

IDŹ DO:

- ▶ Spis treści
- ▶ Przykładowy rozdział

KATALOG KSIĄŻEK:

- ▶ Katalog online
- ▶ Zamów drukowany katalog

CENNIK I INFORMACJE:

- ▶ Zamów informacje o nowościach
- ▶ Zamów cennik

CZYTELNIA:

- ▶ Fragmenty książek online

Do koszyka



Do przechowalni

Nowość

Promocja

MARKI, WYNAŁAZKI, WZORY UŻYTKOWE. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Autor: Anna Grzywińska, Szymon Okoń
ISBN: 978-83-246-2484-3
Format: A5, stron: 120



Patent na innowację!

- Wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe
- Skuteczna ochrona własności przemysłowej
- Efektywne zarządzanie i wycena
- Aspekty międzynarodowe i europejskie
- Praktyczne przykłady

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wynalazki od zawsze napędzały rozwój ludzkości. Wciąż szukamy nowych rozwiązań, uruchamiamy procesy innowacyjne, przeprowadzamy badania, przedstawiamy niespotykane dotąd projekty, wzory i znaki. Tworzymy produkty, które czynią życie łatwiejszym i przyjemniejszym oraz są odpowiedzią na nasze potrzeby. Jednak tak jak potrzeba jest matką wynalazku, tak ochrona patentowa powinna być jego logicznym następstwem.

Bez względu na to, czy pracujesz w laboratorium badawczym, projektujesz logo firmy, czy opracowujesz urządzenie umożliwiające podróże w czasie, zawsze powinieneś zadbać o bezpieczeństwo tego, co stworzyłeś. Chroń swoją własność przemysłową. Strzeż praw do marki. Pilnuj, by nikt niepowołany nie przywłaszczył sobie Twojego wynalazku.

System własności przemysłowej:

- Własność przemysłowa i jej źródła.
- Znaczenie prawa własności przemysłowej w każdym przedsiębiorstwie.
- Przedmioty prawa własności przemysłowej – ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych.
- Powstanie patentu, uzyskanie prawa ochronnego i prawa z rejestracji.
- Analiza zagadnień wyceny własności przemysłowej oraz najistotniejsze sprawy związane z efektywnym zarządzaniem tą wyceną.
- Kwestia prawa własności przemysłowej poza granicami kraju.

Spis treści

Wstęp	7
1 Prawo własności przemysłowej w ogólności	9
Pojęcie	10
Źródła prawa	11
Urząd Patentowy RP	12
Rola rzecznika patentowego	15
Jak zostać rzecznikiem patentowym w Polsce?	15
W jakiej formie może być wykonywany zawód rzecznika patentowego?	16
2 Znaczenie prawa własności przemysłowej w przedsiębiorstwie	19
3 Przedmioty prawa własności przemysłowej	25
Wynalazek	27
Wzór użytkowy	31
Wzór przemysłowy (tzw. design)	32
Topografia układu scalonego	33
Projekt racjonalizatorski	33
Znak towarowy (tzw. marka)	34
Oznaczenie geograficzne	35
Know-how	35

4 Powstanie patentu, prawa ochronnego na przedmiot własności przemysłowej oraz prawa z rejestracji przedmiotu prawa własności przemysłowej	39
Procedura przyznawania ochrony patentowej	40
Procedura przyznawania prawa ochronnego na wzór użytkowy	44
Procedura przyznawania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego	46
Procedura przyznawania prawa ochronnego na znak towarowy	48
Procedura przyznawania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego	52
5 Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej	55
Korzystanie z wynalazku, na który uzyskano patent	56
Korzystanie ze wzoru użytkowego, na który przyznano prawo ochronne	59
Korzystanie ze wzoru przemysłowego, na który przyznano prawo z rejestracji	60
Używanie znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne	62
Używanie oznaczenia geograficznego, na które przyznano prawo z rejestracji	63
6 Ochrona przedmiotów własności przemysłowej	67
Zasięg ochrony	68
Aspekt terytorialny	68
Aspekt czasowy	68
Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności przemysłowej	69
Karnoprawna ochrona przedmiotów własności przemysłowej	71
7 Wycena własności przemysłowej	73
Wycena znaku towarowego	75
Wartość ekonomiczna	76
Wartość księgową	77
Wartość rynkową	78

Wartość odtworzeniowa	78
Wartość godziwa	78
Wartość likwidacyjna	79
Metody dochodowe	80
Metody kosztowe	84
Metody porównawcze	84
Wycena know-how	85
Metody dochodowe	86
Metody kosztowe	87
Metody rynkowe	87
8 Efektywne zarządzanie własnością przemysłową	89
9 Prawo własności przemysłowej poza granicami kraju	99
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)	100
Przykłady międzynarodowej ochrony praw własności przemysłowej	101
Patent udzielony w trybie PCT	102
Prawo ochronne na znak towarowy — system madrycki	103
Przykłady europejskiej ochrony praw własności przemysłowej	103
Patent europejski	104
Wspólnotowy znak towarowy	105
Wspólnotowy wzór przemysłowy	105
Podsumowanie	107
Dodatek	109
Przykład umowy sprzedaży patentu	109
Przykład umowy licencyjnej	114
Bibliografia	117
Strony internetowe	119

5

Korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej

W tym rozdziale dowiesz się:

- Jakie są uprawnienia osoby, której przyznano patent, prawo ochronne lub prawo z rejestracji?
- Jaki jest charakter patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji?
- Co to jest licencja i jakie są rodzaje licencji?
- Kiedy można unieważnić patent, prawo ochronne i prawo z rejestracji?
- Kiedy wygasa patent, prawo ochronne i prawo z rejestracji?

Osoba, która uzyskała patent, prawo ochronne bądź prawo z rejestracji na dany przedmiot, jest uprawniona do korzystania z przyznanego prawa. Sposób oraz granice korzystania przedstawione zostaną poniżej, w odniesieniu do każdego przedmiotu z osobna.

Korzystanie z wynalazku, na który uzyskano patent

Wraz z uzyskaniem patentu osoba uprawniona może zakazać innej osobie korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy (m.in. wytwarzania, używania, oferowania produktu będącego przedmiotem wynalazku, stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku). Prawo to ograniczone jest ramami czasowymi i rozciąga się zasadniczo na całe terytorium RP. Możliwe jest jednak uzyskanie ochrony również poza granicami kraju.

Osoba, której przysługuje uprawnienie z patentu, może wskazać, że jej wynalazek korzysta z ochrony. Nastąpi to np. poprzez stosowne oznaczenie na towarach.

Niektóre sposoby korzystania z wynalazku przez osoby trzecie nie naruszają jednak patentu. Są to m.in.:

- korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Polski czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
- korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia stanowi zagrożenia ważnych interesów państwa lub usunięcia tego stanu;
- stosowanie wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych;
- wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej;

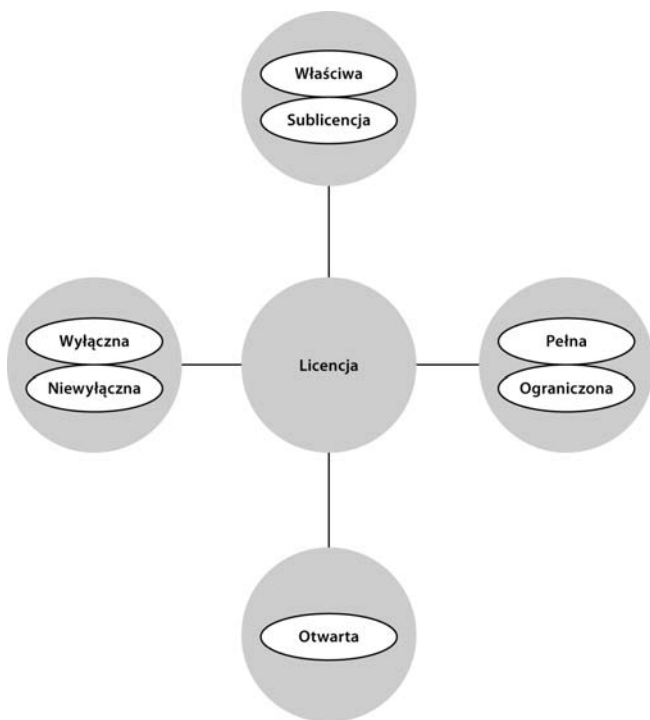
- korzystanie z wynalazku w celu wykonania czynności wymaganych do uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunków dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów.

Możliwe jest zawarcie **umowy licencyjnej**, na której podstawie licencjobiorca uzyskuje zgodę uprawnionego licencjodawcy na korzystanie z wynalazku w zamian za wynagrodzenie. Istnieje możliwość wpisu licencji do rejestru patentowego. Następuje to na wniosek osoby zainteresowanej.

Można wyróżnić m.in. licencje wyłączne (przysługują tylko jednemu podmiotowi) i licencje niewyłączne (przysługują przynajmniej dwóm podmiotom), licencje właściwe (przyznawane jedynie przez podmioty, które uzyskały patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) i sublicencje (przyznawane przez licencjobiorcę), licencje pełne (o nieograniczonym zakresie korzystania) i licencje ograniczone (o ograniczonym zakresie korzystania). Warto zwrócić również uwagę na wymienioną w ustawie licencję otwartą. Polega ona na tym, że uprawniony z patentu składa w Urzędzie Patentowym RP oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku, przy czym nie może on tego oświadczenia odwołać lub zmienić (rys. 5.1).

W umowie licencyjnej należy m.in. określić, co jest przedmiotem umowy, jakie prawa i obowiązki przysługują stronom, jaki jest zakres udzielonej licencji. Ze względu na to, że umowa zawierana jest coraz częściej w obrocie gospodarczym, warto zapoznać się z jej budową. Przykładową umowę załączono jako dodatek na końcu niniejszej książki.

Ustawa wprowadza zakaz nadużywania patentu. Z tego względu Urząd Patentowy RP może w szczególnych przypadkach wydać decyzję o przyznaniu **licencji przymusowej**. Będzie to miało miejsce



Źródło: opracowanie własne

RYSUNEK 5.1. Rodzaje licencji

wtedy, gdy uprawniony nadużywa własnego prawa w taki sposób, że uniemożliwia innym korzystanie z niego, a korzystanie z danego przedmiotu jest konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego — zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób nie jest dostępny społeczeństwu w dostatecznej ilości lub jakości. Licencja przymusowa jest licencją odpłatną oraz wyłączną.

Patenty są prawami, które można przenosić i dziedziczyć, przy czym, przykładowo, przenieść można zarówno patent, jak też samo prawo do patentu. Patent można zbyć w drodze umowy sprzedaży. Przykład takiej umowy zamieszczono w dodatku na końcu niniejszej książki.

Istnieje możliwość unieważnienia patentu, o co wnioskować może Prezes Urzędu Patentowego RP, Prokurator Generalny RP, a także każda osoba mająca w tym interes prawny. Musi ona wykazać, że nie spełniono przesłanek, które wymagane są do uzyskania patentu.

Patent wygasa również w następujących sytuacjach:

- upływ 20-letniego okresu ochrony,
- zrzeczenie się patentu,
- nieuiszczenie opłaty okresowej,
- trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku.

Korzystanie ze wzoru użytkowego, na który przyznano prawo ochronne

Poprzez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zawodowy i zarobkowy na terytorium RP. Prawo to jest ograniczone ramami czasowym.

Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy zbliżona jest do treści patentu. W wielu aspektach ustawa odsyła wprost do przepisów dotyczących patentów.

Podobnie jak w przypadku patentów określono zachowania, które nie naruszają praw ochronnych. Są to:

- korzystanie ze wzoru użytkowego dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Polski czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
- korzystanie ze wzoru użytkowego dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia stanowi zagrożenia ważnych interesów państwa lub usunięcia tego stanu;

- stosowanie wzoru użytkowego dla celów badawczych i doświadczalnych.

Osoba uprawniona do korzystania ze wzoru użytkowego, tak jak osoba uprawniona do patentu, również nie może nadużywać swojego prawa. Także w przypadku wzorów użytkowych Urząd Patentowy RP może wydać licencję przymusową.

Prawa ochronne na wzór użytkowy są prawami zbywalnymi i dziedzicznymi. Możliwe jest również zawarcie umowy licencyjnej, uprawniającej do korzystania ze wzoru użytkowego.

Prawo ochronne wygasa w następujących sytuacjach:

- upływ 10-letniego okresu ochrony,
- zrzeczenie się prawa ochronnego,
- nieuiszczenie opłaty okresowej,
- trwała utrata możliwości korzystania z wzoru użytkowego.

Istnieje możliwość wszczęcia postępowania o unieważnienie prawa na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego RP, Prokuratora Generalnego RP lub osoby, która ma w tym interes prawny. Decyzję w tej sprawie wydaje Urząd Patentowy RP.

Korzystanie ze wzoru przemysłowego, na który przyznano prawo z rejestracji

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego uprawnia do wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze RP. Osoba uprawniona może zakazać osobom trzecim podejmowania następujących czynności:

- wytwarzania,
- oferowania,

- wprowadzania do obrotu,
- importu i eksportu,
- używania

wytworu, w którym występuje wzór. Zabronione jest również składowanie wytworów dla powyższych celów.

Istnieją również sytuacje, w których uprawniony do prawa z rejestracji nie może zabronić korzystania z prawa. Chodzi tutaj m. in. o korzystanie do użytku osobistego, niezwiązane z działalnością gospodarczą, korzystanie w celu doświadczalnym bądź odtwarzanie w celu cytowania lub nauczania. W ostatnim przypadku zastrzeżenie, że nie można naruszać dobrych obyczajów, nie można osobie uprawnionej utrudniać korzystania z jej prawa oraz należy wskazywać na źródło pochodzenia.

Tak jak w przypadku wynalazku oraz wzoru użytkowego osoba uprawniona może wskazać, że jej wzór przemysłowy korzysta z ochrony. Nastąpi to np. poprzez stosowne oznaczenie.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Można na nie udzielić licencji. Tak jak w przypadku pozostałych przedmiotów prawa własności przemysłowej Urząd Patentowy RP może w określonych sytuacjach wydać licencję przymusową na wzór przemysłowy.

Prawo z rejestracji wygasa na skutek:

- upływu okresu ochrony (maksymalnie 25 lat),
- zrzeczenia się prawa,
- nieuiszczenia opłaty okresowej,
- trwałej utraty możliwości korzystania ze wzoru użytkowego.

Drogą decyzji Urzędu Patentowego RP możliwe jest również unieważnienie prawa z rejestracji.

Używanie znaku towarowego, na który przyznano prawo ochronne

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Inaczej niż w przypadku wyżej omówionych praw własności przemysłowej, w ustawie określono, na czym może polegać używanie. Chodzi tutaj m.in. o:

- umieszczanie znaku na towarach i ich opakowaniach,
- oferowanie towarów opatrzonych znakiem oraz wprowadzanie ich do obrotu,
- eksport, import oznakowanych towarów,
- posługiwanie się towarem opatrzonym znakiem w celu reklamy,
- umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu.

Wskazanie, że na znak towarowy zostało udzielone prawo ochronne, następuje poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Skuteczność prawa ochronnego na znak towarowy podlega jednak znacznym ograniczeniom. Uprawniony nie może zakazywać używania przez inne osoby w obrocie:

- ich nazwisk lub adresu,
- oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, pochodzenie itp.,
- zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne do wskazania przeznaczenia towaru,
- takiego samego lub podobnego znaku, jeśli uprawniony sam go nie używał nieprzerwanie przez 5 lat.

Uprawniony nie może również zabronić innej osobie posługiwania się nazwą, pod którą osoba ta prowadzi działalność gospodarczą. W tym przypadku wymaga się dodatkowo, aby nazwa nie była używana do oznaczenia towarów będących przedmiotem działalności, aby nie zachodziła możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd i aby osoba prowadząca działalność gospodarczą działała w dobrej wierze.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem zbywalnym i podlega dziedziczeniu. Może ono być przedmiotem umowy licencyjnej.

Także w przypadku znaku towarowego istnieje możliwość unieważnienia prawa ochronnego. Wygaśnięcie prawa następuje na skutek:

- upływu okresu ochrony,
- zrzeczenia się prawa,
- nieuiszczenia opłaty okresowej,
- nieużywania znaku towarowego w sposób rzeczywisty nieprzerwanie przez 5 lat,
- utraty przez znak towarowy znamion odróżniających,
- działań uprawnionego, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd,
- wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne.

Używanie oznaczenia geograficznego, na które przyznano prawo z rejestracji

Zakres uprawnienia do używania oznaczenia geograficznego odpowiada w zasadzie zakresowi używania znaku towarowego. Jednak w przypadku oznaczeń geograficznych określono dodatkowo, jakie przypadki użycia są zabronione. Chodzi tutaj o używanie oznaczenia

geograficznego na terenie RP przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji. Nawet zaznaczenie, że towar nie pochodzi z danego obszaru geograficznego i że jest to „sposób”, „rodzaj” czy też „naśladownictwo”, nie zezwala w takiej sytuacji na użycie oznaczenia geograficznego dla danego towaru. Podobnie jest w przypadku tłumaczenia oznaczenia geograficznego.

Wskazanie, że na oznaczenie geograficzne zostało udzielone prawo z rejestracji, następuje poprzez umieszczenie na towarze określenia „zarejestrowane oznaczenie geograficzne” lub poprzez umieszczenie w sąsiedztwie oznaczenia geograficznego litery „G” wpisanej w okrąg.

Inaczej niż w przypadku pozostałych przedmiotów, nie jest dopuszczalne zbycie drogą umowy prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, nie można na nie również udzielić licencji. Możliwe jest jednak zawarcie porozumienia, na którego podstawie uprawniony przenosi swoje prawa na inną organizację lub organ (administracji rządowej lub samorządu terytorialnego).

Unieważnienie prawa z rejestracji następuje na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, jeśli oznaczenie geograficzne nie spełnia koniecznych do uzyskania prawa warunków.

Prawo z rejestracji wygasa, gdy:

- uprawniony zrzekł się prawa;
- oznaczenie geograficzne nie było używane przez 5 lat, a nie istnieją ważne powody jego nieużywania;
- oznaczenie geograficzne przestało spełniać warunki konieczne do uzyskania prawa.

Przesłanka upływu okresu, na który została udzielona ochrona, nie ma tutaj zastosowania, ponieważ prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego udziela się bezterminowo.

O unieważnienie prawa z rejestracji oraz o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa wnioskować mogą również Prokurator Generalny RP oraz Prezes Urzędu Patentowego RP.