. Oznaczenia geograficzne wskazują na geograficzne pochodzenie towarów. Z kolei oznaczenia przedsiębiorstwa identyfikują przedsiębiorstwo, natomiast oznaczenia towarów, czyli znaki towarowe wskazują na pochodzenie towarów od danego przedsiębiorstwa.

Początki znaków towarowych sięgają czasów antycznych. W tym okresie towary oderwane od osoby wytwórcy stały się anonimowe. To spowodowało, że produkty zaczęto oznaczać za pomocą znaków, które indywidualizowały towar. W starożytności znak towarowy był nakładany zwłaszcza na wyroby ceramiczne. Znak ten stosowano m.in. na obszarze Grecji, Rzymu czy Chin. Należy też wspomnieć o praktyce oznaczania maści ocznych wyprodukowanych przez rzymskich okulistów. Znaki te umożliwiały kontrolę wprowadzanych do obrotu środków leczniczych. Początkowo w okresie średniowiecza, znak umieszczony na towarze wskazywał tylko na osobę producenta. Zatem

znaki umieszczane na wyrobach rzemieślniczych początkowo miały charakter jedynie oznaczenia personalnego, tzn. były związane bezpośrednio z osobą majstra. Dopiero wraz z rozwojem manufaktur powstał znak warsztatowy, który zapewniał o jakości produktu wytworzonego pod nadzorem majstra.

Rewolucja przemysłowa mająca miejsce pod koniec XVIII w. okazała się przełomem w rozwoju postaci oznakowań. Masowa produkcja spowodowała specjalizację oznaczeń w zależności od tego, co producent chciał przekazać. W ten sposób doszło do wyróżnienia znaku towarowego, jako tego oznaczenia, które wskazuje na pochodzenie towaru w celu identyfikacji go spośród innych, podobnych znajdujących się na rynku.

W Polsce podstawową regulacją prawną dotyczącą znaków towarowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Według art. 120 ust. 1 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy przede wszystkim odróżnia towary lub usługi na rynku, tzn. identyfikuje towary lub usługi, jak również o nich komunikuje. Znak towarowy czyni dane towary lub usługi rozróżnialnymi wśród innych towarów lub usług. Znak towarowy jest również środkiem rynkowej informacji. Dla przykładu, znak towarowy komunikuje, że towary lub usługi są różne od innych. Może również wskazywać na pochodzenie towarów lub na ich jakość; może również reklamować

towary lub usługi. Zatem znak towarowy zastępuje w pewnym sensie rozbudowaną informację słowną, która wskazuje, że dany towar, na którym taka informacja została umieszczona, pochodzi z określonego przedsiębiorstwa. Taka komunikatywność znaku towarowego jest jego oczywistą zaletą.

Znaki towarowe można zgłaszać w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania prawa ochronnego na znak. Należy jednak podkreślić, że znakiem towarowym jest nie tylko oznaczenie zgłoszone, a następnie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Znakiem towarowym jest również takie oznaczenie, które nie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego. Dlaczego zatem warto zgłaszać znaki towarowe do Urzędu Patentowego?

Przedsiębiorca może dochodzić ochrony również znaków niezarejestrowanych, np. na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak zwlekanie ze zgłoszeniem znaku do zastrzeżenia, może spowodować, że inny przedsiębiorca uzyska prawo ochronne na identyczny znak towarowy. Dzięki temu uzyska on uprzywilejowaną pozycję przewidzianą w ustawie Prawo własności przemysłowej. Oczywiście, przedsiębiorca, który wcześniej używał tego znaku, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego. Jednak, po pierwsze, będzie się to wiązać ze sporymi kosztami, zwykle większymi niż te, które ponosi się przy zgłaszaniu znaku. Po drugie, wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak, jest obwarowane różnymi wymaganiami ustawowymi, o których mowa w ustawie Prawo własności przemysłowej. Ponadto, zastrzeżony znak towarowy daje prawo zakazywania konkurentom jego kopiowania czy naśladowania. Co więcej, przedsiębiorca, który posiada zarejestrowany znak towarowy może umieszczać obok tego znaku symbol ®. Symbol ten wskazuje,

że na dany znak Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego. Uzyskanie prawa ochronnego skutkuje m.in. uzyskaniem zasad ochrony przewidzianych w ustawie Prawo własności przemysłowej. Należy podkreślić, że symbolu ® nie wolno używać obok znaków, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, co niestety stanowi dość częstą praktykę w obrocie handlowym.

Gdy dojdzie do naruszenia zastrzeżonego znaku towarowego, przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo ochronne na dany znak, ma ułatwione ściganie naruszeń takiego znaku. Uprawniony może bowiem z łatwością wykazać wyłączne prawo używania zarejestrowanego znaku.

Znaki towarowe dość często są jednocześnie znakami firmowymi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy znak towarowy jest tworzony na podstawie nazwy handlowej (firmy), której używa dany przedsiębiorca. Odnosi się to zarówno do znaków słownych, gdy znak oddaje brzmienie firmy, jak również znaków słowno-graficznych, które stanowią jednocześnie logo danego przedsiębiorstwa.

Prawo ochronne na znak towarowy mogą uzyskiwać wszyscy przedsiębiorcy. Bez znaczenia jest okoliczność, w jakiej skali prowadzą działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest również, czy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, czy np. w formie spółki akcyjnej. Należy jednak zaznaczyć, że prawo ochronne na znak towarowy mogą również uzyskać osoby, które nie mają statusu przedsiębiorców.

Na znak towarowy może być również udzielone wspólne prawo ochronne. O wspólne prawo ochronne mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy zamierzają wspólnie używać znaku towarowego.

W ustawie Prawo własności przemysłowej występuje również instytucja wspólnego znaku towarowego. Uprawnionym ze wspólnego znaku

towarowego może być jedynie organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentacji interesów przedsiębiorców. Wspólnego znaku towarowego będzie mogła używać zarówno ta organizacja, jak i zrzeszone w niej podmioty.

W przepisach omawianej ustawy występuje również instytucja wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. O wspólny znak towarowy gwarancyjny może ubiegać się organizacja posiadająca osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, a znak jest przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez tę organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli.

Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje, co do zasady, temu podmiotowi, który pierwszy zgłosi znak do Urzędu Patentowego. Jeżeli zatem dwaj przedsiębiorcy zamierzają używać podobnych znaków towarowych, to prawo ochronne na znak towarowy zostanie przyznane temu, który pierwszy zgłosi swój znak do Urzędu Patentowego.

Wydaje się więc, że najlepszym momentem na zgłoszenie znaku towarowego będzie moment przed wprowadzeniem danego towaru na rynek lub przed rozpoczęciem wykonywania usług, dla których ma być przeznaczony znak. Zdarzają się bowiem sytuacje nieuczciwego rejestrowania cudzych znaków towarowych. Jak to już zostało wskazane wyżej, odzyskanie znaku wiąże się z dużymi kosztami, a czasem może być wręcz niemożliwe. W konsekwencji, może to ograniczyć rozwój nowej marki, a nawet uniemożliwić jej rozwój.

Zastrzeżenie pierwszeństwa do uzyskania wyłączności na znak może być również wynikiem wystawienia towaru opatrzonego znakiem towarowym na niektórych wystawach lub dzięki zgłoszeniu znaku towarowego dokonaniem w innym państwie.

Dzięki prawu ochronnemu na znak towarowy, przedsiębiorca uzyskuje prawo wyłączne. Oznacza to, że tylko on może używać znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Inaczej mówiąc, bez zgody uprawnionego do znaku towarowego nikt nie może używać takiego samego lub podobnego znaku do oznaczania towarów lub usług zbieżnych z towarami lub usługami uprawnionego.

Prawo wyłączne jakie uzyskuje osoba zgłaszająca znak towarowy ma zawsze charakter terytorialny. W przypadku znaków towarowych zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP ochrona znaku rozciąga się na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem czasowym. Trwa ono 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Należy pamiętać, że prawo to może zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie, pod warunkiem wniesienia stosownych opłat. W rezultacie prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy jest potencjalnie wieczne.

Istotne jest również, że ochrona znaku towarowego trwa od momentu zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym, a nie od momentu wydania przez Urząd decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zbywalnym. Oznacza to, że może być przedmiotem sprzedaży, zamiany czy darowizny. Może być również przedmiotem zastawu, jak również stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu. Prawo ochronne na znak towarowy może też zostać wniesione jako aport do spółki. Prawo ochronne na znak towarowy jest w końcu prawem podlegającym dziedziczeniu.

Mogą również zaistnieć sytuacje, gdy uprawniony z zarejestrowanego znaku towarowego nie chce wyzbywać się całkowicie swego prawa,

np. przez sprzedaż, ale chce udostępnić innemu przedsiębiorcy znak towarowy. W tym celu uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego zgadza się w umowie licencyjnej na używanie znaku przez podmiot trzeci. Umowy licencyjne na korzystanie ze znaku towarowego mogą być przydatne w różnego rodzaju przypadkach współpracy między przedsiębiorcami. Taka współpraca może np. przybrać postać sieci franchisingowej.

Znaki towarowe służą do oznaczania konkretnych towarów lub usług. Te towary i usługi są przyporządkowane do specjalnych klas na podstawie tzw. klasyfikacji nicejskiej. Obecnie istnieją 34 klasy towarowe oraz 11 klas usługowych. Numeracja klas ma charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływa na zakres ochrony znaku. Znaki towarowe są zgłaszane dla takich towarów lub usług, dla jakich jest obecnie używany znak. Znak towarowy powinien być również zgłoszony dla takich towarów i usług, dla których przedsiębiorca zamierza używać tego znaku. Niezwykle istotne jest więc sporządzenie prawidłowego wykazu towarów i usług dla znaku. Należy również pamiętać, że po zgłoszeniu znaku towarowego nie można rozszerzać wykazu towarów i usług, dla których zgłaszany jest znak.

W celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy należy złożyć w Urzędzie Patentowym podanie o udzielenie przedmiotowego prawa. Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym powoduje wszczęcie postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Przed samym dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego należy dokładnie zastanowić się przede wszystkim jaki znak towarowy chcemy zgłosić do ochrony. Należy podkreślić, że po zgłoszeniu znaku towarowego, w zasadzie nie można dokonywać zmian w samym znaku.

Podanie o udzielenie prawa ochronnego jest następnie badane przez Urząd pod kątem wyma-

gań formalnych. Urząd zatem bada np. czy zostały wniesione stosowne opłaty za zgłoszenie znaku towarowego, czy prawidłowo został oznaczony podmiot zgłaszający znak, czy podanie spełnia wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa.

Jeżeli podanie zostanie uznane przez Urząd za prawidłowe pod względem formalnym, następuje publikacja o zgłoszeniu znaku w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. W takiej publikacji są m.in. zawarte informacje o znaku, o zgłaszającym znak, jak również podane są numery klas towarów (usług), dla których jest zgłaszany znak. Od chwili publikacji znaku w Biuletynie, wszystkie osoby trzecie, w tym konkurenci, mogą zapoznać się ze znakiem oraz z towarami (usługami) dla których jest zastrzegany znak. Od publikacji znaku każdy może również zgłosić do Urzędu Patentowego uwagi. Uwagi te dotyczą okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Dla przykładu, w uwagach można wskazać, że dany znak jest identyczny względem wcześniejszego zarejestrowanego znaku (dla identycznych towarów). W konsekwencji, na taki znak nie może zostać udzielona ochrona.

Kolejnym etapem postępowania zgłoszeniowego jest badanie merytoryczne. Urząd Patentowy bada m.in. czy dane oznaczenie posiada „dostateczne znamiona odróżniające”. Dany znak nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, np. gdy jest opisowy względem towarów lub usług, dla których został zgłoszony. Przykładem znaku opisowego będzie słowo SUPER przeznaczone dla oznaczania kawy. Znak słowny SUPER będzie bowiem dla odbiorców wyłącznie wskazaniem jakości i rodzaju danego towaru. Ponadto, Urząd Patentowy nie udziela praw ochronnych na oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Należy jednak wspomnieć, że zakaz udzielania ochrony na np. znaki opisowe, może być zniesiony przez wykazanie, że znak towarowy nabył tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Chodzi o udowodnienie, że przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, znak ten nabył w następstwie używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Zatem wtórną zdolność odróżniającą ma znak towarowy, który wskutek używania nabył w obrocie charakteru oznaczenia tożsamości zgłoszonych towarów lub usług. Jednak wykazanie długotrwałej zdolności odróżniającej wymaga długotrwałego i intensywnego używania danego oznaczenia w charakterze znaku towarowego.

Ustawa zawiera również szereg innych zakazów udzielania ochrony na zgłoszone znaki. Dla przykładu nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe: których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru i właściwości (tzw. znaki mylące). Nie można też uzyskać ochrony na znaki towarowe zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Urząd bada również m.in., czy zgłoszony znak nie koliduje z wcześniejszymi (zarejestrowanymi lub zgłoszonymi) znakami, które są identyczne lub podobne i które zostały zgłoszone dla identycznych lub podobnych towarów. Urząd bada kolizje ze znakami, których ochrona obejmuje terytorium Polski. Z ważniejszych zakazów udzielania praw wyłącznych można jeszcze przywołać przepis, w myśl którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestro-

wanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Znak renomowany to znak wywołujący szczególnie dobre skojarzenia wśród odbiorców.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na zgłoszony znak, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak. Jednak powyższa ochrona ma charakter warunkowy, tzn. warunkiem jej udzielenia jest uiszczenie odpowiedniej opłaty za pierwszy, dziesięcioletni okres ochrony i za publikację znaku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Po uiszczeniu tej opłaty Urząd wydaje podmiotowi, który zgłosił znak świadectwo ochronne. Następuje również wspomniana publikacja w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Tak jak to zostało wskazane wyżej, istnieje możliwość przedłużania ochrony znaku na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Ponadto, każdy zarejestrowany znak towarowy jest wpisywany do rejestru znaków towarowych. Rejestr taki jest jawny i każdy podmiot ma możliwość dostępu do takiego rejestru.

Podkreślić należy, że w pewnych sytuacjach prawo ochronne na znak towarowy może wygasnąć. Sytuacja taka może nastąpić np. w razie nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Ochrona na znak towarowy może również wygasnąć w przypadku utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się

w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany.

Przytoczony wyżej krótki opis postępowania przed Urzędem Patentowym RP, odnosi się do znaków, których ochrona rozciąga się jedynie na terytorium Polski. Dość często jednak polski przedsiębiorca eksportuje swoje towary lub świadczy usługi poza granicami Polski. W takiej sytuacji pojawia się kwestia ochrony znaków towarowych również poza granicami Polski.

Jednym z rozwiązań jest zgłoszenie znaku jako znaku wspólnotowego. Podstawowym aktem regulującym status wspólnotowych znaków towarowych jest Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. o wspólnotowym znaku towarowym. Wspólnotowe znaki towarowe zgłasza się w Urzędzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) z siedzibą w Alicante, w Hiszpanii. Strona internetowa OHIM-u jest następująca: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z uzyskania rejestracji znaku wspólnotowego jest zakres terytorialny ochrony tego znaku. Ochrona znaku towarowego rozciąga się bowiem na całe terytorium Unii Europejskiej.

Istnieje również rejestracja znaku towarowego w tzw. systemie madryckim. System madrycki administrowany jest przez Międzynarodowe Biuro WIPO w Genewie (CH). Strona internetowa: <http://www.wipo.int/madrid/en/>. System madrycki funkcjonuje na podstawie dwóch międzynarodowych konwencji: porozumienia madryckiego z 1891 r. oraz protokołu madryckiego

z 1989 r. Dzięki temu systemowi właściciel znaku towarowego ma możliwość pozyskania ochrony znaku w kilku krajach za pomocą tylko jednego zgłoszenia w ww. Międzynarodowym Biurze. Takie zgłoszenie jest zasadniczo równoważne zgłoszeniu tego samego znaku w każdym z krajów z osobna, to jest w urzędzie patentowym poszczególnego kraju. Jeżeli taki urząd nie odmówi w przepisany termin udzielenia ochrony, znak towarowy podlega takiej samej ochronie jak gdyby został zarejestrowany bezpośrednio w tym urzędzie. Zakres krajów, do których ma odnosić się międzynarodowo zgłoszony znak może być poszerzany na kolejne kraje po zgłoszeniu.

Istnieje w końcu możliwość zgłoszenia znaku towarowego bezpośrednio w urzędzie patentowym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę. Dla przykładu, przedsiębiorca polski, który chce uzyskać ochronę dla swojego znaku towarowego w Niemczech, może zgłosić znak bezpośrednio w niemieckim urzędzie patentowym.

Należy podkreślić, że od okoliczności konkretnej sprawy będzie zależał wybór trybu w jakim będzie zgłaszany znak, a zatem czy zgłosić znak np. jako znak wspólnotowy czy w systemie madryckim.

Znak towarowy jest chroniony w takiej postaci w jakiej został zgłoszony. Zatem wybór postaci w jakiej znak jest zgłaszany jest niezwykle istotnym zagadnieniem, gdyż wpływa na zakres ochrony znaku.

Jednym z najczęściej zgłaszanych znaków towarowych są znaki towarowe słowne. Taki znakiem może być pojedynczy wyraz (LEGO), grupa wyrazów (RED BULL) czy slogan (NIE DO WYGRYZIENIA!). W przypadku tych znaków towarowych ważny jest sam element słowny.

Kolejną często spotykaną grupą znaków towarowych, są znaki słowno-graficzne. Są to znaki,

w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne.

Kolejną grupą znaków towarowych są znaki towarowe graficzne. Są to znaki, w których występuje jedynie określona grafika, bez elementów słownych.

Poza tym w obrocie są spotykane również znaki towarowe przestrzenne. W szczególności chodzi tu o formy towaru lub opakowania. Występują również znaki towarowe dźwiękowe, czyli np. melodie, jak również znaki towarowe w postaci kompozycji kolorystycznych. Katalog oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe jest, z pewnymi ograniczeniami, otwarty. Należy spodziewać się, że wraz z rozwojem technik marketingowych, coraz większe znaczenie zaczną odgrywać znaki dźwiękowe czy też znaki zapachowe.

W celu zobrazowania, jak wiele jest możliwości ochrony danego towaru i ściśle z nim związanego znaku, można podać następujący przykład. Butelka wody mineralnej NAŁĘCZOWIANKA jest chroniona m.in. w ten sposób, że zastrzeżony został znak towarowy słowny NAŁĘCZOWIANKA. Poza tym zostało zarejestrowanych w charakterze znaków słowno-graficznych wiele etykiet występujących na butelkach.

Powyższy przykład ma na celu zobrazowanie na jak wiele sposobów można chronić dany znak towarowy. Odpowiednie zabezpieczenie produkowanych towarów lub świadczonych usług ułatwia, jak to zostało wskazane wyżej, ściganie tych z konkurentów, którzy nieuczciwie wykorzystują fakt, że nasz znak towarowy jest dobrze kojarzony przez odbiorców.

W końcu osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy-

ści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego⁶.

Odpowiedzialność za naruszenia praw wyłącznych

W przypadku naruszenia prawa wyłącznego przepisy prawa przewidują odpowiedzialność cywilnoprawną. Przepisy te są rozsiane w różnych aktach prawnych. Ustawa Prawo własności przemysłowej stanowi m.in., że uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W przypadku zawinionego naruszenia patentu na wynalazek uprawniony może żądać również naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Podobnie osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszydca zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapła-

⁶ Z podobnymi roszczeniami może występować uprawniony do np. patentu na wynalazek czy prawa z rejestracji na wzór użytkowy.

tę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Przywołanie powyższych regulacji ma charakter przykładowy. Ma to za zadanie przybliżyć nieco kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku naruszenia cudzych praw wyłącznych.

Przepisy prawa przewidują również w pewnych sytuacjach odpowiedzialność karną. Dla przykładu, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi m.in., że kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. W innym miejscu, ustawa wskazuje, że odpowiedzialności karnej podlega osoba, która rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Zakończenie

Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej przewidują również ochronę innych kategorii

przedmiotów własności przemysłowej. Dla przykładu można wspomnieć o regulacji topografii układów scalonych. Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych.

Dzięki zgłoszeniom do Urzędu Patentowego uzyskujemy wyłączne prawo używania w sposób zarobkowy lub zawodowy przedmiotu zgłoszenia na określonym terytorium. Możemy innym podmiotom zakazać używania np. podobnego znaku do naszego zarejestrowanego znaku. Nasze prawo wyłączne – udzielone przez Urząd Patentowy – może być przedmiotem obrotu – np. sprzedaży, licencji, franchisingu itd. Niezwykle istotny w praktyce jest fakt, że rejestracja w Urzędzie Patentowym stanowi ułatwienie dowodowe przy ściganiu naruszcycieli. Nie można również pomijać osobistej satysfakcji twórcy danego rozwiązania.