

**JAROSŁAW MARKIETA**

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
zawodowy pełnomocnik EUIPO
Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. partnerska

Własność przemysłowa

Narzędzia ochrony

Skuteczna ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwie w równej mierze zależy od wiedzy, co od systematyczności podejmowanych działań. Nawet najlepiej przemyślana strategia nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie konsekwentnie wdrażana.

Podstawowa zasada ochrony wiedzy technicznej nie jest skomplikowana i bazuje na prostej zależności: jeśli produkt, który ma być ujawniony lub wprowadzony na rynek, jest możliwy do skopiowania bez większych trudności, należy szukać dodatkowego zabezpieczenia swoich interesów na drodze ochrony patentowej. Ochrona patentowa jest wówczas środkiem prawnym, który pozwala zatrzymać konkurencję, a ujawnienie wynalazku w opisie patentowym nie prowadzi do przekazania znacząco dodatkowych informacji ponad to, co i tak jest widoczne w produkcie lub urządzeniu. W przypadku, gdy odtworzenie produktu jest naprawdę trudne dla konkurencji, można poprzestać na ochronie know-how. Należy przy tym pamiętać, iż tajemnica przedsiębiorstwa stanowi skuteczną ochronę tylko tak długo, jak długo pozostaje tajemnicą i nie daje narzędzi zakazowych, jak to ma miejsce w przypadku praw własności przemysłowej.

Patent i prawa na wzory

Do ochrony rozwiązań technicznych przewidziane są dwa rodzaje praw: patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy, natomiast zewnętrz-

ną postać produktów i opakowań, ich wygląd chroni prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Patent na wynalazek chroni zasadę działania (rozwiązanie problemu). W uproszczeniu można powiedzieć, że odpowiada na pytanie „jak coś działa”. Wzór użytkowy dotyczy budowy urządzenia – tu można zadać pytanie „jak coś jest zbudowane”. Z kolei wzór przemysłowy odpowiada na pytanie „jak coś wygląda”. Wszystkie trzy prawa mogą chronić jeden produkt na trzech różnych płaszczyznach – każde odpowiednio do swojego charakteru. Dochodzi wtedy do kumulacji środków ochrony w odniesieniu do jednego produktu.

Prawa wyłączne

Prawa własności przemysłowej określane są mianem praw wyłącznych, gdyż zapewniają uprawnionemu swoisty monopol na zarobkowe i zawodowe korzystanie z przedmiotu ochrony, z wyłączeniem innych osób. Drugą stroną tej wyłączności jest zatem prawo uprawnionego do zakazania innym podmiotom produkowania, oferowania wprowadzania do obrotu oraz importowania do tych celów chronionych produktów, a także stosowania zastrzeżonych sposobów działania.

Różny jest sposób i szybkość uzyskania praw. Nie wdając się w szczegóły skomplikowanych procedur, warto zaznaczyć, iż najłatwiej jest uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Aby wzór mógł być chroniony, musi być nowy i mieć indywidualny charakter. Przesłanki ochrony nie są jednak badane w postępowaniu zgłoszeniowym, lecz dopiero na etapie ewentualnego sporu, co pozwala uzyskać rejestrację w ciągu kilku dni, a czasem nawet godzin.

Trudniej uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy, który musi być nowy oraz użyteczny, przy czym te przesłanki są sprawdzane w procedurze badawczej. Oczekiwanie na decyzję Urzędu Patentowego RP może trwać około dwóch lat, niemniej ochrona przyznana decyzją Urzędu Patentowego RP trwa od daty zgłoszenia. Projekt nowego prawa własności przemysłowej przewiduje daleko idące uproszczenia w systemie ochrony wzorów użytkowych, w tym zniesienie procedury badawczej.

Najtrudniej jest uzyskać decyzję o udzieleniu patentu, na którą jednocześnie czeka się najdłużej. Aby patent mógł być udzielony, wynalazek powinien być nowy, mieć poziom wynalazczy (być nieoczywisty) i nadawać się do przemysłowego stosowania. Podobnie jak w przypadku wzoru użytkowego, także w przypadku patentu przesłanki zdolności patentowej podlegają badaniu w postępowaniu zgłoszeniowym, a decyzji można spodziewać się w ciągu około 2–3 lat od daty zgłoszenia. Ochrona patentowa trwa od chwili zgłoszenia.

Ograniczenia w prawach własności przemysłowej

Opisane skrótowo prawa własności przemysłowej cechują dwa poważne ograniczenia: terytorialne oraz czasowe.

Ograniczenie terytorialne

Ograniczenie terytorialne oznacza, że zakres prawa własności przemysłowej ograniczony jest do określonego terytorium, w zależności od rodzaju prawa, trybu i organu, w którym ochrona została udzielona. Przykładowo patent polski, udzielony na mocy decyzji

Urzędu Patentowego RP, obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie „działa” już np. na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i odwrotnie – patent niemiecki nie „działa” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istnieje możliwość uzyskania patentu europejskiego w procedurze scentralizowanej przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i w odniesieniu do wszystkich państw stron konwencji o udzielaniu patentów europejskich (38 państw, w tym wszystkie państwa UE oraz m.in. Szwajcaria, Norwegia, Turcja; pełna lista jest dostępna na stronie www.epo.org). Jednak również w tym przypadku po udzieleniu patentu europejskiego patent ten „rozpada się” na wiązkę patentów krajowych (klasyczny patent europejski) i jest chroniony jedynie w wybranych przez uprawnionego państwach, po dopełnieniu określonych formalności. Patent europejski będzie miał skutek jednolity tylko w odniesieniu do państw, które przystąpiły do wzmocnionej współpracy patentowej na terytorium Unii Europejskiej i podpisały umowę o jednolitym sądzie patentowym (vide artykuł „Patent europejski w nowym wymiarze”, *Automatyka* nr 3/2022).

Na innym poziomie zasada terytorialności jest wyznaczona przez prawo Unii Europejskiej. W omawianym kontekście takie prawo istnieje tylko w odniesieniu do wzorów przemysłowych w postaci wzoru Unii Europejskiej. Procedura rejestracji wzoru UE jest błyskawiczna – prawo wyłączne obejmujące wszystkie państwa Unii Europejskiej uzyskujemy nawet w 48 godzin od zgłoszenia.

Ograniczenie czasowe

Drugim ograniczeniem praw własności przemysłowej jest ograniczenie czasowe. Wszystkie wymienione prawa własności przemysłowej mogą trwać jedynie przez określony czas, a ich ochrona uzależniona jest od wnoszenia opłat urzędowych. W przypadku patentu na wynalazek, opłaty urzędowe za odnowienie patentu należy wносить rocznie za kolejny rok ochrony, przy czym patent może trwać maksymalnie 20 lat. Po tym czasie wygasa, a rozwiązanie ujawnione w publikacji patentu przechodzi do domeny publicznej. W odniesieniu do wzoru użytkowego ustawodawca przyjął schemat naprzemiennych okresów trzy- i dwuletnich, przy czym wzór użytkowy może trwać maksymalnie 10 lat. Z kolei prawo z rejestracji jest ważne przez pięć lat, z możliwością przedłużania jego trwania o kolejne okresy pięcioletnie, nie dłużej niż do 25 lat.

Disponując prawami o różnym zakresie i charakterze można skutecznie zarządzać portfelem praw, wykorzystując ograniczenia terytorialne i czasowe praw własności przemysłowej jako narzędzia do optymalizacji korzyści wynikających z ochrony. W przypadku terytorium można wyróżnić dwie koncepcje: ochrona w miejscach produkcji (własnej i konkurencji) oraz ochrona na rynkach zbytu. Ma to szczególnie znaczenie jeśli w jednym z tych obszarów system prawny nie pozwala na efektywne egzekwowanie praw własności przemysłowej. Przykładowo – analizując sytuację w kontekście siły systemu prawnego – spółka posiadająca zakład produkcyjny w Polsce, sprzedająca swoje wyroby do Niemiec i konkurująca z firmą chińską powin-

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ OKREŚLANE SĄ MIANEM PRAW WYŁĄCZNYCH, GDYŻ ZAPEWNIAJĄ UPRAWNIONEMU SWOISTY MONOPOL NA ZAROBKOWE I ZAWODOWE KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU OCHRONY, Z WYŁĄCZENIEM INNYCH OSÓB.

na starać się (poza ochroną w Polsce) przede wszystkim o ochronę patentową na terytorium Niemiec. Istnieją bowiem znacznie większe szanse na wyegzekwowanie prawa z patentu na terytorium Niemiec niż na terytorium Chin.

Także ograniczenia czasowe można wykorzystać do optymalizacji portfela. Tam, gdzie ochrona przestała być potrzebna, można pozwolić na wygaśnięcie patentów, natomiast tam, gdzie jest wskazana, patenty należy utrzymywać w mocy. Trzeba przy tym pamiętać, iż prawo, które wygaśło, nie podlega przywróceniu. Decyzje o ograniczeniu portfela praw przez ich wygaśnięcie są co do zasady ostateczne. Odwrócenie skutków decyzji o wygaśnięciu prawa jest zazwyczaj możliwe jedynie w ściśle określonym czasie i wiąże się z koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat.

Dobór narzędzi ochrony

Wskazane narzędzia prawne sprawdzają się przede wszystkim w sytuacji, gdy produkt jest łatwy do skopiowania przez konkurencję. Czy takie same narzędzia sprawdzą się w stosunku do wynalazku, którego odtworzenie nie jest rzeczą prostą? Moim zdaniem w takim przypadku należy się zastanowić, czy trudność odtworzenia dotyczy wszystkich płaszczyzn. Jeśli produkt jest trudny do skopiowania w warstwie technicznej (i nie jest łatwo przeprowadzić analizę zasady jego działania w trybie inżynierii wstecznej), to prawo z patentu można zastąpić ochroną know-how, czyli ochroną tajemnicy

■ PODOBNIIE JAK W PRZYPADKU WZORU UŻYTKOWEGO, TAKŻE W PRZYPADKU PATENTU PRZESŁANKI ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ PODLEGAJĄ BADANIU W POSTĘPOWANIU ZGŁOSZENIOWYM, A DECYZJI MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ W CIĄGU OKOŁO 2–3 LAT OD DATY ZGŁOSZENIA. OCHRONA PATENTOWA TRWA OD DATY ZGŁOSZENIA.

przedsiębiorstwa, natomiast nie należy rezygnować z ochrony w warstwie wyglądu zewnętrznego i uzupełnić tę ochronę o prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jak więc kształtować strategię postępowania, mając do dyspozycji powyższe narzędzia? Dobrą praktyką, nawet w małych organizacjach, jest powołanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za dobrane i wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochronnych i przekazanie jej odpowiedzialności, jak i zasobów niezbędnych do zrealizowania tego celu. Analiza procesów kreujących wartość dodaną pozwala na wychwycenie istniejących już rozwiązań i wdrożenie środków ochrony dla ich kolejnych wersji lub ulepszeń. Należy przy tym pamiętać, że opatentowaniu podlegają tylko rozwiązania nowe. W już oferowanych produktach do ochrony kieruje się ulepszenia, modyfikacje i wersje rozwojowe, gdyż istniejący na rynku produkt czy urzą-

dzenie ujawniają wynalazek do wiadomości powszechnej. Natomiast włączenie osób odpowiedzialnych za ochronę własności przemysłowej do procesu projektowania nowych rozwiązań pozwala na wychwycenie idei i koncepcji, które należy zgłosić do ochrony przed wprowadzeniem produktu na rynek. Chciałbym tu położyć nacisk na systematyczność takich działań. Jeśli chodzi o analizowanie własnych rozwiązań, proces ten powinien mieć charakter ciągły, a osoba odpowiedzialna za ochronę własności przemysłowej firmy powinna mieć dostęp do zespołów projektantów i pozostawać z nimi w stałym kontakcie. Pozwala to na wychwycenie kiełkujących rozwiązań i zapewnia wystarczająco dużo czasu na weryfikację rozwiązania i opracowanie stosownych zgłoszeń patentowych.

Prowadzenie systematycznych poszukiwań w bazach danych pozwala śledzić aktywność konkurencji na danym polu oraz pozwala uniknąć wkroczenia w zakres praw wyłącznych stron trzecich, np. przez modyfikację projektu z uwagi na ograniczenia wynikające z cudzych patentów. Budowanie świadomości otaczającego firmę środowiska praw własności przemysłowej umożliwia uniknięcie potencjalnie kosztownych konfliktów. Systematyczne weryfikowanie praw wyłącznych należących do konkurencji pozwala na takie zbudowanie produktu, aby nie wkraczał w zakres tych praw lub – jeśli to nie jest możliwe – sygnalizuje potrzebę pozyskania stosownej licencji. ■

JAROSŁAW MARKIETA

Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej. Od 2003 r. stopniowo uzyskiwał uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz bezpośrednio przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (IB/WIPO). Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotów z Polski, USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentował uprawnionych z patentów w postępowaniach sądowych dotyczących egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi wykłady dla aplikantów rzecznikowskich w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postępowań międzynarodowych. Członek stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych zrzeszających zawodowych pełnomocników zajmujących się ochroną własności przemysłowej.

Jarosław Markieta