

Prawo własności przemysłowej w Unii Europejskiej



**FUNDUSZ
WSPÓLPRACY**

**COOPERATION
FUND**

Warszawa, 2004

Opracowanie:

Marek Łazewski
Biuro Rzeczników Patentowych Sławomira Łazewska i Syn
marek@iplaw.pl

Wydawca:
Fundusz Współpracy
ul Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

© Copyright by Fundusz Współpracy

*Wyrażone w publikacji poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorów
i w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska
Unii Europejskiej*

Druk publikacji finansowany ze środków Unii Europejskiej

ISBN 83-89793-01-6

Warszawa, 2004

Skład i druk: MARLEX Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

Wstęp	5
1. Patenty po wejściu Polski do Unii Europejskiej	6
2. Jak chronić swój znak towarowy	9
3. Jak chronić wzory przemysłowe	13

WSTĘP

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatniego roku, we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita ośrodek Euro Info Centre przygotował i przeprowadził cykl 20 czatów internetowych poświęconych prawu europejskiemu. Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, było przygotowanie polskich przedsiębiorców do działania na Jednolitym Rynku Europejskim. Na pytania internautów odpowiadali co dwa tygodnie specjaliści z różnych dziedzin. Wśród poruszonych zagadnień duże zainteresowanie wywołały regulacje dotyczące własności przemysłowej. Zdecydowaliśmy się na wydanie w formie broszury zapisów z przeprowadzonych dyżurów poświęconych patentom, znakom towarowym i wzorom użytkowym. We wszystkich czatach z tego zakresu rolę eksperta pełnił pan Marek Łazewski rzecznik patentowy z Kancelarii Rzeczników Patentowych Sławomira Łazewskiego i syn. Mamy nadzieję że proponowana forma publikacji przypadnie Państwu do gustu. Zapraszamy do podzielenia się uwagami na jej temat.

Zespół EIC

1. PATENTY PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Czy patenty zgłoszone w państwach Unii Europejskiej przed przystąpieniem naszego kraju będą automatycznie obowiązywać na terenie Polski? I czy patenty zgłoszone w Polsce lub innym kraju UE po przystąpieniu Polski będą obowiązywać na terenie całej UE?

Oba pytania dotyczą jednej z podstawowych zasad prawa własności przemysłowej – zasady terytorialności. Stanowi ona, że patent udzielony na terenie jednego państwa jest chroniony tylko na jego terytorium. Zatem patent udzielony przez polski Urząd Patentowy obowiązuje wyłącznie w Polsce. Ta sama zasada dotyczy patentu udzielonego w Niemczech, Francji itp. W Europie Zachodniej funkcjonuje obecnie Konwencja o Patentach Europejskim. Konwencja ta nie jest częścią prawa Unii, jednak wiąże wszystkie kraje członkowskie oraz większość państw kandydujących. Polska jeszcze do niej nie przystąpiła, ale przygotowania są już bardzo zaawansowane. Według ostatnich informacji przystąpienie do umowy będzie mogło nastąpić wiosną przyszłego roku. Z chwilą jej ratyfikacji pojawi się możliwość uzyskania ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym i wyznaczenia Polski jako jednego z krajów objętych taką ochroną. Trzeba jednak pamiętać, że na terenie Polski będą wówczas równolegle funkcjonować zarówno patenty udzielane w procedurze konwencyjnej, jak i krajowej, toczonej się przed polskim Urzędem Patentowym. Co więcej patent europejski jest narzędziem wyłącznym proceduralnym. Pozwala w jednym postępowaniu uzyskać „wiązkę” patentów w poszczególnych krajach wyznaczonych. Po udzieleniu patenty te funkcjonują niezależnie w każdym państwie. W ramach UE trwają także prace nad patentem wspólnotowym. Ta instytucja przełamwałaby opisaną zasadę terytorialności, ponieważ ma traktować całą Unię jak jeden rynek, objęty jednolitym prawem. Prace nad odpowiednim rozporządzeniem przedłużają się, choć ostatnio znowu nabrały tempa.

Jaki jest obecnie koszt uzyskania patentu w Polsce?

Od zgłoszenia patentowego wnosi się opłatę urzędową 500 zł. Do tego należy doliczyć wynagrodzenie rzeczownika patentowego. Nie ma obowiązku korzystania z jego usług, jednak moim zdaniem – zwłaszcza jeśli samemu nie ma się doświadczenia w sprawach własności przemysłowej – warto to robić. Ogólna suma kosztów zależy od skomplikowania sprawy, a także od tego, czy oczekujemy od rzeczownika opinii na temat zdolności patentowej danego rozwiązania. Szacunkowo należy liczyć się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Poza tym, po udzieleniu patentu, należy wносить opłaty za jego utrzymywanie w mocy. Są to opłaty okresowe, rosnące w miarę upływu czasu: od 270 zł za pierwsze 3 lata ochrony do 1550 zł za ostatni rok (patent może trwać do 20 lat). Jak widać koszt ochrony wzrasta w miarę upływu czasu. Założenie jest takie, że skoro przedsiębiorca utrzymuje ochronę aż przez 20 lat, to zapewne czerpie z tego tytułu poważne korzyści finansowe. Pełna informacja o opłatach urzędowych dostępna jest pod internetowym adresem www.uprp.pl.

Jak długo trzeba czekać na uzyskanie patentu? Czy to się zmieniło po wejściu Polski do UE?

To zależy od dziedziny, której patent dotyczy. Opatentowanie prostego rozwiązania mechanicznego zajmuje ok. 4 – 5 lat. Natomiast postępowania dotyczące rozwiązań biotechnologicznych trwają do 7 lat. W urzędzie europejskim długość postępowania jest podobna. Istnieje natomiast możliwość złożenia wniosku o przyspieszone rozpatrywanie, co może skrócić jego czas zazwyczaj do 2 – 3 lat.

Co to jest zdolność patentowa rozwiązania? Czy w Polsce i Europie można opatentować coś takiego jak np. ludzki genom i zablokować w ten sposób możliwość badań naukowych?

Nie ma możliwości opatentowania ludzkiego genomu. Zasadniczo nie ma bowiem możliwości opatentowania odkrycia. Natomiast obszar biotechnologii jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin ochrony patentowej. Ochronie podlegają narzędzia do badań biotechnologicznych oraz np. genetycznie modyfikowane (a więc nieodkryte, tylko wytworzone metodami inżynierii genetycznej) organizmy. Co do samej definicji zdolności patentowej, to składają się na nią trzy przesłanki: nowość, poziom wynalazczy i stosowalność. Nowość oznacza, że takie samo rozwiązanie nie mogło być wcześniej znane. Poziom wynalazczy (czyli tzw. nieoczywistość) oznacza, że rozwiązanie musi zawierać coś więcej niż proste połączenie lub ekstrapolację rozwiązań znanych. Stosowalność oznacza powtarzalność rozwiązania w działalności przemysłowej. Wszystkie trzy warunki są weryfikowane przez Urząd Patentowy w trakcie postępowania.

Czy postępowanie przed UP jest jawne, tzn. czy można je oprotestować?

Osoby trzecie mogą włączyć się do postępowania na dwóch etapach. Zgłoszenie patentowe, po pewnym okresie od jego złożenia, publikowane jest w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Biuletyn ten jest dostępny w urzędzie. Do publikacji można także dotrzeć za pośrednictwem strony www urzędu. Każdy może po zapoznaniu się ze zgłoszeniem zawiadomić urząd o tym, że uważa zgłaszane rozwiązanie za pozbawione zdolności patentowej. Teoretycznie ma na to sześć miesięcy od daty publikacji, ale w praktyce urząd – jeśli nie zakończył już całego postępowania – rozpatruje również uwagi zgłaszane później. Uwagi mogą mieć dowolną formę. Zgłaszający uwagi nie staje się jednak stroną postępowania, co oznacza, że nie wie, jaka jest odpowiedź zgłaszającego patent ani co o tych uwagach sądzi prowadzący postępowanie ekspert urzędu. Jeśli natomiast doszło już do udzielenia patentu, to ta informacja także jest publikowana. Możliwe jest wówczas złożenie sprzeciwu. Jest on rozpatrywany w procedurze spornej, to jest na rozprawie w Urzędzie Patentowym. Składający sprzeciw ma pełen wgląd w oświadczenia składane przez stronę przeciwną i może je komentować oraz na nie odpowiadać. Analogiczne instytucje istnieją w ramach Konwencji o Patencie Europejskim.

A co, jeśli po przyznaniu ochrony na określone rozwiązanie okaże się, że nie ma ono zdolności patentowej?

Jeżeli od publikacji informacji o udzieleniu patentu upłynęło więcej niż sześć miesięcy, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie. Jest on rozpatrywany w takiej samej procedurze co sprzeciw. Aby złożyć wniosek, trzeba wykazać interes prawny w unieważnieniu. W dużym uproszczeniu oznacza to co najmniej konieczność wskazania, że zamierzamy prowadzić produkcję objętą patentem.

Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących prawa patentowego w UE jest ochrona algorytmów komputerowych. W USA można je opatentować. Jak to wygląda w Unii Europejskiej?

Ochrona patentowa dotyczy wynalazków. Jeżeli zatem opiszemy nowe urządzenie przez określenie jego funkcjonalnych komponentów, to może się okazać, że komputer z uruchomionym programem narusza tak sformułowany patent. Z tego powodu w teorii prawa patentowego używa się określenia: wynalazki realizowane przy wykorzystaniu programu komputerowego. Wynalazki takie chronione są w USA, w państwach Unii Europejskiej i w Polsce. Różnice dotyczą głównie dopuszczalnych sformułowań. W Polsce nie można natomiast uzyskać patentu dotyczącego programu komputerowego, charakteryzującego się określonymi funkcjami wykonywanymi po wprowadzeniu do pamięci komputera. W Europejskim Urzędzie Patentowym uzyskanie takiej ochrony jest możliwe. Zatem

w Polsce nie będzie bezpośrednim naruszeniem patentu wprowadzenie do obrotu programu komputerowego.

Czy wobec tego można w Polsce opatentować algorytmy?

Znanych jest mi co najmniej kilkanaście patentów udzielonych w Polsce, które chronią algorytmy. Odpowiedź jest więc twierdząca.

A czy można chronić patentem „nakładkę” na już istniejący program komputerowy?

Trudno odpowiedzieć na tak abstrakcyjne pytanie. W zasadzie mogą tylko odesłać do wspomnianych już przesłanek zdolności patentowej. Przede wszystkim trzeba określić, jakie jest najbliższe rozwiązanie danego problemu technicznego i zastanowić się, czy owa „nakładka” wnosi coś do istniejącego stanu wiedzy w sensie jej nowości i poziomu wynalazczego.

Czy ochronie patentowej podlegałyby np. oryginalny arkusz kalkulacyjny spełniający niespotykane dotąd funkcje?

Tu także trudno odpowiedzieć, nie znając szczegółów. Nie do końca rozumiem, czym ma być arkusz kalkulacyjny spełniający nowe funkcje. Jeżeli opracujemy jakiś pomysł na prowadzenie obliczeń w arkuszu przez komputer i pomysł ten będzie wymagał mniej mocy obliczeniowej, mniej pamięci itp., to funkcjonalność ta zapewne będzie mogła zostać opatentowana.

Powiedzmy, że chodzi o ułatwienie szybkiego wprowadzania danych liczbowych.

Czyli o interfejs użytkownika? W moim przekonaniu sprawa byłaby bardzo trudna. Wprowadzanie danych zależy przecież przede wszystkim od manualnych zdolności użytkownika. Znanych mi jest kilka patentów na interfejsy użytkownika. Precedensowa była np. decyzja Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie T769/92 Sohei (można ją znaleźć, korzystając ze strony urzędu www.european-patent-office.org).

A czy można opatentować ikony strony przeglądarki internetowej?

Nie. Mogą one być przedmiotem ochrony jako wzór przemysłowy, są też zapewne chronione prawem autorskim (jeśli mają indywidualny charakter).

Wiele małych firm komputerowych może tracić w wyniku takich regulacji prawnych. Czy istnieje zatem jakiś kruczek pozwalający obejść te przepisy?

Jedni tracą, inni zyskają. Jeżeli ktoś aktywnie korzysta z systemu patentowego i jest świadom jego zagrożeń, to zapewne zyska. Nie wiem, co Pan rozumie przez słowo „kruczek”. Przepisów jest wiele, a ten, kto umie je stosować, z pewnością znajduje się w lepszej sytuacji. Dla firmy wymyślającej nowe rozwiązania patent może być potężną bronią. Jeżeli udostępniamy nasze pomysły bez ochrony patentowej, to godzimy się na ich swobodne komercyjne wykorzystanie.

Wydaje się, że algorytm komputerowy jest swego rodzaju odkryciem, a mimo to można go opatentować. Skąd więc to szczególne traktowanie?

Opatentowaniu nie podlega sam algorytm w oderwaniu od jego praktycznej użyteczności. Jeżeli odkryjemy np. nowe prawo fizyki dotyczące przepływu cieczy, prawo to nie będzie podlegać ochronie patentowej. Opatentowany może być np. sposób wydobycia złóż mineralnych, charakteryzujący się tym, że wydobycie odbywa się zgodnie z zasadami odkrytego prawa. Opatentować można także urządzenie zawierające elementy funkcjonalne niezbędne do realizacji nowego sposobu wydobycia.

Nie podlega ochronie patentowej algorytm jako prawo logiki czy matematyki, natomiast może być opatentowany sposób postępowania zgodnie z tym algorytmem w celu rozwiązania problemu technicznego, ewentualnie – urządzenie wykorzystujące algorytm w celu uzyskania pożądanego efektu.

Czy patenty udzielone w Polsce na algorytmy są własnością firm zagranicznych?

Nie robiłem nigdy takich analiz, jednak nie ulega wątpliwości, że aktywność w ubieganiu się o patenty przez polskie firmy pozostawia wiele do życzenia. Myślę zatem, że również w przypadku patentów realizowanych przy zastosowaniu programów komputerowych aktywność krajowych przedsiębiorców jest mniejsza niż ich zagranicznych konkurentów.

Czy można opatentować przepis kulinarny, a konkretnie np. uniemożliwić innym produkcję naszych ciastek?

Z całą pewnością jest wiele patentów, które uniemożliwiają innym produkcję ciastek. Patenty te dotyczą urządzeń, ale mogą także dotyczyć sposobu wypieku. Jeżeli w jego trakcie wykonujemy pewne czynności, które mają skutek techniczny – np. w postaci szybszego pieczenia, lepszej jakości ciasta itp. – to z pewnością można to opatentować. Jeżeli skutkiem postępowania ma być coś, czego nie da się obiektywnie zweryfikować, co leży w kategoriach gustu (np. lepszy smak), to z pewnością nie ma to charakteru technicznego i nie nadaje się do opatentowania.

2. JAK CHRONIĆ SWÓJ ZNAK TOWAROWY

Co to jest europejski znak towarowy i czym różni się on od znaku polskiego?

Europejski znak towarowy, a dokładniej znak towarowy Wspólnoty funkcjonuje niezależnie od krajowego systemu ochrony. Jest niejako dodatkową ochroną znaku towarowego we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Od przedsiębiorcy chcącego chronić swoje znaki zależy, czy chce ubiegać się o ochronę w pojedynczym państwie (wtedy rejestruje znak w urzędzie krajowym – np. w Polsce), czy też interesuje go ochrona we Wspólnocie postrzeganej jako jednolity rynek (wtedy rejestruje znak w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznej – ang. skrót OHIM – w hiszpańskim mieście Alicante).

Czy europejska ochrona daje mi więcej niż krajowa?

Znak wspólnotowy chroniony jest jednolicie we wszystkich krajach Wspólnoty. Zatem nie ma potrzeby osobnego wnoszenia opłat w każdym kraju. Nie ma też potrzeby osobnego monitorowania naruszeń i prowadzenia odrębnych postępowań o naruszenie. Nie ma natomiast istotnych różnic w sensie „sily” ochrony. Konflikt między znakiem wspólnotowym a znakiem krajowym jest rozstrzygany na tych samych zasadach co konflikt między dwoma znakami krajowymi. W pewnym uproszczeniu obowiązuje tu zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Co będzie, gdy okaże się, że zarówno w Polsce, jak i w Unii funkcjonują takie same marki? Przecież może dojść do takiej kolizji. Jednocześnie prawo unijne jest wyższe rangą niż ustawodawstwo krajowe. Jak wygląda tu pozycja polskich przedsiębiorców?

Przepis dotyczący tego problemu znalazł się w traktacie akcesyjnym. Po pierwsze, znaki towarowe Wspólnoty od chwili rozszerzenia UE obowiązują automatycznie we wszystkich nowych krajach

członkowskich na opisanych wyżej jednolitych zasadach. Zatem uprawniony ze znaku wspólnotowego zarejestrowanego np. w 1998 r. będzie mógł dochodzić roszczeń o naruszenie w Polsce. Po drugie, polskie prawa wcześniejsze, które powstały przed przystąpieniem do Unii, zostaną zachowane. Obejmuje to nie tylko prawa z rejestracji znaku towarowego, ale także prawo do firmy, prawa osobiste osób fizycznych i prawnych, a także (choć to może być dyskusyjne) prawa nabyte wyłącznie w związku z używaniem w obrocie danego oznaczenia. Osoby, które przed 1 maja 2004 r. nabyły na terenie Polski prawa wcześniejsze w powyższym rozumieniu, będą mogły zakazać używania znaku wspólnotowego, jeśli prawa te uzyskały w dobrej wierze. Poza tym jest jeszcze kilka problemów przejściowych.

Na czym one polegają?

Może się np. zdarzyć, że w rejestrze znaków wspólnotowych jest znak, który w języku polskim informuje o rodzaju towaru. Ktoś np. zarejestrował słowo „mleko”, które – jak wiem – w żadnym języku Wspólnoty nie ma tego samego znaczenia co w Polsce w odniesieniu do napojów. Taki znak – gdyby Polska była członkiem Wspólnoty w chwili zgłoszenia – w ogóle nie powinien zostać zarejestrowany. Jeśli rejestracja nazwy „mleko” w jakimkolwiek państwie „15” nastąpiła jednak wcześniej, to pozostanie w mocy. Przy czym będzie możliwość ograniczenia egzekwowania praw związanych z takim znakiem na terenie Polski. Podobnie jest ze znakami, które zawierają treści obraźliwe w języku polskim lub myląco wskazują na pochodzenie geograficzne, np. odwołują się do nazwy polskiej miejscowości.

Zarejestrowałem swój znak towarowy w Polsce w ubiegłym roku i taki sam znak w Alicante zarejestrował przedsiębiorca z UE (także w ub.r.). Który z nas będzie więc miał prawo używania tego znaku po 1 maja 2004 r. w Polsce?

Według powyższych zasad znak zgłoszony w Polsce przed 1 maja 2004 r. będzie prawem wcześniejszym. Jeżeli znak ten został zgłoszony w dobrej wierze, będziemy mogli zakazać przedsiębiorcy unijnemu używania go w Polsce. W pozostałych krajach Unii – jeśli nie mamy tam praw wcześniejszych – wyłączność będzie miał uprawniony ze znaku wspólnotowego, tzn. zarejestrowanego w Alicante.

Czy znane są przykłady takich znaków kolizyjnych?

Nie analizowałem tego problemu. Na stronach internetowych OHIM (www.oami.eu.int) dostępna jest przeglądarka znaków wspólnotowych. W ten sposób można zweryfikować, czy problem nas dotyczy.

Jak wygląda sam proces rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i jak długo trwa?

Procedura składa się z dwóch etapów. W pierwszym OHIM bada, czy znak ma zdolność odróżniającą (wskazany już problem rejestracji słów, które mają jakąś wartość informacyjną dla produktów, na które są rejestrowane) lub też – w odniesieniu do znaków graficznych lub przestrzennych – czy znak ten może funkcjonować w obrocie jako oznaczający pochodzenie rynkowe towaru. Jeśli urząd uzna, że znak ma zdolność wyróżniającą, publikuje go w specjalnym biuletynie. W drugim etapie bierze się pod uwagę prawa wcześniejsze osób trzecich. Co istotne, w odróżnieniu od np. polskiego Urzędu Patentowego, rola OHIM jest tu zupełnie pasywna. W ciągu 3 miesięcy od publikacji uprawniony z wcześniejszych: znaku wspólnotowego, znaku krajowego lub innego prawa może wnieść sprzeciw. Sprawa jest wtedy rozstrzygana w postępowaniu spornym. Zatem jeżeli nie zawiadomimy urzędu o istnieniu naszego wcześniejszego prawa, to może dojść do zarejestrowania identycznego znaku. Cała procedura, jeśli nie zostanie wniesiony sprzeciw, trwa obecnie ok. 18 miesięcy.

Jakie są koszty rejestracji wspólnotowego znaku towarowego?

Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych urzędu. Ogólnie koszty obejmują opłatę zgłoszeniową i wynagrodzenie rzecznika patentowego – w sumie ok. 1200 - 1400 euro. Po zakończeniu opisywanej procedury należy wnieść opłatę za ochronę, która wynosi obecnie min. 1100 euro. Opłata ta pokrywa 10 lat ochrony.

Czy możliwe jest wspólne zarejestrowanie znaku przez kilka firm? Czy przy rejestracji znaku wspólnotowego muszą korzystać z usług rzeczników patentowych? Czy w tym zakresie coś się zmieni po wstąpieniu Polski do UE?

Nie ma przeszkód, aby prawo do znaku przysługiwało kilku osobom. Po akcesji można zgłaszać znaki samodzielnie, bez pomocy rzecznika.

Czy po zastrzeżeniu znaku wspólnotowego i jego naruszeniu mogą się zwrócić do polskiego sądu, czy muszą skierować sprawę do sądu kraju, w którym doszło do naruszenia?

W sprawie naruszeń znaków wspólnotowych właściwe są specjalnie w tym celu wyznaczone sądy poszczególnych krajów członkowskich. Co do zasady właściwy w sprawie jest sąd kraju siedziby „naruszyciela”. Można także dochodzić roszczeń przed sądem kraju, w którym doszło do naruszenia (np. przed polskim sądem do spraw znaków wspólnotowych).

Gdzie w Polsce będzie się mieścić taki sąd?

Powstał on przy Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czy lepiej jest zastrzec oznaczenie geograficzne, czy znak towarowy? Chodzi mi o produkty spożywcze. Co jest tańsze?

Oznaczenie geograficzne i znak towarowy nie są konstrukcjami konkurencyjnymi, bo pełnią trochę inne funkcje. Z oznaczeniem nie wiąże się wyłączność. Zakreśla ono raczej region i zasady wytwarzania produktu. Nie pozwala już jednak np. zakazać sprzedaży produktu, gdy ktoś spełnia ustalone wymogi co do lokalizacji produkcji i sposobu wytwarzania.

Czy zamknięcie do tubki z kremem może być znakiem towarowym, czy lepiej jest zastrzec ją jako wzór przemysłowy?

Ochrona przestrzennych znaków towarowych to jeden z mniej jasnych punktów w orzecznictwie urzędów patentowych zarówno w Polsce, jak i w UE. Co do zasady forma przestrzenna może pełnić funkcje znaku towarowego (np. butelka coca-coli, osłona wlotu powietrza „grill” w Mercedesie). Zamknięcie pełni jednak też funkcje techniczne (pozwala na otwarcie tubki). Bez znajomości szczegółów sprawy bardzo trudno jest rozstrzygnąć, czy konkretne zamknięcie może funkcjonować na rynku jako element identyfikujący producenta.

Czy unieważnienie mojego znaku wspólnotowego, np. przez przedsiębiorcę z Hiszpanii, będzie miało skutek tylko w jednym kraju, czy na terenie całej Unii?

Na terenie całej Unii. Wynika to z jednolitego charakteru znaku wspólnotowego.

Co mogę zrobić, jeśli firma z Wielkiej Brytanii zarejestrowała domenę internetową, w której jest nazwa mojej firmy, będąca z kolei znakiem towarowym zastrzeżonym wcześniej w Unii?

Tu również trudno mi odpowiedzieć bez znajomości stanu faktycznego. Użycie znaku towarowego w nazwie domeny może być naruszeniem prawa z rejestracji. Zależy to jednak od tego, jakie towary sprzedaje dysponent domeny i czy są one objęte prawem ochronnym. Pozostaje też kwestia złej wiary w chwili rejestracji. Jeżeli ktoś rejestruje domenę, by potem zaoferować jej sprzedaż uprawnionemu ze znaku, to i tak istnieje możliwość przejęcia takiej domeny przez prawowitego właściciela.

Mam znak towarowy zastrzeżony w Polsce i UE. Okres ochrony znaku polskiego jest krótszy niż wspólnotowego. Czy po wygaśnięciu polskiego prawa ochronnego znak nie będzie już chroniony w Polsce?

Obowiązywanie znaku wspólnotowego rozciągnęło się na Polskę i inne nowe kraje Unii z chwilą przystąpienia naszego kraju do UE. Zatem od 1 maja br. Posiada pan podwójną ochronę w Polsce. Można ten stan pozostawić i opłacać niezależnie prawo polskie i unijne. Można także włączyć znak polski do rejestracji unijnej zgodnie z zasadą starszeństwa (ang. seniority). W efekcie znak wspólnotowy będzie chroniony we wszystkich krajach UE od daty zgłoszenia w Alicante, a w Polsce od daty zgłoszenia znaku polskiego. Ta instytucja upraszcza portfel praw chronionych na terenie UE. Natomiast jeżeli polski znak wygaśnie, a wspólnotowy pozostanie w mocy, to będzie on chroniony jednolicie w całej Unii, a więc także w Polsce.

Razem z byłym współnikiem zastrzeżyliśmy znak towarowy w Polsce. Jak przerejestrować znak na mnie?

Trzeba w tym celu zawrzeć umowę o przeniesienie praw.

Co będzie lepsze: umowa czy jednostronne zgłoszenie wniosku do polskiego Urzędu Patentowego o zakończeniu ochrony takiego „wspólnego” znaku towarowego?

Zasady korzystania ze znaku towarowego, do którego uprawnionych jest kilka osób, są analogiczne jak przy współwłasności rzeczy. Oznacza to, że dla czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a taką z pewnością jest złożenie wniosku o wygaszenie, wymagana jest jednomysłność współuprawnionych. Jedynie sąd może przymusić współnika do określonego oświadczenia w tej sprawie.

Czy osoba, która nie wniosła sprzeciwu, nie ma już możliwości wpływu na istnienie takiego samego znaku wspólnotowego?

Co do zasady można wnosić o jego unieważnienie zarówno w OHIM, jak i przed sądem znaków wspólnotowych (jeżeli osoba ta została pozwana o naruszenie).

Czy przed zgłoszeniem swojego oznaczenia mam możliwość sprawdzenia, jakie znaki są już zarejestrowane w UE?

Na stronie internetowej OHIM dostępna jest dość prosta wyszukiwarka. Można też korzystać z różnych płatnych serwisów badawczych. Także krajowe urzędy patentowe mają swoje strony, które czasami pozwalają przeszukiwać rejestry.

Śledząc orzecznictwo sądów europejskich, można przypuszczać, że programy, znaki i certyfikaty takie, jak: Polski Produkt Przyszłości, Teraz Polska czy Polska Dobra Żywność będą musiały przestać istnieć (chodzi o zakaz wiązania jakości produktu z jego pochodzeniem). Czy tak się stanie?

To pytanie z dziedziny swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie, a nie znaków towarowych. Rzeczywiście Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekał kilkakrotnie, że takie oznaczenia mogą

stanowić element ograniczający swobodny przepływ towarów. Dzieje się tak wtedy gdy system oznaczeń jest finansowany przez władze publiczne państwa członkowskiego.

3. JAK CHRONIĆ WZORY PRZEMYSŁOWE

Co to jest wzór przemysłowy?

To nowa zewnętrzna postać produktu. Może to być zasadniczo każdy produkt, począwszy od przedmiotów bardzo dużych, takich jak samochody łodzie czy nawet małe budynki (jak kiosk z gazetami), a skończywszy na rozmaitych przedmiotach codziennego użytku (telefony, myszy komputerowe, monitory komputerowe, stoły, krzesła). Wzór przemysłowy wcale nie musi być trójwymiarowy. Może nim być również dwuwymiarowy obraz, np. strona internetowa.

Czy to znaczy, że wzorem może być rzecz materialna?

Tak. Z ochrony jako wzór przemysłowy jest natomiast wyłączony np. program komputerowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy produktu pracy programu (jak np. wspomniana strona internetowa).

Czy można zastrzec wzór przemysłowy, nie będąc jego twórcą?

Tak. Pierwotnie prawo przysługuje twórcy jednakże może on nim swobodnie dysponować i przenosić na inne osoby. Prawo może także należeć do pracodawcy twórcy jeżeli tak stanowi umowa o pracę. Strony zawierające umowę zgodnie z którą twórca opracuje projekt np. karoserii samochodowej, mogą również przewidzieć komu i w jakich udziałach będzie przysługiwać prawo do wzoru.

Jakie wymogi musi spełnić wzór przemysłowy, aby uzyskać ochronę?

Musi być nowy, mieć indywidualny charakter i być – jak już była o tym mowa – zewnętrzną postacią produktu. Nowość powoduje że do ochrony można zgłosić jedynie takie wzory które wcześniej nie były podane do wiadomości publicznej w sposób który pozwolił osobom zainteresowanym daną dziedziną zapoznać się ze wzorem. Wymóg aby wzór był zewnętrzną formą przedmiotu nie pozwala zarejestrować np. części produktu niewidocznej podczas normalnego używania.

Czy wobec tego istnieje możliwość ochrony np. wzorów mebli?

Tak, jest to dość typowy przedmiot ochrony.

Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o kryterium „indywidualnego charakteru” wzoru?

Wzór ma indywidualny charakter jeżeli na przeciętnie poinformowanym lecz zajmującym się daną dziedziną specjalistcie nie robi takiego samego ogólnego wrażenia co wzór upubliczniony wcześniej. Jest to w pewnym sensie sprawa intuicyjna – czujemy kiedy nasz produkt zawiera jakąś „odmienną” cechę na tle produktów tego samego typu wprowadzonych do obrotu przez innych przedsiębiorców.

Jeżeli badamy np. dwa meble pod względem ich podobieństwa to jaki (np. procentowo) jego stopień będzie naruszeniem prawa do wzoru przemysłowego?

Nie sposób tego określić procentowo. Kryterium oceny jest to czy ogólne wrażenie sprawiane na użytkownika jest różne czy nie. Użytkownik ten ma być osobą o przeciętnej wiedzy tyle że związaną z daną dziedziną. Dla mebli takim specjalistycznym odbiorcą byłby – jak sądzę – projektant wnętrz albo po prostu przeciętny odbiorca towarów konsumpcyjnych. Pytanie na które musi odpowiedzieć sąd czy na takim użytkowniku robi wzór robi identyczne ogólne wrażenie czy nie.

Czyli można chronić wzór który dotyczy np. wewnętrznej części butelki ale jest widoczny ponieważ butelka jest przezroczysta?

Tak można chronić każdy element, który jest w toku normalnego używania widoczny z zewnątrz. Znanych jest wiele rejestracji tego typu (np. pojemniki na perfumy). Czasami wątpliwości budzi kwestia normalnego używania. Dotyczy to np. części zamiennych w samochodzie. Dla przykładu: czy części widoczne po otwarciu maski są częściami widocznymi w normalnym toku używania? Ostatecznie trzeba będzie poczekać na rozstrzygnięcia sądowe. Osobiście uważam – i chyba taka opinia dominuje – że przynajmniej wierzchnie elementy części widocznych przy uzupełnianiu płynu do spryskiwaczy czy oleju można zastrzegać jako wzory przemysłowe.

Czy naklejkę na produkt lepiej chronić jako wzór, czy jako znak?

Jeżeli naklejka jest nowa to nie ma przeciwwskazań by zarejestrować ją równocześnie jako wzór i jako znak towarowy. Znak dałby zapewne nieco lepszą ochronę. Wzór pozwala uzyskać ochronę dość szybko jest ona jednak ograniczona w czasie. Ochrona znaku może być natomiast przedłużana w nieskończoność.

Czy chronione obecnie w Polsce wzory będą chronione również w Unii Europejskiej?

Nie. Zgodnie z zasadą terytorialności każde prawo udzielone w określonym państwie obowiązuje tylko i wyłącznie na jego terytorium. Zatem po rozszerzeniu Unii status wzorów zarejestrowanych w Polsce nie zmieni się i będą one chronione tylko w Polsce. Rozszerzenie działa natomiast w drugą stronę – czyli w momencie akcesji Polska zostanie objęta wspólnotowym wzorem przemysłowym. Wynika to z jednolitego charakteru tego prawa które traktuje Unię jako jednolity obszar ochrony.

Czy jeżeli dany wzór jest chroniony np. we Francji ale w Polsce nie, to można go skopiować i produkować w Polsce? Czy taki produkt może być później sprzedawany np. w Niemczech?

Według prawa wzorów nie ma przeciwwskazań. Takie działanie może np. naruszać prawa autorskie francuskiego twórcy albo stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Co więcej w momencie rozszerzenia Unii Polskę obejmą tzw. prawa z niezarejestrowanych wzorów przemysłowych. Wzór niezarejestrowany przez samo jego ujawnienie (rozumiane jako wprowadzenie do obrotu, publikacja, prezentacja na targach czy w reklamie itp.) pozwala uzyskać trzyletnią ochronę przed kopiowaniem.

Bez konieczności rejestracji?

Bez konieczności rejestracji. Ochrona jest trudna dowodowo bo trzeba wykazać datę pierwszego ujawnienia a także fakt skopiowania wzoru przez „naruszyciela”. Poza tym jest to dość nowatorska instytucja która dotychczas nie została jeszcze przetestowana w sądzie.

Jak długo może być chroniony wzór wspólnotowy?

Zarejestrowany – do 25 lat, niezarejestrowany 3 lata.

Jeżeli mam wzór zdobniczy w Polsce a ktoś zgłosił np. w lutym br. wzór w Unii który jest taki, jak mój to co mogę zrobić?

Jeżeli wprowadził Pan wzór do obrotu w Polsce przed datą zgłoszenia to jest to podstawa do unieważnienia wzoru wspólnotowego. Da się bowiem podważyć przesłankę nowości. Można to zrobić albo przed urzędem rejestrującym wzory albo przed sądem (w formie obrony przed pozwem uprawnionego ze znaku wspólnotowego). Ponadto jeżeli wzór został przez Pana wprowadzony do obrotu w ciągu ostatniego roku może Pan zastrzec go na swoją rzecz zarówno w Polsce jak i we Wspólnocie. Jeśli natomiast utrzymywał Pan wzór w tajemnicy i został on zgłoszony przez inną osobę, czy to Polsce, czy we Wspólnocie to niewiele już można zrobić. Chyba że są dowody np. na wykradzenie wzoru przez zgłaszającego.

Co mogę zrobić jeśli mam niezarejestrowany wzór wspólnotowy a ktoś go potem w UE narusza?

Naruszeniem zajmują się wyznaczone w każdym kraju specjalne wydziały sądów. W Polsce będzie to Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie. Trzeba jednak pamiętać że prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego powstaje tylko, jeśli pierwsze ujawnienie ma miejsce we Wspólnocie. Jeżeli zatem zaczął Pan od sprzedaży w Polsce przed przystąpieniem do Unii to prawo z niezarejestrowanego wzoru zapewne nie powstanie. Jedyna możliwość uzyskania ochrony to w tej sytuacji zgłoszenie wzoru wspólnotowego do rejestracji.

Gdzie mogę sprawdzić czy wymyślony przeze mnie wzór nie jest zastrzeżony?

Można korzystać z płatnych serwisów albo usług rzeczników patentowych. Można też sprawdzić na stronie <http://oami.eu.int> pod hasłem „wzory wspólnotowe” albo na stronie www.uprp.pl w części poświęconej wzorom polskim. Nie są tam dostępne zdjęcia wzorów.

Ile czasu trwa w Polsce proces rejestracji wzorów przemysłowych?

Obecnie około 18 miesięcy ale tempo się zwiększa. W Alicante rejestracja trwa 3 miesiące i do takiego standardu zdaje się zmierzać polski urząd.

A jakie są koszty?

Za pojedynczy wzór urząd w Alicante pobiera 350 euro. Pozwala to na 5 lat ochrony. Są to koszty dosyć atrakcyjne w porównaniu z tymi które trzeba by wyłożyć na ochronę we wszystkich 25 krajach przyszłej Unii osobno.

A jakie są koszty pomocy rzecznika patentowego przed urzędem w Alicante?

Trudno powiedzieć. Polscy rzecznicy chyba jeszcze postępowania przed Alicante w swoich cennikach nie mają. Co do rzeczników unijnych to bywa różnie – zależnie od kraju, wielkości firmy itp. Myślę że koszty nie powinny przekroczyć kilkuset euro.

Czy zagraniczni producenci zastrzegają wzory?

Tak i to dużo. W Alicante szczególnie aktywne są firmy amerykańskie. Wynika to m.in. stąd że koszty rejestracji są stosunkowo niewielkie w porównaniu ze skalą uzyskiwanej w ten sposób ochrony.

Czy w Alicante zostały już zgłoszone wzory polskich przedsiębiorstw?

Według informacji które można znaleźć na stronie OHIM z Polski pochodzą 32 spośród 34 000 zgłoszeń.

Kiedy opłaca mi się zgłosić wzór w Alicante?

Jeśli zależy panu na ochronie tylko w jednym czy w dwóch krajach UE to cenowo korzystniejsze będzie skorzystanie z rejestracji w urzędach krajowych. Zarejestrowanie wzoru w Alicante zaczyna się opłacać wówczas gdy chce pan chronić wzór w trzech albo więcej krajach.

A ile kosztuje zastrzeżenie wzoru na całym świecie?

Nie ma instytucji która rejestrowałaby znaki na całym świecie. OHIM pozwala nam na rejestrację na terenie Unii. Jest jeszcze porozumienie z Locarno które pozwala na rejestrację w wielu krajach za pomocą pojedynczego zgłoszenia (Polska nie jest stroną tego porozumienia więc przedsiębiorca nie może skorzystać z tej możliwości jeżeli nie ma spółki zależnej w kraju będącym stroną). Koszt zgłoszenia na całym świecie byłby sumą kosztów zgłoszeń we wszystkich krajach świata (ewentualnie przy wykorzystaniu wspomnianych przed chwilą instytucji). Nigdy tego kosztu nie próbowałem policzyć choć pewnie byłby dosyć duży.

Czy wzór przemysłowy może być równoznaczny z patentem?

Ten sam przedmiot materialny może być chroniony dwoma (lub więcej) prawami jednakże ochronie będzie podlegać inny aspekt przedmiotu. Dla przykładu: lampa może być chroniona wzorem przemysłowym ponieważ ma nowy wygląd zewnętrzny. Ów wygląd zewnętrzny może jednak wpływać także na cechy funkcjonalne produktu np. korzystniejsze oświetlenie miejsca pracy. W ten sposób dojdzie do kumulacji ochrony. Co więcej jeżeli lampa zostanie rozreklamowana i zacznie być kojarzona z określonym producentem to niewykluczone że możliwa będzie rejestracja kształtu lampy jako przestrzennego znaku towarowego.

Czy przedmiot wzoru przemysłowego może być również chroniony jako utwór?

Tak pod warunkiem że spełnia przesłanki wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wydaje się że poprzeczka do pokonania w prawie autorskim jest trochę wyższa. Musimy wykazać że produkt jest przejawem indywidualnej działalności twórczej. Przy wzorach przemysłowych takiego wymogu nie ma zatem nawet dosyć banalne kształty – jeżeli spełniają wymóg nowości – mogą podlegać ochronie.

Co zmieniło się w zakresie prawa własności przemysłowej po wejściu do Unii?

Zmieniło się sporo. Objęły nas wszystkie regulacje unijne – przede wszystkim rozporządzenia o znaku wspólnotowym oraz rozporządzenie o wspólnotowym wzorze przemysłowym. Istnieje też projekt rozporządzenia dotyczącego patentu wspólnotowego nie wiadomo jednak kiedy dojdzie do jego uchwalenia. Będą nas także obowiązywać dyrektywy choć te w zasadzie zostały już przeniesione do polskiego porządku prawnego. Bardzo ważną dyrektywą – prace nad nią wciąż trwają – jest ta dotycząca egzekwowania praw własności przemysłowej.

Czy zostaną one opublikowane w Dzienniku Ustaw?

Tak. Pojawić ma się specjalny numer Dziennika Urzędowego UE składający się z kilkudziesięciu tomów i zawierający całość ustawodawstwa Wspólnot w języku polskim. Treść przepisów w języku polskim jest już dostępna na stronach www.ukie.gov.pl.