

# Zmiany w prawie własności przemysłowej

## ZNACZENIE DLA BIZNESU

Dawid Sierżant

Rok 2015 obfitował, a 2016 wciąż obfituje w zmiany w zakresie przepisów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej. Istotne nowości dotyczą przepisów związanych z ochroną patentów, wzornictwa przemysłowego czy znaków towarowych. Zmian jest wiele. Są to zarówno zmiany systemowe, jak i zmiany czysto „techniczne”. Obejmują swoim zasięgiem zarówno regulacje krajowe, jak i unijne. W praktyce nowelizacje pociągają za sobą dla przedsiębiorców działających w Polsce dosyć istotne skutki. Powinni się z nimi zapoznać w szczególności przedsiębiorcy z branż, w których ochrona wynalazku, marki lub produktu jest istotna dla ich biznesu, a także ci, którzy chcą skutecznie chronić własność intelektualną swojego przedsiębiorstwa.

### Nowelizacje przepisów

Dla porządku warto wymienić nowelizacje przepisów chronologicznie, przyjmując za kryterium datę wejścia w życie:

- a) ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (weszła w życie 30 listopada 2015 r.);
- b) nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z 24 lipca 2015 r. (weszła w życie 1 grudnia 2015 r.);
- c) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (część weszła w życie 12 stycznia 2016 r., pozostałe części wejdą w życie od 15 stycznia 2019 r.);
- d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (weszło w życie 23 marca 2016 r.);

- e) nowelizacja ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z 15 września 2015 r. (weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.).

Jak widać, wszystkie zmiany weszły już w życie. Termin dla państw członkowskich na implementację Dyrektywy 2015/2436 to styczeń 2019 r. (w odniesieniu do większości przepisów). W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie dwie pierwsze nowelizacje. O zmianach w prawie europejskim wspomnę jedynie w wymiarze bardzo praktycznym, tj. w zakresie istotnej zmiany terminologii, z którą przedsiębiorcy mogą się zetknąć w toku działalności gospodarczej oraz w zakresie zmian wysokości opłat za rejestrację i utrzymywanie znaku towarowego w systemie unijnym.

**Profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych może być nie tylko rzecznik patentowy, ale również radca prawny oraz adwokat.**

### Koniec monopolu rzeczników patentowych w sprawach znaków towarowych

Dotychczas profesjonalnym pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym oraz przed **Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM) w sprawach**

**zgłoszeniowych** – tj. w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych – mógł być **tylko rzecznik patentowy**. Istniał więc w tym zakresie przymus korzystania z usług rzecznika patentowego, określany jako tzw. przymus rzecznikowski, funkcjonujący na wzór przymusu adwokacko-radcowskiego obowiązującego przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym. Inni pełnomocnicy zawodowi, tj. radcowie prawni i adwokaci, mogli do tej pory reprezentować stronę przed Urzędem Patentowym jedynie w tzw. postępowaniach spornych, czyli na etapie wystąpienia sporu co do rejestracji znaku towarowego lub innego prawa wyłącznego. **Nie mieli natomiast takiego uprawnienia w tzw. postępowaniach zgłoszeniowych**, czyli w postępowaniach zmierzających do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oraz zmierzających do utrzymywania ochrony znaku, np. poprzez wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony.

Mając na względzie, że prawo znaków towarowych nie wymaga wiedzy technicznej, lecz wiedzy *stricte* prawniczej, ustawodawca – idąc śladem innych państw Unii Europejskiej – zdecydował się na zniesienie przymusu rzecznikowskiego w tym zakresie. Obecnie, na podstawie nowelizacji z 5 sierpnia 2015 r. (tzw. trzecia transza deregulacyjna), profesjonalnym pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych może być nie tylko rzecznik patentowy, ale również radca prawny oraz adwokat. Należy uznać, że jest to krok w dobrą stronę, bowiem zgłoszenie znaku towarowego jest czynnością stosunkowo prostą, podobnie zresztą jak wnoszenie opłat na konto bankowe Urzędu Patentowego. W związku z tym nie było powodu, aby ograniczać uprawnienia stron do wyboru innych pełnomocników zawodowych w tym względzie.

## Grace period, czyli sposób na niełojalnych współpracowników

Istotną zmianą **na korzyść innowacyjnych przedsiębiorstw przewidzianą w nowelizacji** z 24 lipca 2015 r. jest wprowadzenie tzw. ulgi w nowości (z ang. *grace period* lub *period of grace*). Cecha nowości stanowi warunek konieczny dla możliwości uzyskania patentu. Chodzi tutaj o nowość w wymiarze globalnym. Innymi słowy, patent może zostać udzielony tylko na wynalazek bądź rozwiązanie techniczne wcześniej nieobecne w stanie techniki.

W dotychczasowym stanie prawnym, jeżeli np. współpracownik przedsiębiorcy ujawnił publicznie wynalazek przed dokonaniem jego zgłoszenia patentowego przez przedsiębiorcę w Urzędzie Patentowym (np. poprzez publikację opisu wynalazku w czasopiśmie naukowym lub branżowym), to wyłączało to zasadniczo możliwość uzyskania ochrony patentowej na takie rozwiązanie techniczne. Uznawano bowiem, że wynalazek taki pozbawiony jest cechy nowości.

Obecnie jest możliwe uzyskanie patentu jeszcze **przez sześć miesięcy od dnia ujawnienia wynalazku** przez takiego niełojalnego współpracownika lub jakąkolwiek inną osobę trzecią. W postępowaniu o udzielenie patentu należy wówczas wykazać, że ujawnienie publiczne było „oczywistym nadużyciem” w stosunku do przedsiębiorcy zgłaszającego wynalazek w Urzędzie Patentowym. Zarówno „nadużycie”, jak i jego „oczywistość” są klauzulami generalnymi, które mogą być różnie rozumiane. Znaczenie tych pojęć zostanie dookreślone dopiero przez doktrynę i praktykę orzecniczą. Należy jednak ocenić, że jest to istotny krok w celu ułatwienia uzyskania przez przedsiębiorców ochrony patentowej, w tym zwłaszcza przez przedsiębiorców, którzy nie zabezpieczyli się należycie przed takim scenariuszem. **Zabezpieczenie takie polega zazwyczaj na zawarciu ze współpracownikami odpowiednich umów o zachowaniu poufności.** Warto zaznaczyć, że opisywana ulga w nowości dotyczy nie tylko patentów, ale również wzorów użytkowych.

## Wzory przemysłowe – powrót do praw autorskich

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy Prawo własności przemysłowej (art. 116), ochrona prawno-autorska nie

miała zastosowania do wytworów, które zawierają zarejestrowany wzór przemysłowy, po wygaśnięciu prawa z rejestracji na taki wzór.

Oczywiście chodzi tutaj o wzory spełniające jednocześnie cechy utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. (W praktyce będzie to zdecydowana większość wzorów.) Innymi słowy, wyłączone możliwość kumulacji ochrony na podstawie reżimu przepisów prawa autorskiego i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Ma to dla przedsiębiorców duże znaczenie praktyczne, bowiem **ochrona prawa z rejestracji wzoru trwa maksymalnie 25 lat od dnia zgłoszenia, natomiast prawa autorskie majątkowe trwają aż 70 lat od dnia śmierci twórcy.**

Istotną zmianą na korzyść innowacyjnych przedsiębiorstw przewidzianą w nowelizacji z 24 lipca 2015 r. jest wprowadzenie tzw. ulgi w nowości.

Dotychczasowy stan prawny był zatem wyraźnie korzystny dla przedsiębiorców „nieinnowacyjnych”, a więc przedsiębiorców, których model biznesowy opierał się na powielaniu wzornictwa już istniejącego na rynku. Mogli oni do tej pory swobodnie eksploatować wzór przemysłowy po wygaśnięciu jego ochrony, bez narażania się na zarzuty z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich. (Oczywiście o ile nie naruszali jednocześnie innych przepisów prawa, np. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.)

W wyniku wejścia w życie omawianej nowelizacji z 24 lipca 2015 r., art. 116 został uchylony. Oznacza to **powrót do kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych i majątkowych praw autorskich.** Ochrona prawno-autorska takich wzorów będzie zatem trwać nadal po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. **W praktyce oznacza to ryzyko roszczeń ze strony uprawnionych do autorskich praw majątkowych dla przedsiębiorców chcących korzystać ze wzorów w stosunku do których ochrona już**

**wygasła.** Zmiana taka nastąpiła w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 września 2011 r. w sprawie C-198/10 (*Cassina*) i C-168/09 (*Flos*), w którym to orzeczeniu Trybunał przesądził, że kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, będących jednocześnie utworami, powinna trwać również po ustaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

## Wzory przemysłowe – zgłoszenia w WIPO

Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. przewiduje wprowadzenie do ustawy Prawo własności przemysłowej przepisów regulujących kwestie rozpatrywania zgłoszeń międzynarodowych wzorów przemysłowych w trybie tzw. systemu haskiego. W uproszczeniu chodzi tutaj o dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego w wielu krajach za pomocą jednego zgłoszenia, tj. przy pomocy wniosku składanego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (z ang. World Intellectual Property Organization, w skrócie WIPO) z siedzibą w Genewie. Jest to regulacja w zasadzie analogiczna do obowiązujących już uregulowań odnoszących się do międzynarodowych znaków towarowych, zgłaszanych w tzw. systemie madryckim. Nowelizacja w tym zakresie była konieczna z uwagi na zobowiązania wynikające z uczestnictwa Polski (od 23 grudnia 2003 r.) w systemie haskim. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie, przede wszystkim z uwagi na możliwość prostego i szybkiego zarejestrowania wzorów wspólnotowych w EUIPO, system haski w Polsce nie jest popularny, a zgłoszenia dokonywane w tym trybie należą do rzadkości (wg danych WIPO na 2014 r. z Polski pochodzi jedynie 31 zgłoszeń). **System haski może być jednak atrakcyjny dla przedsiębiorców działających poza Unią Europejską (np. w Rosji lub w Chinach).**

## Zwolnienia z opłat za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego

Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. wprowadziła ponadto możliwości ubiegania się o **częściowe zwolnienie z opłat urzędowych** związanych ze zgłaszaniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dotychczas zgłaszający mógł ubiegać się o zwolnienie jedynie przy zgłoszeniach patentów i wzorów użytkowych. Dodatkowo obniżono próg opłaty należnej w przypadku uzyskania takiego zwolnienia z 30 do 20% całej kwoty.

Z uzasadnienia nowelizacji wynika, że ustawodawca kwestię tę potraktował jako szczególnie istotną, mogącą mieć bezpośrednie przełożenie na polepszanie innowacyjności polskiej gospodarki. W jego ocenie, nowa regulacja przełoży się bezpośrednio na znaczący wzrost liczby dokonywanych zgłoszeń krajowych. Gwoli ścisłości trzeba pamiętać, że dotychczas obowiązujące opłaty trudno uznać za wygórowane. Przykładowo, opłata za zgłoszenie wynalazku wynosi obecnie 550 zł, wzoru przemysłowego 330 zł, znaku towarowego do trzech klas 550 zł. Dla porównania, zgłoszenie popularnych znaków Unii Europejskiej to koszt rzędu 850 euro za jeden znak.

### Rejestr dodatkowych praw ochronnych (SPC)

Przepisy nowelizacji z 24 lipca 2015 r. zobowiązały Urząd Patentowy do prowadzenia nowego rejestru, tj. rejestru dodatkowych praw ochronnych (SPC – *supplementary protection certificate*). Dodatkowe prawo ochronne to – upraszczając – prawo mające na celu przedłużenie ochrony na produkty lecznicze lub produkty ochronny roślin, wytwarzane według wynalazku chronionego patentem jeszcze po jego wygaśnięciu (przez maksymalnie pięć lat od wygaśnięcia patentu). Takie przedłużenie ma zrekompensować uprawnionemu z patentu z tej dziedziny nauki okres faktycznej niemożności korzystania z opatentowanego wynalazku w czasie pomiędzy zgłoszeniem patentowym a uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub produktu ochrony roślin. W przypadku innowacyjnych produktów – zwłaszcza leków – okres oczekiwania na pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może być bardzo długi, np. z uwagi na konieczność przeprowadzenia testów klinicznych.

Dotychczas informacje o dodatkowych prawach ochronnych były publikowane w rejestrze patentowym, co powodowało ryzyko wprowadzenia w błąd co do charakteru udzielonego prawa i powiązania z ochroną patentową wynalazku. Ponadto odszukanie informacji na temat dodatkowego prawa ochronnego było utrudnione. Ten stan rzeczy ma ulec zmianie wraz z wprowadzeniem dodatkowego, specjalnego rejestru. Przedsiębiorcom chcącym wprowadzić na rynek produkt genetyczny umożliwi to uzyskanie bardziej przejrzystej informacji odnośnie do tego, czy mogą tego dokonać.



Rys. Bartosz Bartosiński

### Listy zgody – ułatwienie w rejestracji znaków towarowych

Kolejna zmiana wprowadzona nowelizacją z 24 lipca 2015 r. stanowi ukłon w stronę podmiotów ubiegających się o prawo ochronne na znak towarowy. Dzięki tej zmianie umożliwiono rejestrację znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku już zarejestrowanego (lub wcześniej zgłoszonego) na rzecz innej osoby, jeżeli osoba ta wyraziła na to pisemną zgodę (tzw. list zgody, ang. *letter of consent*). Wcześniejsza praktyka Urzędu Patentowego wykluczała taką możliwość, głównie z uwagi na brak wyraźnej podstawy prawnej. Problem listów zgody został rozwiązany w omawianej nowelizacji, w której **dopuszczono możliwość uzyskania listu zgody w formie pisemnej**.

Należy jednak zaznaczyć, że nowelizacja w tym zakresie – mimo że wielokrotnie wskazywana jako bardzo istotna – straciła mocno na znaczeniu z uwagi na kolejną nowelizację z 15 września 2015 r., która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r. W jej wyniku Urząd Patentowy został w ogóle zwolniony z obowiązku badania kolizji pomiędzy zgłoszonym znakiem a istniejącymi znakami towarowymi. Urząd zajmie się taką kolizją tylko na skutek sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku.

Niemniej listy zgody pozostały w ustawie, lecz w nieco zmienionej formie. Mianowicie **sprzeciw właściciela znaku wcześniejszego będzie nieskuteczny, jeżeli wcze-**

**śniej wydał on zgłaszającemu pisemny list zgody**. Z jednej strony zatem, uzyskując od właściciela wcześniejszego znaku list zgody, wykluczamy ryzyko związane z rejestracją znaku towarowego (tj. z niepewnością prawną związaną z oczekiwaniami na to, czy wniesie on sprzeciw wobec naszego zgłoszenia). Z drugiej należy mieć na względzie, że podjęcie próby uzyskania listu zgody doprowadzi do powzięcia przez właściciela znaku wcześniejszego wiedzy o naszym zgłoszeniu. Jeżeli nie monitoruje on stale zgłoszeń wpływających do Urzędu Patentowego i EUIPO, wówczas mógłby się on o naszym zgłoszeniu nie dowiedzieć.

### Pozostałe zmiany związane z nowelizacją z 24 lipca 2015 r.

Pozostałe zmiany obejmują doprecyzowanie zasady wypłat wynagrodzenia twórcom:

- wynalazku,
- wzoru użytkowego,
- wzoru przemysłowego,
- topografii układu scalonego.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, jeżeli strony nie postanowią inaczej w umowie, wynagrodzenie będzie wypłacane twórcom w całości lub w częściach, przy czym całość wynagrodzenia (lub jego pierwsza rata) będzie **płatna najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu pierwszych korzyści** z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Natomiast pozostałe raty będą wypłacane nie później niż do upływu pięciu lat od daty uzyskania tych pierwszych korzyści.

Zmiana dotyczy również wynalazków biotechnologicznych z zakresu genetyki i została spowodowana koniecznością uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-428/08 (*Monsanto Technology*). W wyroku tym Trybunał wskazał jako konieczne nałożenie na zgłaszających wynalazki biotechnologiczne obowiązku ujawnienia zarówno w opisie patentu, jak i w zastrzeżeniach patentowych przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu.

Doprecyzowano również przepisy dotyczące skutków dziedziczenia praw ochronnych na znaki towarowe. Prawa uzyskane w wyniku spadkobrania będą mianowicie podlegały wpisowi do rejestru znaków towarowych jako wspólne prawa ochronne.

### Koniec OHIM-u i wspólnotowego znaku towarowego

Na koniec najważniejsze zmiany wynikające z prawa europejskiego. Część spośród Czytelników prawdopodobnie zetknęła

się z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, zwanym potocznie **OHIM** (ang. *Office for Harmonization in the Internal Market*). Urząd ten zajmował się rejestrowaniem tzw. **wspólnotowych znaków towarowych**, czyli znaków o zasięgu obejmującym terytorium całej Unii Europejskiej.

Z dniem 23 marca 2015 r. OHIM przekształcił się w **Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)** – ang. *European Union Intellectual Property Office*). Z kolei **wspólnotowy znak towarowy Europejskiej**. Z dniem wejścia w życie nowelizacji wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostały automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej. Warto pamiętać nową terminologię, gdyż należy się spodziewać, że jeszcze przez jakiś czas będzie ona stosowana zamiennie ze starą.

Ponadto zmieniono opłaty za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz przedłużenie ochrony. **Opłatę ob-**

**niżono jedynie** przy zgłoszeniu znaku towarowego w jednej klasie (o 50 euro). Natomiast przedsiębiorca, który zgłosił lub chce zgłosić znak towarowy w trzech klasach dóbr i usług – co było dotychczas regułą, bowiem za zgłoszenie w trzech klasach opłata była taka sama jak za zgłoszenie w jednej klasie, czyli 900 euro – zapłaci 1050 euro, a zatem **więcej** o 150 euro niż dotychczas.

Opłaty będą się kształtowały następująco:

- opłata za zgłoszenie znaku w jednej klasie dóbr i usług – 850 euro;
- opłata za drugą klasę dóbr i usług – 50 euro;
- opłata za każdą następną klasę dóbr i usług – 150 euro;
- opłata za przedłużenie ochrony w jednej klasie dóbr i usług – 850 euro;
- opłata za przedłużenie drugiej klasy dóbr i usług – 50 euro;
- opłata za przedłużenie każdej następnej klasy dóbr i usług – 150 euro. ■

**Dawid Sierżant**

radca prawny,

kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.