

VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Autorzy:
Marek ŁAZEWSKI
Mariusz GOŁĘBIEWSKI

TOM III

Warszawa 2006

Recenzja:

dr Jan Mertl

Redakcja naukowa:

Krzysztof B. Matusiak

Korekta:

Krzysztof Wójcik – DjaF

© Copyright by

Uniwersytet w Białymstoku – Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Politechnika Krakowska – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski – Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji Politechnika Wroclawska – Wroclawskie Centrum Transferu Technologii

ISBN 83-907625-6-0

Wydanie I

Nakład 1800 egz.

WYDAWNICTWO PRZEZNACZONE DO BEZPŁATNEGO ROZPOWSZECHNIANIA

Projekt okładki, przygotowanie do druku, druk i oprawa: DjaF – Kraków, www.djaf.pl

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----------|
| OD AUTORÓW | 5 |
| CZĘŚĆ 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA | 6 |
| 1. ZASADY I KATEGORIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 6 |
| 1.1. Ogólna charakterystyka | 6 |
| 1.2. Zasada terytorialności | 8 |
| 1.3. Źródła prawa własności intelektualnej | 8 |
| 1.4. Prawa autorskie a prawa własności przemysłowej | 9 |
| 2. NARZĘDZIA OCHRONY | 9 |
| 2.1. Tajemnica przedsiębiorstwa | 9 |
| 2.2. Zagadnienia związane z prawem patentowym | 10 |
| 2.3. Przykład praktycznego funkcjonowania ochrony patentowej | 11 |
| 2.4. Strategie i koszty międzynarodowej ochrony patentowej | 13 |
| 2.5. Zagadnienia związane z ochroną znaków towarowych | 14 |
| 2.6. Prawo ochronne na znak towarowy – lista towarów i usług | 16 |
| 2.7. Zakres ochrony znaku towarowego i ochrona znaków renomowanych | 17 |
| 2.8. Prawo autorskie | 17 |
| 2.9. Pozostałe prawa ochronne | 18 |
| 3. UMOWY LICENCYJNE W ZAKRESIE OBROTU WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ .. | 18 |
| 3.1. Definicja i rodzaje licencji | 18 |
| 3.2. Negocjacje licencyjne i licencja – co należy wziąć pod uwagę? | 19 |
| 3.3. Terminologia i struktura umowy licencyjnej | 20 |
| 3.4. Gwarancje, rękojmie, ubezpieczenie od odpowiedzialności | 20 |
| 3.5. Specyficzne kwestie dotyczące licencji <i>know-how</i> i inne klauzule | 22 |
| 3.6. Ograniczenia swobody umów w zakresie licencji wynikające z prawa konkurencji (prawa antymonopolowego) | 22 |
| 4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ .. | 23 |
| 4.1. Sądowe egzekwowanie praw wyłącznych | 23 |
| 4.2. Alternatywne rozwiązywanie sporów | 24 |
| CZĘŚĆ 2. DODATKOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI, PODMIOTY ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ | 26 |
| 1. ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZEŃ WYNALEZKÓW | 27 |
| I WZORÓW UŻYTKOWYCH | 27 |
| 1.1. Opłaty związane z ochroną własności przemysłowej | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 1.2. Postępowanie w przypadku rejestracji znaku towarowego | 27 |
| 1.3. Procedura zatrzymania towarów naruszających prawa własności intelektualnej | 28 |
| 1.4. Własność intelektualna i Programy Ramowe Unii Europejskiej | 28 |
| 2. WYBRANE ORGANY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE UDZIELAJĄCE | |
| PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ | 29 |
| 2.1. Urząd Patentowy RP | 29 |
| 2.2. Polska Izba Rzeczników Patentowych | 30 |
| 2.3. Europejski Urząd Patentowy | 31 |
| 2.4. Urząd Harmonizacji w Rynku Wewnętrznym | 31 |
| 2.5. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych | 31 |
| 2.6. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej | 31 |
| 3. PROFESJONALNI PEŁNOMOCNICZY W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI | |
| PRZEMYSŁOWEJ | 32 |
| 4. INNE ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ PRAWEM WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ | 32 |
| 4.1 IPR Helpdesk | 32 |
| 5. INNE NARZĘDZIA POMOCNICZE DOSTARCZAJĄCE WIEDZY NA TEMAT | |
| PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ | 33 |
| 5.1 Rejestr Cyfrowy | 33 |
| 5.2 Portal Borderwatch | 33 |
| 5.3 Informacja patentowa on-line – wybrane profesjonalne internetowe bazy | |
| informacji patentowych | 34 |
| INFORMACJA O AUTORACH | 37 |

OD AUTORÓW

Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych jak i poszczególnych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Często kojarzą się one ze znaczącymi nakładami kapitałowymi i wielkimi korporacjami, jednak w nowoczesnej gospodarce ogromną rolę w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich niewątpliwymi zaletami są dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane projekty innowacyjne.

Warto podkreślić, że wprowadzanie i wykorzystywanie przez małe przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej. Znaczące wyzwania stają przed nimi w zakresie znajomości zagadnień ekonomicznych, prawnych, rynkowych i kompetencji z zakresu zarządzania. Ponadto, aby budować i utrzymywać swój potencjał innowacyjny małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Znacząca rola w budowie takiego środowiska spada na państwo oraz instytucje wsparcia.

Niniejsze trzy tomowe vademecum ukazuje się w ramach serii wydawnictw zrealizowanej w ramach działań Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP (STIM) przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Jest ono formą przewodnika dla przedsiębiorców w zakresie podstawowych zagadnień związanych z transferem technologii, finansowaniem innowacji i własnością intelektualną. Pierwsza część niniejszego tomiku opisuje zasady i kategorie praw własności intelektualnej, narzędzia ochrony i charakterystykę umów licencyjnych. Druga część została poświęcona na przegląd dodatkowych źródeł informacji związanych z własnością intelektualną.

Autorzy pragną podziękować wszystkim ośrodkom wchodzącym w skład sieci STIM, za cenne uwagi i wskazówki przy tworzeniu niniejszego opracowania oraz komentarze i udostępnienie niezbędnych materiałów.

Jeżeli należą Państwo do sektora MŚP i mają Państwo pytania i wątpliwości odnośnie stosowania prawa własności intelektualnej – zachęcamy do kontaktu z siecią STIM. Konsultant STIM przyjedzie do Państwa firmy i doradzi jak należy postąpić.

Kontakty do regionalnych Ośrodków Sieci STIM znajdują się na 2 stronie okładki, a także na stronie internetowej: www.stim.org.pl.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

część

1

Marek Łazewski

1. ZASADY I KATEGORIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.1. Ogólna charakterystyka

We współczesnej gospodarce przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw coraz rzadziej uzależniona jest od wielkości fabryk oraz tradycyjnych materialnych składników kapitałowych. W wielu analizach wskazuje się, że podstawą sukcesu największych spółek są składniki niematerialne, takie jak kapitał ludzki, sieć dystrybucji, zaawansowane technologie stosowane przez daną spółkę, marki itp. Naturalna jest wobec tego chęć ochrony tak wypracowanego kapitału intelektualnego.

Prawo własności intelektualnej pozwala na zapewnienie sobie wyłączności właśnie w zakresie niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Obejmuje dość szeroki zakres tematyczny. Najczęściej wskazuje się na:

- 1) patenty,
- 2) prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe i znaki towarowe (własność przemysłowa),
- 3) prawa autorskie i prawa pokrewne.

Przedmiotem ochrony nie są przedmioty materialne, lecz pewne dobra stanowiące zjawiska o charakterze niematerialnym.

Cechą wspólną wszystkich praw własności intelektualnej jest to, że dają uprawnionemu możliwość zakazania innym pewnych czynności związanych zazwyczaj z gospodarczą eksploatacją dóbr będących przedmiotem ochrony. Ten zakazowy charakter praw ma bardzo istotne konsekwencje praktyczne. Bardzo często przedsiębiorcy rezygnują z ochrony, ponieważ uważają, że nikt i tak nie będzie chciał naruszać ich praw, lub też sądzą, że uzyskiwanie praw, a następnie ich sądowa egzekucja jest zbyt droga. Przy podejmowaniu takiej decyzji biznesowej należy mieć świadomość, że prawa własności intelektualnej są nie tylko bronią o charakterze ofensywnym, ale także narzędziem obrony.

Jeżeli przedsiębiorca rezygnuje z korzystania z tego narzędzia, a konkurenci nie, odsłania się na ataki ze strony konkurencji. Znanych jest wiele przykładów, w których bardzo poważne przedsiębiorstwa lekceważyły zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego, by następnie, ku swojemu przerażeniu, stwierdzić, że identyczny lub podobny znak został zarejestrowany przez inną spółkę. Koszt ochrony naszych najważniejszych składników majątkowych stanowi w tym wypadku niewielki ułamek kosztów związanych z wycofaniem

produktu z obrotu czy też kosztów sporu zmierzającego do odebrania rejestracji drugiej stronie.

1.2. Zasada terytorialności

Podstawą wszelkich praw wyłącznych jest ich **terytorialny charakter**. Oznacza to, że każde prawo dotyczące tego samego dobra niematerialnego (np. identycznego znaku towarowego lub tego samego wynalazku) funkcjonujące w dwóch krajach jest od drugiego całkowicie niezależne. Możliwe jest zatem, że ten sam wynalazek zgłoszony w dwóch krajach zostanie objęty patentem w jednym z nich, a w drugim nie. Możliwe jest też, że te same prawa przysługiwać będą w dwóch krajach różnym osobom. Fakt istnienia, zakres ochrony oraz podmiot uprawniony w jednym kraju są bez znaczenia dla sytuacji odpowiednich praw w innych krajach.

1.3. Źródła prawa własności intelektualnej

Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są:

- 1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej także jako pwp),
- 2) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 nr 80, poz. 904).
Ustawy te obejmują w zasadzie wszystkie najważniejsze kwestie związane z prawem własności intelektualnej.

Poza wskazanymi przepisami krajowymi coraz istotniejszą rolę odgrywają **źródła prawa międzynarodowego i prawo wspólnotowe**. Prostą konsekwencją zasady terytorialności oraz coraz bardziej globalnego charakteru gospodarki jest to, że przedsiębiorcy będą zazwyczaj ubiegać się o ochronę praw własności intelektualnej w wielu krajach. W zakresie praw własności intelektualnej funkcjonuje zatem dosyć dużo przepisów o charakterze międzynarodowym, w szczególności w formie umów międzynarodowych. W ramach Unii Europejskiej bardzo istotnym źródłem prawa są rozporządzenia i dyrektywy wydawane w ramach prawa wspólnotowego. Wszystkie źródła prawa podzielić można na dwie grupy:

- 1) Przepisy ustanawiające minimalny poziom ochrony pomiędzy poszczególnymi krajami. Do powyższej grupy należy:
 - Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (Dz.U. z 1975 r. nr 9, poz. 51),
 - Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), załącznik do umowy ustanawiającej światową organizację handlu (Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz. 143),
 - dyrektywy WE dotyczące harmonizacji przepisów na przykład w zakresie znaków towarowych, pewnych aspektów prawa patentowego lub praw autorskich.
- 2) Przepisy zmierzające do stworzenia ponadnarodowych instytucji umożliwiających uzyskanie w jednym postępowaniu prawa wyłącznego w kilku krajach:
 - Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (Dz.U. z 1993 r. nr 116, poz. 514) i protokół do tego porozumienia (Dz.U. z 2003 r., nr 13, poz. 129),
 - Układ o współpracy patentowej (Układ PCT) (Dz.U. z 1991 r. nr 70, poz. 303),
 - Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) (Dz.U. nr 2004 r. nr 79, poz. 737),
 - Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym.

1.4. Prawa autorskie a prawa własności przemysłowej

Wśród praw własności intelektualnej wyróżnia się **prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie i prawa pokrewne**. Podstawowym praktycznym wyróżnikiem jest sposób powstania prawa wyłącznego.

Prawa własności przemysłowej udzielane są przez uprawniony do tego organ (w Polsce jest to Urząd Patentowy RP¹ a także kilka równolegle działających organów o zasięgu ponadkrajowym). Prawa te podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru, a zakres ich zdefiniowany jest na podstawie dokumentacji przedłożonej urzędowi. Ma to istotne konsekwencje praktyczne. Bez aktywności ze strony uprawnionego koniecznej często już w bardzo wczesnej fazie – nie ma możliwości uzyskania prawa. Ponadto, jak wynika z zasady terytorialności, aby uzyskać ochronę w wielu państwach, konieczne jest prowadzenie równoległych postępowań zgłoszeniowych w każdym kraju potencjalnie dla nas interesującym.

Odmienne funkcjonują **prawa autorskie**. Do powstania prawa wyłącznego nie są wymagane żadne formalności, a prawo powstaje w zasadzie we wszystkich krajach na świecie równolegle.

2. NARZĘDZIA OCHRONY

2.1. Tajemnica przedsiębiorstwa

Najprostszą formą ochrony dóbr niematerialnych jest utrzymanie w tajemnicy. Niezależnie od tego, na jaki reżim ochrony ostatecznie się zdecydujemy, zawsze przed podjęciem decyzji powinniśmy stosować narzędzia związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Zalety takiej ochrony są rozliczne:

- 1) Nie istnieją **żadne ograniczenia** prawne co do przedmiotu ochrony, chronić można wszystko, co da się w praktyce zachować w tajemnicy;
- 2) Ochrona jest prawie **darmowa**; koszty związane są jedynie z zastosowaniem fizycznych (np. sejf) lub prawnych (np. umowy o poufności) środków zmierzających do utrzymania stanu tajemnicy; koszty te są jednak nieporównywalne na przykład z kosztami międzynarodowej ochrony patentu;
- 3) Ochrona jest bardzo **skuteczna** – np. nie ma możliwości obejścia patentu, ponieważ nikt nie wie, co tak na prawdę podlega ochronie.

Istnieją jednak dwa główne zagrożenia związane z tym sposobem ochrony:

- 1) **Zagrożenie utratą stanu tajemnicy**. Ochrona oparta jest na pewnym stanie faktycznym – braku wiedzy u innych osób. Ustanie tego stanu faktycznego i upowszechnienie wiedzy powoduje koniec ochrony. Stopień zagrożenia zależy głównie od charakteru przedmiotu objętego tajemnicą. Jeżeli zasada działania urządzenia jest możliwa do zrozumienia na podstawie produktu wprowadzanego do obrotu, to jasnym jest, że ta forma ochrony będzie dostępna tylko do momentu uruchomienia sprzedaży. Na drugim krańcu znajdują się sytuacje dotyczące na przykład substancji chemicznej

¹ Szczegółowe informacje o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w rozdziale V niniejszego opracowania. Strona internetowa Urzędu Patentowego (www.uprp.pl) zawiera podstawowe informacje na temat własności przemysłowej, procedur udzielania praw wyłącznych, a także wykorzystywane formularze oraz teksty ustaw.

powstającej w wyniku reakcji wywoływanej przez przechowywany w sejfie składnik, który jest dostępny tylko dla jednej osoby w przedsiębiorstwie;

- 2) **Niezależne opatentowanie.** Daleko bardziej niebezpieczna jest jednak sytuacja, w której osoba trzecia niezależnie uzyskuje wiedzę o rozwiązaniu, a następnie na przykład patentuje je. W tej sytuacji, przy założeniu braku złej wiary tej osoby, dysponent tajemnicy przedsiębiorstwa będzie miał jedynie możliwość kontynuowania swojego działania w niezmienionym zakresie (tzw. prawo użytkownika uprzedniego).

Pomimo wspomnianej prostoty ochrony istnieją pewne minimalne warunki, jakie należy spełnić, aby ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa mogła mieć zastosowanie. Są nimi **możliwość określenia przedmiotu ochrony** oraz kontynuowania podjęcia należytych starań w celu **utrzymania stanu poufności**.

Najkorzystniejsza jest sytuacja, w której nie udostępniamy nikomu informacji o przedmiocie ochrony. Z praktycznego punktu widzenia jest to jednak bardzo trudne. Nawet w pierwszych fazach życia projektu, kiedy ochrona tajemnicy jest najintensywniej stosowana, istnieje często konieczność przedstawienia projektu podwykonawcom, inwestorom itp. W tych sytuacjach dla zabezpieczenia się przed utratą ochrony konieczne jest podpisanie **zobowiązań o poufności**. Zobowiązanie takie może być, i często jest, elementem innych umów dotyczących na przykład współpracy przy rozwoju projektu. Zobowiązania do poufności powinny być podpisane przez wszystkie osoby, które mogą uzyskać dostęp do projektu. Zatem nie tylko przez prezesa spółki, która będzie testować produkt, ale także przez wszystkie osoby faktycznie prowadzące testy, jeżeli charakter ich działań pozwala na zapoznanie się z chronionym przedmiotem.

2.2. Zagadnienia związane z prawem patentowym

Prawo patentowe jest jednym z najczęściej używanych narzędzi ochrony rozwiązań o charakterze technologicznym. W przeciwieństwie do ochrony rozwiązań jako tajemnicy przedsiębiorstwa podstawą ochrony w przypadku prawa patentowego jest pełne przedstawienie chronionego rozwiązania w dokumencie zwanym opisem patentowym. Dokument ten jest także podstawą określenia przedmiotu ochrony w przypadku sporu.

Patent jest prawem udzielanym na ograniczony okres (do 20 lat).

Można wskazać następujące **warunki ochrony patentowej**:

Aby dane rozwiązanie mogło podlegać ochronie patentowej, musi spełniać szereg wymogów określanych w literaturze mianem zdolności patentowej:

- 1) **Nowość.** Rozwiązanie nie może być przed datą zgłoszenia (lub datą pierwszeństwa) podane do wiadomości publicznej w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu. Dotyczy to także podania do wiadomości publicznej przez samego wynalazcę. Zatem projekt rozwiązania przed zgłoszeniem musi być traktowany jako tajemnica przedsiębiorstwa i wszystkie osoby, które z projektem się zapoznają, powinny być objęte zobowiązaniem o poufności. Nowość rozumiana jest przez organy udzielające ochrony dosyć wąsko. Rozumienie to zakłada w istocie „fotograficzną” tożsamość rozwiązania ujawnionego wcześniej i rozwiązania zgłoszonego.
- 2) **Poziom wynalazczy (nieoczywistość).** Oznacza on, że wynalazek musi być czymś więcej niż tylko oczywistą dla specjalisty kombinacją lub rozszerzeniem rozwiązań

już wcześniej znanych. To właśnie istnienie lub brak przesłanki poziomu wynalazczego jest podstawowym przedmiotem sporów przy udzielaniu lub egzekwowaniu patentów.

3) **Stosowalność przemysłowa**. Wymóg ten należy rozumieć dosyć wąsko. Odnosi się on do możliwości powtarzalnego zrealizowania wynalazku.

W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje także wymóg technicznego charakteru wynalazku. Ma on znaczenie w ograniczonej liczbie przypadków. W szczególności jest on istotny w odniesieniu do wynalazków realizowanych za pomocą komputera.

Ochronie patentowej podlegać może bardzo wiele rozwiązań, począwszy od urządzeń mechanicznych, hydraulicznych itp., poprzez układy elektryczne lub elektroniczne, kompozycje i związki chemiczne, do sposobów postępowania w celu uzyskania pożądanego technicznie skutku.

Często **jeden pomysł** wynalazczy może objąć **szereg kategorii**. Na przykład patent może dotyczyć nowej substancji chemicznej i sposobu jej wytwarzania oraz kompozycji.

Najważniejszym elementem opisu patentowego są **zastrzeżenia patentowe**. Zastrzeżenie patentowe zawiera **zbiór cech**, które decydują o tym, że dany przedmiot jest chronionym wynalazkiem. Ma ono istotne znaczenie w przypadku sporów o naruszenie. W przypadku sporu sąd powinien zbadać przedmiot, któremu zarzucane jest naruszenie, i zweryfikować, czy posiada on cechy wymienione w zastrzeżeniu. Cechy te mogą być realizowane w sposób literalny lub też jedna lub więcej z cech wymienionych w zastrzeżeniu może być realizowana poprzez równoważną cechę techniczną (tę drugą koncepcję określa się czasem mianem doktryny ekwiwalentów).

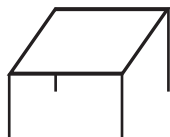
Patent zawierać będzie zazwyczaj wiele zastrzeżeń. Mogą to być tak zwane **zastrzeżenia niezależne**, które zawierają wyczerpujący zestaw cech definiujących wynalazek, lub też zastrzeżenia **zależne**, które odwołują się do innego zastrzeżenia i dodają dodatkowe lub zawężają już wskazane wcześniej cechy. Taka konstrukcja zastrzeżeń ma przede wszystkim charakter taktyczny. W toku postępowania może bowiem okazać się, że szeroko zdefiniowany wynalazek jest jednak wątpliwy np. z punktu widzenia nowości lub poziomu wynalazczego. Zastrzeżenia zależne mogą być wówczas narzędziem obrony, stanowiąc niejako bezpieczną pozycję odwrotu. Cechy dodatkowe wskazane w zastrzeżeniu zależnym mogą zostać włączone do zastrzeżenia niezależnego, i tak zawężony przedmiot ochrony zostanie uznany za nowy i nieoczywisty.

Przy ochronie patentowej konieczne należy wskazać inne elementy dokumentacji zgłoszeniowej, które są także istotne. **Opis wynalazku** zawierający w szczególności **przykłady realizacji** oraz **rysunki**. Elementy te służą przede wszystkim umożliwieniu innym osobom zrozumienia wynalazku i samodzielnej jego realizacji (dostatecznemu ujawnieniu). Warunkiem ochrony patentowej jest bowiem ujawnienie rozwiązania i umożliwienie innym stosowania go po wygaśnięciu ochrony. Zarzut, że opis patentowy niedostatecznie przedstawia rozwiązanie, jest częstym zarzutem spotykanym w sporach.

2.3. Przykład praktycznego funkcjonowania ochrony patentowej

Wyobraźmy sobie stan techniki, w którym nowy jest wynalazek, którego prototyp przedstawiony jest poniżej.

Ktoś, kto po raz pierwszy opracował to rozwiązanie pozwalające na swobodne spożywanie posiłków oraz wykonywanie innych prac na specjalnie do tego celu opracowanym urządzeniu, mógłby przygotować następujące zastrzeżenie:



Urządzenie do podtrzymywania przedmiotów, znamienne tym, że zawiera poziomy blat umieszczony na czterech podtrzymujących go pionowych nogach.

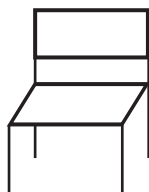
Łatwo stwierdzić, że ochrona tak zdefiniowanego rozwiązania będzie dosyć słaba, i każdy łatwo jest w stanie zaproponować szereg sugestii na obejście proponowanego zastrzeżenia.

Po pewnym zastanowieniu możemy zaproponować następujący zestaw zastrzeżeń definiujący efektywniejszy zakres ochrony:

1. *Urządzenie do podtrzymywania przedmiotów, znamienne tym, że zawiera zasadniczo poziomy blat oraz zamocowany do niego element podtrzymujący.*
2. *Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że element podtrzymujący umieszczony jest pod blatem.*
3. *Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że element podtrzymujący ma postać nóg.*
4. *Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że nogi są pionowe.*
5. *Urządzenie według zastrz. 3 lub 4, znamienne tym, że element podtrzymujący składa się z czterech nóg.*

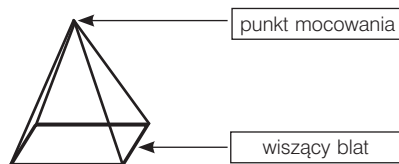
ltd.

W obrocie pojawia się następujący obiekt:



Pierwszym pytaniem jest, czy narusza on zastrzeżenie 1. Zgodnie z zaprezentowaną powyżej metodologią właściwym sposobem postępowania jest sprawdzenie, czy przedmiot ten posiada cechy wskazane w zastrzeżeniu 1. Odpowiedź jest twierdząca – zawiera on zarówno blat, jak i element podtrzymujący. Dla stwierdzenia naruszenia nie ma przy tym żadnego znaczenia, że produkt ten posiada dodatkową cechę w postaci oparcia. Cecha ta zwiększa funkcjonalność przedmiotu i nie wykluczone, że mógłby się on stać z tego powodu przedmiotem ochrony patentowej (tzw. patent zależny).

Jeżeli w obronie przed naruszeniem pozwany wniesie o unieważnienie patentu, przedstawiając następujące wcześniejsze rozwiązanie nieznacone w trakcie postępowania zgłoszeniowego:

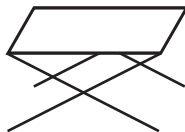


to, jak widzimy, dzięki dobrej konstrukcji zastrzeżeń nie obroni się ostatecznie przed naruszeniem. To rozwiązanie podważa bowiem jedynie nowość zastrzeżenia 1, i ewentualnie krok wynalazczy zastrzeżenia 2. Jednakże uprawniony zapewne będzie w stanie utrzymać ochronę w formie ograniczonej do zastrzeżenia 3, co w tej sprawie będzie wystarczające do stwierdzenia naruszenia.

Powróćmy jednak do pierwszego negatywnie ocenionego przez nas zastrzeżenia:

Urządzenie do podtrzymywania przedmiotów, znamienne tym, że zawiera poziomy blat umieszczony na czterech podtrzymujących go pionowych nogach.

Przedmiot, któremu chcemy zarzucić naruszenie, przedstawia się następująco.



Pomimo że literalnie zastrzeżenie nie jest naruszone, dochodzi do naruszenia na podstawie teorii ekwiwalentów. Zgodnie z tą doktryną, istotna jest treść zastrzeżenia, a nie tylko jego literalna forma, więc oczywista modyfikacja, która nie zmienia zasady działania przedmiotu, powinna zostać uznana za znajdującą się w zakresie ochrony.

2.4. Strategie i koszty międzynarodowej ochrony patentowej

Ubieganie się o ochronę w pojedynczym kraju, z punktu widzenia praktycznego, jest zupełnie bezcelowe. Z uwagi na wymóg ujawnienia oznacza ono zgodę na swobodne korzystanie z rozwiązania we wszystkich pozostałych krajach. Jeżeli zatem rozwiązanie ma jakąś potencjalną wartość, to będziemy próbowali zapewnić sobie ochronę w wielu krajach. Trzeba pamiętać, że z uwagi na wymogi zdolności patentowej, zgłoszeń dokonuje się zazwyczaj w początkowych fazach rozwoju technologii. Często trudno jest wtedy ocenić potencjał rynkowy pomysłu. Istnieje zatem szereg rozwiązań pozwalających na odsunięcie w czasie największych wydatków.

Pierwszeństwo konwencyjne jest najstarszym narzędziem. Pozwala ono na dokonanie pojedynczego zgłoszenia w kraju pochodzenia za stosunkowo niską opłatą

(na przykład w Polsce średnio ok. 4 tys. zł). Następnie przez 12 miesięcy istnieje możliwość swobodnego ujawniania wynalazku bez obawy o utratę przez niego cechy nowości lub nieoczywistości.

Kolejnym krokiem jest zazwyczaj dokonanie **zgłoszenia międzynarodowego**. Jest to kolejne narzędzie funkcjonujące na podstawie umowy międzynarodowej. Pozwala ono dokonać kolejnego zgłoszenia w pojedynczym języku, np. w języku angielskim, i uzyskać choćby pewne wstępne informacje o zdolności patentowej. Koszt takiego zgłoszenia jest nieco wyższy (w granicach 4 tys. euro) i pozwala na przedłużenie okresu na podjęcie ostatecznej decyzji o kolejne 28 miesięcy.

Patent europejski jest jednym z najważniejszych narzędzi uzyskiwania ochrony patentowej w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz szeregu krajów sąsiednich. Jest to instytucja, która powstała w oparciu o umowę międzynarodową i funkcjonuje równolegle do prawa wspólnotowego. Jej rola w zakresie obrotu prawnego we Wspólnocie jest jednak nie do przecenienia.

Wbrew swojej nazwie instytucja ta nie pozwala na uzyskiwanie pojedynczego patentu obejmującego całą Europę. Jest to narzędzie, które pozwala w drodze jednego postępowania prowadzonego przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium² na uzyskanie wiązki patentów dotyczących poszczególnych państw stron konwencji o patencie europejskim.

Institucja ta pozwoliła na istotne ujednoczenie praktyki w odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków, obniżyła także wyraźnie koszty ochrony patentowej w Europie.

Początkowy koszt europejskiego zgłoszenia patentowego wynosi również kilka tysięcy euro. W trakcie postępowania zgłoszeniowego, które trwa zazwyczaj około 3 lat, istnieje konieczność poniesienia dalszych kosztów. Dopiero po udzieleniu patentu pojawia się konieczność tzw. nacjonalizacji, to jest dokonania tłumaczeń na języki krajów, w których potrzebna nam jest ochrona. Średni ogólny koszt uzyskania ochrony w Europie określa się na 40 000 euro i jest on rozłożony na około 7 lat, przy czym największa jego część przypada na koniec tego okresu.

2.5. Zagadnienia związane z ochroną znaków towarowych

Kolejnym narzędziem ochrony w zakresie prawa własności przemysłowej są znaki towarowe. Nie jest to narzędzie, które chronić będzie sam innowacyjny produkt jako taki. Jest ono raczej związane z ochroną jego marketingowej oprawy, to jest sposobu identyfikacji tego produktu w obrocie. Jak wskazuje doświadczenie, taka ochrona może okazać się równie istotną, jak ochrona innowacyjnego rozwiązania.

Gospodarcza funkcja znaków towarowych jest nie do przecenienia we współczesnej gospodarce rynkowej. Znak towarowy, identyfikując pochodzenie towaru, pozwala na ochronę inwestycji poczynionych przez przedsiębiorcę w jakość produktu, obsługę, itp. Z tego powodu może stanowić ogromną wartość na rynku. Wyceny największych globalnych marek osiągają kilkadziesiąt milionów dolarów.

Z drugiej strony, znak towarowy jest istotnym regulatorem rynku i narzędziem ochrony interesów konsumenta. Znanych jest wiele historii dotyczących nagłego spadku

² Szczegółowe informacje o Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium znajdują się w rozdziale 5. niniejszego opracowania.

popularności znaków z powodu lekceważenia przez właścicieli jakości produktów lub obsługi klientów. Dobre funkcjonowanie systemu ochrony znaków towarowych daje konsumentowi do ręki narzędzie pociągania przedsiębiorcy do odpowiedzialności.

Znakiem towarowym może być w zasadzie wszystko, co pozwala na identyfikację rynkowego źródła towarów.

Możliwe formy znaków towarowych we współczesnej gospodarce są bardzo liczne. Poza klasycznymi postaciami znaków będącymi słowami lub połączeniem słów i grafik w funkcji znaków towarowych występować mogą także specyficzne kształty (na przykład nietypowe pojemniki, butelki na napoje), melodie lub inne dźwięki.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania jako znaku towarowego jest możliwość funkcjonowania w obrocie w charakterze identyfikatora pochodzenia towaru. Istnieje szereg nazw, które mają charakter ogólnoinformacyjny lub odnoszą się do nazwy towaru. Rejestracja takich określeń, jak MLEKO, w odniesieniu do napojów będzie zatem niedopuszczalna. Istnieje możliwość rejestracji znaków o charakterze informacyjnym pod warunkiem wykazania, że w drodze używania nabyły one nowe znaczenie i są już kojarzone ze zgłaszającym.

Funkcjonuje znaczna liczba instytucji prawnych pozwalających na rejestrację znaków towarowych. Poniżej opisane zostaną trzy alternatywne reżimy prawne umożliwiające uzyskanie rejestracji znaku w krajach Wspólnoty Europejskiej. Wszystkie kraje członkowskie posiadają krajowe urzędy rejestrujące znaki towarowe (na przykład w Polsce jest to Urząd Patentowy RP).

Rejestracja znaku w każdym kraju osobno daje nam najlepszą kontrolę nad procesem rejestracji oraz możliwość dostosowania strategii do warunków lokalnych. W każdym kraju korzystamy z lokalnego pełnomocnika, który może nam na przykład doradzić w kwestii lokalnej praktyki formułowania listy towarów lub też co do konotacji danego znaku w lokalnym języku. Nie ma także przeszkód, abyśmy w każdym kraju rejestrowali markę lokalną stanowiącą na przykład tłumaczenie na język lokalny naszego znaku.

Podstawową wadą jest koszt związany z koniecznością korzystania z lokalnych pełnomocników oraz podwyższone koszty organizacyjne związane z zarządzaniem tak powstałym portfelem znaków. Postępowanie w poszczególnych krajach prowadzone będzie w różnych językach, różne będą procedury, wyznaczone terminy, argumenty podnoszone w odpowiedzi na zarzuty organów lub osób trzecich. Pozwala to na dużą elastyczność, jednakże istotnie podnosi koszty.

Madrycki system rejestracji znaku. System madrycki składa się z dwóch umów międzynarodowych: Porozumienia Madryckiego oraz Protokołu do Porozumienia Madryckiego. Część krajów Wspólnoty związana jest tylko jedną z tych umów. Od tego roku zaś także Wspólnota jako całość jest członkiem Protokołu.

Rejestrację znaków w systemie madryckim cechuje maksymalna prostota. Osoba, która chce zastrzec znak, składa wniosek w lokalnym urzędzie patentowym, wniosek sporządzany jest w języku angielskim lub francuskim i obejmuje listę towarów sporządzoną w tym języku. Na wniosku należy też wskazać kraje, w których domagamy się ochrony. Wniosek ten jest przesyłany do biura międzynarodowego w Genewie, które przesyła jego kopie do urzędów wszystkich państw, które zostały wymienione w zgłoszeniu. Urzędy te mają określony czas (12 lub 18 miesięcy) na odrzucenie takiego

znaku i wskazanie podstaw. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, znak jest zarejestrowany i funkcjonuje we wszystkich krajach niezależnie, tak jak znaki rejestrowane w procedurze krajowej. W przypadku odmowy istnieje możliwość podjęcia polemiki z danym urzędem krajowym, oznacza to jednakże przejście na teren postępowania krajowego, ze wszystkimi jego wadami i zaletami.

Poza prostotą zaletą systemu madryckiego jest niski koszt. W zasadzie już przy chęci zgłoszenia w dwóch krajach system madrycki będzie zapewne tańszy od dwóch niezależnych zgłoszeń krajowych.

Ze względu na powyższe cechy system madrycki jest bardzo dobrym narzędziem do weryfikowania sytuacji naszego znaku w innych krajach. Często praktyką jest zgłaszanie znaków w systemie madryckim w krajach, w których jedynie potencjalnie jesteśmy zainteresowani ochroną patentową. Odmowy wstępne otrzymane w niektórych krajach będą nas informować o potencjalnym konflikcie z innym uprawnionym. Pozwoli nam to dostosować strategię ekspansji geograficznej do sytuacji prawnej w poszczególnych krajach.

Równie istotną zaletą jest elastyczność. Korzystając z systemu madryckiego, możemy wybrać dowolne kraje Wspólnoty, obniżając koszty. Możemy także w ramach tej samej rejestracji objąć kraje nie należące do Wspólnoty.

Wspólnotowy znak towarowy. Podstawową zaletą wspólnotowego znaku towarowego jest jego jednolity charakter. Oznacza to, że w wyniku pojedynczej rejestracji otrzymujemy pojedyncze prawo wyłączne, wykonywane w jednolity sposób na terenie całej Unii. Płyne z tego szereg zalet:

- 1) uproszczenia organizacyjne (jedno postępowanie, jeden znak do wnoszenia opłat okresowych),
- 2) uproszczenie wymogów używania – dla spełnienia wymogu używania znaku wystarczające jest użycie go w dowolnym kraju wspólnoty,
- 3) uproszczenie egzekwowania prawa – sąd właściwy miejscowo dla pozwanego może wydać zakaz używania znaku wspólnotowego na całym terytorium Wspólnoty.

Jednocześnie jednak jednolity charakter znaku wspólnotowego może być jego wadą, albowiem przeszkoda do rejestracji w jednym choćby kraju członkowskim skutkuje unicestwieniem znaku w obrębie całej Wspólnoty. Istnieje wprawdzie możliwość konwersji na znaki krajowe, jest ona jednak dosyć kosztowna.

2.6. Prawo ochronne na znak towarowy – lista towarów i usług

Najistotniejszymi elementami definiującymi ochronę znaku towarowego, które w szczególności muszą być prawidłowo zaprezentowane w zgłoszeniu znaku, to graficzna prezentacja znaku oraz lista towarów i usług, które mają być objęte znakiem.

Lista towarów i usług, którymi objęta jest ochrona znaku towarowego, ma także drugą funkcję poza definiowaniem zakresu ochrony. Istnieją przepisy, które zmierzają do eliminacji z ochrony znaków nie używanych. Na przykład w ramach Wspólnoty Europejskiej uprawniony do znaku towarowego będzie zobowiązany do użycia go w obrocie w ciągu 5 lat od daty rejestracji. Jeżeli znak nie jest używany przez okres dłuższy niż 5 lat dla wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu, istnieje możliwość wygaszenia prawa ochronnego lub częściowego wygaszenia w przypadku, gdy znak jest używany tylko dla niektórych towarów.

2.7. Zakres ochrony znaku towarowego i ochrona znaków renomowanych

Zakres ochrony wyznaczany jest przez kryterium **niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd**. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest, co istotne, znacznie szerszym pojęciem niż tylko niebezpieczeństwo pomylenia dwóch znaków. Obejmuje ono także zagrożenie sytuacją, w której konsument rozróżniając znaki podejrzewa, że pomiędzy osobami wprowadzającymi oznaczone nimi towary do obrotu istnieje jakiś kapitałowy lub organizacyjny związek.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd stanowi wypadkową dwóch podobieństw – **podobieństwa znaków** oraz **podobieństwa towarów** objętych rejestracją do towarów, na które nakładany jest znak.

W orzecznictwie podkreśla się, że nie istnieją żadne jednoznaczne reguły dotyczące na przykład liczby wspólnych liter lub ilości podobieństw. Należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Co więcej, istnieje możliwość wzajemnego kompensowania się różnych czynników. Zatem ludzkie podobieństwo znaków powodować będzie, że do naruszenia dojdzie nawet przy niewielkim jedynie podobieństwie towarów. Podobnie duża siła odróżniająca znaku wiążąca się na przykład z jego popularnością lub z niezwykle oryginalnym charakterem ułatwiać będzie wystąpienie wprowadzenia w błąd.

W orzecznictwie i doktrynie prawa znaków towarowych utarło się przekonanie, że powyższe kryterium w stosunku do pewnych najbardziej wartościowych znaków nie będzie na przykład wystarczające. Istnieje bowiem możliwość nieuzasadnionego czerpania korzyści z ich reputacji, na przykład poprzez sprzedawanie alkoholu pod marką MERCEDES.

Z tego powodu w stosunku do znaków renomowanych, to jest znaków kojarzonych z wysoką jakością i specyficznymi korzystnymi cechami, uznaje się, że należąca jest im ochrona niezależnie od towarów lub usług, na które owe znaki byłyby lub znaki podobne nakładane.

Kryterium ochrony jest jednak inne. Aby wykazać naruszenie, uprawniony zobowiązany jest do udowodnienia, że stosowanie kwestionowanego przez niego oznaczenia może być **szkodliwe dla renomy lub zdolności odróżniającej jego znaku** lub też że może przynosić **nieuczciwą korzyść** używającemu.

2.8. Prawo autorskie

W zakresie ochrony rozwiązań technologicznych prawo autorskie nie ma największego znaczenia. Jednakże ze względu na łatwość powołania się na nie oraz minimalne wydatki potrzebne do uzyskania ochrony jest to narzędzie czasami wykorzystywane.

Ochronie na podstawie prawa autorskiego podlegają wszelkiego rodzaju utwory, w szczególności literackie, filmowe, programy komputerowe, zdjęcia, rzeźby, a także mapy, utwory sztuki przemysłowej lub utwory architektoniczne.

Prawa autorskie mogą mieć zatem pewne znaczenie, jeżeli innowacyjne rozwiązanie może zostać uznane za utwór wzornictwa przemysłowego, taki jak projekt sprzętu AGD, nowy mebel itp.

Ponadto prawo autorskie pozostaje wciąż podstawowym narzędziem ochrony w zakresie oprogramowania komputerowego. Ochrona dotyczy w tym wypadku kodu programowego, który chroniony jest w sposób analogiczny do tekstu literackiego.

Na podstawie prawa autorskiego uprawniony może zakazać kopiowania i rozpowszechniania wytworu, a także ma kontrolę nad powstawaniem utworów zależnych.

2.9. Pozostałe prawa ochronne

Poza opisanymi najważniejszymi instytucjami istnieje szereg rzadziej spotykanych praw wyłącznych dostosowanych do ochrony specyficznych dóbr oraz specyficznych rodzajów inwestycji. W szczególności istnieją narzędzia pozwalające na ochronę utworów wzornictwa przemysłowego, zbiorów danych lub oznaczeń związanych z danym rejonem geograficznym (np. oscypek).

3. UMOWY LICENCYJNE W ZAKRESIE OBROTU WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

3.1. Definicja i rodzaje licencji

Jak opisano w poprzednich rozdziałach, prawa własności intelektualnej tworzą pewien zakres wyłączności, który pozwala podmiotowi uprawnionemu na zakazanie innym gospodarczej eksploatacji tych praw. Istnienie tego typu praw wyłącznych jest podstawą funkcjonowania rynku rozwiązań technologicznych.

Licencja jest umową, w której jedna ze stron zezwala drugiej na działanie, którego inaczej mogłaby zakazać. Jest to więc porozumienie zazwyczaj dwustronne, w którym jedna ze stron (licencjodawca) upoważnia drugą (licencjobiorcę) do wkroczenia w swój własny zakres wyłączności.

Co istotne, tak określona umowa zazwyczaj nie będzie dotyczyć praw wyłącznych osób trzecich. Jedynie w ekstremalnych sytuacjach licencjodawca może zgodzić się na zagwarantowanie licencjobiorcy bezpieczeństwa przed zarzutami ze strony osób trzecich co do innych praw wyłącznych nie będących przedmiotem umowy.

Umowa licencyjna jest niezwykle elastycznym narzędziem. Trudno nawet mówić o jakichś kategoriach umów licencyjnych, ponieważ jest prawdopodobne, że w każdym wypadku stosunek umowny będzie ukształtowany odmiennie. Jedynym znaczącym ograniczeniem w zakresie swobody kształtowania relacji pomiędzy stronami umowy są przepisy prawa konkurencji, które zabraniają pewnych klauzul jako niedozwolonych porozumień.

W szczególności **zakres licencjonowanych uprawnień** może rozciągać się od wszystkich praw przysługujących licencjodawcy do bardzo dokładnie określonego na przykład prawa sprzedaży danego towaru na wąsko zakreślonym obszarze geograficznym. Pozwala to na zbudowanie sieci licencjobiorców z odpowiednio ukształtowanymi uprawnieniami. Na przykład zupełnie **osobno** można udzielić licencji dotyczących: produkcji, sprzedaży, używania produktu do celów zawodowych, podwykonawstwa lub udzielania dalszych licencji. Każde z tych uprawnień może być rozbite pod względem geograficznego obszaru zainteresowań, ale także według pola zastosowania. Na przykład produkt w postaci nowej sztywnej blachy może być przedmiotem osobnej licencji do zastosowania w oknach, drzwiach, do produkcji szaf i do usztywniających konstrukcje stelaży. Jednocześnie można wyobrazić sobie linię podziału, w której osobny podmiot uzyskuje prawo do sprzedaży na rynku detalicznym, a osobny na rynku hurtowym.

Kolejnym elementem, który powoduje elastyczność, jest **wyłączny lub niewyłączny charakter licencji**. Licencja wyłączna zakłada nieudzielanie licencji w tym samym zakresie innej osobie. Możliwe jest także pozostawianie uprawnień do korzystania z rozwiązania licencjodawcy lub zrzeczenie się go.

Licencja może być także pełna lub ograniczona. **Licencja pełna** polega na upoważnieniu licencjobiorcy do działań takich samych, jak licencjodawca. **Ograniczenia** mogą dotyczyć: czasu trwania, sposobu korzystania z prawa ochronnego, dopuszczalnych dla licencjobiorcy rynków zbytu.

Istotne kryterium rozróżnienia stanowi także możliwość przenoszenia licencji na osoby trzecie przez licencjobiorcę lub jej brak.

3.2. Negocjacje licencyjne i licencja – co należy wziąć pod uwagę?

Poza prawnym aspektem umów licencyjnych bardzo istotny jest biznesowy punkt widzenia, zgodnie z którym podkreślić należy znaczenie umowy licencyjnej jako narzędzia regulacji długookresowej relacji pomiędzy stronami. Współpraca, której początkiem jest umowa licencyjna, trwa często wiele lat i bardzo istotne jest określenie ram tej współpracy, w której obie strony będą się czuły jako „wygrani”. Przedmiot negocjacji, a także treść umowy zależą będą zazwyczaj od sytuacji biznesowej stron.

Do zawarcia umowy licencyjnej dojść może z wielu najróżniejszych powodów:

PERSPEKTYWA LICENCJODAWCY

Licencjodawca może posiadać pewną wiedzę techniczną, która nie jest przedmiotem jego podstawowej działalności lub też która posiada zastosowania wykraczające poza jego podstawową działalność. Może on zatem postrzegać ją jako dodatkowe źródło przychodów.

Licencjodawca może także poszukiwać partnera posiadającego możliwości marketingowe i/lub dystrybucyjne w interesującym go obszarze.

Często licencja będzie narzędziem pokonywania barier geograficznych w rozwoju lub też sposobem na dotarcie do rynków, gdzie inwestor zagraniczny napotyka na istotne bariery.

Zupełnie inne będą postanowienia umowy w przypadku, kiedy licencja jest formą uregulowania współpracy technologicznej, np. nad rozwojem nowej technologii, do której potrzebne są kompetencje i *know-how* obu partnerów.

Wreszcie licencja może być często skutkiem ugody wynikającej z procesu o naruszenie lub też narzędziem przeciwdziałania potencjalnemu procesowi.

W obu ostatnich przypadkach często może się zdarzyć, że umowa będzie miała formę licencji wzajemnej, w której obie strony udostępniają sobie określone technologie.

PERSPEKTYWA LICENCJOBIORCY

Podstawowym celem działania licencjobiorcy będzie zazwyczaj chęć uzyskania dostępu do technologii, do znaku towarowego lub praw autorskich. Może być to przydatne dla jego podstawowej działalności lub też może służyć zabezpieczeniu się przed potencjalnymi roszczeniami o naruszenie.

3.3. Terminologia i struktura umowy licencyjnej

Umowa licencyjna, pomimo ogromnej swobody działania posiadanej przez strony, będzie często nawiązywać do pewnego ogólnego schematu. Postępuje się ona także szeregiem specyficznych określeń, które zostaną wyjaśnione poniżej.

Jeżeli chodzi o **preambułę**, nie jest ona elementem tradycyjnie występującym w umowach poza krajami anglosaskimi. Jednakże z uwagi na potrzebę zaprezentowania sytuacji rynkowej, która skłoniła strony do podjęcia negocjacji, jest czasami wykorzystywana. Z prawnego punktu widzenia, część ta nie powinna zawierać zobowiązań stron, a jedynie przedstawiać faktyczne tło towarzyszące zawarciu umowy. Może ona służyć wykładni poszczególnych postanowień umownych w przypadku sporu.

Ze względu na ich skomplikowanie umowy licencyjne często zawierają będą część dotyczącą definicji terminów na potrzeby danej umowy. W szczególności mogą to być definicje technologii podlegającej licencji, definicje tego, co strony uznają za ulepszenia produktu, definicje terytorium lub przedmiotowego zakresu licencji.

Najistotniejszym elementem licencji będzie samo **postanowienie**, w którym strony określają, jakie uprawnienia przyznane są licencjobiorcy. Ta klauzula zazwyczaj odwołuje się będzie do kategorii wskazanych wcześniej i określać będzie licencję na przykład jako niewyłączną, odpłatną, ograniczoną w czasie lub do konkretnego terytorium, bez możliwości przenoszenia na osobę trzecią.

Oplaty licencyjne stanowią wynagrodzenie, jakie licencjodawca otrzyma w zamian za udzieloną licencję. Wynagrodzenie to kształtowane może być w sposób bardzo elastyczny w zależności od sytuacji negocjacyjnej.

Najprostszą formą może być jednorazowa płatność określona kwotowo. Jest to jednakże rozwiązanie spotykane bardzo rzadko. Zazwyczaj łączy się je z innymi formami wynagrodzenia, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w jakiś sposób od obrotów lub przychodów licencjobiorcy związanych z wykorzystaniem licencji. Może to być wartość procentowa stała, progresywna lub degresywna. Możliwe jest także ustalenie tzw. *milestone payments* – to jest stałych wpłat związanych z przekroczeniem pewnej wartości obrotu lub wolumenu sprzedaży. Mogą one funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z opłatami procentowymi.

Jeżeli wysokość opłat licencyjnych uzależniona jest od informacji księgowych przechowywanych przez licencjobiorcę to bardzo istotne jest stworzenie licencjodawcy możliwości otrzymywania bieżących informacji o ich wysokości, a także umożliwienie weryfikacji poprawności. Dokonywać się to może na różne sposoby. Najprostszym rozwiązaniem jest zawarte w umowie upoważnienie licencjodawcy do okresowej kontroli ksiąg handlowych licencjobiorcy. Nie zawsze licencjobiorca będzie chciał się na to zgodzić. Możliwe jest zatem wyspecyfikowanie jakie informacje i w jakich terminach licencjobiorca zobowiązany jest przekazywać. Informacje te następnie będą weryfikowane przez biegłego rewidenta lub inną osobę posiadającą zaufanie obu stron.

3.4. Gwarancje, rękojmie, ubezpieczenie od odpowiedzialności

Temat gwarancji i rękojmi udzielanych przez strony jest bardzo istotnym problemem w negocjacjach licencyjnych. Z pewnością nie można uznać, że kwestia ta jest w jakiś sposób uregulowana ustawowo. Nawet jeżeli postępujemy się *per analogiam* zasadami

co do rękojmi za wady rzeczy w umowie na przykład najmu lub sprzedaży, to analogie te muszą być bardzo ostrożne.

W obrocie spotyka się najczęściej następujące rodzaje gwarancji:

- 1) Gwarancja co do tytułu prawnego. Licencjodawca gwarantuje, że prawo ochronne jest rzeczywiście jego własnością. Gwarancja ta nie jest zupełnie oczywista – możliwe są sytuacje, w których istnieją potencjalne roszczenia osób trzecich, które na przykład twierdzą, że brały istotny udział w opracowaniu wynalazku i powinny być uwzględnione jako twórcy.
- 2) Gwarancja co do działania rozwiązania. Zazwyczaj licencjodawca będzie gotów udzielić licencjobiorcy gwarancji co do tego, że na przykład produkt wykonany według opisu patentowego faktycznie działa. Można także zależnie od sytuacji wyobrazić sobie oświadczenia lub gwarancje dotyczące skuteczności rozwiązania.
- 3) Znacznie trudniejszą kwestią są gwarancje bezpieczeństwa prawnego technologii. Jak to już zostało wspomniane, patent nie gwarantuje uprawnionemu immunitetu wobec innych praw wyłącznych. Zazwyczaj licencjodawca nie będzie chętny do udzielenia pełnej gwarancji dotyczącej braku naruszenia. Można jednakże oczekiwać uzyskania pewnych gwarancji pośrednich dotyczących na przykład braku wiedzy licencjodawcy co do zarzutów osób trzecich, lub też co do przeprowadzenia przez niego badań patentowych w celu zabezpieczenia się przed zarzutami. Możliwe jest także rozwiązanie, w którym jedna ze stron zobowiązuje się zakupić **ubezpieczenie** od kosztów obrony przed procesem o naruszenie. Ubezpieczenia takie funkcjonują w obrocie, są jednakże jeszcze mało popularne, a co za tym idzie stosunkowo drogie.

W trakcie trwania umowy licencyjnej obie strony mogą uzyskać pewne usprawnienia co do przedmiotu licencji. Domyślnie rozwiązania opracowane przez każdą ze stron pozostają jej własnością. Zależnie jednak od wzajemnej siły negocjacyjnej jedna ze stron może oczekiwać, że w umowie licencyjnej znajdzie się postanowienie, na podstawie, którego wszelkie ulepszenia są automatycznie licencjonowane drugiej stronie (lub wzajemnie).

Często istotnym elementem umowy są **kwestie dokumentacji, pomocy technicznej i szkoleń**. Może mieć to praktyczne znaczenie dla licencjobiorcy, jeżeli technologia nie jest mu specjalnie znana. Może też stanowić dodatkowe źródło zysku licencjodawcy.

Możliwa jest też sytuacja, w której pewne *know-how* licencjodawcy wcale nie jest ujawniane, natomiast umowa zawiera postanowienia dotyczące dostarczania gotowych półproduktów.

Istotne mogą być dla stron postanowienia regulujące sposób postępowania w przypadku upadłości. Umowa licencyjna będzie zazwyczaj skuteczna w stosunku do następców prawnych licencjodawcy. Jednakże pewne postanowienia, na przykład dotyczące powyżej opisanego rozwiązania, gdzie pewne *know-how* nie jest ujawniane licencjobiorcy, mogą wymagać szczególnych rozwiązań na wypadek upadłości lub likwidacji licencjodawcy. Może to być w szczególności złożenie dokładnej dokumentacji osobie cieszącej się zaufaniem obu stron i umożliwienie dostępu do niej licencjobiorcy w przypadku, gdy licencjodawca lub jego następcy staną się niezdolni do dostaw na wymaganym poziomie.

3.5. Specyficzne kwestie dotyczące licencji *know-how* i inne klauzule

Przy licencjach *know-how* przedmiotem licencji jest rozwiązanie chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jak już wspomniano na wstępie, podstawowym problemem w takim przypadku jest konieczność zachowania poufności. Umowy takie będą często zawierać wzór oświadczenia o poufności, jakie licencjodawca (osoba prawna) zobowiązany jest uzyskać od każdego swojego pracownika, któremu przekazana zostanie tajemnica przedsiębiorstwa.

Umowa licencyjna zawierać może wiele innych postanowień zależnie od potrzeb stron. Interesującą klauzulą może być zapis na sąd arbitrażowy, pozwalający uniknąć postępowań sądowych w przypadku sporów. Jeżeli licencjodawca zawiera wiele analogicznych umów, w niektórych może znaleźć się klauzula największego uprzywilejowania. Umowy licencyjne, szczególnie te, gdzie strony wywodzą się z różnych krajów, będą także często posiadać istotny aspekt podatkowy. W szczególności system umów licencyjnych może pozwalać na optymalizację obciążeń podatkowych pomiędzy kilkoma krajami. W takim wypadku koniecznym będzie uregulowanie zasad płacenia podatków od opłat licencyjnych. Strony mogą np. obciążyć licencjodawcę kosztami podatków od opłat licencyjnych płaconych w tańszym podatkowo kraju licencjodawcy lub też rozłożyć obciążenia równomiernie. Istotnym przedmiotem regulacji umownej może być także postępowanie w przypadku wykrycia naruszenia. Inicjatywa w postępowaniu należeć będzie w takiej sytuacji do licencjodawcy. Umowa może jednak zawierać zobowiązania licencjodawcy do aktywnego poszukiwania naruszeń oraz współpracy w egzekwowaniu praw wyłącznych. Możliwe są także postanowienia dotyczące rozkładu obciążeń finansowych dotyczących poszukiwania i egzekucji praw wyłącznych.

3.6. Ograniczenia swobody umów w zakresie licencji wynikające z prawa konkurencji (prawa antymonopolowego)

Przepisy prawa konkurencji (prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych) są w zasadzie jedynym istotnym ograniczeniem swobody umów licencyjnych. Jednocześnie jest to ograniczenie, którego nie sposób przecenić. **Sankcją** za zawarcie porozumienia zawierającego niedozwolone klauzule może bowiem być **nieważność** całej umowy. Świadomość ograniczeń jest zatem niezwykle ważna, a ich lekceważenie może prowadzić do ogromnych kosztów, gdy umowa funkcjonująca od kilku lat w obrocie nagle okaże się od samego początku nieważna. Świadomość nieważności może być także wykorzystana przez jedną ze stron w negocjacjach.

Prawo konkurencji we Wspólnocie opiera się na przepisach traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. W odniesieniu do umów licencyjnych jest to art. 81, ust. 1 traktatu, który zakazuje zawierania umów mogących „wpływać na handel pomiędzy krajami członkowskimi i których przedmiotem lub celem jest uniknięcie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji w obrębie wspólnego rynku”.

Powyższy przepis jest niezwykle ogólny i odnosi się do wszelkich umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Istnieje zatem obszerny system **przepisów precyzujących** go w odniesieniu do konkretnych rodzajów umów. W stosunku do umów licencyjnych

funkcjonuje **Rozporządzenie o wyłączeniu grupowym dla umów transferu technologii** (WUE 772/200). Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu zostały istotnie znowelizowane w maju 2004 roku, w istocie oznaczało to wprowadzenie zupełnie nowego systemu.

System funkcjonowania Rozporządzenia jest dosyć skomplikowany i w istocie nakłada dosyć duże obowiązki weryfikacji poprawności umów na strony. Weryfikacja ta może wymagać stosowania dosyć wysublimowanej analizy ekonomicznej dotyczącej na przykład określenia rynku technologii lub rynku produktu, na którym będzie oceniał się konkurencyjne skutki porozumienia.

Podstawową częścią Rozporządzenia jest wskazanie klauzul niedozwolonych w umowach transferu technologii. Są to różne klauzule w zależności od tego, czy strony umowy są konkurentami, czy nie.

W stosunku do **umów pomiędzy konkurencyjnymi przedsiębiorcami** zakazane są klauzule dotyczące:

- 1) ustalania cen w stosunku do osób trzecich,
- 2) ograniczenia wielkości produkcji,
- 3) podziału rynków lub klientów (z pewnymi wyjątkami),
- 4) ograniczenia w możliwości korzystania przez licencjobiorcę z opracowanej przez niego technologii.

W odniesieniu do przedsiębiorstw **niekonkurencyjnych** zakazane są następujące klauzule:

- 1) ustalenia cen,
- 2) ograniczenia co do terytorium lub klientów; oraz
- 3) ograniczenia co do sprzedaży użytkownikom końcowym w ramach systemu selektywnej dystrybucji.

Z kolei następujące klauzule, choć **niedopuszczalne**, nie spowodują uchylecia całej umowy:

- 1) zobowiązanie licencjobiorcy do udzielenia wyłącznej licencji lub przeniesienia praw do ulepszeń na rzecz licencjodawcy lub wskazanej osobie trzeciej,
- 2) zobowiązanie do niepodważania ważności licencjonowanych praw wyłącznych,
- 3) ograniczenia wielkości produkcji (w przypadku przedsiębiorstw niekonkurencyjnych).

4. ROZSTRZYGANIE SPORÓW W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4.1. Sądowe egzekwowanie praw wyłącznych

Rozstrzyganie sporów dotyczących prawa własności intelektualnej jest istotnym elementem funkcjonowania systemu ochrony prawa własności intelektualnej. Egzekucja praw wyłącznych jest niestety przedsięwzięciem dosyć drogim. W szczególności w ramach Unii Europejskiej istnieje dosyć skomplikowany system związany z terytorialnym charakterem tych praw. Oznacza to, że procesy sądowe prowadzone muszą być niezależne w każdym kraju. Są pewne próby zmierzające do uproszczenia tego systemu, lecz na razie nie zakończyły się one sukcesem.

Istotnym narzędziem w zakresie egzekwowania praw wyłącznych są różnego rodzaju orzeczenia i postanowienia o charakterze wstępnym. W wielu krajach (także w Polsce) istnieją narzędzia pozwalające uzyskać zakaz naruszania praw wyłącznych w terminie znacznie krótszym niż potrzebny do zakończenia pełnego postępowania.

Z uwagi na koszty i ryzyko bardzo często dochodzi do ugodowego zakończenia sporu. Ugoda taka często będzie miała formę licencji, wykorzystując narzędzia wymienione w poprzednim rozdziale.

4.2. Alternatywne rozwiązywanie sporów

Hasło Alternatywne Rozwiązywanie Sporów (często stosuje się anglojęzyczny skrót ADR – *Alternative Dispute Resolution*, robi bardzo dużą karierę w krajach wysoko rozwiniętych. Dotyczy ono rozstrzygania sporów poza państwowym systemem sądowym. Jest to dopuszczalne, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. Zgoda taka dotyczyć może sporu, który powstał między stronami, lub też pewnej kategorii sporów przyszłych. W szczególności w umowie licencyjnej możliwe jest umieszczenie postanowień dotyczących sposobu rozstrzygnięcia sporów wynikających z funkcjonowania umowy.

Zalety ADR są rozliczne. Przede wszystkim pozwalają na pełną **kontrolę stron nad postępowaniem**. O ile w ramach sądownictwa powszechnego strony są związane procedurą, składem sądu, zasadami dowodowymi itp., to w przypadku sporu rozstrzyganego alternatywnymi metodami sprawy te mogą być ukształtowane w sposób wygodny dla stron. Na przykład możliwe jest włączenie do składu orzekającego osoby o kwalifikacjach technicznych dotyczących technologii lub też specjalisty w zakresie obrotu na rynku, którego dotyczy umowa. W efekcie opisane powyżej niedogodności związane ze zróżnicowaniem przepisów pomiędzy poszczególnymi krajami zostają zniesione. Kolejną zaletą bardzo istotną w przypadku umów licencyjnych jest możliwość utrzymania faktu istnienia sporu oraz rozstrzygnięcia w tajemnicy. Alternatywne formy rozstrzygnięcia sporów będą też często znacznie szybsze niż korzystanie z sądownictwa powszechnego.

Istnieją różne formy alternatywnego rozwiązywania sporów. Podstawowymi dwoma są mediacja i arbitraż.

Mediacja może być szczególnie interesującą formą w przypadku stron umowy licencyjnej, gdzie ważnym celem jest uniknięcie antagonizowania stron. Mediacje są w istocie wspomaganą formą negocjacji. W ramach trwających już negocjacji strony mogą skorzystać z usług osoby niezwiązanej bezpośrednio ze sprawą. Osoba ta może wspomóc je w negocjacjach, podkreślając wspólne interesy oraz proponując rozwiązania, które nie byłyby przez strony brane pod uwagę przede wszystkim ze względu na emocje związane z negocjacjami. Jej rola może także polegać na ustaleniu struktury negocjacji i zidentyfikowaniu punktów spornych. Co istotne, mediator nie przejmuje inicjatywy i nie ma żadnej mocy narzucić stronom rozwiązań, które uważa za słuszne. Pełni jedynie rolę służebną wobec stron i jedynie one mogą zdecydować o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu. Mediacja nie jest jeszcze specjalnie popularną formą rozstrzygnięcia sporu w Polsce. Istnieją listy mediatorów utrzymywane przez liczne organizacje międzynarodowe, które mogą stanowić sugestię co do wyboru osób, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje w tym zakresie.

Drugą formą ADR jest **arbitraż**. Jest to w istocie postępowanie analogiczne do sporu sądowego, jednakże prowadzone jest nie przez zawodowych sędziów, a przez arbitrów. Skład sądu arbitrażowego rozstrzygającego daną sprawę może być ustalany *ad hoc*. Często stosowanym rozwiązaniem jest powoływanie przez każdą ze stron jednego arbitra. Arbitrzy uzgadniają następnie osobę superarbitra przewodniczącego postępowaniu. Istnieją też stałe sądy arbitrażowe, np. przy Krajowej Izbie Gospodarczej albo przy Międzynarodowej Izbie Gospodarczej w Paryżu. Sądy te posiadają własny regulamin postępowania oraz listę arbitrów. Arbitrami są zarówno prawnicy, jak i osoby z innym doświadczeniem.

Wyrok arbitrażu będzie jednoinstancyjny, bez możliwości zakwestionowania go przed sądem powszechnym (z pewnymi wyjątkami). Postępowanie, włącznie z rozprawami, jeżeli takowe będą przeprowadzane, będzie niejawne.

**DODATKOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI,
PODMIOTY ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

część

2

Mariusz Gotębiowski

1. ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZEŃ WYNALEZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH

Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych precyzyjnie wyjaśnia przygotowany w 2005 r. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy. Jest on dostępny po wpisaniu w przeglądarce: www.uprp.pl/rozne/poradnik.pdf

1.1. Opłaty związane z ochroną własności przemysłowej

Postępowanie związane z ochroną własności przemysłowej wiąże się z ponoszeniem pewnych kosztów. Często przy wypełnianiu formularzy wniosków o dofinansowanie projektów przedsiębiorcy borykają się z problemem właściwego zaplanowania kwoty przeznaczonej na ochronę własności intelektualnej. Wysokość opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r., poz. 309. Dokument zawiera tabele wysokości opłat zależnie od rodzaju zgłaszanego wniosku.

Przy określaniu wysokości kwot dotyczących ochrony własności intelektualnej pewną pomoc może stanowić studium poświęcone kosztom uzyskania patentu europejskiego wydane przez Europejski Urząd Patentowy (*European Patent Office – EPO*)³. Publikacja dostarcza informacje na temat prostego wskaźnika wysokości kosztów oraz wysokości poszczególnych opłat za uzyskanie patentu.

1.2. Postępowanie w przypadku rejestracji znaku towarowego

Urząd Patentowy RP podaje szczegółowe kroki postępowania dotyczące rejestracji znaku towarowego⁴. Oto kolejne etapy postępowania:

- 1) Sprawdzenie możliwości zarejestrowania nazwy w bazie Urzędu Patentowego lub w Czytelni Ogólnej Urzędu Patentowego RP – czynnej w godz. 8.00–16.00. Informacje o zgłoszeniach nowych znaków towarowych dokonywanych w procedurze krajowej

³ Opracowanie zamieszczone jest na stronie Portalu IPR-Helpdesk (*Intellectual Property Rights*); www.ipr-helpdesk.org.

⁴ Informacje o procedurze postępowania dostępne są na wskazywanej już wielokrotnie stronie Urzędu Patentowego RP, (www.uprp.pl), w zakładce najczęściej zadawanych pytań.

wej – dostępne są w bazie znaków towarowych oraz Biuletynie Urzędu Patentowego po trzech miesiącach od daty zgłoszenia (stanowi o tym art. 143. ustawy Prawo Własności Przemysłowej).

- 2) Wypełnienie formularza podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, który można pobrać z Informacji Ogólnej. W podaniu zamieszczone są uwagi dla wypełniających druk, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje, w jaki sposób należy wypełnić druk oraz jak opisać znak.
- 3) Wskazanie odpowiedniej klasy towarów na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (klasyfikacji „nicejskiej”).
- 4) Wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP – NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000.

1.3. Procedura zatrzymania towarów naruszających prawa własności intelektualnej

Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała szereg istotnych zmian i powstanie nowych wytycznych związanych z własnością intelektualną. Polska stała się wschodnią granicą Unii Europejskiej, zaś polskie urzędy zaczęły odgrywać zasadniczą rolę w systemie ochrony. Działania te mają uniemożliwić import podrobionych towarów na obszar Unii Europejskiej. Zachodzi konieczność podjęcia działań przez właścicieli praw własności intelektualnej wraz z polskimi urzędami celnymi w celu ochrony własnych interesów. Wprowadzenie nowych uregulowań miało na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Polskie prawo własności przemysłowej przewiduje skuteczną procedurę umożliwiającą zatrzymanie pirackich lub podrobionych towarów na granicy RP. Podstawę prawną zatrzymania stanowi art. 57 ust. 2a Kodeksu celnego⁵.

1.4. Własność intelektualna i Programy Ramowe Unii Europejskiej

Strategicznym celem Programów Ramowych Unii Europejskiej jest dążenie do utrzymania możliwie wysokiego poziomu rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Kraje członkowskie kładą ogromny nacisk na intensywne wpieranie wymiany naukowej, współpracy badawczej oraz rozmaitych sieci naukowych. Całości postępowania przyświeca aktualna od lat zasada, że wiedza będąca wynikiem wysiłku intelektu ludzkiego stanowi klucz do rozwoju gospodarki. Od dawna obserwujemy zjawisko przemieszczania się naukowców po świecie w poszukiwaniu wiedzy, kontaktów z innymi naukowcami i materiałów do badań. Wszystko to wymaga wymiany szeroko rozumianej wiedzy, a zatem tego, co jest wytworem intelektu ludzkiego, korzystającego z ochrony w ramach tzw. własności intelektualnej.

Komisja Europejska prowadzi **konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu ochrony własności intelektualnej**. Wskazuje przy tym na kwestie własności intelektualnej jako na jedną z siedmiu międzysektorowych inicjatyw w zaprezentowanej w październiku ubiegłego roku nowej strategii działań dla przemysłu. Zgod-

⁵ Szczegółową procedurę zatrzymania towarów naruszających prawa własności intelektualnej opisuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej (Dz.U. nr 12, poz. 112).

nie ze swoimi zobowiązaniami, Komisja rozpoczęła konsultacje mające pomóc w ukształtowaniu systemu ochrony własności intelektualnej (IPR – *Intellectual Property Rights*), tak aby przynosił on korzyści dla przemysłu. Konsultacje obejmują swoim zakresem podstawowe wymagane cechy systemu patentowego: patent Wspólnotowy jako priorytet w unijnej polityce IP, system patentu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Umowy o Procedurze Spornej (EPLA) ukierunkowanej na ustanowienie Europejskiego Sądu Patentowego oraz kwestie związane z harmonizacją prawa patentowego w Europie⁶.

Informacje praktyczne: Przedsiębiorcy zainteresowani dyskusją na szczeblu europejskim na temat zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej mogą nadsyłać swoje opinie do 31 marca 2006 r. Formularze oraz dokumenty konsultacji dostępne są na stronie internetowej wspomnianego serwisu www.ipr-helpdesk.org. Zgromadzona w ten sposób wiedza posłuży jako tło dla dyskusji, która odbędzie się 13 czerwca 2006 r.

2. WYBRANE ORGANY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE UDZIELAJĄCE PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

2.1. Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej udzielającym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe i innych praw własności przemysłowej. Podstawowym jego zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Realizowane jest to poprzez:

- 1) udzielanie ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
- 2) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i literatury patentowej,
- 3) współtworzenie i popularyzowanie zasad ochrony własności przemysłowej.

Podstawowe zadania urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej, są realizowane w oparciu o ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do urzędu oraz w oparciu o porozumienia międzynarodowe: dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych – w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT) i zgłoszeń znaków towarowych – w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i protokołu do tego porozumienia.

Prezes Urzędu Patentowego RP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.00–17.00, tel.: 022 825 05 84.

Obsługę administracyjną wpływających do Urzędu skarg i wniosków prowadzą

⁶ Opracowanie na podstawie serwisu internetowego, wspierającego kreatywność i wynalazczość w Europie (www.ipr-helpdesk.org). Serwis jest finansowany z 6. Programu Ramowego UE. Zawiera wiele przydatnych i praktycznych informacji dotyczących praw własności intelektualnej.

pracownicy Gabinetu Prezesa, pok. 121: Henryk Pawlik (e-mail: hpawlik@uprp.pl) oraz Aleksandra Jabłońska (e-mail: ajablonska@uprp.pl) tel.: (22) 825 80 01 w. 12, w godz. 8.00–16.00.

Dane kontaktowe:

URZĄD PATENTOWY RP
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa
tel.: (22) 825 80 01
www.uprp.pl
godziny otwarcia: pon. – pt.; 8.00–16.00

2.2. Polska Izba Rzeczników Patentowych

Rzecznicy patentowi⁷ występują w charakterze pełnomocników przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.

Rzecznicy patentowi i aplikanci tworzą Polską Izbę Rzeczników Patentowych – samorząd zawodowy, do którego zadań należy w szczególności zapewnianie warunków należytego wykonywania zawodu, reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, doskonalenie zawodowe i kształcenie aplikantów, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu. Od 1 marca 2004 r. polscy rzecznicy patentowi, którzy zostali wpisani na listę Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium, uzyskując tytuł europejskiego rzecznika patentowego (*European Patent Attorney, Zugelassener Vertreter vor dem EPA, mandataire en brevets européens*), mogą reprezentować klientów przed tym Urzędem. Natomiast od 1 maja 2004 r. polscy rzecznicy patentowi wpisani na listę zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów pełni tę rolę przed unijnym Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante.

Polska Izba Rzeczników Patentowych uczestniczy w pracach europejskiej organizacji Committee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys (CNIIPA). Na stronie internetowej PIRP znajdują się listy kancelarii patentowych z dwunastu okręgów.

Dane kontaktowe:

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
ul. Madalińskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa
tel./fax: 022 646 40 12
www.rzecznikpatentowy.org.pl
e-mail: info@pirp.org.pl

⁷ Zakres działania rzeczników patentowych reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. nr 49, poz. 509 z późn. zm.).

2.3. Europejski Urząd Patentowy

Organ właściwy w zakresie udzielania patentów europejskich. Zawiera bardzo obszerny dział pod nazwą „Toolbox for applicants” z wyczerpującymi informacjami dotyczącymi postępowania w przypadku działań podejmowanych z własnością przemysłową.

Dane kontaktowe:

EUROPEJSKI URZĄD PATENTOWY

European Patent Office, 80298 Munich, Germany

tel.: +4989/2399 0, fax: +4989/2399 4465

EPO Customer Services

tel.: +4989/23 99-4636

Adres email w zależności od rodzaju zapytania

www.european-patent-office.org

2.4. Urząd Harmonizacji w Rynku Wewnętrznym

Zajmuje się udzielaniem praw ochronnych na wspólnotowe znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe. Oprócz bogatych informacji na temat procedur oraz praktycznego funkcjonowania procedury zgłoszeniowej pozwala także na dokonywanie zgłoszeń *on-line*.

- Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, SPAIN

tel.: + 34 96 513 9100, fax: + 34 96 513 1344

www.oami.eu.int

2.5 Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych

Amerykański urząd udzielający praw wyłącznych na wynalazki i znaki towarowe. Bardzo obszerna strona zarówno pod względem informacyjnym jak również umożliwiająca monitorowanie zgłoszeń w toku.

www.uspto.gov

2.6. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Ma bardzo szerokie zadania związane z międzynarodowym obrotem w zakresie własności intelektualnej. W szczególności zajmuje się ona administrowaniem systemem rejestracji międzynarodowych znaków towarowych (www.wipo.int/madrid/en) oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych (www.wipo.int/patentscope/en).

www.wipo.int

3. PROFESJONALNI PEŁNOMOCNICY W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W większości krajów świata funkcjonuje wyspecjalizowany zawód zajmujący się własnością przemysłową – rzecznik patentowy. Są to najczęściej osoby o wykształceniu w jakimś zakresie mieszanym – posiadający zarówno wiedzę prawniczą, jak i informacje z zakresu technologii podlegających ochronie.

Informacje na temat polskich rzeczników patentowych otrzymać można we wcześniej już opisanej Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (www.rzecznikpatentowy.org.pl). Strona internetowa izby zawiera w szczególności pełną listę kancelarii rzeczników patentowych w Polsce.

Analogiczną organizacją dla rzeczników patentowych uprawnionych do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym jest European Patent Institute (www.patentepi.com). Lista osób uprawnionych do reprezentacji zamieszczona jest na stronie: www.european-patent-office.org/repes/search.html.

4. INNE ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ PRAWEM WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

4.1. IPR Helpdesk

www.ipr-helpdesk.org

Jednostka ta jest inicjatywą Unii Europejskiej zajmującą się szerzeniem informacji na temat własności przemysłowej i jej gospodarczego znaczenia. Powstała przede wszystkim w celu udzielania pomocy potencjalnym i aktualnym uczestnikom projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Wspólnotę w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej.

Informacje praktyczne: Informacje na temat prawa własności intelektualnej zamieszczone są także na stronach Unii Europejskiej:

- www.europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/index_en.htm – w zakresie prawa własności przemysłowej,
- www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/index_en.htm – w zakresie praw autorskich.

W odniesieniu do znaków towarowych ciekawym źródłem informacji są strony organizacji zrzeszających właścicieli marek oraz prawników zajmujących się tą tematyką.

- Brytyjski **Institute of Trade Mark Attorneys** (www.itma.org.uk),
- Amerykańska organizacja **International Trademark Association** (www.inta.org).

W zakresie ochrony technologii oraz jej komercyjnego wykorzystania ciekawym źródłem informacji jest **Licensing Executives Society** (www.les.org).

5. INNE NARZĘDZIA POMOCNICZE DOSTARCZAJĄCE WIEDZY NA TEMAT PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

5.1. Rejestr Cyfrowy

Rejestr Cyfrowy to sposób na proste dochodzenie praw do własności intelektualnej. Dzięki niemu można łatwo stwierdzić, kto jest właścicielem dzieła i kiedy ono zostało zarejestrowane. Jest to rodzaj notariusza cyfrowego.

Rejestr Cyfrowy daje potwierdzenie posiadania każdej formy własności intelektualnej. Bezpieczeństwo własności intelektualnej zapewnia technologia, która umożliwia obliczenie kodu bez konieczności kopiowania pliku na serwer. Plik nigdy nie opuszcza komputera użytkownika i jest bezpieczny – w Rejestrze Cyfrowym przechowywany jest tylko kod.

Jest to projekt badawczy, który ma na celu świadczenie usługi ochrony danych i uproszczenia postępowania dowodowego w przypadku sporu. Zarejestrowany w rejestrze plik stanowi dowód w postępowaniu. A wykorzystana technologia daje pewność, że wystawiane certyfikaty są wiarygodne. Rejestr Cyfrowy umożliwia również weryfikację „on-line” o każdej porze, aby dostarczyć dowodu w postaci daty i czasu rejestracji.

Informacje praktyczne: Rejestracja i korzystanie z Rejestru Cyfrowego są bezpłatne. Więcej informacji na temat Rejestru Cyfrowego można znaleźć w dziale pytania i odpowiedzi. Witryna ta jest także miejscem zawierającym zasoby i informacje na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich⁸.

www.rejestrscyfrowy.pl

5.2. Portal Borderwatch

Portal informacyjny przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są wykorzystaniem procedury celnej w więcej niż jednej jurysdykcji.

Portal został stworzony przez organizującą szkolenia interaktywne spółkę LawInContext, przy współpracy kancelarii prawnej Baker & McKenzie oraz współpracujących z nią kancelarii zajmujących się udzielaniem porad w zakresie praw ochrony własności intelektualnej.

Borderwatch dostępny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Jest stosunkowo niedrogim narzędziem oferującym szybki i łatwy dostęp do aktualnych i przyjaznych dla użytkownika informacji na temat ochrony praw własności intelektualnej w ramach istniejących procedur celnych obowiązujących w ponad 50 krajach świata⁹.

Informacje praktyczne: www.lawincontext.com

⁸ Informacje pochodzące ze strony internetowej magazynu „Puls Biznesu”, www.pb.pl; edycja internetowa z dnia 6 lutego 2006 r.

⁹ Opracowanie własne na podstawie strony internetowej portalu: www.lawincontext.com.

5.3 Informacja patentowa on-line – wybrane profesjonalne internetowe bazy informacji patentowych

Z dostępem nieodpłatnym:

Espacenet – www.ep.espacenet.com

To zbiór baz administrowanych i udostępnianych nieodpłatnie przez Europejski Urząd Patentowy, zawierających dane bibliograficzne, skróty, pełne teksty opisów zgłoszeniowych i patentowych: EP (europejskie), WO (międzynarodowe) oraz z ponad 50 krajów świata. Zawartość baz jest zmienna i różna dla różnych krajów. Przyjazny interfejs (również w języku polskim: www.pl.espacenet.com), wiele objaśnień, możliwość wyszukiwania według różnych kryteriów.

- **On-line European Patent Register** – www.european-patent-office/epidos/epr.htm
Baza udostępniana przez European Patent Register (EPO) zawierająca wszystkie opublikowane zgłoszenia EP oraz opublikowane zgłoszenia WO (międzynarodowe) z wyznaczeniem przynajmniej jednego kraju Konwencji o Patencie Europejskim. Dla każdego zgłoszenia baza zawiera obszerne dane bibliograficzne oraz aktualny stan prawny (dane proceduralne); możliwość poszukiwań według różnych danych bibliograficznych; baza uaktualniana codziennie.

- **Patent Full-Text and Full-Page Image Databases** – www.uspto.gov/patft/
Baza utworzona i administrowana przez USPTO (urząd patentowy USA), zawierająca pełne teksty dokumentów patentowych US od 1976 r., faksymile od 1790 r. oraz opublikowane zgłoszenia od 15 marca 2001 r. Posiada możliwość wyszukiwania prostego (wg jednego kryterium) i bardziej zaawansowanego (z użyciem operatorów logicznych); patenty z lat 1790–1976 mogą być wyszukiwane tylko według numeru patentu i klasyfikacji US.

- **DEPATISnet** – www.depatistnet.dpma.de
Serwis Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych zawierający dokumenty patentowe z całego świata w oryginalnym języku dokumentu; dostępna informacja biograficzna, a także pełne teksty dokumentów.

Z dostępem odpłatnym:

- **INPADOC** – www.european-patent-office.org/inpadoc/

System najbardziej rozległych baz patentowych, tworzony i administrowany przez EPO, zawierający ok. 95% wszystkich patentów publikowanych na świecie od 1973 r. Najważniejsze bazy INPADOC to:

- 1) **PFS** (*Patent Family Service*), ponad 25 mln rekordów zawierających „rodziny patentów” od 1968 r.,
- 2) **PRS** (*Patent Register Service*), ponad 43 mln rekordów ze stanem prawnym dokumentów od 1978 r.

Baza INPADOC zawiera informacje o zgłoszeniach i patentach japońskich w języku angielskim.

- **Derwent World Patent Index** – www.scientific.thomson.com/products/categories/patent/
Pewna, obszerna, doskonale opracowana przez firmę Derwent baza patentowa. Udostępnianie także za pośrednictwem: Questel.Orbit, Dialog, STN
Podstawowa zawartość: ok. 9 mln wynalazków z całego świata („rodzin patentów”), ok. 19 mln patentów, ok. 3 mln rysunków (od 1988 r.), skróty opisów (od 1975 r.); dokumentacja patentowa z ponad 40 krajów i organizacji międzynarodowych. Ważne cechy: rozszerzony tytuł wynalazku oraz jasne i zwarte streszczenie – opracowywane przez specjalistów; szczegółowe indeksowanie przedmiotowe, wysoki stopień standaryzacji danych; specjalna, własna klasyfikacja wprowadzona przez firmę DERWENT.
- **Patent On-line Information System** – www.european-patent-office.org/jpinfo/
To jedyne na świecie źródło kompletnych danych o ochronie własności przemysłowej w Japonii. Zawiera patenty od 1955 r., wzory użytkowe od 1960 r., wzory przemysłowe od 1965 r.; znaki towarowe od 1902 r., jedyna baza z informacją o stanie prawnym JP, uaktualniania co 2 tygodnie.

INFORMACJA O AUTORACH

Mariusz Gołębiowski

Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się *foresight'em*, innowacjami i transferem technologii. Uczestnik zagranicznych programów edukacyjnych i szkoleniowych (studia w Niemczech, Anglii i Finlandii). Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Unii Europejskiej oraz The Prime Minister's of The Landesstiftung Baden-Württemberg. Koordynator projektów zleczanych przez Komitet Badań Naukowych, współautor kilku publikacji naukowych, współpracownik Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi, od listopada 2005 r. menedżer Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce członek Zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Marek Łazewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister ekonomii) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy. Ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej. Członek założyciel i pierwszy prezes polskiego oddziału stowarzyszenia Licensing Executives Society Poland, członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, International Trademark Association, Federation Internationale des Conceils en Propriete Industrielle oraz Association Internationale de Propriete Incetectuelle.

ANKIETA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W trosce o to, by jak najlepiej przygotować kolejne wydania Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie jej na adres: Biuro Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, ul. Wólczańska 51/19, 90-608 Łódź.

1) Jakie były Pana(i) oczekiwania odnośnie niniejszego tomiku?

.....
.....
.....

2) Czy i w jakim stopniu niniejsze wydawnictwo spełniło Pani(a) oczekiwania?

.....
.....
.....

3) Czy język, którym został napisany tomik, jest wystarczająco przystępny?

.....
.....
.....

4) Które zagadnienia poruszone w niniejszym vademecum uważa Pan(i) za niepotrzebne?

.....
.....
.....

5) Jakich zagadnień brakuje w niniejszym vademecum?

.....
.....
.....

6) Dodatkowe uwagi:

.....
.....
.....

Z podziękowaniami i życzeniami dalszej
efektywnej współpracy

sieć STIM



