



JAROSŁAW MARKIETA

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

Wzór użytkowy

Mniejszy brat wynalazku

Do ochrony rozwiązań technicznych na gruncie prawnym prawo własności przemysłowej przewiduje różne rodzaje praw. Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy chronią aspekty techniczne. Zewnętrzną postać produktu czy opakowania – 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. W takiej sytuacji dochodzi do kumulacji środków ochrony w odniesieniu do jednego produktu.

W tym artykule przyjrzymy się wzorom użytkowym i prawu ochronnemu na wzór użytkowy. Znajdują one szerokie zastosowanie do ochrony urządzeń, których konstrukcja może być oczywistym złożeniem znanych elementów.

Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest dla nowych i mających zastosowanie przemysłowe rozwiązań technicznych. Oznacza to, że w dalszym ciągu chroniona jest idea stojąca za rozwiązaniem problemu technicznego, niemniej przejawiająca się w kształtach lub budowie przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. W odróżnieniu od wynalazków mamy więc wymóg trwałej postaci rozwiązania, co wyklucza z zakresu pojęcia „wzór użytkowy” sposoby postępowania oraz wyroby bezpostaciowe, takie jak proszki, ciecz czy związki chemiczne. Nie ma jednak wymogu poziomu wynalazczego – oznacza to, że wzór użytkowy może być oczywistym zestawieniem znanych elementów (cech). Warunkiem koniecznym do uzyskania prawa ochronnego jest nowość takiego zestawienia cech.

Zasady zgłoszenia

Zgłoszenie wzoru użytkowego, oprócz podania o udzielenie prawa, powinno

zawierać opis wzoru określający jego przemysłowe zastosowanie, zastrzeżenia ochronne oraz obowiązkowo rysunek przedstawiający istotne cechy techniczne wzoru. Zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP można dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem rzecznika patentowego. Nie mogą służyć nam w tym zakresie pomocą adwokaci ani radcy prawni, wyłączone z działania w takim postępowaniu są też osoby bez uprawnień działające w innych postępowaniach administracyjnych na mocy zwykłego pełnomocnictwa. Opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej należy poświęcić dużo uwagi, gdyż po zgłoszeniu wzoru nie można dokonać uzupełnień czy dodawać cech, które nie występowały w pierwotnym tekście zgłoszenia. Nie należy również zapominać o wniesieniu opłaty urzędowej od zgłoszenia wzoru. Jeśli dokonamy zgłoszenia elektronicznego za pomocą systemu udostępnianego przez Urząd Patentowy RP, to opłata urzędowa za zgłoszenie wyniesie 500 zł.

Po dokonaniu zgłoszenia eksperci Urzędu Patentowego ROP przygotowują dla Zgłaszającego wstępną opinię dotyczącą zdolności ochronnej wzoru użytkowego, która pozwala ocenić szanse na uzyskanie prawa ochronnego. Wstępna opinia wymienia pu-

blikacje stanowiące najbliższy stan techniki dla wzoru, przy czym przez stan techniki rozumie się publikacje ujawniające podobne lub tożsame rozwiązania dostępne do wiadomości publicznej przed datą zgłoszenia badanego wzoru. Ponadto wstępna opinia przedstawia analizę znaczenia odnalezionych publikacji w kontekście możliwości uzyskania prawa ochronnego – jeśli szanse te są niewielkie, Zgłaszający ma możliwość wycofania zgłoszenia przed publikacją i poszukiwania ochrony danego rozwiązania technicznego jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Niemniej za każdym razem przedstawioną wstępną ocenę należy przeanalizować we własnym zakresie, ponieważ wstępna ocena może być nieprawidłowa lub mogą istnieć szanse na obronę zgłoszenia przed zarzutami braku zdolności ochronnej.

Badanie merytoryczne

W toku postępowania po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia wzór użytkowy zostanie opublikowany przez Urząd Patentowy RP w formie wzmianki w Biuletynie Urzędu Patentowego RP o dokonaniu zgłoszenia wzoru, a także w postaci publikacji spełniającej wymagania określone w odpowiednich normach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO.

Po publikacji eksperci Urzędu Patentowego przystępują do badania merytorycznego, formułując zarzuty dotyczące braku zdolności ochronnej wzoru. Najczęściej jest to zarzut braku nowości na tle publikacji wcześniejszych niż data zgłoszenia badanego wzoru. Zarzuty stawiane w toku postępowania należy dokładnie przeanalizować i jeśli widzimy niespójność argumentacji, należy podjąć obronę zgłoszenia, czy to przez przedstawienie kontrargumentów, czy też modyfikację zastrzeżenia ochronnego w sposób uwalniający zgłoszenie od stawianych zarzutów. W tym przypadku wymagana jest wiedza i kompetencje rzecznika patentowego; samodzielna obrona przed zarzutami stawianymi przez Urząd Patentowy RP – choć formalnie dopuszczalna – rzadko bywa skuteczna i zwykle nie

proceedzi do uzyskania prawa ochronnego o satysfakcjonującym zakresie przedmiotowym.

W postępowaniu merytorycznym ocenia się przede wszystkim nowość wzoru użytkowego, według takich kryteriów, jak w przypadku wynalazku, tj. na gruncie prawa krajowego nowość wzoru musi być nowością w skali światowej. Aby rozwiązanie było nowe, nie może być ujawnione do wiadomości publicznej przed datą zgłoszenia wzoru do ochrony. Ujawnienie do wiadomości publicznej może mieć dowolną postać, np. publikacji w czasopiśmie branżowym, wystawienia wzoru na wystawie, opisanie go na stronie internetowej lub opublikowania filmu przedstawiającego wzór na portalu typu YouTube.

Postępowanie zwykle kończy się około 2–2,5 roku po zgłoszeniu decyzją o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego. Decyzja odmowna podlega zaskarżeniu na drodze odwołania za pomocą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub na drodze sędowo-administra-

Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy definiują zastrzeżenia ochronne, tak jak zastrzeżenia patentowe definiują zakres przedmiotowy patentu na wynalazek. Zastrzeżenia stanowią definicję zbioru rozwiązań, do których wyłączność przysługuje uprawnionemu z prawa ochronnego. W praktyce podczas dochodzenia roszczeń zakazowych w postępowaniu cywilnym przed Sądem ds. Własności Intelektualnej w Warszawie (sąd właściwy rzeczowo do rozpoznawania sporów dotyczących wynalazków i wzorów użytkowych) należy wykazać, iż dane rozwiązanie konkurencji, którego komercjalizacji chcemy się sprzeciwić, ma wszystkie cechy wskazane w definicji zbioru (w zastrzeżeniu ochronnym), a tym samym jest elementem zbioru, przez co wkracza w zakres ochrony wynikający z udzielonego nam prawa wyłącznego. Posłużenie się analogią zbioru i jego definicji pozwala wyobrazić sobie, jak wygląda zakres przedmiotowy naszego prawa wyłącznego. Mamy prawo do zakazywania określonych działań

■ PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA EKSPERCI URZĘDU PATENTOWEGO ROP PRZYGOTUJĄ DLA ZGŁASZAJĄCEGO WSTĘPNĄ OPINIĘ DOTYCZĄCĄ ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ WZORU UŻYTKOWEGO, KTÓRA POZWALA OCENIĆ SZANSE NA UZYSKANIE PRAWA OCHRONNEGO.

cyjnej przez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sąd właściwy miejscowo do rozpatrywania skarg na decyzje Urzędu Patentowego RP). Częściej postępowanie kończy się decyzją udzielającą prawa ochronnego, które po wniesieniu opłat urzędowych związanych z publikacją i pierwszym okresem ochrony zostaje ogłoszone w Wiadomościach Urzędu Patentowego ROP oraz potwierdzone wydaniem świadectwa ochronnego.

wobec urządzeń/wyrobów zdefiniowanych przez zastrzeżenie ochronne – elementów zbioru zdefiniowanego przez zastrzeżenie.

Prawo ochronne na wzór użytkowy daje nam dokładnie taką samą ochronę, jak prawo z udzielonego patentu. Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. To uprawnienie przejawia

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 Intelktualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelktualnej (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.

stwach, w których wzór użytkowy nie występuje jako osobne prawo będzie my ubiegać się o ochronę patentową. W tym miejscu moim zdaniem pojawia się niedostrzegana przez legislację na poziomie Unii Europejskiej potrzeba harmonizacji systemu prawnego. Można bowiem wyobrazić sobie system rejestrowy, w którym badanie merytoryczne wzoru użytkowego dotyczące weryfikacji jego nowości odbywałoby się tylko na wniosek uprawnionego i było wymagane do zainicjowania postępowania o naruszenie prawa ochronnego. Badanie merytoryczne mogłyby prowadzić urzędy krajowe

się w tym, że dysponując prawem ochronnym na wzór użytkowy, tak jak posiadając patent na wynalazek, możemy zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, a także eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów. Nie zapominajmy również o tym, że dysponując wyłączością możemy w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z naszego wzoru użytkowego (umowa licencyjna).

Różnice w skali światowej

Wzory użytkowe są najczęściej wybraną kategorią ochrony przez przedsiębiorstwa niemieckie, a także przez podmioty chińskie. W Niemczech zgłaszanych jest rocznie około 10 000 wzorów użytkowych (w 2022 r. było ich 9469), natomiast w Chinach to ponad dwa miliony zgłoszeń rocznie (od stycznia do września 2022 r. w Chinach dokonano 2 143 441 zgłoszeń wzorów użytkowych, w tym 6289 z nich dokonały podmioty zagraniczne). W Urzędzie Patentowym RP w 2022 r. złożono 610 zgłoszeń wzorów użytkowych. Oczywiście między tymi krajami istnieją znaczne różnice systemowe w procedurach badania zgłoszeń wzorów użytkowych (w Chinach brak badania merytorycznego, w Niemczech badanie merytoryczne tylko na wniosek zgłaszającego, w Polsce pełne badanie merytoryczne

W POSTĘPOWANIU MERYTORYCZNYM OCENIA SIĘ PRZEDĘ WSZYSTKIM NOWOŚĆ WZORU UŻYTKOWEGO, WEDŁUG TAKICH KRYTERIÓW, JAK W PRZYPADKU WYNALAZKU, TJ. NA GRUNCIE PRAWA KRAJOWEGO NOWOŚĆ WZORU MUSI BYĆ NOWOŚCIĄ W SKALI ŚWIATOWEJ.

każdego ze zgłoszeń), dlatego bezpośrednie porównanie liczby samych zgłoszeń wzorów użytkowych jest tylko częściowo miarodajne. Niemniej jest to pewien wskaźnik reprezentujący stopień świadomości przedsiębiorców odnośnie istnienia tych praw.

Nawet z perspektywy Polski, gdzie postępowanie jest najbardziej wymagające, wydaje się, iż prawo ochronne na wzór użytkowy to niedoceniane prawo, po które względnie łatwo sięgnąć. Stosunkowo mała popularność w Polsce korzystania z procedury zgłaszania wzorów użytkowych do ochrony może wynikać z najbardziej dokuczliwej cechy systemu – długiego okresu oczekiwania na badanie merytoryczne i decyzję o udzieleniu prawa. Wady tej nie mają systemy niemiecki czy chiński.

Na poziomie międzynarodowym możemy korzystać z prawa do uprzedniego pierwszeństwa i dokonywać zgłoszeń tego samego wzoru w większości pozostałych państw Unii Europejskiej, przy czym w pań-

państw Unii Europejskiej lub Europejski Urząd Patentowy. W pozostałych przypadkach prawo ochronne z rejestracji takiego wzoru udzielane byłoby automatycznie w połączeniu z jego publikacją, analogicznie jak ma to miejsce dla wzorów wspólnotowych (chroniących wygląd zewnętrznego produktów) funkcjonujących z powodzeniem w Unii Europejskiej. W mojej ocenie jest to pomysł godny przemyślenia i przedstawienia go do dyskusji na forum wspólnotowym. Pozbawiony jest przewlekłości postępowania związanej z koniecznością przebadania każdego wzoru, a przy odpowiednio niskim poziomie opłaty urzędowej natychmiastowa ochrona rozwiązania technicznego we wszystkich krajach Unii Europejskiej mogłaby być atrakcyjnym narzędziem służącym do budowania przewag technologicznych w Europie, która nie może już konkurować kosztami pracy z krajami Azji czy Afryki.

Jarosław Markieta