



Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki



REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI
i TRANSFERU TECHNOLOGII
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie



Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie



Ochrona praw własności intelektualnej – klucz do międzynarodowej przewagi konkurencyjnej

I. Wstęp

Własność intelektualna przedsiębiorstwa musi być chroniona, aby firma mogła odnosić z niej korzyści w dłuższej perspektywie czasowej, szczególnie w przypadku konkurencji na zagranicznych rynkach. Najlepszą ochroną byłoby utrzymanie informacji w tajemnicy, co jest możliwe tylko w niektórych przypadkach.

W wielu innych sytuacjach ochronę własności intelektualnej umożliwia funkcjonujący na świecie, ustandaryzowany system prawny. Po dokonaniu zgłoszenia możemy uzyskać wyłączne prawo ochronne na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych (w przypadku polskich firm zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP – <http://www.uprp.gov.pl>), a także nowo wyhodowane odmiany roślin (w Polsce zgłoszenie w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, COBORU – <http://www.coboru.pl/>). Utwory i bazy danych podlegają natomiast ochronie automatycznej bez potrzeby dokonywania ich zgłoszenia.

W systemie europejskim nie ma możliwości uzyskania ochrony na algorytmy, metody biznesowe lub same tylko pomysły, metody leczenia chirurgicznego, odkrycia, teorie naukowe. Jedyłą możliwością ich zabezpieczenia jest utrzymanie ich w tajemnicy (o ile to możliwe) lub skojarzenie z zarejestrowanym znakiem towarowym.

Prawa ochronne uzyskiwane dzięki zgłoszeniu w Urzędzie Patentowym, jak i w COBORU dają uprawnionemu **wyłączność na komercyjne wykorzystanie rozwiązania i są ograniczone terytorialnie i czasowo.** Wyjątek stanowi prawo ochronne na znak towarowy oraz oznaczenia geograficzne, które mogą być przedłużane bez ograniczeń czasowych. Prawo przyznane przez Urząd Patentowy RP będzie obowiązywało tylko na terenie Polski.

Patent i prawo ochronne na wzór użytkowy = ochrona + ujawnienie całości informacji o rozwiązaniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (polskie Prawo własności przemysłowej i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej):

- patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania,
- prawo ochronne jest udzielane na wzór użytkowy będący nowym i użytecznym rozwiązaniem o charakterze technicznym, dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Funkcjonowanie obu rodzajów ochrony jest bardzo podobne. Ochrona wzoru użytkowego jest łatwiejsza do uzyskania, gdyż wzór nie wymaga wykazania poziomu wynalazczego. Ochrona wzoru może być zastosowana do mniejszego zakresu rozwiązań, nie funkcjonuje w niektórych krajach i może być uzyskana na krótszy okres – do 10-ciu lat w porównaniu z 20 latami dla patentu.

Patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy dają uprawnionemu prawo do **wyłączonego komercyjnego wykorzystania przedmiotu ochrony na obszarze, na którym prawo to zostało przyznane**. W zamian **wszystkie szczegóły dotyczące rozwiązania zostają opublikowane i są dostępne dla wszystkich**. Po upływie okresu ochrony lub utracie prawa, z rozwiązania korzystać mogą wszyscy zainteresowani.

II. Zgłoszenie patentowe/wzoru i procedura przyznania prawa

Właściciel zabezpiecza swoje prawa poprzez dokonanie zgłoszenia w urzędzie patentowym danego kraju UE uzyskując **w dniu zgłoszenia wstępną ochronę**.

Dzięki temu przedsiębiorca może rozpocząć wdrożenie produktu natychmiast po zgłoszeniu. Jeżeli przed datą zgłoszenia informacja o rozwiązaniu technicznym była ujawniona, prawo ochronne nie zostanie przyznane. Urząd patentowy danego kraju sprawdza poprawność zgłoszenia, a **po 18-stu miesiącach dokonuje jego publikacji**. Po pozytywnie zakończonym badaniu merytorycznym przyznane zostaje prawo wyłączne.

Polskie podmioty we wszystkich urzędach patentowych państw członkowskich UE mogą przechodzić procedurę bez zaangażowania pełnomocnika. Pamiętając jednak, że rzeczywistym celem zgłoszenia jest nie tyle formalne przejście procedury w Urzędzie Patentowym, co **uzyskanie skutecznej ochrony swoich rozwiązań**, warto jest skorzystać z pomocy **doświadczonego w danej branży rzecznika patentowego**. Listę rzeczników patentowych można znaleźć m.in. na stronach Urzędu Patentowego RP:

http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/rejestr_rzeczni_kow_patentowych.

III. Rozszerzenie ochrony rozwiązania na dalsze kraje

Dane rozwiązanie można zgłosić do ochrony równoległe z krajowym zgłoszeniem w całej Europie (procedura europejska) i zdecydowanej większości krajów świata (procedura PCT). **Przez 12 miesięcy od zgłoszenia w krajowego, zgłoszenia w innych krajach można dokonać z zachowaniem krajowego pierwszeństwa**, co oznacza, że ochrona w danym kraju będzie obowiązywała od daty pierwotnego zgłoszenia. **Po 18 miesiącach od zgłoszenia krajowego**

i związanej z tym okresem obowiązkowej publikacji informacji przez urząd patentowy, uzyskanie ochrony nie będzie możliwe w żadnym kraju na świecie. Ochrona wzoru użytkowego nie funkcjonuje w niektórych krajach, lista krajów: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm.

Zgłaszając do ochrony dobra intelektualne, należy w tych krajach, w których będą one wykorzystywane. Oznacza to, że w niektórych przypadkach firma powinna nawet zrezygnować z patentu w swoim kraju, a o ochronę ubiegać się od razu w kraju, w którym będzie daną technologię wykorzystywać. Dla podmiotów polskich istnieje jednak obowiązek pierwszego zgłoszenia w Polsce.

IV. Europejski Urząd Patentowy (EPO)

Zadaniem Europejskiego Urzędu Patentowego (<http://www.epo.org/>) jest umożliwienie uzyskania patentu we wszystkich lub niektórych krajach Europy poprzez jedną procedurę. Ostatecznie prawa wyłączne są jednak przyznawane osobno przez urzędy krajowe na podstawie decyzji EPO.

V. Wykorzystanie i egzekucja praw

Prawa wyłączne, jak również prawa autorskie dają uprawnionemu możliwość **zakazania innym podmiotom zarobkowego wykorzystania przedmiotu danego prawa na terenie, na jakim prawo to zostało przyznane. Aby jednak uzyskać korzyści z prawa, konieczne jest podjęcie aktywności przez uprawnionego**. Przykładowo, właściciel polskiego patentu na nowy rodzaj zawiasów do mebli kuchennych może w okresie obowiązywania patentu zakazać konkurencji produkcji i sprzedaży produktu w Polsce, jednak żeby na rozwiązaniu zarobić, musi sam taką produkcję lub sprzedaż podjąć osobiście. Inną metodą uzyskania korzyści przez uprawnionego jest zezwolenie konkurencji na wykorzystywanie rozwiązania w zamian za odpowiednie wynagrodzenie lub inne korzyści – określa się to mianem udzielenia **licencji**.

Prawa wyłączne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu, dzięki czemu mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego i to już od momentu zgłoszenia.

Tak jak uzyskanie korzyści, tak i **egzekucja praw własności intelektualnej leży po stronie uprawnionego**. Dlatego przed





rozpoczęciem procesu uzyskiwania ochrony w różnych krajach należy również rozważyć finansowe i techniczne możliwości późniejszej egzekucji tych praw.

VI. W jakich okolicznościach nie warto zgłaszać do ochrony?

Należy rozważyć zasadność zgłaszania do ochrony rozwiązań, które można utrzymać w tajemnicy, to znaczy wtedy, kiedy produkty udostępniane na zewnątrz nie dają możliwości odtworzenia technologii produkcji. Jeżeli technologia jest skomplikowana, jej reprodukcja może zająć wiele lat.

W przypadku technologii produkcji, udowodnienie że produkty są wytworzone w chronionej technologii, może być bardzo trudne. Tymczasem, szczegóły technologii ujawniane są poprzez publikację następującą 18 miesięcy po zgłoszeniu patentowym **wszystkim zainteresowanym na całym świecie.**

Słabą skutecznością może się również wykazać ochrona rozwiązań, które mają bardzo krótki czas życia, np. jeden sezon letni.

Należy również pamiętać, że zgłaszając do ochrony rozwiązanie na terenie stosunkowo małego rynku, jakim jest np. Polska, poprzez publikację informacji otwieramy dla konkurencji rynek nie tylko w Unii Euro-

pejskiej, ale na całym świecie.

VII. Wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

WZÓR PRZEMYSŁOWY

Wzór przemysłowy jest nową i posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Aby móc uzyskać ochronę, wzór musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter (Prawo własności przemysłowej). Ochrona wzoru przemysłowego ma postać prawa z rejestracji wzoru i może zostać udzielona na 25 lat z podziałem na pięcioletnie okresy. Okres, w którym można wykorzystać krajowe pierwszeństwo przy rejestracji za granicę wynosi 6 miesięcy.

W przypadku wzoru przemysłowego ochrona przez utrzymanie w tajemnicy jest bezcelowa.

ZNAK TOWAROWY

Znakiem towarowym może być każde ozna-

czenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (Prawo własności przemysłowej).

Podobnie jak w przypadku wzoru przemysłowego, **nie ma możliwości ochrony znaku towarowego przez utrzymanie go w tajemnicy.**

Prawo ochronne na znak towarowy jest przyznawane na okresy dziesięcioletnie i w przeciwieństwie do innych rodzajów ochrony może być przedłużane bez ograniczeń na kolejne okresy dziesięcioletnie. Znak towarowy wyróżnia się również tym, że nie musi być nowy, ani nieznan na rynku. Okres możliwości wykorzystania krajowego pierwszeństwa przy zgłoszeniach za granicę wynosi tu 6 miesięcy.

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Oznaczenia geograficzne podlegające ochronie mogą mieć jedynie charakter słowny, mogą być udzielane tylko dla jednego towaru i wskazywać jedynie region powstania towaru, a nie producenta. Ochrona nie jest ograniczona w czasie. W przeciwieństwie do innych rodzajów ochrony brak jest tutaj możliwości udzielania licencji.

Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na danym terenie lub też jednostka administracji.

Oznaczenie geograficzne chronione jest przez prawo z rejestracji. Ochrona trwa od momentu dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru. **Oznaczenia geograficzne mogą być stosowane przez podmioty wytwarzające produkty spełniające warunki danego oznaczenia.**

VIII. Koszty ochrony

Minimalne koszty uzyskania ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego w Polsce mieszczą się nieznacznie poniżej 1000 PLN. Podstawowy koszt rejestracji wzoru użytkowego to 700 PLN, znaku towarowego 550 PLN, jednak kwoty te nie uwzględniają kosztów związanych z nietypową dokumentacją, komplikacji procedury, opłat za następne okresy ochronne, kosztów niezbędnych tłumaczeń, ani wynagrodzenia rzeczownika patentowego. Koszty ochrony za granicą, w zależności od kraju lub grupy krajów są zwykle znacznie wyższe i mogą sięgać nawet kwoty



Wydawca:

Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii

ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
tel. +48 91 449 43 54
e-mail: innowacje@zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl

Znajdź swój najbliższy Ośrodek
Enterprise Europe Network
i dowiedz się więcej na:
www.westpoland.pl



kilkadziesiąt razy wyższej od procedury krajowej. Ze względu na nieprzewidywalność przebiegu poszczególnych procedur, kosztów zagranicznych nie da się dokładnie przewidzieć i należy je szacować dla każdego przypadku indywidualnie.

IX. Instytucje i źródła informacji

Wiele informacji dotyczącej szeroko rozumianej ochrony patentowej można znaleźć na stronach UPRP, stronach Europejskiego Urzędu Patentowego (<http://www.epo.org/>), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (<http://www.wipo.int>), Urzędu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (www.oami.europa.eu).

Informacje dotyczące samych zgłoszeń, jak i uzyskanych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji można znaleźć w bezpłatnych bazach danych:

- Bazy UPRP:
<http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx>
- Baza EPO:
<http://worldwide.espacenet.com/>
- Bazy WIPO:
<http://www.wipo.int/wipogold/en/>
- Baza OHIM:
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>
- Bazy urzędów patentowych w poszczególnych państwach członkowskich UE
- Bazy urzędów patentowych i odpowiadających im instytucji pozostałych krajów

Informacje o zgłoszeniach, które nie zostały jeszcze opublikowane (minęło mniej niż 18 miesięcy od zgłoszenia), **nie są możliwe do znalezienia w żadnej ogólnodostępnej bazie danych.**

X. Prawa autorskie

Według Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór będący przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. **Przedmiotem ochrony jest jedynie forma wyrażenia**, a nie treść, co oznacza na przykład, że jeżeli przedsiębiorca opublikuje artykuł o nowej konstrukcji silnika spalinowego, prawa autorskie będą chronić jedynie zyski z kopiowania lub innego wykorzystywania samego artykułu, natomiast zyski z produkcji samego silnika, na przykład poprzez jego wytwarzanie i sprzedaż, będą mogli czerpać

wszyscy, którzy z artykułem się zapoznają. Prawo autorskie nie musi być rejestrowane, aby było ważne, a jego działanie **nie jest ograniczone terytorialnie**, funkcjonuje więc automatycznie i w Unii Europejskiej, i w innych krajach. Prawa autorskie można podzielić na **prawa majątkowe i prawa osobiste**. **Prawa majątkowe dają wyłączność na komercyjne wykorzystanie utworu**, prawa osobiste dają wyłączność na podpisanie utworu, jako autor. **Jedynie autorskie prawa majątkowe są zbywalne, podlegają dziedziczeniu** i mogą być przedmiotem obrotu.

XI. Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Najlepszym zabezpieczeniem tajemnicy jest maksymalne ograniczenie liczby osób, które mają do niej dostęp. Zarówno z pracownikami firmy, jak i osobami z zewnątrz, co do których istnieje konieczność ujawnienia danej tajemnicy, można podpisać **umowę o poufności**. W umowie o poufności strony zobowiązują się do wykorzystania ujawnionych informacji jedynie do celów, do jakich ujawnienie to nastąpiło. Zapisy umowy o poufności mogą być egzekwowane przez sądy z powództwa cywilnego i można uzyskać na ich podstawie odszkodowanie za poniesione straty. Niestety skuteczność ich egzekucji jest nieporównywalna z prawem wyłącznym jak patent czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Umowy o poufności mogą pomóc zabezpieczyć własność intelektualną przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy są zawierane z ograniczoną liczbą osób/partnerów.

Jak przedstawiono, istniejące mechanizmy ochrony praw własności intelektualnej służą stworzeniu pewnej zarezerwowanej tylko dla przedsiębiorcy przestrzeni prawnej, w której będzie mógł się on swobodnie poruszać ze swoim biznesem. Taka odpowiednio skonstruowana przestrzeń jest bardzo ważnym, jeżeli nie kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. Bez odpowiedniego zabezpieczenia swoich praw własności intelektualnej funkcjonowanie firmy może być utrudnione, a nawet niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim rynków w krajach rozwiniętych, gdzie firmy są bardziej świadome konieczności dbania o prawa własności intelektualnej i na pewno nie zrezygnują z możliwości wykorzystania tych praw do wyeliminowania konkurencji.

Opracował: Tomasz Łyżwiński