

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Komentarz

redakcja naukowa Mariusz Kondrat

Hanna Fedorowicz, Magdalena Jezierska-Zięba, Mariusz Kondrat
Andrzej Przytuła, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

KOMENTARZE

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Komentarz

redakcja naukowa Mariusz Kondrat

Hanna Fedorowicz, Magdalena Jezierska-Zięba, Mariusz Kondrat
Andrzej Przytuła, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

KOMENTARZE

Zamów książkę w księgarni internetowej

profinfo.pl
księgarnia internetowa

Stan prawny na 20 stycznia 2021 r.

Wydawca
Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący
Joanna Tchorek

Opracowanie redakcyjne
Violet Design Wioletta Kowalska

Projekt okładek serii
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne artykuły opracowali:

Hanna Fedorowicz – art. 120–137¹, 174–195, 255–258

Magdalena Jezierska-Zięba – art. 10–68, 71–75¹⁰, 82–101

Mariusz Kondrat – art. 1–9, 69, 70, 76–81, 153–173

Andrzej Przytuła – art. 102–119, 138–152²³, 196–234, 241¹–254, 259–281

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk – art. 235–241, 283–310

prawolubni

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy prawo i własność
Więcej na www.legalnakultura.pl
Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021

ISBN 978-83-8223-112-0

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

WSTĘP

Założeniem Autorów niniejszego komentarza jest przedstawienie złożonych zagadnień prawnych w maksymalnie uproszczony i praktyczny sposób. Komentarz ten ma odróżniać się od innych podobnych publikacji syntetycznym podejściem do omawianych zagadnień, redukcją odniesień literaturowych do minimum, a skoncentrowaniem uwagi Czytelnika na praktyce administracyjnej i sądowniczej.

Komentarz łączy doświadczenia pięciu Autorów, z których każdy na co dzień ma bezpośredni kontakt z komentowanymi przepisami. Każdy z nich w autorski sposób omawia przepisy w zakresie swojej specjalizacji.

W każdym akcie prawnym różne przepisy mają mniejsze lub większe znaczenie. Nie sposób porównać praktycznego znaczenia patentów czy znaków towarowych, których Urząd Patentowy zarejestrował setki tysięcy, i topografii układów scalonych, których liczba rejestracji jest znikoma (kilkadziesiąt w historii systemu). Inne jest praktyczne znaczenie licencji, a inne licencji przymusowych. Dlatego Autorzy koncentrują się na omówieniu przepisów najczęściej stosowanych w praktyce i w przypadku których posiadają wiedzę i doświadczenie, którymi chcą się z Czytelnikami podzielić.

Wszystkie ryciny zostały przedstawione w dwóch wersjach: w skali szarości (bezpośrednio w tekście), oraz w kolorze (wklejka na końcu publikacji).

USTAWA

z 30.06.2000 r.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324)

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Przedmiot ustawy]

1. Ustawa normuje:

- 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
- 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
- 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”.

2. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach.

Prawo własności przemysłowej reguluje zagadnienia uzyskiwania ochrony, jej utrzymania i egzekwowania praw ochronnych dla następujących praw własności przemysłowej:

- wynalazki,
- wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe,
- znaki towarowe,
- oznaczenia geograficzne,
- topografie układów scalonych,
- dodatkowe prawa ochronne.

Ustawodawca określa zamknięty katalog praw wyłącznych, które podlegają ochronie na podstawie Prawa własności przemysłowej.

1. Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest oznaczenie, na które zostanie udzielone prawo ochronne (zgodnie z art. 120 i 121 p.w.p.). W praktyce jednak pojęcie to jest używane znacznie szerzej, obejmując swoim znaczeniem także zgłoszenia. Na potrzeby tego komentarza będzie ono używane zgodnie z praktyką.

W 2018 r. Urząd Patentowy przyjął 12 811 zgłoszeń znaków towarowych, a w 2019 r. wpłynęło 14 228 zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym i 2781 w trybie międzynarodowym. Polskie podmioty zgłosiły do EUIPO w 2018 r. 3879 unijnych znaków towarowych. Oba systemy funkcjonują równolegle. W stosunku do znaków używanych wyłącznie na rynku polskim zazwyczaj uzasadnienie znajduje ich rejestracja w systemie krajowym. Dla oznaczeń używanych w kilku krajach europejskich zasadne jest dokonywanie zgłoszeń unijnych w EUIPO. W sytuacjach granicznych należy rozważyć, biorąc pod uwagę zakres używania i koszty, który z systemów znajduje większe uzasadnienie w konkretnym przypadku.

Tabela. Porównanie znaków towarowych zgłoszonych w UPRP i w EUIPO

	Znak towarowy zgłoszony w UPRP	Znak towarowy zgłoszony w EUIPO
Terytorium	Ochrona na terytorium Polski	Ochrona na terytorium całej Unii Europejskiej (27 krajów)
Opłaty	Opłata urzędowa przy 1 klasie (500 zł zgłoszenie + 490 zł publikacja)	Opłata urzędowa przy 1 klasie – 850 euro
Organ	Postępowanie przed UPRP	Postępowanie przed EUIPO
Przepisy	Prawo własności przemysłowej inkorporujące przepisy unijne	Przepisy unijne z rozporządzenia 2017/1001
Sądy	Wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej	Wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej

2. Patenty na wynalazki

Patent jest prawem udzielanym na wynalazek, którego przesłanki patentowalności zostały pozytywnie zweryfikowane przez urząd patentowy. Wynalazek, po dokonaniu zgłoszenia, uzyskuje status zgłoszenia patentowego, co w systemie amerykańskim oznacza możliwość posłużenia się określeniem *patent pending*.

Wynalazki chronione są w systemach: krajowym (patenty udzielane przez UPRP), europejskim (patenty udzielane przez Europejski Urząd Patentowy) i międzynarodowym (PCT), który to system pełni *de facto* rolę pośrednika między zgłaszającym a wskazanymi urzędami patentowymi, przekazując dokument i przygotowując raport z badania.

W 2018 r., zgodnie z danymi z Raportu Roczne UPRP walidowano w Polsce 11 636 patentów europejskich. Jednocześnie w trybie krajowym wszczęto 4269 postępowań o udzielenie patentu. W 2019 r. zgłoszono krajowo 3999 wynalazków i walidowano 13 020 patentów europejskich. Na koniec 2019 r. na terytorium Polski chronionych było 18 336 patentów oraz 73 638 patentów europejskich.

3. Wzory użytkowe

Wzory użytkowe bywają nazywane małymi patentami. W wielu aspektach prawo to przypomina ochronę patentową ze względu na jego techniczny charakter. Przesłanka nowości występuje identycznie jak przy patentach. Zamiast przesłanki spełniania poziomu wynalazczego mamy przesłankę użyteczności.

W 2018 r. UPRP przyjął 1022 zgłoszenia wzorów użytkowych, a w 2019 r. 911 zgłoszeń.

4. Wzory przemysłowe

W odniesieniu do wzorów przemysłowych UPRP w 2018 r. przyjął od polskich podmiotów 1081 zgłoszeń, podczas gdy EUIPO – 4073 zgłoszenia. W 2019 r. UPRP przyjął 1054 zgłoszenia.

W 2018 r. zgłoszono 10 topografii układów scalonych, a UPRP łącznie chronił 40 tych praw. W 2019 r. zgłoszono 9 topografii układów scalonych, a w mocy pozostawało 47 praw.

5. Dodatkowa ochrona praw własności przemysłowej

Ochrona praw własności przemysłowej możliwa jest także na podstawie innych przepisów.

Podstawowe znaczenie w tym zakresie będą miały przepisy:

- ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Kodeksu cywilnego,
- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 2. [Nieuczciwa konkurencja]

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa.

Przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji zawarte są w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przedmiotem ochrony tej ustawy są relacje między przedsiębiorcami konkurującymi ze sobą. W przypadku Prawa własności przemysłowej ochrona skoncentrowana jest na przedmiotach praw wyłącznych.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stosowana do ochrony praw własności intelektualnej przede wszystkim w sytuacji braku ochrony na podstawie Prawa własności przemysłowej. Najczęstsze sytuacje to:

- niezarejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia,
- naśladownictwo opakowań,
- ochrona *know-how*.

Należy jednak pamiętać, że ochrona na bazie praw podmiotowych jest silniejsza i łatwiejsza do egzekwowania.

Przedsiębiorca może stosować kumulatywnie ochronę z Prawa własności przemysłowej i z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ewentualnym pozwie należy wyraźnie wyodrębnić obie podstawy prawne oraz odpowiednio sformułować roszczenia.

Art. 3. [Definicje]

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
- 2) osobie zagranicznej – rozumie się przez to osobę niemającą obywatelstwa polskiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej „działalnością gospodarczą”;
- 4) umowie międzynarodowej – rozumie się przez to umowę międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
- 5) Konwencji paryskiej – rozumie się przez to Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 51);
- 6) projektach wynalazczych – rozumie się przez to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie;
- 7) Biurze Międzynarodowym – rozumie się przez to Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 49);
- 8) międzynarodowym znaku towarowym – rozumie się przez to znak towarowy zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Protokole;
- 9) Porozumieniu – rozumie się przez to Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 514 i 515);

- 10) Protokole – rozumie się przez to Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 129 i 130);
 - 11) Konwencji o patencie europejskim – rozumie się przez to Konwencję o udzieleniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 i 738);
 - 12) Akcie genewskim – rozumie się przez to Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1522);
 - 13) międzynarodowym wzorze przemysłowym – rozumie się przez to wzór przemysłowy zarejestrowany w trybie określonym w Akcie genewskim.
2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza.

1. Osoba

Pojęcie osoby jest znane polskiemu ustawodawcy i precyzyjnie uregulowane w Kodeksie cywilnym.

2. Osoba zagraniczna

Jest to osoba fizyczna, która nie ma obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania w Polsce, lub osoba prawna, która nie ma siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa w Polsce.

Osobą zagraniczną w rozumieniu ustawy nie będzie Polak mieszkający za granicą oraz nie-Polak mieszkający w Polsce.

Osobą zagraniczną nie będzie spółka z siedzibą w Polsce lub posiadająca w Polsce poważne przedsiębiorstwo, cokolwiek ustawodawca miał na myśli, stosując to nieostre pojęcie. Ma ono swoje referencje w konwencji paryskiej, niemniej jednak brak jest w przepisach przesłanek kwalifikujących przedsiębiorcę do kategorii „poważnego przedsiębiorstwa”. W tej sytuacji wydaje się, że kryteriami kwalifikacyjnymi powinny być: czas prowadzonej działalności, wielkość obrotów i zatrudnienia.

3. Przedsiębiorca

Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą. Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w art. 43¹ k.c. oraz w art. 4 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Warto

W komentarzu autorzy w sposób przystępny i praktyczny przedstawili skomplikowane zagadnienia prawa znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych. Książka została napisana z uwzględnieniem doświadczeń zawodowych autorów, od wielu lat specjalizujących się w tej gałęzi prawa.

W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:

- zakres praw wynikających z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych oraz na oznaczenie geograficzne;
- postępowanie przed Urzędem Patentowym – w tym terminy i sposoby dokonywania zgłoszeń;
- dochodzenie roszczeń z zakresu naruszenia praw własności przemysłowej;
- odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia praw z wynalazku, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Ponadto autorzy wyczerpująco skomentowali ostatnią dużą nowelizację Prawa własności przemysłowej, dotyczącą w szczególności:

- wprowadzenia instytucji ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych,
- uszczegółowienia określenia wynalazku, a także
- określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku.

Komentarz zainteresuje rzeczników patentowych oraz prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Mariusz Kondrat – doktor nauk prawnych; adwokat i rzecznik patentowy; od kilkunastu lat specjalizuje się w prawie własności przemysłowej w ramach kancelarii Kondrat i Partnerzy; autor licznych publikacji w zakresie znaków towarowych i domen internetowych.



9788382231120 W01P01

ISBN 978-83-8223-112-0



9 788382 231120

ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL

WWW.PROFINFO.PL