

**Lech Bieguński**

**OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ**

Poradnik przedsiębiorcy

Warszawa 2004

Autor:  
Lech Bieguński

Redakcja i korekta  
Ewa Skrzypkowska

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004

Poradnik powstał na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ISBN - 83-88802-87-9

Wydanie I  
Nakład 1000 egzemplarzy

Druk i oprawa  
Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji  
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10  
tel. (048) 36-442-41, fax 3644765

# Spis treści

<b>Wprowadzenie</b> .....	7
<b>1. Ochrona wynalazków</b> .....	10
1.1. Co to jest patent? .....	10
1.2. Co można opatentować? .....	10
1.3. Kto może uzyskać patent? .....	12
1.4. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wynalazku? .....	13
1.5. Działania Urzędu Patentowego .....	14
1.6. Zasady korzystania z patentu.....	15
1.6.1. Umowy licencyjne.....	16
1.6.2. Zakaz nadużywania uprawnień z patentu .....	17
1.6.3. Licencja przymusowa .....	18
1.7. Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych.....	19
1.8. Korzystanie z wynalazku i uzyskanie patentu w dobrej wierze.....	20
1.9. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu.....	20
1.10. Wynalazek tajny .....	21
1.11. Wynalazki biotechnologiczne .....	21
1.12. Ochrona międzynarodowa wynalazku: układ PCT	
– Patent europejski .....	22
1.12.1. Układ PCT .....	23
1.12.2. Patent europejski.....	23
<b>2. Wzory użytkowe</b> .....	25
2.1. Co uznaje się za wzór użytkowy? .....	25
2.2. Kto może uzyskać prawo ochronne? .....	26
2.3. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wzoru użytkowego? .....	26
2.4. Działania Urzędu Patentowego .....	27
2.5. Zasady korzystania z prawa ochronnego na wzory użytkowe .....	27
2.6. Pozostałe uregulowania .....	28
<b>3. Wzory przemysłowe</b> .....	29
3.1. Co uznaje się za wzór przemysłowy ? .....	29
3.2. Kto może uzyskać prawo z rejestracji?.....	30
3.3. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego? .....	31
3.4. Działania Urzędu Patentowego .....	32

3.5.	Zasady korzystania z prawa z rejestracji na wzory przemysłowe.....	33
3.6.	Umowy licencyjne oraz korzystanie z wzoru przemysłowego i uzyskanie prawa z rejestracji w dobrej wierze .....	33
3.7.	Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych.....	34
3.8.	Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji.....	34
3.9.	Ochrona międzynarodowa wzoru przemysłowego.....	35
3.10.	Projekty racjonalizatorskie .....	36
<b>4.</b>	<b>Znaki towarowe .....</b>	<b>37</b>
4.1.	Co uznaje się za znak towarowy? .....	38
4.2.	Na jakie oznaczenia udziela się praw ochronnych? .....	38
4.3.	Kto może uzyskać prawo ochronne? .....	42
4.4.	Pierwszeństwo .....	42
4.5.	Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego? .....	43
4.6.	Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy .....	44
4.7.	Zasady korzystania z praw ochronnych na znaki towarowe .....	45
4.8.	Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.....	47
4.9.	Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego .....	48
4.10.	Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy .....	49
4.11.	Ochrona międzynarodowa znaku towarowego.....	51
	4.11.1. Porozumienie Madryckie .....	51
	4.11.2. Znak towarowy Wspólnoty.....	52
<b>5.</b>	<b>Oznaczenia geograficzne .....</b>	<b>53</b>
5.1.	Co uznaje się za oznaczenia geograficzne? .....	53
5.2.	Na jakie oznaczenia można uzyskać prawo ochronne?.....	54
5.3.	Kto, gdzie i jak może dokonać zgłoszenia?.....	55
5.4.	Działania Urzędu Patentowego .....	56
5.5.	Zasady korzystania z prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne .....	56
5.6.	Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego .....	59
5.7.	Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne.....	59
<b>6.</b>	<b>Topografie układów scalonych .....</b>	<b>60</b>
<b>7.</b>	<b>Informacje dodatkowe .....</b>	<b>63</b>
7.1.	Gdzie można szukać informacji dotyczących ochrony własności przemysłowej?.....	63
7.2.	Postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe .....	65
7.3.	Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym.....	66

7.4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym .....	67
7.5. Przepisy karne .....	68
<b>8. Podsumowanie .....</b>	<b>70</b>
<b>Słownik .....</b>	<b>72</b>
<b>Literatura.....</b>	<b>78</b>
<b>Wykaz skrótów .....</b>	<b>79</b>
<b>Załączniki.....</b>	<b>80</b>



# Wprowadzenie

Na światowym rynku innowacji Polska jest praktycznie nieobecna. W Stanach Zjednoczonych, największym rynku patentowym na świecie, gdzie rocznie zgłaszanych jest do ochrony około 200 tysięcy wynalazków, patenty uzyskuje od kilku do kilkunastu polskich wynalazków. Przykładowo, w roku 2001 – 16, rok wcześniej – 13. Hiszpania, z którą lubimy się porównywać, uzyskała w USA w tym samym czasie odpowiednio 340 i 318 patentów. Na rynku europejskim sytuacja wygląda podobnie. W Europejskim Urzędzie Patentowym na około 80 tys. zgłoszonych wynalazków wynalazcy polscy uzyskali w 2002 roku 10 patentów.

Niema obecność polskich innowacji na rynku międzynarodowym ma swoje źródła w Polsce. Zainteresowanie ochroną własności przemysłowej w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, omawianych w rozdziałach 2–4 niniejszego *Poradnika* jest niewielkie. Przykładowo, w roku 2002 tylko w trzech województwach liczba opatentowanych wynalazków była większa od 100 (Mazowieckie, Śląskie i Małopolskie), natomiast w siedmiu nie przekraczała 25. W tak dobrze rozwiniętych, jak Wielkopolskie, Dolnośląskie, czy Opolskie zamykała się w przedziale od 82 do 36<sup>1</sup>. Jeśli pamiętać, że w każdym województwie działają tysiące firm, liczby te nie mogą satysfakcjonować. Gdzie podziła się fantazja innowatorów, dzięki której np. w roku 1937 wpisano do rejestru Urzędu Patentowego RP patent nr 24542 na podkowę z metalu i gumy, a w roku 1946 pod nr 33210 – szynę kolejową składaną.

Podchodząc do problemu poważnie trzeba powiedzieć tak: **bez zdecydowanie większego zaangażowania samych przedsiębiorców w powstawanie i ochronę dóbr niematerialnych w ich firmach coraz trudniej będzie im utrzymać pozycję wobec krajowych rywali, a tym bardziej sprostać wyzwaniu innowacyjnie nastawionych konkurentów z Unii Europejskiej i spoza niej.**

Widoczne są pierwsze symptomy zmian. Przejawiają się we wzroście zainteresowania polskich przedsiębiorców ochroną tego dobra, bez którego praktycznie nie jest możliwe funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej – znaków towarowych. Znaki te stanowią dobrą ilustrację roli własności przemysłowej w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, czego klasycznym przykładem jest marka Coca-Cola, której wartość oszacowano w połowie 2003 r. na 70,45 mld USD. Miejmy nadzieję, że z czasem także wartość takich ostatnio zarejestrowanych w Polsce znaków, jak: „wzgórze wawelskie”, dla kilkunastu klas towarowych związanych z przemysłem pamiątkarskim, wydawniczym, reklamą i konserwacją, czy „piję bo żyję”, dla soków i napojów owocowych i warzywnych, wynagrodzi przedsiębiorcom wysiłek włożony w ich rejestrację.

---

<sup>1</sup> Łącznie w 2002 roku Urząd Patentowy RP udzielił 834 patentów na polskie wynalazki, vide Raport Roczny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2002, str. 16. Przytoczone dane z USA i Europy zawarte są w USPTO Patenting Trends Calendar Year 2001 oraz Annual Report EPO 2002.

Ochrona znaków towarowych została omówiona w rozdziale 5, gdzie także przedstawiamy więcej informacji na temat rankingu najcenniejszych marek. Zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców towarzyszy również swoistej nowości na rynku dóbr chronionych – oznaczeniom geograficznym. Prawną ochronę zyskały tu np. zarejestrowane w czerwcu 2003 r. redykołka i żentycza, torując drogę dla następnych inicjatyw. Ochrona oznaczeń geograficznych została przedstawiona w rozdziale 6. W rozdziale 7 zaprezentowano najważniejsze elementy ochrony topografii układów skalonych. Wreszcie w rozdziale 8 przedstawiono informacje uzupełniające.

**Poradnik ten jest adresowany do przedsiębiorców. Ma skłonić do rozważenia pytania, czy i jakie rodzaje dóbr: innowacje, wzory, oznaczenia są stosowane w moim przedsiębiorstwie albo mogą się w nim pojawić? Następnie pomóc w odpowiedzi na pytanie, które z tych dóbr mogłyby być uznane za przedmiot ochrony jako znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe, czy oznaczenia geograficzne, w świetle prawa własności przemysłowej? Dalej, które z nich można by wstępnie zakwalifikować jako warte ochrony i od jakiego momentu, biorąc pod uwagę wiążące się z tym korzyści, ale także koszty i ograniczenia? Wreszcie poradnik powinien ułatwić zainicjowanie procesu ochrony wspomnianych dóbr.**

Ze względu na stosunkowo krótką historię prawa własności przemysłowej, zmiany dokonujące się w obszarze przez to prawo regulowanym, a także potrzebę respektowania umów międzynarodowych prawo to charakteryzuje się szybkim tempem zmian, obszernością regulacji i niekiedy dużą złożonością rozwiązań. W *Poradniku* przedstawiono te elementy prawa własności przemysłowej, które w praktyce są najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy. Przede wszystkim zawarte w obszernej, liczącej po nowelizacjach ponad 300 artykułów ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r., prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119 poz. 1117 z 2003 r. oraz Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz. 286), zwanej dalej ustawą. Tam, gdzie to konieczne, nawiązano do regulacji zawartych w aktach wykonawczych do tej ustawy oraz do niektórych innych ustaw dotyczących własności przemysłowej, a także uregulowań międzynarodowych, głównie Unii Europejskiej.

W piśmiennictwie jest niekwestionowany pogląd, że polskie prawo ochrony własności przemysłowej należy do tego samego systemu prawa, co prawo Unii Europejskiej. Dlatego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nie wiążą się oczekiwania na jakieś istotne modyfikacje przedstawionych w tym *Poradniku* polskich regulacji prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Warto zwrócić uwagę na istotną cechę prawa Unii Europejskiej: „Prawo wspólnotowe nastawione jest na stworzenie paneuropejskiej przestrzeni prawnej, społecznej i gospodarczej, w której wszystkie podmioty byłyby tak samo traktowane i miałyby jednakowe warunki rozwijania działalności. W rezultacie dąży ono do zapewnienia standardu traktowania narodowego na terytorium swego zastosowania. Powoduje to, że interesuje się ono przede wszystkim położeniem osób, towarów, usług i kapitałów z jednych państw członkowskich w innych państwach członkowskich (prawo rynku wewnętrznego) albo też wpływem zachowań podmiotów wspólnotowych na handel między państwami członkowskimi (prawo konkurencji). Prawo wspólnotowe reguluje więc głównie sytuacje z elementem transgranicznym, a do sytuacji czysto narodowych nie ma zastosowania”. Mik C. *Europejskie prawo wspólnotowe* Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2000, t. 1, s. 750.



**Miejmy świadomość – regulacje zawarte w wyżej wspomnianych aktach prawnych, które staramy się przedstawić w *Poradniku* w sposób możliwie klarowny, nie zawsze stanowią lekturę łatwą. Ale też nikt nie wymaga od przedsiębiorcy aby stał się ekspertem w dziedzinie prawa. Natomiast pewien zasób wiedzy jest przydatny.** To przedsiębiorca określa bowiem, jakie dobra niematerialne warto są ochrony i od jakiego momentu. To przedsiębiorca określa zakres i formę nie tylko zaangażowania własnego w proces ochrony, ale także udział w nim innych osób zatrudnionych w firmie. To przedsiębiorca określi także moment i zakres zaangażowania ekspertów zewnętrznych, w tym przypadku przede wszystkim *rzeczników patentowych*<sup>3</sup>, których udział w realizacji bardziej złożonych projektów może okazać się nieodzowny.

**W poradniku dominuje podejście praktyczne. Założyliśmy, że przedsiębiorca jest zainteresowany nie tyle poznaniem całego systemu, co ochroną konkretnego dobra, np.: dziś znaku towarowego, a jutro być może wzoru przemysłowego.** Dlatego każdy rozdział, omawiający poszczególne przedmioty ochrony może być czytany osobno. Kolejność i sposób prezentacji ma ułatwić odpowiedzi na wyżej postawione pytania o kierunek i czas, w jakim podjęta zostanie ochrona własności przemysłowej. Od spraw prostszych przechodzimy do bardziej złożonych, istotnych dla przedsiębiorców szczególnie zainteresowanych ochroną konkretnego dobra. Zarazem kolejność prezentacji odpowiada generalnie systematyce przyjętej w ustawie. Ułatwi to bardziej zainteresowanym konkretną kwestię znalezienie w tekście ustawy odpowiednich regulacji. Z tego również powodu, przy ważniejszych bądź trudniejszych uregulowaniach podano w nawiasach numery stosownych artykułów ustawy.

Tam gdzie rozwiązania powtarzają się zamieszczono stosowne odesłania. W wybranych kwestiach przytoczono opinie specjalistów zajmujących się problematyką własności przemysłowej i orzeczenia sądowe. Przedstawiono także dane statystyczne, obrazujące niektóre, omawiane zjawiska. Dołączono wzory pism, informacje o ważniejszych opłatach oraz dane dotyczące instytucji zaangażowanych w ochronę własności przemysłowej.

Podstawowe z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, **przydatne w praktyce informacje dotyczące międzynarodowej ochrony własności przemysłowej** zostały przedstawione na końcu poszczególnych rozdziałów, odpowiednio w pkt 1.12 (Ochrona międzynarodowa wynalazku), w pkt 3.9 (Ochrona międzynarodowa wzoru przemysłowego) i w pkt 4.11 (Ochrona międzynarodowa znaku towarowego).

---

<sup>3</sup> Terminy, które zostały wyjaśnione w słowniku na końcu poradnika, wyróżniono pogrubioną kursywą.

# 1. Ochrona wynalazków

Miara zainteresowania ochroną polskich wynalazków jest liczba zgłoszeń kierowanych do *Urzędu Patentowego RP*. Przykładowo, w roku 1995 wpłynęło do Urzędu 3,9 tys. zgłoszeń wynalazków, z tego 2,6 tys. stanowiły zgłoszenia z terenu Polski, a 1,3 tys. zgłoszenia zagraniczne. Natomiast w 2002 roku dokonano 3,2 tys. zgłoszeń w trybie krajowym, w tym 2,3 tys. wynalazków z terenu Polski i 0,9 tys. zagranicznych. O ile liczba zgłoszeń krajowych wykazuje w ostatnich latach tendencję spadkową, o tyle liczba notyfikacji o zgłoszeniach z wyznaczeniem Polski, w międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków za granicą systematycznie wzrasta. Przykładowo w roku 1995 notyfikacji takich było 15 tys., a w roku 2002 już 70 tys.<sup>4</sup>. Oznacza to, że zainteresowanie Polską jako rynkiem absorbującym zagraniczne wynalazki szybko rośnie. Wraz z przystąpieniem Polski do UE tendencja ta z pewnością się utrzyma.

## 1.1. Co to jest patent?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy patent to, w dużym uproszczeniu, **dokument stwierdzający własność wynalazku i wyłączność na korzystanie z niego na terytorium danego kraju**. Szczególną ochronę prawną w postaci tzw. prawa z patentu mogą uzyskać niektóre nowe rozwiązania techniczne, spełniające warunki określone w ustawie. Wyłączność na korzystanie z wynalazku jest chroniona przez prawo. Wyłączność tę przyznaje się w zamian za ujawnienie wynalazku, rozwijające stan wiedzy. Aby uzyskać prawo z patentu, należy zgłosić wynalazek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Urząd Patentowy), który przeprowadzi szczegółowe badanie czy wynalazek spełnia warunki do uzyskania ochrony patentowej. Udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na dany wynalazek powoduje, że uprawniony z patentu uzyskuje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej<sup>5</sup>.

## 1.2. Co można opatentować?

W potocznym rozumieniu wynalazek kojarzy się z odkryciem, nowością, innowacyjnością. Zgodnie z ustawą patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są **nowe**, posiadają **poziom wynalazczy** i nadają się do **przemysłowego stosowania** (art. 24)<sup>6</sup>. Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest częścią stanu techniki, a zatem nie został, przed datą według której oznacza się **pierwszeństwo** do uzyskania patentu, udostępniony do powszechnej wiadomości.

<sup>4</sup> Zgłoszenie w trybie Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Por. Raporty Roczne Urzędu Patentowego RP za rok 1995, s. 8, oraz za rok 2002, s. 12.

<sup>5</sup> Na kluczowy aspekt tego korzystania zwrócił uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości. „Istota patentu leży w przyznaniu wynalazcy wyłącznego prawa pierwszego wprowadzenia towarów do obrotu handlowego (...), sam uprawniony decyduje, w konkretnym przypadku, w jakich warunkach nastąpi komercjalizacja towarów...” Sprawa 187/80 Merck v. Stephar, CMLR 1981 nr 3, s. 463, cyt. za L. Giliciński *Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej* Dom Wydawniczy ABC 1997 s. 37.

<sup>6</sup> Cytowany art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej odpowiada art. 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, o której dalej będzie jeszcze mowa.

Wynalazek reprezentuje poziom wynalazczy, jeśli dla **znawcy** nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki. Wreszcie, wynalazek nadaje się do **przemysłowego stosowania**, jeżeli umożliwia uzyskanie określonego wytworu lub wskazuje sposób, który może być zastosowany w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa<sup>7</sup>. Przykłady wynalazków, na które Urząd Patentowy udzielił ostatnio patentów, to: kompozycja grzybobójcza, sposób i urządzenie do traktowania drobiu przed ubojem, sposób wytwarzania produktu majonezopodobnego, rozwieracz nosowy, zespół grupowego mocowania i napinania pił w pilarsce ramowej, dodatek solubilizujący wodę, zwłaszcza w benzynie, podajnik nici, kurek kulowy<sup>8</sup>. Z tych przykładów wynika, że patent można uzyskać m.in. na formułę chemiczną, urządzenie lub jego część, sposób produkcji.

Ustawa wprost określa, że niektóre innowacje nie mogą ubiegać się o ochronę patentową. Otóż **za wynalazki nie uważa się** odkryć, teorii naukowych, metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym. Również planów, zasad i metod działalności umysłowej i gospodarczej. W praktyce coraz częściej, zwłaszcza w USA, próbuje się zgłaszać do opatentowania tzw. *business methods*, jak jednak widać, w polskim prawie taka możliwość jest, przynajmniej na dzień dzisiejszy, wyraźnie wyłączona. Nie można także opatentować gier, programów do maszyn cyfrowych, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki (np. *perpetuum mobile*), a także przedstawienia informacji<sup>9</sup>.

Spśród rozwiązań, które mogą ubiegać się o ochronę patentową, nie wszystkie warte są opatentowania. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu osoba, której przysługują prawa do wynalazku (np. twórca, pracodawca zatrudniający twórcę wynalazku) ma generalnie dwie drogi do wyboru. Po pierwsze, może **utrzymać rozwiązanie w tajemnicy** i wówczas nie stanie się ono częścią stanu techniki. Nie stoi to na przeszkodzie w gospodarczym wykorzystaniu wynalazku, natomiast jego ochrona jest ograniczona do tej, jaką ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wiąże z tajemnicą przedsiębiorstwa<sup>10</sup>. Po drugie, może **ujawnić rozwiązanie** i wówczas wchodzi ono do stanu techniki. Ponieważ opublikowanie wynalazku wzbogaca wiedzę społeczeństwa, państwo gwarantuje uprawnionemu czasowo ograniczony monopol w sytuacji, gdy zgłosi wynalazek do opatentowania<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> W. Kotarba, *Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej* IOiZwP ORGMASZ Warszawa 2000, s. 30.

<sup>8</sup> Wiadomości Urzędu Patentowego nr 9 z września 2003 r., s. 1441–1451.

<sup>9</sup> Ponadto patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Również na odmiany roślin lub rasy zwierząt (oraz czysto biologiczne (naturalne) sposoby hodowli roślin i zwierząt; natomiast patent może być udzielony na mikrobiologiczne sposoby hodowli oraz wytwory uzyskane takimi sposobami). Nie udziela się patentu na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki (nie dotyczy to produktów stosowanych w diagnostyce i leczeniu) (art. 29).

<sup>10</sup> Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami) stanowi, że: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

<sup>11</sup> E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: *Prawo własności przemysłowej*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2003, s. 94.

### 1.3. Kto może uzyskać patent?

Co do zasady, prawo do uzyskania **patentu** na wynalazek przysługuje jego **twórcy**. Ponadto twórcy wynalazku przysługuje, na zasadach niżej podanych, prawo do wynagrodzenia oraz wymienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach. Jest to podstawowa zasada, od której istnieje kilka bardzo istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorcy, wyjątków. Otóż w podanych niżej okolicznościach **prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu**. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli twórca dokonał wynalazku w wyniku wykonywania **obowiązków pracowniczych** albo w wyniku realizacji innej umowy dotyczącej pracy nad projektem. Ponadto, w razie dokonania wynalazku przez twórcę **przy pomocy przedsiębiorcy**, przedsiębiorca może korzystać z tego wynalazku we własnym zakresie (art. 11.5). Dalej, twórca może przekazać przedsiębiorcy wynalazek do korzystania, bezpłatnie lub za uzgodnioną opłatą. W takim przypadku następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu pod warunkiem przyjęcia wynalazku do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy (art. 20 i 21). Wreszcie twórca wynalazku, jako jego właściciel, może przenieść to prawo w drodze umowy na rzecz przedsiębiorcy, nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą (art. 20).

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku przez przedsiębiorcę (art. 22.1). Strony umowy mają pełną swobodę określenia wysokości i formy płatności wynagrodzenia. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, ustala się je w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z zastosowanego rozwiązania. Ponadto twórcy przysługuje prawo do wymienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach i to niezależnie od tego, czy prawo z patentu zostało zarejestrowane na jego rzecz, czy też na rzecz przedsiębiorcy. To uprawnienie nie może być przeniesione na inną osobę<sup>12</sup>.

Ochrona, którą gwarantuje prawo własności przemysłowej oparta została na zasadzie, którą można by określić jako: kto pierwszy, ten lepszy, czyli na **pierwszeństwie**.

Pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się według daty dostarczenia zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego. Ze względu na kluczowe znaczenie daty wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego Urząd ten zapewnia przyjmowanie zgłoszeń w swojej siedzibie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ponadto pierwszeństwo oznacza się także według daty zgłoszenia wynalazku za granicą lub wystawienia wynalazku na wystawie w Polsce lub za granicą. Uprzednie pierwszeństwo jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 17).

---

<sup>12</sup> W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że przeważająca ilość procesów o autorstwo projektów wynalazczych ma za przyczynę spór o wynagrodzenie lub jego podział. T. Szymanek, *Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach ochrony własności przemysłowej*, w materiałach konferencji pt.: *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych* PIZP Warszawa, 4–6 grudnia 2000 r., s. 127.

## 1.4. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wynalazku?

Faza zgłoszenia jest kluczowa dla uruchomienia procedury ochrony wynalazku. Ochrona ta rozpoczyna się od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, choć trzeba też dodać, że realizacja tej ochrony jest uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia (tj. udzielenia patentu). Zatem dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia prawa jest zawieszane do czasu uzyskania rejestracji. Błędy popełnione w zgłoszeniu mogą doprowadzić do wydłużenia procesu badania wynalazku przez Urząd Patentowy albo do wydania decyzji odmownej. Zgłoszenie wynalazku kieruje się do Urzędu Patentowego RP. **Oplata** podstawowa za zgłoszenie wynalazku wynosi 500 zł<sup>13</sup>. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego lub zostało odebrane telefaksem<sup>14</sup>. Polski wynalazca, który chce uzyskać patent za granicą, może dokonać stosownego zgłoszenia za granicą dopiero po zgłoszeniu wynalazku w polskim Urzędzie Patentowym (art. 40)<sup>15</sup>.

Podanie obok oznaczenia zgłaszającego, winno określać przedmiot zgłoszenia i zawierać wnioski o udzielenie patentu<sup>16</sup>. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać opis wynalazku ujawniający jego istotę. Opis ten powinien być na tyle wyczerpujący, aby znawca mógł na tej podstawie wynalazek urzeczywistnić. Innymi słowy, opis powinien umożliwić znawcy skonstruowanie urządzenia, wytworzenie wyrobu, przygotowanie substancji chemicznej itp. Zgłoszenie powinno także obejmować **zastrzeżenia patentowe** (w jednym zdaniu, jednoznacznie określające przez podanie cech technicznych zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony patentowej). Ta część ma **kluczowe znaczenie dla określenia zakresu żądanych praw wyłącznych**. Zgłoszenie powinno również zawierać skrót opisu.

Ponadto zgłoszenie powinno zawierać rysunki, o ile jest to niezbędne do zrozumienia wynalazku. Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do nadesłania rysunków, jeżeli zgłoszenie nie zawiera rysunków, a zgłaszający powołuje się w nim na rysunki; datę ich wpływu uważa się za datę dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie nadesłał rysunków, powołanie się na rysunki uważa się za niebyłe. Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. Urząd Patentowy wyznacza, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich wspomnianych części. **Datę wpływu ostatniego brakującego dokumentu uważa się za datę**

<sup>13</sup> Tabela opłat jest przedstawiona w Załączniku 5.

<sup>14</sup> W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania. Termin ten nie podlega przywróceniu. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsamy z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym został dostarczony oryginał. Gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.

<sup>15</sup> Chodzi głównie o sprawdzenie, czy zgłoszone rozwiązania nie są takimi, które powinny być traktowane jako tajne. Tak W. Kotarba, *Ochrona...*, s. 148.

<sup>16</sup> Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa (art. 35).

**dokonania zgłoszenia.** Data dokonania prawidłowego zgłoszenia z kolei może mieć zasadnicze znaczenie dla określenia daty pierwszeństwa, o którym wspomniano w poprzednim punkcie, a w konsekwencji prawa do uzyskania patentu, np. jeżeli w tej samej dacie dwa różne podmioty zgłosiły do ochrony taki sam wynalazek.

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu (art. 36)<sup>17</sup>. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki. Nie mogą one jednak wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. Natomiast zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu dokonania przez Urząd Patentowy ogłoszenia o zgłoszeniu, o czym szerzej w następnym punkcie.

Formularz zgłoszenia przedstawiony jest w **Załączniku 1**.

## 1.5. Działania Urzędu Patentowego

Po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy nadaje numer i określa datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego (art. 41). Urząd w toku rozpatrywania zgłoszenia może wezwać zgłaszającego do nadesłania dokumentów i wyjaśnień oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia. Urząd publikuje ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (w Biuletynie Urzędu Patentowego), po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu, chyba że zgłaszający w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złoży wniosek o wcześniejsze ogłoszenie. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem wynalazku, a następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłaszać uwagi co do okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu. Przed dniem ogłoszenia akta zgłoszenia nie są ujawniane bez zgody zgłaszającego<sup>18</sup> (art. 45.1). Warto przy tym podkreślić, że **wynalazek podlega ochronie już od chwili zgłoszenia**. Roszczeń z tytułu naruszenia można bowiem dochodzić po uzyskaniu praw wyłącznych także wobec tych aktów naruszenia, które miały miejsce jeszcze w okresie oczekiwania na decyzję, po zgłoszeniu wynalazku w Urzędzie Patentowym. Piszemy o tym obszerniej w pkt 7.4.

Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do nadesłania dokumentów i wyjaśnień oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji

---

<sup>17</sup> Wszystkie części zgłoszenia mogą być złożone w jednym egzemplarzu, z wyjątkiem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, składanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzebą postępowania oraz ujednoczenia dokumentacji.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia wynalazku określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. 102 poz.1119).

<sup>18</sup> Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia. Poprawki te nie mogą jednakże wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu, przy zachowaniu ograniczenia określonego w poprzednim zdaniu (art. 37).

zgłoszenia. Urząd może bez zgody zgłaszającego zasięgać niezbędnych opinii, m.in. dotyczących prawdziwości podanych w zgłoszeniu informacji technicznych. Osoby opiniujące są zobowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia. Urząd Patentowy sporządza dla rozpatrywanego zgłoszenia wynalazku sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy jego ocenie, a następnie przekazuje je zgłaszającemu. Podstawą sprawozdania jest dostępna w zbiorach Urzędu literatura patentowa (w językach angielskim, niemieckim i francuskim) oraz zgłoszenia i udzielone patenty polskie<sup>19</sup>.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, jeśli stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do jego uzyskania. Przed wydaniem decyzji negatywnej Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów (art. 52).

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków do jego uzyskania, a upłynął ww. okres na zgłaszanie uwag. Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 270 zł. za pierwszy okres ochrony, który wynosi 3 lata. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu (art. 52.2). Patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

## 1.6. Zasady korzystania z patentu

**Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy** na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63.1). Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie. Po tym okresie ochrona nieodwołalnie wygasa<sup>20</sup>. Uprawniony z patentu może wskazać, w szczególności przez stosowne **oznaczenie na towarach, że jego wynalazek korzysta z ochrony**. Uprawniony z patentu może udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

<sup>19</sup> Par. 29 ust. 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków...

<sup>20</sup> Należy jednak zwrócić uwagę, że w ramach dostosowania ustawy Prawo własności przemysłowej do prawa Unii Europejskiej, a konkretnie do Rozporządzenia nr 1768/92 Rady oraz 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzono do ustawy w 2002 roku nowy rozdział 5, ze znacznikiem 1, pt. „Dodatkowe prawo ochronne”. Przewidziano w nim możliwość udzielania przez Urząd Patentowy, na warunkach określonych w wymienionych rozporządzeniach, dodatkowych praw ochronnych. Polegają one na przedłużeniu ochrony patentowej w przypadku produktów leczniczych i produktów ochrony roślin. Wynika to ze specyfiki wymienionych produktów, których dopuszczenie do obrotu poddane jest długotrwałym procedurom administracyjnym. Dlatego wskazane rozporządzenia umożliwiają przedłużenie ochrony patentowej produktów leczniczych i ochrony roślin o okres równy różnicy między datą dokonania zgłoszenia o udzielenie patentu a datą pierwszego dopuszczenia do obrotu w Unii, pomniejszony o 5 lat. Maksymalny okres przedłużenia ochrony patentowej wynosi 5 lat. Dodatkowe prawo ochronne jest udzielane od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, na warunkach określonych w wyżej wskazanych rozporządzeniach organów Unii. Vide E. Nowińska, M. du Vall *Znowelizowane prawo własności przemysłowej*. Rzeczpospolita nr 184 z 08.08.2002.

**Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. Może również zakazać stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem<sup>21</sup> (art. 66).**

### **1.6.1. Umowy licencyjne**

**Uprawniony z patentu, przykładowo – przedsiębiorca może, w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku, w formie zawartej na piśmie umowy licencyjnej (art. 76.1).** W umowie tej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (**licencja ograniczona**). Jeżeli nie wprowadzono ograniczeń licencjodawca ma prawo do korzystania z wynalazku w takim samym zakresie, jak licencjodawca (**licencja pełna**). Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania licencjowiarki wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu.

Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez samego uprawnionego z patentu przedsiębiorcę (**licencja niewyłączna**). Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (**sublicencja**) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. Pozwala to przedsiębiorcy na zachowanie kontroli nad kręgiem licencjodawców.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Warto wiedzieć, iż ujawnienie licencjowiarki w rejestrze patentowym powoduje, że licencjodawca może wysuwać przeciwko osobie naruszającej patent te same roszczenia, które przysługują właścicielowi patentu<sup>22</sup>. Prowadzi to do wzmocnienia ochrony zarówno interesów właściciela patentu, jak i licencjowiarki. Pozwala bowiem licencjowiarki na podjęcie szybkich działań w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu praw z patentu przez osoby trzecie, bez konieczności zwracania się z żądaniem podjęcia stosownych kroków przez właściciela.

---

<sup>21</sup> Warto w tym miejscu wskazać przepis, mający zastosowanie do patentów na wynalazki dotyczące **sposobu wytwarzania** (art. 64). Otóż patent na sposób wytwarzania **obejmuje także wyroby uzyskane bezpośrednio tym sposobem**. W określonych okolicznościach uprawniony z takiego patentu może powołać się na wprowadzone w Ustawie domniemanie, że wyrób, który może być uzyskany opatentowanym sposobem, został tym sposobem wytworzony, co ma umożliwić praktyczną ochronę interesów uprawnionego.

<sup>22</sup> W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Przepisy o umowie licencyjnej stosuje się odpowiednio do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym (na który nie udzielono jeszcze patentu), jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że strony postanowiły inaczej (art. 79).



Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (**licencja otwarta**). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. Informacja ta podlega wpisowi do rejestru patentowego. Po złożeniu oświadczenia opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów. Licencję otwartą uzyskuje się przez zawarcie umowy licencyjnej albo przystąpienie do korzystania z wynalazku i zawiadomienie o tym pisemnie licencjodawcy (art. 80.5).

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na zależności między umowami licencyjnymi a transakcjami dotyczącymi *know-how*, rozumianym jako nie opatentowane wynalazki oraz nie zarejestrowane wzory użytkowe i przemysłowe, a także inne poufne informacje, istotne z technicznego punktu widzenia. Transakcje dotyczące *know-how* stanowią w tym kontekście uzupełnienie umów licencyjnych<sup>23</sup>.

### **1.6.2. Zakaz nadużywania uprawnień z patentu**

**Uprawniony z patentu lub z licencji nie może nadużywać swego prawa.** Skutkiem takiego nadużycia, obok niżej wymienionych konsekwencji, może być udzielenie przez Urząd Patentowy licencji przymusowej, szerzej przedstawionej w pkt 1.6.3. W szczególności uprawniony **nie może uniemożliwiać korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego. Zwłaszcza wtedy, gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach.** Nie uważa się za nadużycie prawa uniemożliwiania korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia udzielenia patentu.

Urząd Patentowy może żądać od uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich wyjaśnień dotyczących zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, czy patent nie jest nadużywany. Rozwiązania tu przytoczone nie naruszają przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, które w wyżej wymienionych przypadkach mogą zostać zastosowane (art. 68.4). Trzeba dodać, że zarówno wstrzymywanie sprzedaży prowadzące do wzrostu cen, jak i stosowanie cen nadmiernie wygórowanych (rozumianych jako ceny narzucone nabywcy przez podmiot monopolistyczny, z racji posiadanej siły rynkowej, rażąco zawyżone w stosunku do wartości świadczenia)<sup>24</sup>, to typowe zachowania uzasadniające podjęcie przeciwdziałań również przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

---

<sup>23</sup> R. Golat, *Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych*. Prawo Spółek 2002/4/12.

<sup>24</sup> S. Gronowski, *Ustawa antymonopolowa*. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 248 i 251.

### 1.6.3. Licencja przymusowa

Jakkolwiek od szeregu lat nie udzielono w Polsce licencji przymusowej, to jednak przedsiębiorca uprawniony z patentu musi się liczyć z taką możliwością. Dlatego poniżej przedstawiamy pokrótce tę instytucję. Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy:

- 1) jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia **stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa**, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego;
- 2) zostanie stwierdzone, że **patent jest nadużywany** (o czym szerzej mówiliśmy powyżej); Urząd Patentowy może w tej sytuacji postanowić o możliwości ubiegania się o licencję przymusową i ogłasza to w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub
- 3) zostanie stwierdzone, że **uprawniony z patentu wcześniejszego** uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (**patent zależny**), z którego **korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego**; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (**licencja wzajemna**). Warunkiem jest stwierdzenie, że korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego, jeżeli są to wynalazki dotyczące tego samego przedmiotu, wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym (art. 82).

Licencja przymusowa może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że czynił wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spełnienie tego warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa albo w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję przymusową.

Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną, tzn. że uprawniony z patentu może nadal korzystać z wynalazku, natomiast musi znosić korzystanie z tego wynalazku również przez inne podmioty i to na warunkach określonych przez Urząd Patentowy. Korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną. Urząd Patentowy określa zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegółowe warunki jej wykonywania, a także, odpowiednio do wartości rynkowej licencji, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Licencje przymusowe są znane ustawodawstwu krajów Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości na tle rozpatrywanej sprawy wskazał na różne cele licencji przymusowych i dobrowolnych. „O ile drugie stanowią metodę eksploatacji patentu zgodnie ze szczególnym przedmiotem prawa wynalazczego określonym przez Trybunał, o tyle te pierwsze, w przeciwieństwie do licencji dobrowolnych, mają w istocie na celu realizację konkretnych interesów państwa członkowskiego”. Sprawa nr 19/84 *Pharmon BV v. Hoechst AG*, CMLR 1985, nr 3, s. 775 cyt. za L. Giliciński, *Wykonywanie praw...* s. 39.

## 1.7. Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych

Ustawa wyraźnie stanowi, że następujące działania nie naruszają patentu:

- 1) 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; podobne regulacje znajdują się w ustawodawstwach innych państw;
- 2) korzystanie z wynalazku **dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze**, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- 3) stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, **dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania**;
- 4) korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania **rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów** ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków farmaceutycznych;
- 5) **wykonanie leku w aptece** na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej (art. 69.1).

Osobie, której wynalazek jest wykorzystywany **dla celów państwowych, przysługuje prawo do wynagrodzenia ze środków budżetu Państwa**, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej licencji.

Należy w tym miejscu wspomnieć o instytucji charakterystycznej dla ochrony praw własności przemysłowej. Otóż każde wprowadzenie do obrotu na terytorium Polski wyrobu wytworzonego według wynalazku, o ile nastąpiło za zgodą uprawnionego z patentu powoduje, w stosunku do tego konkretnego egzemplarza wyrobu utratę praw wyłącznych (tzw. **wyczerpanie prawa**). Oznacza to, że egzemplarz ten może być od tego momentu oferowany do dalszej sprzedaży jak każdy inny przedmiot materialny, a uprawniony z patentu nie może sprzeciwić się jego dalszej dystrybucji. Ponadto, od dnia przyjęcia Polski do UE nie stanowi naruszenia patentu import takiego wyrobu na terytorium Polski, jeżeli wyrób ten wprowadzono uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego za zgodą uprawnionego (wyczerpanie regionalne)<sup>26</sup>.

Założmy przykładowo, że uprawniony z patentu polski producent np. maszynek do golenia, który ma patent równoległy na owe maszynki w Islandii, udzielił hiszpańskiej firmie licencji na ich produkcję i sprzedaż. Maszynki te są następnie wprowadzane do obrotu w niektórych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pewnego dnia maszynki produkowane przez hiszpańskiego licencjobiorcę zostają zaimportowane również do Islandii, psując właścicielowi patentu własne plany sprzedaży w tym kraju. Polski właściciel patentu nie może jednak zakazać takiego importu, powołując się na uprawnienia z patentu, który ma w Islandii i wynikający

---

<sup>26</sup> Europejski Obszar Gospodarczy tworzony jest przez 25 państw Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

z patentu monopol na wprowadzanie maszynek do obrotu. Skoro raz udzielił zgody na wprowadzenie maszynek do obrotu swemu hiszpańskiemu partnerowi, jego prawo w stosunku do tych konkretnych maszynek zostało wyczerpane na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## 1.8. Korzystanie z wynalazku i uzyskanie patentu w dobrej wierze

Jeżeli przedsiębiorca w **dobrej wierze** korzysta z wynalazku na obszarze Polski w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu (chodzi o sytuację, gdy zgłoszenie o ochronę patentową tego wynalazku złożyła osoba trzecia), może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Prawa te podlegają, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego, jednak mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem (art. 71).

W razie zgłoszenia wynalazku przez osobę **nieuprawnioną**, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu (o tym, kto jest uprawniony do zgłoszenia wynalazku pisaliśmy na początku niniejszego rozdziału). Uprawniony może również żądać **udzielenia** mu patentu albo **przeniesienia** na niego już udzielonego patentu, za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu (art. 74).

Osoba **nieuprawniona**, która w **dobrej wierze** uzyskała albo nabyła patent, przeniesiony następnie na rzecz osoby uprawnionej, albo uzyskała w dobrej wierze licencję, a **korzystała z wynalazku co najmniej przez rok** przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu **lub** w tym okresie **przygotowała wszystkie istotne urządzenia** potrzebne do korzystania z wynalazku, **może z tego wynalazku korzystać** w swoim przedsiębiorstwie w takim zakresie, w jakim z niego korzystała w chwili wszczęcia tego postępowania, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia (art. 75). Prawo do korzystania z wynalazku podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

## 1.9. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu

Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu (art. 89). Podkreślamy, że chodzi tu o wykazanie się interesem prawnym, a nie np. interesem ekonomicznym. Także Prokurator Generalny lub Prezes Urzędu Patentowego mogą w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

Patent **wygasa** na skutek:

- 1) upływu okresu, na który został udzielony;
- 2) zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;

- 3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
- 4) trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku.

Unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego, a następnie – jeśli wygaśnięcie nastąpiło z przyczyn określonych w pkt 2–4, jest ogłaszane w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

### **1.10. Wynalazek tajny**

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są w szczególności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa są w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową (art. 57.1).

O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa postanawiają, odpowiednio, minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgłoszenia wynalazku tajnego w Urzędzie Patentowym można dokonać tylko w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zgłoszony wynalazek pozostaje tajny Urząd Patentowy nie rozpatruje tego zgłoszenia.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa przechodzi, za odszkodowaniem, na Skarb Państwa. Wysokość odszkodowania określa się według wartości rynkowej wynalazku.

### **1.11. Wynalazki biotechnologiczne**

Przez długi czas patenty na organizmy żywe nie były udzielane. Organizmy te nie spełniały bowiem kryteriów, jakim powinien odpowiadać wynalazek. Były odkrywane lub rozwijane poprzez hodowlę, a nie wytwarzane przez człowieka. Dopiero rozwój biotechnologii umożliwił wytwarzanie organizmów o nowych cechach genetycznych. Pierwsze patenty na organizmy żywe zostały udzielone w Stanach Zjednoczonych w latach 80. W Unii Europejskiej dyrektywę w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych przyjęto w 1998 r. Nowelizację polskiego prawa własności przemysłowej, dostosowującą w tym zakresie prawo polskie do prawa Unii wprowadzono w roku 2002<sup>27</sup>.

Obecnie patent może być udzielony także na wynalazek biotechnologiczny, jeżeli spełnia warunki nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania. Wynalazek biotechnologiczny to wytwór składający się z materiału

---

<sup>27</sup> Szerzej na temat ochrony wynalazków biotechnologicznych M. Smycz, *Ochrona wynalazków biotechnologicznych w prawie własności przemysłowej* TPP 2003/1.

biologicznego lub zawierający taki materiał albo sposób, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

Ustawa zastrzega, że za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Patentów nie udziela się na wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną, a w szczególności:

- 1) sposoby klonowania ludzi;
- 2) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka;
- 3) stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych;
- 4) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

Warto zwrócić uwagę, że w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych przełamana zostaje ogólna zasada, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający w szczególności na wytwarzaniu, używaniu i oferowaniu. Wynika to z naturalnej cechy materiału biologicznego, jaką jest reprodukcja. Dlatego patent nie rozciąga się na materiał biologiczny otrzymany przez jednokrotną reprodukcję materiału biologicznego wprowadzonego do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, jeżeli reprodukcja jest nieodzownym następstwem wykorzystywania materiału biologicznego. Natomiast osoba, która nabyła lub w inny sposób uzyskała od uprawnionego z patentu lub za jego zgodą chroniony patentem materiał roślinny, do wykorzystania w działalności rolniczej, upoważniona jest do jego wykorzystywania dla wielokrotnej reprodukcji w ramach własnego gospodarstwa rolnego, z uwzględnieniem takich samych ograniczeń, jakie są przewidziane dla korzystania, bez zgody hodowcy, z materiału siewnego odmiany rośliny chronionej na podstawie przepisów o nasiennictwie. Tę samą zasadę stosuje się odpowiednio do inwentarza hodowlanego lub innego zwierzęcego materiału zarodowego.

## **1.12. Ochrona międzynarodowa wynalazku: układ PCT–Patent europejski**

Analogicznie do wyżej przedstawionej procedury ochrony wynalazku przed polskim Urzędem Patentowym możliwe jest uzyskanie ochrony także w innych krajach, poprzez dopełnienie stosownych procedur przed poszczególnymi, zagranicznymi urzędami patentowymi. Jednak znacznie bardziej efektywnym rozwiązaniem przy ubieganiu się o ochronę w wielu państwach jest korzystanie z możliwości tworzonych przez umowy międzynarodowe, które zawarto z myślą o uproszczeniu procedury uzyskiwania ochrony.

### 1.12.1. Układ PCT

Aktem tego rodzaju jest układ waszyngtoński, tworzący Międzynarodowy Związek Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, dalej **PCT**) z 1970 r. Jego zadaniem jest koordynowanie procesu wnoszenia i badania zgłoszeń o ochronę wynalazków, a także wzorów użytkowych. Polska przystąpiła do PCT w 1990 roku. Obecnie uczestniczy w nim około 100 państw. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą warunkiem zgłoszenia wynalazku do ochrony za granicą przez polskiego przedsiębiorcę jest **uprzednie zgłoszenie go do ochrony w polskim Urzędzie Patentowym** (art. 40).

Schemat postępowania w celu uzyskania ochrony **w trybie PCT** przedstawia się następująco:

- zgłoszenie międzynarodowe do krajowego Urzędu Patentowego (ew. do Międzynarodowego Biura PCT w Genewie lub uprawnionej organizacji międzynarodowej, np. Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium); zgłoszenie można sporządzić m.in. w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim; w zgłoszeniu należy określić kraje, w których zgłaszający chce uzyskać ochronę,
- poszukiwanie międzynarodowe zmierzające do ustalenia, czy wynalazek jest nowy, czy cechuje go poziom wynalazczy i czy nadaje się do przemysłowego stosowania, zakończone stosownym sprawozdaniem,
- publikacja międzynarodowa, niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa zgłoszenia, przy czym zgłaszający może żądać wcześniejszej publikacji,
- przekazanie zgłoszenia oraz sprawozdania z poszukiwania międzynarodowego do urzędów patentowych krajów, w których zgłaszający chce uzyskać ochronę,
- badanie merytoryczne zgłoszenia przez ww. urzędy patentowe (faza krajowa procedury PCT), w wyniku którego zapadają suwerenne decyzje każdego z krajowych urzędów o ewentualnym udzieleniu patentu.

Zgłoszeń w trybie PCT mogą dokonywać podmioty z **państw sygnatariuszy** układu i o ochronę ubiegać się tylko **w tych państwach**<sup>28</sup>.

### 1.12.2. Patent europejski

W przeciwieństwie do układu waszyngtońskiego, o **patent europejski** mogą ubiegać się **podmioty z dowolnego kraju**. Konwencja o patencie europejskim została sporządzona w 1973 r.<sup>29</sup>. Na jej podstawie utworzono Europejską Organizację Patentową, w której Polska od 1 marca 2004 r. ma status członka. Jej członkami są także pozostałe kraje Unii Europejskiej oraz Bułgaria, Rumunia, Szwajcaria i Turcja. Celem Konwencji jest uczynienie ochrony wynalazków prostsza, tańsza i pewniejsza przez stworzenie jednej

<sup>28</sup> Aktualne informacje na temat warunków i opłat PCT są dostępne pod adresem [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

<sup>29</sup> Konwencję, wraz z regulaminem wykonawczym, opublikowano w Dz.U. nr 79 z 2004 r. Konwencji tej nie należy mylić z podpisaną w 1975r. w Luksemburgu Konwencją o Patencie Wspólnoty, która dotąd nie weszła w życie.

europejskiej procedury dla uzyskiwania patentów. Utworzono także Europejski Urząd Patentowy **EPO** (European Patent Office), z siedzibą w Monachium<sup>30</sup>. O przyznanie patentu europejskiego mogą występować przedsiębiorcy i osoby fizyczne niezależnie od kraju pochodzenia, także z państw nie będących członkami. W przeciwieństwie do wyżej wspomnianego układu PCT decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego (patent europejski) jest wiążąca dla krajowych urzędów patentowych. Czas trwania patentu europejskiego wynosi 20 lat od daty zgłoszenia.

Schemat postępowania w celu uzyskania patentu europejskiego przedstawia się następująco:

- zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego sporządzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim powinno zawierać podanie o udzielenie patentu europejskiego, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach i skrót; opłata za zgłoszenie oraz za poszukiwanie powinna zostać wniesiona w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia; zgłoszenie powinno wskazywać twórcę wynalazku; w podaniu należy określić kraje, w których zgłaszający chce uzyskać ochronę,
- badanie formalne zgłoszenia, a następnie poszukiwanie europejskie dotyczące stanu techniki dokonane przez Europejski Urząd Patentowy, zakończone stosownym sprawozdaniem,
- publikacja zgłoszenia, niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia lub pierwszeństwa,
- wniosek zgłaszającego o badanie merytoryczne zgłoszenia, złożony w ciągu 6 miesięcy od publikacji sprawozdania z poszukiwania europejskiego,
- badanie merytoryczne zgłoszenia, zakończone stosownym sprawozdaniem,
- decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego – odrzucenie zgłoszenia lub udzielenie patentu europejskiego,
- rejestracja patentu w krajowych urzędach patentowych<sup>31</sup>.

Należy ponadto uwzględnić możliwość wniesienia przez każdą osobę sprzeciwu do Europejskiego Urzędu Patentowego wobec decyzji o udzieleniu patentu w ciągu 9 miesięcy od publikacji informacji na ten temat. Powodem sprzeciwu może być brak zdolności patentowej wynalazku, brak dostatecznej jasności w przedstawieniu wynalazku lub jego wykraczanie poza treść zgłoszenia. W wyniku sprzeciwu może dojść do unieważnienia patentu.

Więcej informacji na temat patentu europejskiego zamieszczono w słowniku.

---

<sup>30</sup> Adres internetowy <http://www.european-patent-office.org>. Informacje w języku polskim na temat europejskiego zgłoszenia patentowego i opłat umieszczone są na stronie Urzędu Patentowego RP: [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl)

<sup>31</sup> Całkowity koszt uzyskania patentu europejskiego równy jest kosztom trzech – czterech patentów krajowych (vide UPO Guide line A IV.22). Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli EPO złożonymi w początku grudnia 2003 r., w celu upowszechnienia Internetu jako środka komunikacji z wnioskodawcami w przyszłości „zgłoszenie patentu przez Internet nie będzie nic kosztować. Z chwilą zgłoszenia firma otrzyma z EUP wszystko, co jest potrzebne do obsługi systemu, i to za darmo”, vide: H. Fedorowicz, *Intelektualny dorobek Europy w sieci elektronicznej*. Rzeczpospolita z 10.12.2003 r. Natomiast, jak można oczekiwać, bez zmiany pozostaną pozostałe koszty, w tym poszukiwań i badania, które stanowią najpoważniejsze, jednostkowe pozycje.



## 2. Wzory użytkowe

Wzory użytkowe należą do kategorii tzw. małych wynalazków. Prawo własności przemysłowej w szeregu rozwiązań dotyczących wzorów użytkowych powtarza regulacje dotyczące wynalazków, przedstawione w rozdziale poprzednim. Od kilkudziesięciu lat wzory użytkowe podlegały ochronie w prawie polskim i w kilku innych krajach, w tym w Niemczech i Rosji. W ostatnich latach ich ochrona została wprowadzona przez Chiny. Spodziewane jest wprowadzenie ochrony tej kategorii rozwiązań we wszystkich krajach Unii Europejskiej<sup>32</sup>. Ochrona wzorów użytkowych cieszy się w Polsce malejącym zainteresowaniem, jeśli za miarę zainteresowania uznać liczbę zgłoszeń kierowanych do Urzędu Patentowego. Przykładowo, w roku 1995 wpłynęło ich 2,2 tys., w 1999 roku 1,4 tys., a w 2002 roku 0,9 tys.<sup>33</sup>. Liczba zgłoszeń zagranicznych utrzymuje się stale na poziomie kilkudziesięciu rocznie<sup>34</sup>.

### 2.1. Co uznaje się za wzór użytkowy?

Wzorem użytkowym jest **nowe i użyteczne** rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia **przedmiotu** o trwałej postaci (art. 94.1). Wzorem użytkowym jest zatem rozwiązanie **nowe**, co podobnie jak w przypadku patentu oznacza, że nie jest częścią stanu techniki, a zatem nie zostało wcześniej udostępnione do powszechnej wiadomości ani nie zostało zgłoszone do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy. Jest to rozwiązanie **użyteczne**, pozwalające na osiągnięcie celu mającego **praktyczne znaczenie** przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94). Powinno to być zatem rozwiązanie które można stosować w sposób powtarzalny<sup>35</sup>. Wzór użytkowy nie musi natomiast mieć cechy poziomu wynalazczego, o której pisaliśmy w odniesieniu do patentu w punkcie 1.2.

Wzorem użytkowym może być konkretne ukształtowanie przedmiotu, a nie sam przedmiot. Relacje zachodzące między wzorem użytkowym i patentem może nam przybliżyć następujący przykład: mogę zgłosić do rejestracji wzór pustaka styropianowego, np. o kształcie walca, również wtedy, gdy ktoś inny posiada prawa z patentu na pustak styropianowy lub na sposób jego produkcji (przy założeniu, że kształt walca nie został zastrzeżony jako część opatentowanego wynalazku). Jeśli

---

<sup>32</sup> E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo...*, s. 79.

<sup>33</sup> Liczba udzielonych praw ochronnych na wzory użytkowe wyniosła w roku 2002 – 558, z tego w czterech województwach udzielono ich powyżej 50 w każdym (Śląskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Małopolskie), a w czterech innych poniżej 10 w każdym (Świętokrzyskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie). Raport Roczny Urzędu Patentowego za rok 2002, s. 16.

<sup>34</sup> Por. Raporty Roczne Urzędu Patentowego RP za rok 1995, s. 9, za rok 1999, s. 10 oraz za rok 2002, s. 14.

<sup>35</sup> A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2003 r., s. 83. Autorzy porównując wynalazek i wzór użytkowy podkreślają, że oba są rozwiązaniami o charakterze technicznym, natomiast wzorami użytkowymi mogą być tylko rozwiązania konstrukcyjne, a nie rozwiązania dotyczące substancji (nie mają trwałej postaci) i sposoby postępowania (rozwiązania technologiczne).

dalej chciałbym produkować pustaki styropianowe według mego wzoru, muszę kupić licencję na ich produkcję od właściciela patentu. Jeśli natomiast właściciel patentu na pustaki styropianowe chciałby produkować pustaki w kształcie walca, to musi kupić licencję ode mnie.

Przykłady przedmiotów, których ukształtowanie, budowa lub zestawienie zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym jako wzór użytkowy to: podstawka dla kompozycji kwiatowej, wanna narożna, uszczelka, zwłaszcza do mocowania szyby okiennej pojazdów, szkielet siedziska tylnego samochodu osobowego, sanki uniwersalne, znicz nagrobny, ściana budowlana, pustak styropianowy, puszka instalacyjna naścienna<sup>36</sup>.

Ustawa określa jednocześnie, co nie może być uznane za wzór użytkowy. Nie uważa się za taki wzór, podobnie jak w przypadku wynalazków, m.in. odkryć naukowych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, gier. Prawa ochronnego nie udziela się na wzory użytkowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 28–29).

## 2.2. Kto może uzyskać prawo ochronne?

Do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy stosuje się zasady obowiązujące w przypadku wynalazku. Zostały one omówione w pkt 1.3.

## 2.3. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wzoru użytkowego?

Zgłoszenia wzoru użytkowego dokonuje się w *Urzędzie Patentowym*. Opłata podstawowa za zgłoszenie wzoru użytkowego, podobnie jak w przypadku wynalazku, wynosi 500 zł<sup>37</sup>. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego lub zostało odebrane telefaksem<sup>38</sup>.

**Podanie**, obok oznaczenia zgłaszającego, winno **określać przedmiot zgłoszenia i zawierać wniosek o udzielenie prawa ochronnego**. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru użytkowego, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania prawa ochronnego. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać opis wzoru użytkowego, ujawniający jego istotę. Opis ten powinien być na tyle wyczerpujący, aby znawca mógł na tej podstawie wzór użytkowy urzeczywistnić. Zgłoszenie powinno także obejmować **zastrzeżenia ochronne** (w jednym zdaniu, jednoznacznie określające przez podanie cech technicznych zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony) oraz skrót opisu. Ponadto **zgłoszenie wzoru użytkowego**

<sup>36</sup> Wiadomości Urzędu Patentowego nr 9 z 2003 r., s. 1457–1459.

<sup>37</sup> Tabela opłat jest przedstawiona w załączniku 5.

<sup>38</sup> Podobnie, jak przy zgłoszeniu wynalazku, w przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania. Termin ten nie podlega przywróceniu. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym został dostarczony oryginał. Gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie, zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.

**musi zawierać rysunki** (art. 97.2). Urząd Patentowy wyznacza, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich niezbędnych elementów. Datę wpływu ostatniego brakującego dokumentu uważa się za datę dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie wzoru użytkowego **może obejmować tylko jedno rozwiązanie**, co nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same, istotne cechy techniczne, jak również przedmiotu składającego się z części organicznie lub funkcjonalnie związanych ze sobą (art. 97.3). Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa ochronnego zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione powyżej dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu (art. 36). Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki. Nie mogą one jednak wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wzoru użytkowego w dniu dokonania zgłoszenia. Natomiast zmiana zastrzeżeń w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu (art. 37)<sup>39</sup>. O zgłoszeniu wzoru użytkowego ogłasza się w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Ze względu na podobieństwo kategorii wzoru użytkowego i wynalazku – dotyczących przedmiotu o trwałej postaci – istnieje możliwość wyboru przez uprawnionego czy chce zgłosić rozwiązanie jako wynalazek, czy wzór użytkowy. Ustawa zezwala zgłaszającemu na zmianę decyzji. W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu może on złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. To nowe zgłoszenie jest traktowane jako dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku (art. 38).

Formularz zgłoszenia, taki sam jak w przypadku wynalazku, przedstawiony jest w **Załączniku 1**.

## **2.4. Działania Urzędu Patentowego**

Zasady działania Urzędu Patentowego po wpłynięciu zgłoszenia wzoru użytkowego są takie, jak w przypadku patentu. Zostały one przedstawione w pkt 1.5. Opłata za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego (3 lata) wynosi 200 zł.

## **2.5. Zasady korzystania z prawa ochronnego na wzory użytkowe**

**Na wzór użytkowy jest udzielane prawo ochronne**, które wykazuje daleko idące podobieństwo do patentu. Zapewnia ono wyłączność korzystania ze wzoru użytko-

---

<sup>39</sup> Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia wzoru użytkowego określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. nr 102 poz.1119).

wego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski (art. 95.2). Prawo ochronne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Czas trwania prawa ochronnego wynosi **10 lat** od daty zgłoszenia. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 96). Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają **wpisowi do rejestru wzorów użytkowych**. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie **świadcstwa ochronnego** (art. 99.1). Częścią składową świadectwa jest opis ochronny (zawierający, obok opisu wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne i **rysunki**). Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Uprawniony z prawa ochronnego może wskazać, w szczególności przez stosowne oznaczenie na towarach, że jego wzór użytkowy korzysta z ochrony.

Uprawniony z prawa ochronnego może zakazać osobie trzeciej, nie mającej jego zgody, korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wzoru użytkowego (art. 66).

Uprawniony może udzielić innej osobie licencji na korzystanie z jego wzoru użytkowego.

## **2.6. Pozostałe uregulowania**

Wspomniane podobieństwo prawa ochronnego na wzór użytkowy i patentu powoduje, że do wzorów użytkowych zastosowanie mają takie same rozwiązania, jak dla wynalazków w następujących obszarach:

- umowy licencyjne, omówione w pkt 1.6.1,
- zakaz nadużywania uprawnień z prawa ochronnego, omówiony w pkt 1.6.2,
- licencja przymusowa, omówiona w pkt 1.6.3,
- ustawowe ograniczenia praw wyłącznych, omówione w pkt 1.7,
- korzystanie ze wzoru użytkowego i uzyskanie prawa ochronnego w dobrej wierze, omówione w pkt 1.8,
- unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego, omówione w pkt 1.9.

## 3. Wzory przemysłowe

Dążąc do zdobycia klientów, przedsiębiorcy zwracają ich uwagę na produkt na wiele różnych sposobów, kierując się, bardziej lub mniej świadomie, zasadą R. Loeviego (projektanta butelek Coca-Coli i opakowań papierosów Lucky Strike), że „brzydota sprzedaje się gorzej”<sup>40</sup>. Ustawa wprowadziła w roku 2001 ochronę wzorów przemysłowych w miejsce mających długą tradycję – wzorów zdobniczych, które realizowały cele estetyczne. Liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego krajowych wzorów zdobniczych, a następnie wzorów przemysłowych utrzymuje się od początku lat 90. na zbliżonym poziomie, w granicach 1,3 tys. rocznie. Liczba zgłoszeń zagranicznych kierowanych do Urzędu w ostatnich latach wynosi w granicach 500 rocznie<sup>41</sup>.

### 3.1. Co uznaje się za wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest **nowa** i posiadająca **indywidualny** charakter **postać przedmiotu**, wytworzonego w sposób **przemysłowy lub rzemieślniczy**. Przez postać przedmiotu rozumie się jego **wygląd**, a nie sam przedmiot<sup>42</sup>. Postać ta zostaje nadana przedmiotowi w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał lub ornamentację.

Przedmiotem tym może być w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego z wyłączeniem programów komputerowych (art. 102.2). Obejmuje to także **przedmiot złożony** z wielu wymiennalnych części lub pojedynczą część składową, jeżeli po jej włączeniu do przedmiotu złożonego pozostaje ona widoczna albo jeśli może być obiektem samodzielnego obrotu (dotyczy m.in. części zamiennych). Wzór przemysłowy uważa się za **nowy**, jeżeli przed datą, według której oznacza się **pierwszeństwo** do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór **nie został udostępniony publicznie** przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Wzoru **nie uważa się za udostępniony publicznie**, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób **zajmujących się zawodowo** dziedziną, której wzór dotyczy. Ustawa nie wyłącza możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór przemysłowy został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności. Co szczególne dla wzorów przemysłowych również wtedy, gdy został ujawniony przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, w ciągu 12 miesięcy **przed datą**, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji. Wynika to

<sup>40</sup> E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo...*, s. 86.

<sup>41</sup> Por. Raporty Roczne Urzędu Patentowego RP za rok 1995, s. 10, za rok 1999, s. 11 oraz za rok 2002, s. 14.

<sup>42</sup> Ochrona wzoru przemysłowego może objąć wyłącznie wygląd przedmiotu, jego zewnętrzną postać, a nie jego wewnętrzną budowę. I. Mika, J. Szwaja, *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej w prawie polskim*. KPP 2001/2/342.

z przejścia przez ustawę z ustawodawstwa Unii Europejskiej instytucji tzw. *period of grace*, szczególnie okresu ochronnego dla wzoru przemysłowego w sytuacji, gdy zachwiany został przymiot nowości<sup>43</sup>. Udzielenie prawa z rejestracji jest także możliwe, jeżeli ujawnienie wzoru nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.

Wzór przemysłowy odznacza się **indywidualnym charakterem**, jeżeli na zorientowanym użytkowniku (osobie, która w sposób stały używa danego produktu), wywołuje odmienne ogólne wrażenie. Zwracamy uwagę, że mowa jest tu o zorientowanym użytkowniku, a nie specjalistę z danej dziedziny oraz, że chodzi jedynie o ogólne wrażenie. Dlatego indywidualny charakter będzie wykazywał wzór, np. telefonu komórkowego, jeżeli ogólne wrażenie użytkownika takich telefonów odróżni ten właśnie telefon od dotychczas mu znanych<sup>44</sup>. Przykłady przedmiotów, których „nowa i mająca indywidualny charakter postać” została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy to: zestaw mebli łazienkowych, ozdoba-motył, świeca zapachowa, tkanina dekoracyjna<sup>45</sup>.

**Praw z rejestracji nie udziela się** na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania z wzoru przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo<sup>46</sup> (art. 106.1).

### 3.2. Kto może uzyskać prawo z rejestracji?

Zasady uzyskania prawa ochronnego na wzór przemysłowy są analogiczne, jak w przypadku wynalazku. Zostały one omówione w pkt 1.3.

<sup>43</sup> Dyrektywa 98/71/WE, vide E. Nowińska, M. du Vall, U. Promińska, *Prawo ...* s. 93 i nast.

<sup>44</sup> Cecha indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego pojawiła się po nowelizacji ustawy w roku 2002 w miejsce wymogu oryginalności, w ramach dostosowania do zasad ochrony przyjętych w Unii Europejskiej.

<sup>45</sup> Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8 z 2003 r., s. 1083 i nr 9, s. 1461.

<sup>46</sup> Praw z rejestracji nie udziela się również na wzory przemysłowe zawierające m.in.:

- nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole, nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych,
- skróty nazw bądź symbole obcych państw i organizacji międzynarodowych,
- zawierające urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłyby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń. W wymienionych wyżej przypadkach prawa z rejestracji nie zostaną udzielone, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do używania ww. nazw, symboli i oznaczeń. Natomiast w żadnym przypadku nie będą zarejestrowane wzory przemysłowe zawierające elementy, będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Katalog wyłączeń zawarty jest w art. 131 ust. 2 pkt 2–5 (w związku z art. 106.2, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie), który zamieszczono w Załączniku 6.

### 3.3. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego?

Zgłoszenia wzoru przemysłowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym. **Oplata** za zgłoszenie wzoru przemysłowego wynosi 300 zł<sup>47</sup>. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego lub zostało odebrane telefaksem<sup>48</sup>.

Podanie, obok danych zgłaszającego, winno określać **przedmiot zgłoszenia i zawierać wnioski o udzielenie prawa z rejestracji**. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać opis wzoru przemysłowego ujawniający jego istotę. Opis ten powinien być na tyle wyczerpujący, aby znawca mógł na tej podstawie wzór przemysłowy urzeczywistnić. Natomiast, odmiennie niż w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych, w zgłoszeniu wzoru przemysłowego zastrzeżenia i skrót opisu nie są wymagane (art. 108.3), co wiąże się z ograniczonym zakresem badania zgłoszenia przez Urząd Patentowy.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno natomiast zawierać **ilustracje, a w szczególności rysunki lub fotografie**<sup>49</sup>. Wynika to z tego, że ochroną objęty jest wygląd zewnętrzny przedmiotu, a jego identyfikacja poprzez ilustracje jest pełniejsza niż poprzez opis. Z tego samego powodu, zgłoszenie może zawierać próbki materiału włókienniczego.

Jednym zgłoszeniem mogą być objęte różne odmiany wzoru przemysłowego<sup>50</sup>. Wynika to stąd, że ochrona wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie (art. 105.5). Wystarczy zatem wprowadzenie nawet niewielkiej zmiany, aby uchylić się przed zarzutem naruszenia praw z wzoru przemysłowego. Dlatego im więcej odmian wzoru zostanie zarejestrowanych, tym ochrona jest szersza. Jednak liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów. Na jednej z ilustracji powinny być przedstawione w figurach wszystkie odmiany wzoru ujęte w zgłoszeniu (art. 108.5).

Zgłoszenie wzoru, które obejmuje co najmniej podanie, opis i ilustracje daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. Urząd Patentowy wyznacza, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich niezbędnych elementów. Datę wpływu ostatniego brakującego dokumentu uważa się za datę dokonania zgłoszenia.

---

<sup>47</sup> Tabela opłat jest przedstawiona w Załączniku 5.

<sup>48</sup> W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania. Termin ten nie podlega przywróceniu. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym dostarczono oryginał. Gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe (13).

<sup>49</sup> Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia wzoru przemysłowego zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. nr 40 poz. 358).

<sup>50</sup> Przez odmiany ustawa rozumie się odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne.

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa z rejestracji zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu (art. 36). Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wzoru przemysłowego we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa (art. 35).

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia prawa z rejestracji zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki (art. 37.1). Zmiany dokonywane w zgłoszeniu w toku jego rozpatrywania nie mogą dotyczyć samego **wzoru i jego odmian** przedstawionych w opisie i na rysunku oraz na fotografiach. Zakaz ten nie obejmuje przypadków dokonania korekty zastrzeganej postaci wytworu, jeżeli nie spowoduje to zmiany tożsamości wzoru i bez której uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego byłoby niemożliwe (art. 118.2).

Formularz zgłoszenia przedstawiony jest w Załączniku 2.

### 3.4. Działania Urzędu Patentowego

Po wpłynięciu zgłoszenia wzoru przemysłowego Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Urząd w toku rozpatrywania zgłoszenia może wezwać zgłaszającego do jego uzupełnienia oraz usunięcia braków (art. 42.1), a także do nadesłania dokumentów i wyjaśnień oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia (art. 46).

W odróżnieniu od poprzednio omawianych przypadków wynalazków i wzorów użytkowych, Urząd Patentowy **nie ma obowiązku ogłaszania** o dokonanych zgłoszeniach wzoru przemysłowego. W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru Urząd Patentowy bez zgody zgłaszającego nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu.

Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego, jeśli stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do jego uzyskania. Warunki te zostały przedstawione w pkt 3.1. Tamże omówiono przypadki, w których nie udziela się praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Przed wydaniem wspomnianej decyzji Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do rejestracji (art. 49).

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji po stwierdzeniu, że **zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo**. Urząd nie bada natomiast obiektywnej nowości wzoru, jak to miało miejsce np. przy wzorach użytkowych, poprzez badanie stanu techniki. Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny (5 lat), w wysokości 400 zł.



Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych podlegają wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych. Udzielenie tego prawa stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji. Częścią składową świadectwa jest opis ochronny wzoru przemysłowego, obejmujący opis tego wzoru, rysunek oraz zawarte w zgłoszeniu fotografie i próbki materiału włókienniczego. Opisy ochronne wzorów przemysłowych udostępnia się odpłatnie osobom trzecim na żądanie, w formie odbitek. Ogłoszenie o udzieleniu prawa z rejestracji, zawierające m.in. określenie przedmiotu wzoru oraz rysunek lub fotografię, publikowane jest w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

### **3.5. Zasady korzystania z prawa z rejestracji na wzory przemysłowe**

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo **wyłączonego korzystania** z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Prawo z rejestracji jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Prawa z rejestracji wzoru udziela się na **25 lat** od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy. **Uprawniony może zakazać** osobom trzecim **wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania** przedmiotu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego przedmiotu dla takich celów (art. 105).

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu, które wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, a także tych, które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem. „Gdyby bowiem wyłączność na te elementy była pełna, nie byłaby możliwa standaryzacja i współdziałanie produktów pochodzących od różnych podmiotów”<sup>51</sup>. Ograniczenia te nie stoją na przeszkodzie rejestracji wzoru przemysłowego przeznaczonego do wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymiennych wytworów w ramach systemu modułowego (art. 107).

Uprawniony z prawa z rejestracji może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wzoru przemysłowego.

### **3.6. Umowy licencyjne oraz korzystanie z wzoru przemysłowego i uzyskanie prawa z rejestracji w dobrej wierze**

Ze względu na podobieństwo rozwiązań zachowują tu aktualność uwagi przedstawione w pkt 1.6.1 i pkt 1.8.

---

<sup>51</sup> E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo ...*, s. 98.

### 3.7. Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych

Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego **nie może zakazać** osobie trzeciej korzystania z wzoru:

- 1) do użytku osobistego lub niezwiązanego z działalnością gospodarczą;
- 2) w celu doświadczalnym;
- 3) polegającego na jego odtworzeniu do celów cytowania lub nauczania, jeżeli nie narusza dobrych obyczajów i nie utrudnia uprawnionemu w sposób nieuzasadniony korzystania z wzoru oraz wskazuje na źródło jego pochodzenia;
- 4) stosowanego lub zawartego w urzędzeniach znajdujących się na środkach transportu lądowego i zarejestrowanych w innych państwach statkach morskich lub powietrznych, które czasowo znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) przez import części zamiennych i akcesoriów, w których wzór jest stosowany lub zawarty w celu napraw statków, o których mowa w pkt 4;
- 6) wykonywania napraw statków, o których mowa w pkt 4;
- 7) przez wykonanie na indywidualne zamówienie naprawy związanej z odtworzeniem części składowej wytworu złożonego, w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu (art. 115).

Warto zwrócić uwagę, że przy wzorach przemysłowych nie przewidziano zakazu nadużywania prawa z rejestracji i nie wprowadzono, jak to miało miejsce w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych uprawnień Urzędu Patentowego do badania sposobu korzystania z wzoru przemysłowego, a tym bardziej wprowadzenia licencji przymusowej. Wynika to z odmiennej niż w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych, przede wszystkim estetycznej roli, wzorów przemysłowych.

Prawo z rejestracji nie rozciąga się na działania polegające na oferowaniu wyrobu wytworzonego według wzoru do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Polski za zgodą uprawnionego (**wyczerpanie prawa**). Od uzyskania przez Polskę członkostwa w UE nie stanowi również naruszenia prawa z rejestracji import wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne wymienione tu działania dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Aktualność zachowują tu uwagi zawarte w pkt 1.7, dotyczące wyczerpania prawa.

### 3.8. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. W interesie publicznym odpowiedni wniosek mogą złożyć Prokurator Generalny lub Prezes Urzędu Patentowego (art. 89.2). Podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji

może być również stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (art. 89.1 w zw. z art. 117).

Prawo z rejestracji wygasa na skutek:

- 1) upływu okresu, na który zostało udzielone,
- 2) zrzeczenia się prawa z rejestracji przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym (za zgodą osób, którym służą prawa na prawie z rejestracji),
- 3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej.

Wygaśnięcie prawa z rejestracji podlega wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych (art. 92).

### 3.9. Ochrona międzynarodowa wzoru przemysłowego

Analogicznie do wyżej przedstawionej procedury ochrony przed polskim Urzędem Patentowym możliwe jest uzyskanie ochrony w innych krajach, poprzez dopełnienie stosownych procedur przed ich urzędami patentowymi. Jednak znacznie bardziej efektywnym rozwiązaniem, przy ubieganiu się o ochronę w wielu państwach jest korzystanie z możliwości tworzonych przez umowy międzynarodowe, które zawarto z myślą o uproszczeniu uzyskiwania ochrony.

Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wzorów **definiuje przedmiot ochrony, podobnie jak ustawa polska**, wymagając m.in. aby wzór ubiegający się o rejestrację był nowy i posiadał indywidualny charakter (art. 3.2). Ochrona rozciąga się na terytorium całej Unii Europejskiej.

Schemat postępowania w celu uzyskania ochrony przedstawia się następująco:

- zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*) w Alicante, w Hiszpanii<sup>52</sup>, w jednym z języków krajów członkowskich Unii, zatem także w języku polskim; jednak postępowanie przed Urzędem jest prowadzone w jednym z następujących języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim,
- po otrzymaniu zgłoszenia wzór jest opublikowany w Biuletynie wzorów; zgłaszający może ubiegać się o odłożenie publikacji wzoru o maksimum 30 miesięcy,
- OHIM może odmówić rejestracji lub uznać już udzieloną rejestrację za nieważną, jeśli wzór nie spełnia warunków określonych w Dyrektywie,
- Urząd nie prowadzi poszukiwań, zmierzających do ustalenia czy rejestracja wzoru nie naruszy praw osób trzecich, natomiast osoby te mogą przesyłać wnioski o stwierdzenie nieważności wzoru,
- jeśli nie został zgłoszony ww. wniosek, wzór zostaje zarejestrowany w OHIM.

Ochrona wzoru Wspólnoty trwa 5 lat (licząc od daty dokonania zgłoszenia), z możliwością przedłużania na kolejne okresy 5 letnie – maksymalnie przez okres **25 lat**.

---

<sup>52</sup> e-mail: [information@oami.eu.int](mailto:information@oami.eu.int); pod adresem [www.oami.eu.int](http://www.oami.eu.int) można pobrać m.in. formularz zgłoszenia, także w języku polskim.

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na terytorium Polski rozciąga się ochrona wszystkich zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Podstawowa opłata za rejestrację pierwszego wzoru wynosi 230 euro, a każdego następnego (do dziesięciu) – 115 euro.

### 3.10. Projekty racjonalizatorskie

Racjonalizacja rozumiana jako wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji istnieje tak długo, jak same procesy produkcyjne. W gospodarce rynkowej zwykle traktowana jest jako czynnik wspomagający procesy innowacyjne i regulowana wewnętrznymi normami firm. Poprzednio w Polsce i innych krajach o gospodarce nierynkowej racjonalizację traktowano jako istotne źródło innowacji i regulowano w sposób szczegółowy.

Omawiana tu ustawa odeszła od takiego sposobu regulacji. O ile zapewnia wyżej omówionym projektom wynalazczym ochronę opartą na monopolu korzystania z tych projektów, wynikającym z decyzji administracyjnej, o tyle odmienny sposób regulacji przyjęła dla projektów racjonalizatorskich, chroniąc jedynie prawa osobiste racjonalizatorów oraz ich prawo do wynagrodzenia za korzystanie z projektu przez przedsiębiorców<sup>53</sup>. Przedsiębiorcy pozostawiono szeroką swobodę. Przedsiębiorca może przewidzieć przyjmowanie w swoim przedsiębiorstwie projektów racjonalizatorskich. Zgodnie z ustawą może on uznać za projekt racjonalizatorski każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się przyjmować takie projekty, to powinien opracować regulamin racjonalizacji. W regulaminie tym powinien określić, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się za projekty racjonalizatorskie. Powinien także ustalić sposób rozpatrywania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów (art. 7).

---

<sup>53</sup> A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...* str. 91.

## 4. Znaki towarowe

Zainteresowanie ochroną znaków towarowych w Polsce od początku lat 90. utrzymuje się na stałym, stosunkowo wysokim poziomie. Przykładowo w 1999 r. Urząd Patentowy rozpatrzył w trybie krajowym 15,7 tys. zgłoszeń (z tego 12,5 tys. zgłoszeń wpłynęło z Polski). W 2002 roku było to odpowiednio 14,6 tys. (z tego 12,4 wpłynęło z Polski). Zgłoszenia do Urzędu Patentowego dokonywane przez zagranicznych przedsiębiorców w ramach międzynarodowej rejestracji znaków, utrzymały się w porównywalnym okresie na poziomie 9,3 tys. Ponadto w roku 2002 Urząd przyjął 504 wnioski o rejestrację międzynarodową polskich znaków towarowych za granicą<sup>54</sup>.

Jak widać z zestawienia dwóch ostatnich liczb, przedsiębiorcy zagraniczni w nieporównywalnie większym zakresie niż przedsiębiorcy polscy interesują się ochroną swoich znaków towarowych na obcych rynkach zbytu. Z jednej strony powodem takiej dysproporcji jest wciąż ograniczona obecność polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Z drugiej strony jest to świadomość wartości rynkowej znaku towarowego i znaczenia rejestracji międzynarodowych, wyraźnie widoczna wśród przedsiębiorców z państw Unii Europejskiej i USA. Dlatego warto uczulić polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy obecni są na rynkach zagranicznych albo są zainteresowani wejściem na te rynki, aby we własnym dobrze pojętym interesie zadbali o ochronę znaków towarowych na tych rynkach. O ochronie międzynarodowej znaku towarowego mówi pkt 4.11.

Dla zobrazowania znaczenia marki we współczesnej gospodarce przywołać można ranking najcenniejszych marek przedstawiony przez Business Week<sup>55</sup>. Wycenę oparto na szczegółowej analizie wpływu marki na wielkość sprzedaży, z uwzględnieniem takich czynników, jak pozycja na rynku, stabilność, znajomość marki poza granicami rodzimego kraju.

W pierwszej dziesiątce znalazły się kolejno:

1. Coca-Cola (70,45 mld USD),
2. Microsoft (65,17 mld USD),
3. IBM (51,8 mld USD),
4. General Electric (42,34 mld USD),
5. Intel (31,1 mld USD),
6. Nokia (29,44 mld USD),
7. Disney (28,04 mld USD),
8. McDonald's (24,7 mld USD),
9. Marlboro (22,18 mld USD),
10. Mercedes (21,37 mld USD).

Firmy amerykańskie zajęły 8 miejsc w przedstawionej dziesiątce i 62 miejsca w pierwszej setce. Natomiast najwięcej zyskały w porównaniu z poprzednimi notowaniami firmy spoza USA – Samsung Electronics, L'Oreal, Toyota. Najwięcej straciły: Ford i Kodak.

<sup>54</sup> Por. Raporty Roczne Urzędu Patentowego RP za rok 1999, s. 10 oraz za rok 2002, s. 15.

<sup>55</sup> Vide CXO – Magazyn Kadry Zarządzającej z 31.07.2003.

## 4.1. Co uznaje się za znak towarowy?

Zgodnie z ustawą znakiem towarowym może być **każde oznaczenie**, które można przedstawić w sposób **graficzny**, jeżeli **nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorstwa**. Podstawową funkcją znaku towarowego jest zatem odróżnianie towarów ze względu na ich pochodzenie z różnych przedsiębiorstw<sup>56</sup>. Znak nie musi mieć cech oryginalności<sup>57</sup>. Znakiem towarowym może być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy, przy czym wyliczenie to ma charakter przykładowy<sup>58</sup>. Przykłady znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym to: JAK U MAMY, m.in. na pierogi, naleśniki, kopytka i pyzy; „pamięć doskonała”, na m.in. gry, zabawki, artykuły sportowe; POLSKA TRADYCJA, m.in. na mięso, wędliny, drób, ryby, dziczyznę, sosy<sup>59</sup>.

Należy dodać, że chociaż projekt ustawy przewidywał objęcie ochroną również nazwy handlowej, poprzez rejestrację nazwy w Urzędzie Patentowym, to ostatecznie w wyniku poprawki Senatu przepisy te uległy skreśleniu. W praktyce nierzadko takie same oznaczenia słowne występują zarówno w charakterze znaku towarowego, jak i nazwy<sup>60</sup>.

## 4.2. Na jakie oznaczenia udziela się praw ochronnych?

Prawo ochronne może być udzielone na znak towarowy spełniający warunki określone w punkcie poprzednim, tzn. dający się wyrazić graficznie i nadający się do odróżniania towarów. Jednocześnie ustawa zawiera **bardzo rozbudowany katalog oznaczeń, na które nie udziela się prawa ochronnego**. Ze względu na szczegóło-

<sup>56</sup> Nie wyklucza to uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie (**wspólne prawo ochronne**). Warunkiem jest, aby używanie takie nie było sprzeczne z interesem publicznym, a jego celem nie było wprowadzenie odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku winien określać regulamin przyjęty przez przedsiębiorców (art. 122).

<sup>57</sup> Por. orzeczenie SN z 23.06.1989, PUG nr 7 z 1990 r.

<sup>58</sup> Znak towarowy o cechach utworu może być również przedmiotem prawa autorskiego. **Jest w praktyce rzeczą ważną dla przedsiębiorcy, aby w umowach o opracowanie znaku towarowego zawieranych z grafikami lub agencją reklamową umieścić postanowienia o przeniesieniu na przedsiębiorcę majątkowych praw autorskich** (prawa osobiste nie podlegają bowiem zbyciu) **do znaku towarowego, na wszystkich polach eksploatacji, wraz z prawem do przeróbek i modyfikacji znaku**. Inaczej bowiem, jeśli przedsiębiorca zleca opracowanie oznaczenia – którego zamierza używać jako znaku towarowego – osobie trzeciej, prawa autorskie do znaku powstają po stronie twórcy lub jego pracodawcy, np. wspomnianej agencji reklamowej. Jeżeli przedsiębiorca nie zadba o to, aby prawa autorskie do oznaczenia zostały na niego przeniesione, to może dojść do sytuacji, że będzie potrzebował zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich m.in. na umieszczenie znaku na towarach. Podmiot autorskich praw majątkowych do znaku graficznego ma bowiem prawo decydowania o wykorzystaniu tego znaku lub jego przeróbek w charakterze znaku towarowego. Por. orzeczenie SN z 25.10.1988r. II CR 143/88 przytoczone w: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe*. Dom Wydawniczy ABC, 1999, s. 765.

<sup>59</sup> Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8 z 2003 r., s. 1324–1343.

<sup>60</sup> J. Sitko, *Dopuszczalność rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa w świetle ustawy prawo własności przemysłowej* PUG nr 10 z 2001 r.

wość i rozmiary art. 131 i 132 ustawy, tworzące ów katalog, zostały zamieszczone w Załączniku 6. Tutaj przedstawiamy jedynie **wybrane powody** nieudzielenia praw ochronnych.

**Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia**, które nie mogą być znakiem towarowym. Także na te, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

- 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
- 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru (np. „Pióro” dla piór), jego pochodzenia (np.: „Pszenny” dla chleba), jakości (np. „hi-fi” dla sprzętu audio), ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności<sup>61</sup>,
- 3) weszły do języka potocznego (np. skaj)<sup>62</sup> lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie<sup>63</sup>. Urząd Patentowy nie może odmówić udzielenia prawa ochronnego powołując się na brak dostatecznych znamion odróżniających w szczególności wówczas, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, **charakteru** odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu (art. 130). Zatem, jakkolwiek używanie oznaczenia w obrocie przed zgłoszeniem do rejestracji nie jest warunkiem udzielenia ochrony, to jednak może być wskazane w przypadkach, w których samo oznaczenie ma słabą siłę odróżniającą<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Mogą jednak być zarejestrowane znaki graficzne o wyróżniającej się postaci, mimo że zawierają w sobie nazwy rodzajowe, czy też oznaczenia opisujące towar. Może to jednak nastąpić jedynie wówczas, jeśli postać znaku (np. poprzez nadanie mu pewnej formy graficznej) powoduje, że znak taki ma cechy odróżniające. Ochrona wówczas udzielana jest na znak jako całość i nie rozciąga się na użyte w nim nazwy własne, czy oznaczenia identyfikujące towar, choć są w nim zawarte. W. Kotarba, *Ochrona...*, s. 47.

<sup>62</sup> Tak: I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej PPH 2001/12/1*. Autorka wskazuje, że także litery i cyfry bywają ważnymi znakami towarowymi, jak „555” (dla papierosów), „No 5” (dla perfum), „5-10-15” (dla programów telewizyjnych).

<sup>63</sup> W literaturze i orzecznictwie zdolności odróżniającej wiąże się z wykazaniem przez znak dostatecznych cech, które mogą utkwąć w świadomości kupującego. W tym kontekście warto przytoczyć interesujące orzeczenie sądowe, wskazujące na znaczenie odróżniające nazw w kontekście ich osadzenia w świadomości klientów. „Powód, domagając się ochrony nazwy swej gazety, ochrony tej zasadnie upatruje przede wszystkim w słowie „Gromada”, gdyż pomimo połączenia w latach 70. tej gazety z Gazetą „Rolnik Polski” u odbiorcy funkcjonowała ona przede wszystkim pod nazwą „Gromada”. Ten człon nazwy („Gromada”) nie może być traktowany jak wiele powszechnie występujących na rynku czytelniczym członów nazw takich, jak „Głos”, „Ekspres”, „Życie”, „Echo”. Z tego względu posługiwanie się przez nową gazetę nazwą „Gromada Rolników” należy uznać za naruszenie praw powoda do nazwy gazety „Gromada Rolnik Polski”. Działania pozwanej nie usprawiedliwia fakt zarejestrowania nazwy spółdzielni „Gromada Rolników”. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2.04.1992 r., I ACr 159/92, przytoczone w: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 784.

<sup>64</sup> Przykładowo w USA warunkiem uzyskania rejestracji znaku towarowego jest jego wcześniejsze używanie w obrocie. Stąd przy niektórych znakach towarowych można spotkać oznaczenie „TM”, określające znak używany w obrocie, który dopiero będzie ubiegać się o rejestrację (znaki zarejestrowane noszą oznaczenie ®).

Spośród znaków dających się wyrazić graficznie i nadających się do odróżniania towarów prawo ochronne nie może być udzielone, na oznaczenia których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, lub może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, właściwości albo co do pochodzenia geograficznego<sup>65</sup>.

Również nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które między innymi:

- zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole, a także nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych,
- zawierają skróty nazw bądź symbole obcych państw i organizacji międzynarodowych,
- zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłyby to wprowadzić nabywców w błąd co do charakteru takich oznaczeń.

W wymienionych wyżej przypadkach prawa z rejestracji nie zostaną udzielone, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do używania ww. nazw, symboli i oznaczeń.

Nie będą zarejestrowane oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone **w złej wierze** do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony (przykładowo przez byłego wspólnika przedsiębiorcy uprawnionego do zgłoszenia znaku, który rozpoczął działalność konkurencyjną). Nie zostaną zarejestrowane także oznaczenia zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Również nie uzyskają rejestracji oznaczenia, które stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, uwarunkowaną wyłącznie jego naturą, niezbędną do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającą znacznie wartość towaru.

Ponadto nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia zawierające elementy geograficzne, prawdziwe w sensie dosłownym co do miejsca, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić nabywców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu<sup>66</sup>.

**Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do:**

---

<sup>65</sup> W odniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający nabywców w błąd.

<sup>66</sup> W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian, pozwalających na odróżnienie go od znaku zarejestrowanego lub zgłoszonego wcześniej.



- 1) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;
- 2) znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby;
- 3) wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeśli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął okres 2 lat, **chyba że** ochrona wygasła lub uprawniony wyrazi na to zgodę.

Ponadto nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

- 1) **identyczny** do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla **identycznych towarów**;
- 2) **identyczny lub podobny** do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania takiego prawa (o ile prawo to zostanie udzielone) z **wcześniejszym pierwszeństwem** na rzecz innej osoby dla **towarów identycznych lub podobnych**, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w **błąd**, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym,
- 3) **identyczny lub podobny do renomowanego znaku** towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z **wcześniejszym pierwszeństwem** do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby **dla jakichkolwiek towarów**, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu **nienależną korzyść lub być szkodliwe** dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przykładem może być próba zarejestrowania znaku „Rolls Royce” dla ekskluzywnych wyrobów papierniczych (nienależna korzyść) lub dla gadżetów pornograficznych (szkodzenie renomie). Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Nie wyłącza to możliwości zarejestrowania przez innego przedsiębiorcę znaku towarowego, zawierającego takie same elementy, dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane (art. 132.3).

Ostatnią kwestią z omawianego tu, bardzo rozbudowanego, zestawienia warunków dopuszczalności rejestracji regulowanych przez ustawę jest rejestracja znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa. Pojawiają się bowiem w praktyce przypadki, że przedsiębiorcy posługują się w obrocie podobnym oznaczeniem, jeden dla oznaczenia towarów, drugi jako nazwą przedsiębiorstwa.

Urząd Patentowy może w takiej sytuacji udzielić prawa ochronnego na oznaczenie, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą (w szczególności, jeżeli jest ona wyrazem pospolitym), jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a jednocześnie:

- nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju lub
- w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na różny profil działalności, lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu oznaczeń (art. 131.5).

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów **nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia** prawa ochronnego na znak dla towarów identycznych lub podobnych innego przedsiębiorcy tylko dlatego, że zawiera on **identyczne lub podobne oznaczenie odnoszące się do dóbr osobistych**, w szczególności nazwisko właściciela (art. 135).

### 4.3. Kto może uzyskać prawo ochronne?

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Podobnie jak w przypadku wyżej omówionych wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Natomiast w przeciwieństwie do ww. dóbr, gdzie prawa ochronne przysługiwały zasadniczo twórcom, w przypadku znaku towarowego Ustawa nie wskazuje wprost podmiotu uprawnionego. W praktyce uprawnionym do posługiwania się znakiem jest przedsiębiorca, co wynika z natury znaku towarowego jako oznaczenia wskazującego na pochodzenie towaru lub usługi z konkretnego przedsiębiorstwa.

Obok przedsiębiorcy prawo ochronne na znak towarowy może uzyskać także organizacja powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, posiadająca osobowość prawną. Znak ten jest przeznaczony do używania w obrocie przez taką organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (**wspólny znak towarowy**). Zasady używania znaku określa regulamin przyjęty przez tę organizację. Przykładem może być organizacja skupiająca bułgarskich producentów wina „Niedźwiedzia Krew”.

To samo prawo może uzyskać organizacja posiadająca osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego. Znak przeznaczony jest do używania przez przedsiębiorców, którzy stosują się do regulaminu przyjętego przez tę organizację i podlegają w tym zakresie jej kontroli (**wspólny znak towarowy gwarancyjny**). Organizacja ta nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie znaku (art. 137).

### 4.4. Pierwszeństwo

O **pierwszeństwie** uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy decyduje data zgłoszenia znaku do rejestracji w Urzędzie Patentowym (data wpływu). Zgłoszenie może być przekazane w formie telefaksu<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania. Termin ten nie podlega przywróceniu. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsamy z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym został dostarczony oryginał. Gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie – zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.

Obok tego pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje w Polsce na zasadach określonych w umowach międzynarodowych. Oznacza się je według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w zagranicznym organie rejestracyjnym, jeżeli drugie zgłoszenie, w Urzędzie Patentowym, zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty (art. 124). Daje ono możliwość żądania, pod pewnymi warunkami, aby pierwszeństwo powstało nie w dacie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, ale w zagranicznym urzędzie rejestracyjnym. Pierwszeństwo oznacza się także według daty wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym w Polsce lub za granicą, na oficjalnie uznanej wystawie międzynarodowej albo wystawie publicznej w Polsce, jeżeli zgłoszenie wzoru zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo uzyskane w obu ww. sytuacjach jest zbywalne i podlega dziedziczeniu<sup>68</sup> (art. 127.1).

Jeżeli dwóch przedsiębiorców korzystających z tej samej daty pierwszeństwa zgłosiło podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju, niedające się łatwo odróżnić, udzielenie praw ochronnych może nastąpić, o ile dokonają oni zmian pozwalających na łatwe odróżnianie znaków w obrocie. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy wyda decyzję o odmowie udzielenia praw ochronnych (art. 146.1).

#### **4.5. Gdzie i jak należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego?**

Zgłoszenia znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym. **Oplata** od podania o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (do trzech klas towarowych) wynosi 500 zł<sup>69</sup>.

**W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać towary**, dla których znak ten jest przeznaczony. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera tych elementów, Urząd Patentowy wyznacza, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia. Datę wpływu ostatniego brakującego dokumentu uważa się za datę dokonania zgłoszenia. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów (art. 138.2).

Wskazując w zgłoszeniu znaku towarowego towary, dla których znak jest przeznaczony, zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określić jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej, stosownie do przyjętej klasyfikacji. Wykazy obejmujące więcej niż 15 wyrazów należy sporządzić na odrębnym arkuszu. Do zgłoszenia należy dołączyć również inne dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu. Zgłoszenie znaku przedstawionego lub wyrażonego w szczególnej formie graficznej powinno zawierać dołączone fotografie lub odbitki przedstawiające lub wyrażające

---

<sup>68</sup> Więcej informacji na temat pierwszeństwa zamieszczono w słowniku.

<sup>69</sup> Tabela opłat jest przedstawiona w załączniku 5.

ten znak. Zgłoszenie znaku dźwiękowego powinno zawierać dołączone nagranie dźwięku na taśmie magnetofonowej<sup>70</sup>.

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w zgłoszeniu znaku towarowego złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa<sup>71</sup>.

Do czasu wydania decyzji można dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony. Zgłaszający może natomiast podzielić zgłoszenie w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa (art. 140).

Formularz zgłoszenia znaku towarowego zamieszczono w **Załączniku 3**.

#### **4.6. Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy**

Po wpłynięciu zgłoszenia Urząd Patentowy nadaje numer i określa datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Urząd w toku rozpatrywania zgłoszenia może wezwać zgłaszającego do jego uzupełnienia oraz usunięcia braków bądź do nadstawienia dokumentów i wyjaśnień oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia.

Urząd Patentowy **publikuje ogłoszenie** w Biuletynie Urzędu Patentowego informujące o zgłoszeniu znaku towarowego niezwłocznie **po upływie 3 miesięcy** od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony. Mogą również zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego (art. 143). Przed dniem ogłoszenia akta zgłoszenia nie są udostępniane bez zgody zgłaszającego (art. 45.1).

Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, że są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa. Jeżeli Urząd stwierdzi brak takich warunków, wydaje decyzję o odmowie jego udzielenia. Przed wydaniem decyzji Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego. W przypadku gdy brak

---

<sup>70</sup> Do częściej popełnianych błędów w zgłoszeniu znaku towarowego należy brak numeru Regonu, umieszczenie wykazu towarów w innym miejscu niż na to przeznaczone, niestosowanie właściwej klasyfikacji, kwalifikowanie towarów nie do odpowiadających im klas.

<sup>71</sup> Szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie znaku towarowego zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, opublikowane w Dz.U. nr 115 poz. 998.

ustawowych warunków dotyczy tylko niektórych towarów, a zgłaszający nie ograniczy wykazu towarów, Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego dla towarów, dla których może być ono udzielone, a dla pozostałych odmawia jego udzielenia.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli stwierdzi spełnienie ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem **uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony**, w wysokości 350 zł za każdą klasę towarową (do trzech klas) i 400 zł za każdą następną klasę<sup>72</sup>. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego **litery „R” wpisanej w okrąg**. Ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronnego zamieszcza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

#### 4.7. Zasady korzystania z praw ochronnych na znaki towarowe

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się **prawo wyłącznego używania znaku towarowego** w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi **10 lat od daty zgłoszenia** znaku towarowego w Urzędzie Patentowym z możliwością przedłużania, o czym dalej będzie mowa.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług,
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy (art. 154).

Wyłączny charakter prawa oznacza, że „uprawnionemu przyznana jest pewna sfera monopolu. Najogólniej rzecz ujmując, można ją scharakteryzować jako wyłączność czerpania korzyści z używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznacza to z jednej strony kompetencję do używania znaku towarowego w celu odróżniania własnych towarów od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorców, z drugiej strony daje uprawnionemu prawo zakazywania osobom trzecim wkraczania w przysłu-

---

<sup>72</sup> W praktyce polscy przedsiębiorcy stosunkowo często zgłaszają wiele klas oraz dużą liczbę towarów, dla których znak ma być przeznaczony, daleko wybiegając nie tylko poza aktualne, ale także perspektywiczne potrzeby, co podraża koszty ochrony.

gującą mu sferę wyłączności”<sup>73</sup>. **Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu**<sup>74</sup>.

Prawo ochronne może zostać, na wniosek uprawnionego, **przedłużone** dla wszystkich lub części towarów, na **kolejne okresy dziesięcioletnie**. Wniosek w sprawie przedłużenia powinien być złożony przed końcem okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek może zostać złożony, za dodatkową opłatą, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Zwracamy na tę kwestię szczególną uwagę z tego względu, że nie respektowanie terminu do przedłużenia ochrony znaku towarowego może mieć dla przedsiębiorstwa niedobre konsekwencje. Termin ten nie podlega bowiem przywróceniu.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią w formie pisemnej **umowę licencyjną**. W umowie tej można ograniczyć korzystanie ze znaku towarowego (licencja ograniczona). Jeżeli nie wprowadzono ograniczeń, licencjodawca ma prawo korzystania ze znaku w takim samym zakresie, jak licencjodawca (licencja pełna). Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania ze znaku przez uprawnionego z prawa ochronnego (licencja niewyłączna). Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji w zakresie udzielonego mu uprawnienia (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z prawa ochronnego; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone (art. 76).

Licencjodawca może wskazać (a na żądanie licencjodawcy ma obowiązek wskazać), że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego (art. 163). Do umowy o korzystanie ze znaku towarowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze prawa ochronnego, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych. Ujawnienie licencjodawcy w rejestrze powoduje, że licencjodawca może wysuwać przeciwko osobie naruszającej prawa ochronne te same roszcze-

---

<sup>73</sup> U. Promińska, *Zakres ochrony prawa do znaku towarowego na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej*, w materiałach konferencji pt.: *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych PIZP* Warszawa, 4–6 grudnia 2000 r., s. 75.

<sup>74</sup> Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może być przeniesione jako wspólne prawo ochronne na przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji. Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady używania znaku w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu znaku. Prawo to może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo zostało udzielone. Może to nastąpić, jeżeli towary dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie są tego samego rodzaju. Z chwilą przeniesienia prawo to traktuje się jako niezależne od prawa przysługującego zbywcy. Dla ważności umowy o przeniesienie udziału we wspólnym prawie ochronnym jest potrzebna zgoda wszystkich współuprawnionych. Te same zasady stosuje się do praw z dokonanych w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne.

nia, które przysługują właścicielowi praw do znaku towarowego. Podobnie jak w przypadku patentów, skorzystanie z tej możliwości może wzmocnić ochronę interesów właściciela i licencjobiorcy.

#### 4.8. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Co do zasady **naruszenie** prawa ochronnego na znak towarowy polega na **bezprawnym używaniu cudzego, zarejestrowanego znaku**, mogącym wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług. Dla stwierdzenia naruszenia wystarczy wskazać, że nastąpiło bezprawne oznaczenie towaru cudzym znakiem towarowym, bez konieczności wprowadzenia towarów do obrotu<sup>75</sup>.

W pewnych przypadkach przedsiębiorca musi dodatkowo udowodnić, że postępowanie osoby trzeciej może prowadzić do następstw w postaci wprowadzenia odbiorców w błąd, może przynieść osobie trzeciej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy jego znaku. Ustalenie tego rodzaju (błąd odbiorców) następstw może być stosunkowo proste, jeżeli naruszający czyni użytek z cudzego, zarejestrowanego znaku, używając go w pełnym brzmieniu lub wyglądzie. Bardziej złożone jest ustalenie naruszenia, gdy przedmiotem oceny jest element, część znaku<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> M. Załucki, *Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcę w przypadku naruszenia przez osobę trzecią prawa z rejestracji znaku towarowego*. Rejent 2003/3/107.

W doktrynie wskazuje się, że ustawa wyróżnia trzy formy naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, polegające na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, (reprodukcja); dla uznania reprodukcji za naruszenie nie jest wymagane udowodnienie ryzyka pomyłki, 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym (imitacja); dla uznania imitacji za naruszenie wymagane jest nie tylko wykazanie bezprawności działania osoby trzeciej, ale również ryzyka pomyłki, 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Por. U. Promińska, *Zakres ochrony prawa do znaku towarowego...*, s. 80 i nast.

<sup>76</sup> Por. wyrok SN z 1.02.2001 OSNC 2001/9/136. Rozpatrując powództwo organizatora jednego z konkursów piękności Sąd Najwyższy nie dopatrył się podobieństwa między znakami słownymi, jakimi posługiwała się strona pozwana: – wyrażenia w rodzaju „Miss Polski Nastolatek”, „Miss Polski” – a znakiem słowno-graficznym, jaki zarejestrowała strona skarżąca, w którym słowo „Miss” wpisane zostało w koło z zastrzeżonym kolorem żółtym i czarnym, a otaczała je stylizowana korona. Sąd Najwyższy oddalając kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego stwierdził, że słowo „miss” użyte w nazwie konkursu piękności nie ma znamion odróżniających. Używający tego słowa, mającego z istoty charakter rodzajowy, nie sprowadza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców (widzów) co do organizatora konkursu. Oznacza to, że strona pozwana, która tym słowem posługiwała się w organizowanych przez siebie konkursach, nie ponosi odpowiedzialności wobec strony skarżącej.

## 4.9. Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego

Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:

- 1) ich nazwisk lub adresu;
- 2) oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności;
- 3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi<sup>77</sup>;
- 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

Zgodnie z ustawą używanie oznaczeń we wskazanych tu przypadkach jest dozwolone, jednak tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach (art. 156).

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy **nie może jednak zakazać** innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, **jeżeli znaku tego sam nie używał**<sup>78</sup>.

Uprawniony **nie może również zakazać** posługiwania się przez inną osobę **nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą**, jeżeli nazwa ta **nie jest używana do oznaczenia towarów** (będących przedmiotem tej działalności) i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, chyba że osoba ta *działa w złej wierze*.

Podobnie jak w przypadku patentu osoba, która prowadząc **lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze**, używała w dobrej wierze – w tym przypadku oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby – ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w dotychczasowym zakresie (art. 160).

---

<sup>77</sup> W literaturze wskazuje się, że odwoływanie się do cudzego, zarejestrowanego znaku powinno wynikać z konieczności należytego informowania odbiorców o naturze lub cechach towaru lub o przeznaczeniu części zamiennej, powinno oddawać prawdziwy układ stosunków między uprawnionym do znaku i używającym znaku w funkcji informacyjnej (wyraźne wskazanie osoby producenta), powinno zachowywać odpowiedni dystans do znaku chronionego prawem wyłącznym, a więc funkcję istotnie odróżniającą powinny pełnić inne oznaczenia niż cudzy znak. E. Nowińska, M. du Vall, U. Promińska, *Prawo...*, s. 228.

<sup>78</sup> Chodzi tu o używanie zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania. Nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.

Przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku:

- 1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;
- 2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu;
- 3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;
- 4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego (169).



Prawo to podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych i może zostać przeniesione na inną osobę, jednak tylko łącznie z przedsiębiorstwem<sup>79</sup>.

Mówiąc o ograniczeniach prawa ochronnego warto zwrócić uwagę na możliwą **kolizję praw do znaku towarowego i wzoru przemysłowego**. Jak wspomniano w pkt 4.1, znakiem towarowym może być także forma przestrzenna, np. charakterystyczna butelka Coca-Coli. Posługiwanie się przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym znakiem towarowym identycznym z zarejestrowanym na rzecz innego przedsiębiorcy wzorem przemysłowym bez jego zezwolenia, stanowi naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, ze wszystkimi tego konsekwencjami opisanymi w pkt 7.4.

**Wyczerpanie prawa** ochronnego na znak towarowy następuje wtedy, gdy towar oznaczony znakiem zostaje po raz pierwszy wprowadzony na rynek przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą. Właściciel w takim przypadku, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, traci prawo kontroli nad późniejszym obrotem towarem. Nie stanowi zatem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przez uprawnionego lub za jego zgodą, o ile towary te nie podlegały obróbce lub przeróbce (chyba że uprawniony z rejestracji znaku towarowego wyrazi na to zgodę). Od momentu wejścia Polski do UE prawo to „wyczerpie się” w przypadku wprowadzenia towarów do obrotu w jednym z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W uzasadnionych przypadkach jednak uprawniony może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu stan ich zmieni się lub pogorszy<sup>80</sup> (art. 155).

#### **4.10. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy**

**Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione**, w całości lub w części, **na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny**, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa (art. 164).

<sup>79</sup> W zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Osoba ta może również żądać udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na nią już udzielonego prawa. Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu.

<sup>80</sup> W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprzeciw jest uzasadniony m.in.: jeśli nastąpiło przepakowanie towarów wywołujące pomyłki odbiorców co do oryginalnej postaci towaru bądź jeśli przepakowane towary nie zawierają wszystkich istotnych danych o używaniu towaru, jego składzie, skutkach używania i ubocznych działaniach, a także, jeśli nowe opakowanie godzi w renomę znaku. R. Skubisz, *Wyczerpanie praw własności intelektualnej*. Referat na konferencję naukową zorganizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Warszawa 25–26 kwietnia 2002 r., s. 10.

Jednak z wnioskiem takim nie można wystąpić, pomimo kolizji z wcześniejszym znakiem, bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres **pięciu kolejnych lat** używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, **nie sprzeciwił się temu**<sup>81</sup>. Z wnioskiem o unieważnienie nie można także wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który nie miał dostatecznych znamion odróżniających, jeżeli znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo ochronne do znaku towarowego działając w złej wierze<sup>82</sup>.

**Prawo ochronne na znak towarowy wygasa** na skutek upływu okresu, na który zostało udzielone, bądź zrzeczenia się prawa przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą na nim prawa. Zrzeczenie to może również dotyczyć tylko niektórych towarów. Zrzeczenie się udziału we wspólnym prawie powoduje przejście tego udziału na pozostałych współuprawnionych.

Prawo ochronne na znak towarowy **wygasa również na skutek: nieużywania** zarejestrowanego znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat (chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania)<sup>83</sup>, **utrąty przez znak znamion odróżniających** przez to, że (na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego) stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem, składającym się wyłącznie z elementów służących do oznaczenia, w szczególności m.in. rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, miejsca wytworzenia), a także gdy na skutek działań uprawnionego lub za jego zgodą osób trzecich znak towarowy **może wprowadzać odbiorców w błąd**, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru<sup>84</sup> (art. 169). Jeżeli przyczyna wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy jedynie niektórych towarów, wygaśnięcie prawa odnosi się tylko do tych towarów<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> W tych samych okolicznościach z podobnym wnioskiem z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, nie będzie mógł wystąpić uprawniony do tego znaku.

<sup>82</sup> Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany (w rozumieniu przedstawionym w pkt 4.9). Zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie. Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może, w interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

<sup>83</sup> Była o tym mowa w pkt 4.9.

<sup>84</sup> Używanie znaku towarowego powinno zmierzać do „zadomowienia” się danej marki zarówno na rynku, jak i w świadomości klientów i konkurentów. Zatem wykonywanie prawa do znaku towarowego powinno charakteryzować się pewnością i stałością. M. Kowalczyk, *Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego*. PUG 2003/3/22.

<sup>85</sup> Przykładem znaków, który stracił moc odróżniającą mogą być amerykańskie znaki słowne „kleenex” lub „hoover”; powodem było powszechne ich używanie jako synonimów, odpowiednio, chusteczek higienicznych i odkurzacza. O utratę mocy odróżniającej ociera się znak słowny „walkman”. Firma Sony, do której znak należy, podjęła kroki mające na celu zapobieżenie tej niekorzystnej tendencji, m.in. aktywnie sprzeciwia się używaniu wyrazu „walkman” jako oznaczenia przenośnych odtwarzaczy kaset produkowanych przez innych producentów.

W powyższych przypadkach Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Unieważnienie albo wygaśnięcie prawa ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

## 4.11. Ochrona międzynarodowa znaku towarowego

Analogicznie do wyżej przedstawionej ochrony znaku towarowego przed polskim Urzędem Patentowym możliwe jest uzyskanie ochrony w innych krajach, poprzez dopełnienie stosownych procedur przed ich urzędami patentowymi. Jednak znacznie bardziej efektywnym rozwiązaniem, przy ubieganiu się o ochronę w wielu państwach jest korzystanie z możliwości tworzonych przez umowy międzynarodowe, które zawarto z myślą o uproszczeniu uzyskiwania ochrony.

### 4.11.1. Porozumienie Madryckie

Najstarszym aktem tego rodzaju jest **Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków**, zawarte w 1891 r. Polska przystąpiła do tego porozumienia w 1991 roku<sup>86</sup>. Obecnie uczestniczy w nim około 50 państw.

Warunkiem zgłoszenia znaku towarowego do ochrony za granicą w ramach porozumienia Madryckiego jest uprzednie zarejestrowanie go w polskim Urzędzie Patentowym.

Schemat postępowania w celu uzyskania ochrony w trybie Porozumienia Madryckiego przedstawia się następująco:

- zgłoszenie międzynarodowe do polskiego Urzędu Patentowego, za którego pośrednictwem zostaje ono przekazane do Międzynarodowego Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie; zgłoszenie należy sporządzić w języku angielskim lub francuskim, na oficjalnym formularzu; w zgłoszeniu należy określić kraje (spośród członków Porozumienia), w których zgłaszający chce uzyskać ochronę<sup>87</sup>; zgłaszający powinien określić także, dla jakich towarów i usług zastrzega ochronę znaku oraz w miarę możliwości podać odpowiednią klasę tych towarów i usług, według klasyfikacji nicejskiej,
- powiadomienie przez Biuro Międzynarodowe wszystkich wymienionych w zgłoszeniu państw o dokonanej rejestracji międzynarodowej,
- możliwość odmowy ochrony znaku towarowego przez urzędy poszczególnych państw, w ciągu 12 miesięcy od ww. powiadomienia o dokonanej rejestracji.

Ochrona udzielana jest na 20 lat, z możliwością wielokrotnego przedłużania. Jednak przez pierwsze 5 lat ma ona charakter warunkowy. Jeśli bowiem w tym

---

<sup>86</sup> Vide Dz.U. nr 116 z 1993 r., tekst Protokołu do Porozumienia Madryckiego z 1989 r. został opublikowany w Dz.U. nr 13 z 2003 r.

<sup>87</sup> Adres: World Intellectual Property Organization, 34 chemin des Colombettes, Geneva Switzerland, tel. 41-223389111, faks 41-227335428, Web: [www.wipo.org](http://www.wipo.org)

czasie wszczęte zostanie postępowanie, w wyniku którego znak ten przestanie być chroniony w kraju pochodzenia, to rejestracja międzynarodowa wygasa.

#### **4.11.2. Znak towarowy Wspólnoty**

Rozporządzenie Rady Ministrów WE 40/1994/EC z 20.12.1993 r. o **znaku towarowym Wspólnoty** stworzyło możliwość uzyskania, w wyniku przejścia odpowiedniej procedury, **jednolitego prawa do znaku towarowego**. Ochrona rozciąga się na terytorium całej Unii. Nie jest możliwe ograniczenie ochrony tylko do terytorium niektórych krajów członkowskich. Natomiast możliwe jest udzielanie licencji ograniczonych do terytorium poszczególnych krajów. Schemat postępowania w celu uzyskania ochrony przedstawia się następująco:

- zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante, w Hiszpanii<sup>88</sup>, w jednym z języków krajów członkowskich Unii. Jednak postępowanie przez Urząd jest prowadzone w jednym z pięciu języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim; zgłoszenie powinno zawierać graficzne przedstawienie znaku,
- OHIM bada zdolność odróżniającą znaku dla wszystkich państw Unii; kopia zgłoszenia jest przesyłana do urzędów patentowych tych państw,
- poszukiwania w rejestrze OHIM oraz w rejestrach państw członkowskich prowadzone są w okresie 3 miesięcy; poszukiwania zakończone są stosownymi sprawozdaniami, przesyłanymi zgłaszającemu,
- po upływie kolejnego 1 miesiąca zgłoszony znak zostaje opublikowany<sup>89</sup>, dla umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nim i zgłoszenia sprzeciwu,
- jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, uzasadniony istnieniem wcześniejszego prawa do znaku, znak zostaje zarejestrowany w OHIM, po upływie 3 miesięcy od opublikowania.

Ochrona znaku Wspólnoty trwa 10 lat, z możliwością wielokrotnego przedłużania. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na naszym terytorium podlegają ochronie wszystkie zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe.

---

<sup>88</sup> Adres: Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), Apartado de correos 77 E-03080 Alicante SPAIN, tel. (34) 965 139 100, faks: (34) 965 139 173. Email: information@oami.eu.int Web: www.oami.eu.int

<sup>89</sup> W części A CTM Bulletin.

## 5. Oznaczenia geograficzne

Ustawa otworzyła możliwość ochrony oznaczeń geograficznych przez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym<sup>90</sup>. Duże zainteresowanie ochroną znaków towarowych może rozszerzyć się także na oznaczenia geograficzne. Potencjalna atrakcyjność marketingowa takich oznaczeń, a także bezpośrednie zetknięcie się z zagranicznymi oznaczeniami geograficznymi na jednolitym rynku Unii Europejskiej skłaniać będzie do zainteresowania ochroną polskich oznaczeń geograficznych. Należy stwierdzić, że wiele jest w tym zakresie do zrobienia. W okresie międzywojennym ochroną objęto tylko jedno oznaczenie geograficzne: „piwo grodziskie”. Jednocześnie, w wyniku podpisanych umów, chroniono wiele zagranicznych oznaczeń geograficznych, w tym francuskich, węgierskich i czeskich<sup>91</sup>. Jednym z celów ustawy było zatem wzmocnienie ochrony polskich oznaczeń. Pod jej rządami Urząd Patentowy wpisał do rejestru w czerwcu 2003 roku pięć pierwszych oznaczeń geograficznych, obejmujących wytwarzane na Podhalu sery: redykołkę, bryndzę, oscypek, bunc, żentycę.

### 5.1. Co uznaje się za oznaczenia geograficzne?

Oznaczeniami geograficznymi są **oznaczenia słowne** odnoszące się (bezpośrednio lub pośrednio) do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które **identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu**, jeżeli określona **jakość, dobra opinia** lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim **pochodzeniu geograficznemu tego towaru**<sup>92</sup> (art. 174).

W przeciwieństwie do omówionych wyżej znaków towarowych, w przypadku oznaczeń geograficznych **nie podlegają ochronie oznaczenia dotyczące usług**.

---

<sup>90</sup> Do wejścia w życie ustawy *Prawo własności przemysłowej* ochronę oznaczeń geograficznych zapewniała (i czyni to nadal) *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Stosownie do jej art. 8 czynem nieuczciwej konkurencji jest opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach. Art. 9 natomiast stanowi, że jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości związane są ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich geograficznych oznaczeń regionalnych, nawet z dodatkiem „rodzaj”, „typ”, „metoda” albo równoznacznym. Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

<sup>91</sup> Vide M. Kępiński, *Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej*. PPH 2002/12/1.

<sup>92</sup> Na zagraniczne oznaczenia geograficzne można uzyskać w Polsce ochronę tylko, gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia (art. 174.2).

## 5.2. Na jakie oznaczenia można uzyskać prawo ochronne?

Oznaczeniami geograficznymi są **nazwy regionalne** lub **oznaczenia pochodzenia**, służące do **wyróżniania towarów**, które pochodzą z **określonego terenu** i posiadają pewne **szczególne właściwości, przypisywane pochodzeniu geograficznemu**<sup>93</sup> (art. 175).

We wspomnianych tu pięciu rejestracjach wszystkie towary opisano jako wyroby mleczarskie, wytworzone z mleka owczego albo mleka owczego i krowiego. Przykładowo, w przypadku rezydki, opis określający szczególne właściwości towaru brzmi następująco:

- kształt: niewielkie serki w kształcie zwierząt, parzenic lub zminiaturyzowanego wrzeciona,
- wygląd: skórka gładka, elastyczna, oczka drobne,
- smak i zapach: wędzenia, pikantny, lekko słony,
- konsystencja: mięsz elastyczny,
- barwa: lekko kremowa, przy skórce ciemniejsza, dopuszcza się białą.

Trzeba przyznać, że przytoczony tu urzędowy w końcu opis, ma wiele uroku<sup>94</sup>.

Jeżeli towary te są **przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli** przestrzegania tych warunków oznaczenia geograficzne są stosowane również dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru. Jeżeli wspomniane warunki są spełnione za oznaczenia geograficzne uznaje się ponadto określenia o charakterze geograficznym, nieodpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu.

Nie są udzielane prawa z rejestracji na oznaczenia prawdziwe w sensie dosłownym co do terenu, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić nabywców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu<sup>95</sup>. Podobnie jest w przypadku oznaczenia, które w następstwie powszechnego używania dla oznaczenia rodzaju towarów stało się nazwą rodzajową (chyba że przemawia za tym interes publiczny bądź ochrona oznaczenia wynika z umowy międzynarodowej).

---

<sup>93</sup> W literaturze podkreśla się, że konieczną przesłanką geograficznego oznaczenia jest związek między jakością, dobrą opinią lub inną cechą towaru a jego pochodzeniem. Ochroną objęte są zatem kwalifikowane geograficzne oznaczenia. Nie mogą być natomiast oznaczenia jakościowo neutralne (zwykle oznaczenia geograficzne). R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej* ...

<sup>94</sup> Należy zwrócić uwagę, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do rejestracji oznaczeń geograficznych na produkty rolne, środki spożywcze i napoje alkoholowe stosuje się bezpośrednio przepisy Unii Europejskiej, a konkretnie Rozporządzenie Rady 2081/92. Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym, który bada jego prawidłowość i zasadność, a następnie przekazuje je do Komisji Europejskiej, która podejmuje decyzję (por. art. 179 ze znac. 1 ustawy).

<sup>95</sup> Natomiast w przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych, a więc gdy takie same nazwy mają miejscowości, czy formy geograficzne w różnych częściach kraju, ochrona może być przyznana. W tym przypadku jednak Urząd Patentowy wezwie zgłaszającego, który dokonał zgłoszenia później, do dokonania w oznaczeniu zmian pozwalających na odróżnienie go od oznaczenia zarejestrowanego lub wcześniej zgłoszonego.

Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, którego używanie naruszałyby prawo ochronne na znak towarowy może nastąpić, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego zrzecnie się swojego prawa<sup>96</sup>.

### 5.3. Kto, gdzie i jak może dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia oznaczenia geograficznego nie może dokonać twórca lub przedsiębiorca, jak to było w przypadku wynalazków, czy wzorów, ani przedsiębiorca, jak to było w przypadku znaków towarowych. Zgłoszenia może dokonać **organizacja** upoważniona do reprezentowania interesów producentów, **działająca na danym terenie**, dołączając potwierdzenie swojej legitymacji do działania. Zgłoszenia może dokonać także **organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego**, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne (art. 176).

We wszystkich wspomnianych wyżej, pięciu precedensowych przypadkach zgłoszenia dokonały wspólnie dwie organizacje reprezentujące producentów (Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu oraz Związek Podhalan), a także trzy Starostwa (Powiatowe w Nowym Targu, Tatrzańskie w Zakopanem i Powiatowe w Żywcu).

Przedsiębiorca nie może dokonać zgłoszenia oznaczenia geograficznego, może natomiast inicjować ten proces występując o podjęcie stosownych działań przez upoważnione organizacje lub organy. Jest także potencjalnym beneficjentem tego procesu, uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego, pod pewnymi warunkami, o których dalej będzie mowa.

Zgłoszenia oznaczenia geograficznego dokonuje się w Urzędzie Patentowym. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego oznaczenia geograficznego<sup>97</sup>. Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) dokładne określenie oznaczenia oraz elementów, z którymi będzie ono używane w obrocie, jak etykiety i opakowania;
- 2) wskazanie towarów, dla których jest ono przeznaczone;
- 3) dokładne określenie granic terenu, do którego się ono odnosi;
- 4) określenie szczególnych cech lub właściwości towarów, jako pochodzących z danego terenu;
- 5) warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujące sposób wytwarzania, szczególne cechy lub właściwości towarów, a także inne przesłanki, które muszą być spełnione przez osoby chcące używać takiego oznaczenia oraz, jeżeli jest to wymagane, metody ich kontroli;

---

<sup>96</sup> Takie zrzeczenie nie jest natomiast wymagane, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze, zgłoszenia oznaczenia geograficznego do rejestracji dokonano w uzgodnieniu z uprawnionym do znaku towarowego, uwzględniając go jako osobę, która tego oznaczenia może używać. Po drugie, utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych (art. 177.2).

<sup>97</sup> Por. §3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych Dz.U. nr 63, poz. 570.

6) wskazanie przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać tego oznaczenia (art. 176.1).

W odniesieniu do punktu 3, we wszystkich pięciu ww. przypadkach określono granice terenu jako wyznaczone przez granice powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i żywieckiego, wymieniając dalej miasta i gminy, jakie obejmuje każdy z powiatów. Warto także zwrócić uwagę na ostatni punkt zgłoszenia. Wyraźnie odróżnia on podmioty (przedsiębiorców) używających oznaczenia od podmiotu zgłaszającego.

**Oplata** za zgłoszenie oznaczenia geograficznego wynosi 300 zł<sup>98</sup>. Formularz zgłoszenia oznaczenia geograficznego zamieszczono w **załączniku 4**.

#### 5.4. Działania Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego, a więc organizację lub organ, o którym była mowa w poprzednim punkcie, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i usterek. W okresie poprzedzającym rejestrację Urząd nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu bez zgody zgłaszającego.

Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo. Zgłoszenia nie uważa się za sporządzone prawidłowo, jeżeli oznaczenie nie informuje albo informuje w sposób nieprawdziwy, o pochodzeniu towaru, a także, jeżeli nie spełnia warunków udzielenia prawa z rejestracji, o których była mowa wyżej. W takim przypadku Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji. Przed wydaniem decyzji Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów.

Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę oznaczenia geograficznego, w wysokości 1000 zł. W przeciwnym razie Urząd stwierdza wygaśnięcie decyzji. Udzielone prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne podlegają wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy. Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

Na odnotowanie zasługuje, że w omawianych pięciu przypadkach między dokonaniem zgłoszenia a wydaniem decyzji upłynął niewiele ponad rok, podczas gdy w przypadkach innych, omawianych w tym Poradniku dóbr rejestracja trwa zwykle kilka lat.

#### 5.5. Zasady korzystania z prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne

Na oznaczenie geograficzne może być udzielone prawo z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest **bezterminowa**, co jest wyjątkiem w stosunku do zasady

---

<sup>98</sup> Tabela opłat jest przedstawiona w załączniku 5.



czasowego ograniczenia praw podmiotowych własności przemysłowej. Warunkiem utrzymania ochrony jest **używanie oznaczenia**. Brak używania przez okres pięciu lat może spowodować wygaśnięcie prawa, o czym dalej będzie mowa. Ochrona trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy (art. 184).

Osoba uprawniona do używania znaku, podobnie jak w przypadku znaków towarowych, może umieszczać oznaczenie geograficzne na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniu, oferować je i wprowadzać do obrotu. Może także umieszczać oznaczenie na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu bądź posługiwać się nim w celu reklamy. Uprawnieni do oznaczania towarów zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym mogą wskazać, że oznaczenie to zostało zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia: „Zarejestrowane oznaczenie geograficzne” albo litery „G” wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia.

Możliwość używania oznaczenia geograficznego wiąże się ze spełnieniem określonych warunków przez towary<sup>99</sup>. I tak, oznaczenie geograficzne **nie może być używane** na obszarze Polski przez osoby, których towary **nie spełniają warunków** będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji<sup>100</sup>. Natomiast osoby, które działając na danym terenie **używały wcześniej**, w dobrej wierze, oznaczenia geograficznego, **a ich towary nie spełniają warunków** będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji, mogą go nadal używać, jednakże **nie dłużej niż przez rok**, począwszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji (art. 186).

Przedsiębiorcy, który nie był wskazany w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego, jako używający oznaczenia geograficznego, ale którego towary spełniają warunki korzystania z oznaczenia geograficznego, przysługuje również prawo jego używania w obrocie (art. 187.1). Może on wystąpić do Urzędu Patentowego z wnioskiem o wpisanie go do rejestru jako uprawnionego do używania tego oznaczenia. Warunkiem wpisu jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia podmiotu **uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji**, poświadczającego spełnienie przez towary wnioskodawcy warunków korzystania z oznaczenia geograficznego (albo orzeczenie sądu w trybie postępowania cywilnego (art. 284), jeżeli uprawniony odmówił wydania takiego poświadczania). Uprawniony z tytułu prawa z rejestracji może żądać wykreślenia z rejestru osoby, której towary nie spełniają lub przestały spełniać warunki będące podstawą udzielenia prawa z rejestracji. Na wniosek

<sup>99</sup> W piśmiennictwie podkreśla się, że podstawowym kryterium ochrony jest spełnienie wymogów określonych w specyfikacji produktu. E. Całka, *Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia*. PPH 2002/9/21.

<sup>100</sup> Zgodnie z ustawą oznaczenie geograficzne nie może być używane przez te osoby nawet wtedy, gdy używanie takie **nie ma** na celu wskazywania pochodzenia geograficznego towarów, a także wtedy, gdy rzeczywiste miejsce wytworzenia towaru jest wskazane. Nie może być również używane nawet z dodatkami wskazującymi na rodzaj wyrobu, jak: „naśladownictwo”, „rodzaj”, „sposób”. Zakaz ten dotyczy oznaczenia geograficznego w jego oryginalnym brzmieniu, w tłumaczeniach oraz w innych formach pochodnych (art. 185.2-4). Jak wskazuje się w piśmiennictwie w ten sposób ustawodawca zapobiega sytuacji, w której nieuprawnieni przedsiębiorcy staraliby się znaleźć sposób na użycie chronionego oznaczenia geograficznego, a także wypełnia się międzynarodowe zobowiązania Polski. E. Nowińska, M. du Vall, U. Promińska, *Prawo...*, s. 283.

uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji może być dokonana **zmiana warunków korzystania** z oznaczenia geograficznego, takich jak granice terenu, do którego oznaczenie się odnosi, warunki wytwarzania towaru, szczególne cechy lub właściwości towaru albo metody ich kontroli, jeżeli jest to uzasadnione, w szczególności ze względu na postęp technologiczny lub rozwój produkcji wyrobów. W przypadku wykazania przez uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, że wnioskowanej zmiany nie sprzeciwiają się osoby ujawnione w rejestrze jako uprawnione do używania oznaczenia (przedsiębiorcy), Urząd Patentowy wyda decyzję o zmianie i dokona odpowiedniego wpisu do rejestru. Jeżeli osoba wyrażająca sprzeciw przeciwko zmianie złoży w ciągu miesiąca w Urzędzie Patentowym wniosek o uznanie wnioskowanej zmiany za bezzasadną, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego (art. 188). O postępowaniu spornym piszemy w rozdziale 7 Poradnika.

Uprawniony z tytułu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne może przenieść swoje uprawnienia na inną organizację lub organ, spełniające te same warunki dla uzyskania rejestracji, na podstawie porozumienia. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że celem tego rozwiązania nie jest umożliwienie obrotu oznaczeniami geograficznymi, tak jak ma to miejsce w przypadku zbywania praw z rejestracji znaków towarowych. Celem tym jest zapewnienie ochrony oznaczenia geograficznego, gdy np. organizacja reprezentująca producentów ulega rozwiązaniu, a funkcje związane z ochroną oznaczenia przejmie organ administracji<sup>101</sup>. Wpisu do rejestru powyższej zmiany dokonuje się na wniosek. Jak widzimy na przykładzie pierwszych dokonanych rejestracji oznaczeń geograficznych warunków stabilności organizacji i organów osiągnięto poprzez dobór liczebny i skład uprawnionych.

Podobnie jak w przypadku znaku towarowego **wyczerpanie prawa** ochronnego na oznaczenie geograficzne następuje wtedy, gdy towar oznaczony zostaje po raz pierwszy wprowadzony na rynek przez uprawnionego lub za jego zgodą. Traci on w takim przypadku, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, prawo kontroli nad późniejszym obrotem towarem. Nie stanowi zatem naruszenia prawa ochronnego na oznaczenie geograficzne oferowanie do sprzedaży lub dalsze wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Polski przez uprawnionego lub za jego zgodą, o ile towary te nie podlegały obróbce lub przeróbce (chyba że uprawniony z rejestracji wyrazi na to zgodę) (art. 155). Od momentu wejścia Polski do UE, prawo „wyczerpuje się” w przypadku wprowadzenia towarów do obrotu w jednym z 28 krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W uzasadnionych przypadkach jednak uprawniony może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu, stan ich zmieni się lub pogorszy.

---

<sup>101</sup> M. Kępiński, *Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej*. PPH 2002/12/1.

## 5.6. Ustawowe ograniczenia prawa ochronnego

Prawo ochronne na oznaczenie geograficzne, analogicznie jak w przypadku znaków towarowych, nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:

- 1) ich nazwisk lub adresu,
- 2) oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności,
- 3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi,
- 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy<sup>102</sup> (art. 156, w związku z art. 185.1).

## 5.7. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Osoba, która ma w tym interes prawny może żądać wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, które przestało spełniać ustawowe warunki przewidziane dla uzyskania ochrony albo bez ważnego powodu nie było używane przez okres pięciu lat. Rozwiązanie to nie ma zastosowania do oznaczeń, których ochrona wynika z umowy międzynarodowej.

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne wygasa również na skutek **zrzeczenia się prawa** przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, **za zgodą** osób ujawnionych w rejestrze jako **uprawnionych do używania** oznaczenia. Urząd Patentowy wydaje w takim przypadku decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa z rejestracji. Prokurator Generalny lub Prezes Urzędu Patentowego może, w interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne bądź o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tego prawa albo przystąpić do toczącego się postępowania.

Unieważnienie albo wygaśnięcie prawa z rejestracji podlega wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych.

---

<sup>102</sup> Jednak używanie oznaczeń tu wskazanych jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

## 6. Topografie układów scalonych

Topografiom układów scalonych poświęcony jest tytuł IV ustawy. Tu przedstawiamy jego najważniejsze elementy.

Przez **układ scalony** rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych. **Topografią układu scalonego** określa się rozwiązanie, polegające na **przestrzennym rozplanowaniu elementów**, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym **oraz wszystkich lub części połączeń** układu scalonego (art. 196).

**Prawo z rejestracji** może być udzielone na **topografię oryginalną**. Topografię uznaje się za oryginalną, jeżeli jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy i **nie jest powszechnie znana** w chwili jej powstania. Na topografię składającą się z elementów powszechnie znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów jest oryginalna.

**Nie udziela się prawa z rejestracji** w trzech przypadkach: po pierwsze, jeżeli przed zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym topografia była wykorzystywana jawnie w celach handlowych w okresie dłuższym niż 2 lata; po drugie, jeżeli od jej dokonania i utrwalenia w dowolnej formie minęło 15 lat i nie była ona wykorzystywana w celach handlowych i po trzecie na topografię jednoznacznie wynikającą z funkcji układu scalonego, w którym jest stosowana.

**Zgłoszenie topografii** powinno zawierać:

- 1) podanie;
- 2) materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii;
- 3) oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia.

Zgłoszenie może obejmować tylko jedno rozwiązanie.

**Udzielenie prawa z rejestracji** topografii następuje przez zarejestrowanie topografii będącej przedmiotem prawidłowo dokonanego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji, jeżeli po sprawdzeniu zgłoszenia nie stwierdzi przeszkód do uzyskania tego prawa. Zarejestrowanie następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny<sup>103</sup>. Urząd Patentowy wydaje **decyzję o odmowie** udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli stwierdzi przeszkody do jego uzyskania, które nie mogą być usunięte.

---

<sup>103</sup> Opłata ta wynosi 550 zł. Opłata za zgłoszenie topografii wynosi 250 zł. Tabela opłat jest przedstawiona w załączniku 5.

Udzielone prawa z rejestracji topografii podlegają wpisowi do rejestru topografii układów scalonych. Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii. Uprawniony może wskazać, że jego topografia została zarejestrowana, poprzez umieszczenie na topografii lub produkcie zawierającym chronioną topografię litery „T” wpisanej w okrąg.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji **nabywa się prawo do wyłącznego korzystania** z topografii w sposób **zarobkowy lub zawodowy** na całym obszarze Polski. Prawo z rejestracji **narusza** osoba, która bez zgody uprawnionego:

- 1) reprodukuje w całości lub części chronioną topografię, z wyjątkiem reprodukcji tej części, która nie spełnia wyżej wspomnianego wymogu oryginalności, przy czym reprodukcja topografii polega na jej odtworzeniu w układzie scalonym na podstawie wzorca, dokumentacji lub analizy,
- 2) importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób wprowadza do obrotu kopię chronionej topografii, układy scalone wytworzone przy użyciu takiej kopii, a także wyroby zawierające takie układy scalone (art. 212).

**Nie narusza** się prawa z rejestracji m.in. przez:

- zastosowanie topografii układu scalonego **w środkach komunikacji** i ich częściach lub urządzeniach, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej **czasowo**, a także w produktach, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej,
- kopiowanie bez zgody uprawnionego chronionej topografii, jeżeli czyni się to w celach **osobistych albo** wyłącznie w celu **oceny, analizy, badania lub nauczania**,
- korzystanie, w niezbędnym wymiarze z topografii **dla celów państwowych** bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa.

**Nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji** topografii import lub wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego bezprawnie wykorzystaną topografię przez osobę działającą w dobrej wierze. Po uzyskaniu informacji o istnieniu ochrony tej topografii dalsze prowadzenie działalności handlowej w tym zakresie jest możliwe tylko za zgodą uprawnionego. Towary posiadane lub zamówione przed uzyskaniem takiej informacji można wprowadzić do obrotu pod warunkiem zapłaty uprawnionemu kwoty odpowiadającej opłacie licencyjnej.

Prawo z rejestracji nie rozciąga się na działania dotyczące kopii chronionej topografii, układów scalonych wytworzonych przy użyciu takiej kopii, a także wyrobów zawierających takie układy, polegające w szczególności na ich oferowaniu lub wprowadzaniu do obrotu, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Polski za zgodą uprawnionego (**wyczerpanie prawa**). Nie stanowi również naruszenia prawa import lub inne ww. działania dotyczące kopii chronionej topografii, układów scalonych wytworzonych przy użyciu takiej kopii, a także wyrobów zawierających takie układy wprowadzonych uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego za zgodą uprawnionego.

Uprawniony nie może dochodzić swoich praw w odniesieniu do innej identycznej topografii, jeżeli została ona stworzona niezależnie przez osobę trzecią. Jeżeli dwie topografie są identyczne w całości lub części, domniemywa się, że topografia, która mogła być reprodukcją topografii wcześniej zgłoszonej w Urzędzie Patentowym lub wcześniej jawnie wprowadzonej do obrotu, jest jej reprodukcją.

**Ochrona topografii ustaje po 10 latach** od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej. Prawo z rejestracji topografii wygasa również po piętnastu latach od jej dokonania i utrwalenia, jeżeli okres ten upływa wcześniej niż okres, na jaki zostało udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie była w tym czasie wykorzystywana w celach handlowych.

## 7. Informacje dodatkowe

### 7.1. Gdzie można szukać informacji dotyczących ochrony własności przemysłowej?

#### O dokonanych zgłoszeniu

Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego i topografii układu scalonego oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania:

- zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi;
- organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości – w związku z prowadzonymi przez nie sprawami;
- innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę zgłaszającego.

Po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach Urząd Patentowy może na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia. O udzieleniu niejawnej informacji o zgłoszeniu oraz o udostępnieniu akt zgłoszenia dokonuje się adnotacji w aktach zgłoszenia. Nie dotyczy to zgłoszeń tajnych wynalazków i tajnych wzorów użytkowych.

Urząd Patentowy ogłasza o zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.

#### O udzielonych prawach

Źródłem informacji o udzielonych prawach ochronnych są „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Publikują one ogłoszenia o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji. Ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” podlegają również dokonywane wpisy i zmiany w rejestrach dotyczące udzielonych praw, natomiast nie ogłasza się o wygaśnięciu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, jeśli nastąpiło ono na skutek upływu okresu, na jaki prawo zostało udzielone. W „Wiadomościach Urzędu Patentowego” ogłasza się także informacje o podjętych decyzjach odmawiających udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego bądź prawa ochronnego, umarzających postępowanie albo stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego bądź prawa ochronnego, a także o złożonych wnioskach o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy (w miejsce wniosku o udzielenie patentu, co umożliwia art. 38 ustawy), w sprawach wynalazków i wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, o których zgłoszeniu Urząd Patentowy uprzednio dokonał ogłoszenia w sposób przewidziany w ustawie. W „Wiadomościach Urzędu Patentowego” zamieszcza

się także inne niż wyżej wymienione ogłoszenia przewidziane w ustawie, akty o charakterze urzędowym oraz komunikaty.

Dla dokonywania wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji Urząd Patentowy prowadzi:

- 1) rejestr patentowy;
- 2) rejestr wzorów użytkowych;
- 3) rejestr wzorów przemysłowych;
- 4) rejestr znaków towarowych;
- 5) rejestr oznaczeń geograficznych;
- 6) rejestr topografii układów scalonych.

Rejestry są jawne. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść.

### **O działaniach Urzędu Patentowego**

Ważnym źródłem aktualnej informacji jest Internet. Pod adresem **www.uprp.pl** można uzyskać informacje m.in. o działaniach Urzędu Patentowego, o obowiązujących aktach prawnych, aktualnych opłatach, pobrać kwestionariusze zgłoszeniowe, uzyskać adresy kancelarii rzeczników patentowych, uzyskać dostęp do baz danych UPRP.

Adres Urzędu Patentowego: 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188  
Biblioteka Urzędu Patentowego udostępnia zbiory literatury patentowej i niepatentowej.  
Czynna jest od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00, pok.155  
Tel.(22) 825-80-01, wew.: 161, 115, 182  
Faks: (22) 825-14-43

Urząd Patentowy udostępnia dokumentację patentową na miejscu, w czytelnich (udostępnia zbiory na nośniku papierowym oraz umożliwia poszukiwania w bazach danych na CD-ROM), a także realizuje zamówienia składane pisemnie.

### **Wykaz regionalnych ośrodków informacji patentowej w Polsce:**

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy,  
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,  
Instytut MORATEX w Łodzi,  
OBR BOSMAL w Bielsku-Białej,  
Politechnika Gdańska,  
Politechnika Lubelska,  
Politechnika Szczecińska,  
Politechnika Świętokrzyska Kielce,  
Politechnika Wrocławska,  
UMK w Toruniu,  
Uniwersytet Łódzki,  
WS Oficerska we Wrocławiu.  
Ośrodki regionalne gromadzą zbiory polskiej i zagranicznej literatury patentowej.



## 7.2. Postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe

Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający, np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Stroną będącą **osoba prawną** występuje zgodnie z zasadami reprezentacji (np. reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie). Jeżeli pragnie ustanowić pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, to **może nim być tylko rzecznik patentowy**.

W przypadku **osoby fizycznej** mającej miejsce zamieszkania w Polsce pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Jednak **osoby nie mające miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce** mogą w sprawach ww. działać **tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego**.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej (art. 237.2).

**Urząd Patentowy kończy postępowanie wydaniem decyzji.** Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o **ponowne rozpatrzenie sprawy**. Wniosek taki wymaga uzasadnienia. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją w całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy (art. 245.1).

Każdy może wnieść **umotywowany sprzeciw** wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa. Podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

O wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu. Jeżeli uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym, o którym jest mowa niżej. W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, umarzając jednocześnie postępowanie.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego **stronie przysługuje skarga** do sądu administracyjnego. Na prawomocne orzeczenie Urzędu Patentowego, kończące postępowanie w sprawie, a rażąco naruszające prawo, Prezes Urzędu Patentowego, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia.

### 7.3. Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym

Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego rozstrzyga sprawy o:

- 1) unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
- 2) stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, w przypadku trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu;
- 3) stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego w przypadkach, gdy zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek zostanie cofnięte po upływie okresu, na jaki został udzielony patent podstawowy;
- 4) stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku:
  - a) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
  - b) utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności, w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany,
  - c) działań uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;
- 5) stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, które przestało spełniać ustawowe warunki przewidziane dla uzyskania ochrony albo nie było używane przez okres pięciu lat i nie istnieją ważne powody jego nieużywania;
- 6) stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, po piętnastu latach od jej dokonania i utrwalenia, jeżeli okres ten upływa wcześniej niż okres, na jaki zostało udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie była w tym czasie wykorzystywana w celach handlowych;
- 7) udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego albo topografii;
- 8) zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
- 9) stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy osoba wyrażająca sprzeciw przeciwko zmianie złoży w ciągu miesiąca wniosek o uznanie zmiany za bezzasadną;
- 10) unieważnienie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach ww. stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Na prawomocne orzeczenie Urzędu Patentowego, kończące postępowanie w sprawie, a rażąco naruszające prawo, Prezes Urzędu Patentowego, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia.

#### 7.4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

Uzyskanie prawa ochronnego dla wynalazku, wzoru, czy znaku nie eliminuje zagrożenia, że prawa te będą naruszane. Jednak istotnym czynnikiem chroniącym jest zestaw roszczeń przysługujących właścicielowi w przypadku naruszenia jego praw wyłącznych. Poniżej dokonujemy krótkiego przeglądu tych roszczeń oraz najistotniejszych warunków ich dochodzenia<sup>104</sup>. Prawo własności przemysłowej umożliwia podjęcie środków zapobiegawczych jeszcze przed naruszeniem prawa. Mianowicie właściciel praw wyłącznych bądź osoba, której ustawa na to zezwała, może **żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem** prawa (art. 285).

W sytuacji, kiedy naruszenie miało już miejsce, może **żądać zaniechania naruszenia** i usunięcia jego skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ponadto może żądać ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie jest zawinione, żądać zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji społecznych zajmujących się popieraniem własności przemysłowej.

**Roszczeń z tytułu naruszenia** można dochodzić po uzyskaniu praw wyłącznych, **także wobec aktów naruszenia, które miały miejsce jeszcze w okresie oczekiwania na decyzję**, po zgłoszeniu dobra do udzielenia ochrony w Urzędzie Patentowym. Jeżeli sprawca naruszenia był w dobrej wierze, właściciel może dochodzić roszczeń za naruszenia, które miały miejsce po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia (art. 288.2, 292.2, 298).

**Roszczenia z tytułu naruszenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat**. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie która je naruszyła, oddzielnie co do każdego naruszenia. W każdym jednak przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem dobra do Urzędu Patentowego a udzieleniem prawa wyłącznego (art. 289, 298).

Ustawa częściowo różnicuje zasady ochrony poszczególnych dóbr, uwzględniając specyfikę dóbr chronionych.

---

<sup>104</sup> Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym, z wyodrębnieniem roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz roszczeń dotyczących znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, uregulowano w tytule IX ustawy prawo własności przemysłowej.

Między innymi w **przypadku znaków towarowych**, z roszczeniami przeciwko naruszeniu prawa ochronnego można wystąpić nie tylko przeciwko bezpośredniemu sprawcy naruszenia, ale również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego (art. 296.3). Z roszczeniami może także wystąpić licencjodawca znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany oraz ich jakości. W razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów (art. 297).

Te same zasady obowiązują w przypadku **roszczeń dotyczących oznaczeń geograficznych**, z dwoma wyjątkami. Z roszczeniem może wystąpić nie tylko uprawniony z tytułu prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, ale także każdy przedsiębiorca ujawniony w rejestrze jako uprawniony do jego używania (art. 302.2). Natomiast osoby, które działając na danym terenie używały wcześniej, w dobrej wierze, oznaczenia geograficznego, a ich towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji, mogą go nadal używać, jednakże nie dłużej niż przez rok, począwszy od dnia udzielenia prawa z rejestracji (art. 186).

Sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem omówionych w poprzednim punkcie spraw rozpatrywanych w trybie postępowania spornego przez Urząd Patentowy, na którego decyzje i postanowienia przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 283 w zw. z art. 257).

## 7.5. Przepisy karne

Obok wyżej zarysowanych zasad ochrony cywilnoprawnej prawo własności przemysłowej zawiera także przepisy karne, określające czyny zabronione oraz sankcje karne za ich popełnienie. Przepisy te zawiera tytuł X ustawy.

Warto zwrócić uwagę, że najbardziej surowe kary przewidziano za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym lub wprowadzanie ich do obrotu, co wiąże się ze znaczną powszechnością takich przestępstw i dotkliwymi ich konsekwencjami. Za tego rodzaju przestępstwo ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2, z możliwością przepadku na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jeżeli jednak sprawca uczynił sobie z popełnienia wymienionego przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, a sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa ww. towarów, materiałów, narzędzi i środków technicznych. W przypadkach mniejszej wagi przewidziano karę grzywny (art. 305, 306).

Kara do dwóch lat więzienia, bądź ograniczenia wolności lub grzywny grozi temu, kto:

- przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (gdy działa bez takiego celu, grozi mu kara do 1 roku więzienia),
- nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
- ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Karze aresztu lub grzywny podlega ten:

- kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony,
- kto przedmioty wyżej wymienione, wiedząc o mylnym ich oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej.

Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny. W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność w przypadkach ww. ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby (art. 309).

Ściganie niektórych z wymienionych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W sprawach nieuregulowanych w prawie własności przemysłowej stosuje się Kodeks karny oraz Kodeks wykroczeń.

## 8. Podsumowanie

Poniżej, w formie tabelarycznej zestawiono podstawowe elementy ochrony własności przemysłowej:

Dobra niematerialne, na które można uzyskać prawa wyłączne	Przedmiot ochrony	Okres, na który udzielane jest prawo ochronne (co do zasady – od daty zgłoszenia)	Zakres Uzyskanych Uprawnień	Wymogi formalne
<b>Patent (Patent)</b>	Wynalazek	20 lat	Prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski	Nowy, posiada poziom wynalazczy, nadaje się do przemysłowego wykorzystania, bez względu na dziedzinę techniki
<b>Wzór Użytkowy (Utility model)</b>	Rozwiązanie dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci	10 lat	Prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski	Rozwiązanie nowe, użyteczne, o charakterze technicznym
<b>Wzór przemysłowy (Industrial design)</b>	Postać wytworu lub jego części nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację	25 lat	Prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski	Nowa, posiadająca indywidualny charakter
<b>Znak towarowy (Trademark)</b>	Oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić	10 lat, możliwość odnowienia ochrony na kolejne okresy 10-letnie	Prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski (m.in. umieszczanie na towarach lub ich opakowaniach i wprowadzanie tych towarów do obrotu, umieszczanie na dokumentach, posługiwanie się w celu reklamy)	Nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innych przedsiębiorstw
<b>Oznaczenie geograficzne (Geographical indication)</b>	Oznaczenie słowne	Nieograniczone w czasie, trwa od dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych	Prawo używania w obrocie, o ile towary spełniają warunki korzystania z oznaczenia geograficznego	Odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), identyfikuje towar jako pochodzący z tego terenu, a określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru
<b>Topografie układów scalonych (Topographies of integrated circuits)</b>	Rozwiązanie polegające na rozplanowaniu elementów oraz połączeń układu scalonego	10 lat	Prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski	Polega na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego; oryginalne

We wstępie przedstawiliśmy niektóre dane dotyczące liczby zgłoszeń do Urzędu Patentowego m.in. wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych. Uwagę zwracało stosunkowo niewielkie zainteresowanie ochroną tych dóbr w Polsce i – z wyjątkiem znaków towarowych – stagnacja w tej dziedzinie w dłuższych okresach.

Tu chcemy przedstawić informację dotyczącą nakładów na badania i rozwój, determinujących w dużym stopniu poziom innowacji w Polsce w nadchodzących latach. Niestety również w tej dziedzinie trudno wskazać zjawiska dające podstawy do optymizmu. I tak nakłady na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do Produktu Krajowego Brutto spadły z 1,52% w 1980 r. i 0,81% w 1991, do 0,65% w 2001 r. Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność badawczo-rozwojową wynosił 29% w roku 1996, 31% w roku 1999 i 24% w roku 2001. Nie porównując się nawet z Japonią, czy Koreą, gdzie w roku 2000 udział ten wynosił ponad 70%, trzeba stwierdzić, że w przypadku Unii Europejskiej przekracza on znacząco 50%, np. w roku 1999 – 56%. Nie jest żadną pociechą, że w tym samym czasie udział środków na działalność badawczo-rozwojową, pochodzących z budżetu państwa wzrósł do niemal 65%, osiągając najwyższą wartość w całym okresie od 1995 r. Przeważający udział środków budżetowych w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej to cecha krajów słabiej rozwiniętych<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Wszystkie dane pochodzą z opracowania *Nauka i technika w 2001 r.* GUS, Warszawa 2003, s. 29 i nast.

# Słownik

**Działa w zlej wierze** – ten, kto wie lub ze względu na okoliczności powinien wiedzieć, że prawo, które on wykonuje mu nie służy.

## Oplaty

Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych (art. 222.1). Tabele opłat są przedstawione w Załączniku 5<sup>106</sup>. Urząd pobiera także jednorazową opłatę za zamieszczenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz za publikację tych części zgłoszenia, które podlegają publikacji, a także za wydanie dokumentu stwierdzającego udzielenie prawa.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w pełnej wysokości Urząd Patentowy zwolni go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 30% opłaty należnej. Natomiast m.in. w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłat okresowych za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego Urząd Patentowy zwolni go częściowo lub całkowicie od tej opłaty. Nie dotyczy to jednak opłat za okresy przekraczające dziesięć lat od zgłoszenia.

## Patent europejski

Patent europejski to nazwa patentu udzielonego na mocy Konwencji o patencie europejskim, sporządzona w Monachium w 1973 r.<sup>107</sup>. Na mocy tej konwencji utworzono m.in. Europejski Urząd Patentowy (EPO), (adres internetowy <http://www.european-patent-office.org>). **Patent europejski** wydawany jest po przeprowadzeniu stosownej procedury (przedstawionej w punkcie 1.12.2). Patent europejski często porównuje się do „wiązki” patentów krajowych, bowiem uzyskanie patentu europejskiego przyznaje jego właścicielowi w każdym państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie (art. 64.1 Konwencji).

Patenty europejskie udzielane są na wynalazki, które nadają się do przemysłowego stosowania, są nowe i posiadają poziom wynalazczy (art. 52.1 Konwencji). Osoby

---

<sup>106</sup> Tabele przedstawiono w wersji obowiązującej w momencie przygotowywania Poradnika do druku, dlatego warto je porównywać z informacjami o opłatach zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Patentowego: [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl)

<sup>107</sup> Tekst konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r. zamieszczono w Dz.U. nr 79 z 2004 r. Konwencji tej nie należy mylić z podpisaną w 1975r. w Luksemburgu Konwencją o Patencie Wspólnoty, która dotąd nie weszła w życie.



fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania (główną siedzibę) na terytorium jednego z państw stron konwencji, mogą być reprezentowane przez upoważnionego pracownika. Pozostałe osoby muszą być reprezentowane przez pełnomocnika we wszystkich postępowaniach, z wyjątkiem dokonywania zgłoszenia patentowego. Pełnomocnikiem w postępowaniu przed EPO może być tylko osoba wpisana na listę pełnomocników, prowadzoną przez EPO. Każda osoba może wnieść sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu patentu, w ciągu 9 miesięcy od publikacji informacji na ten temat. W wyniku sprzeciwu może dojść do unieważnienia patentu.

Należy zwrócić uwagę, że w związku z uzyskaniem przez Polskę członkostwa w Europejskiej Organizacji Patentowej i wejściem w życie ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 65, poz. 598) europejskie zgłoszenie patentowe (z wyjątkiem europejskich zgłoszeń wydzielonych) może być dokonane w Urzędzie Patentowym RP. Obywatel polski lub osoba prawna, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, zobowiązany jest do dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym. Nie obowiązuje w tym przypadku przepis ustawy prawo własności przemysłowej stanowiący, że jeżeli polski przedsiębiorca chce uzyskać na wynalazek patent za granicą, to zgłoszenie takie może być dokonane dopiero po zgłoszeniu wynalazku do ochrony w polskim Urzędzie Patentowym (art. 40). Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy. Uprawniony z patentu jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, w terminie 3 miesięcy od opublikowania informacji o jego udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy.

## **Pierwszeństwo**

**Pierwszeństwo** do uzyskania praw wyłącznych określa, **kto może uzyskać ochronę**<sup>108</sup>. Ochronę przyznaje się mianowicie temu podmiotowi, **który pierwszy (w dacie pierwszeństwa) dokonał zgłoszenia** do ochrony. W praktyce, najczęściej datą pierwszeństwa jest data dokonania zgłoszenia, a dokładnie data wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Datą pierwszeństwa może być jednak **również data wynikająca z wcześniejszego zgłoszenia wynalazku, wzoru lub znaku w innym państwie (przywilej konwencyjny)**. W myśl Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (której Polska jest sygnatariuszem) o pierwszeństwie decyduje data pierwszego prawidłowego zgłoszenia dokonanego w jakimkolwiek kraju członkowskim Konwencji. Późniejsze zgłoszenie, dokonane np. w Polsce musi wówczas ustąpić zgłoszeniu dokonanemu wcześniej w innym kraju. Tak się stanie, o ile zgłaszający z tą wcześniejszą datą dokona zgłoszenia również w Polsce. Ma on na to w przypadku wy-

---

<sup>108</sup> Pierwszeństwo do uzyskania praw wyłącznych dotyczy wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Nie dotyczy ochrony oznaczeń geograficznych, na które w ogóle nie można uzyskać praw wyłącznych, a jedynie uprzywilejowanie co do korzystania.

nalazków i wzorów użytkowych 12 miesięcy, a w przypadku wzorów przemysłowych i znaków towarowych 6 miesięcy (art. 14, art. 124). Jeżeli nie dojdzie do takiego zgłoszenia, to pierwszeństwo pozostaje przy zgłoszeniu dokonany z późniejszą datą w Polsce.

**Data pierwszeństwa może być także data wystawienia wynalazku, wzoru lub znaku na wystawie (przywilej z wystawy).** Przywilej pierwszeństwa z wystawy odnosi się do wystaw międzynarodowych (oficjalnych lub oficjalnie uznanych). Przywilej pierwszeństwa dotyczy także publicznych wystaw krajowych, w Polsce wskazanych przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia (art. 15). Do wystaw publicznych, dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym decyzjami Prezesa Urzędu Patentowego zaliczono m.in. ponad 30 wystaw organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Targi Kielce, ponad 20 organizowanych przez Centrum Targowe „Chemobudowa-Kraków”, kilkanaście imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Międzynarodowe Targi Katowickie.

Pierwszeństwo to przysługuje pod warunkiem dokonania **zgłoszenia do Urzędu w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia**. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że pierwszeństwo z wystaw międzynarodowych musi być respektowane, natomiast z wystaw krajowych nie musi. Dlatego na pewno przywilej pierwszeństwa z wystawy jest pożyteczny, gdy zgłaszający ubiega się o ochronę wyłącznie w Polsce. W przeciwnej sytuacji najlepiej przed wystawieniem rozwiązań, które mają być chronione, zgłosić je wcześniej w Urzędzie Patentowym<sup>109</sup>.

### **Rzecznik patentowy**

Status rzeczników patentowych określa ustawa<sup>110</sup>. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy – w sprawach własności przemysłowej – osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Do zadań rzecznika należy uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych.

Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Rzecznik w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom. Wykonuje zawód w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy albo na podstawie umów cywilnoprawnych. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu

---

<sup>109</sup> Szerzej na temat pierwszeństwa W. Kotarba, *Ochrona...*, s. 93–96.

<sup>110</sup> Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 509 z późn. zmian.).

przed Urzędem Patentowym, Naczelny Sąd Administracyjny oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.

Rzecznik patentowy podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej adwokatowi. Rzecznik nie może przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie; nie może również przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia organów administracji rządowej lub samorządowej. Opłaty za czynności rzeczników patentowych, wykonujących zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustala umowa z klientem.

Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych, prowadzoną przez Urząd Patentowy. Lista rzeczników patentowych jest jawna.

Na listę rzeczników patentowych może być wpisany ten, kto:

- 1) posiada obywatelstwo polskie,
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
- 3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
- 4) ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,
- 5) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie i złożył egzamin kwalifikacyjny.

Urząd Patentowy wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na listę rzeczników patentowych, legitymację, która potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”. Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

### **Urząd Patentowy**

Centralny organ administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Podlega on Radzie Ministrów. Urząd wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej, wynikające z ustawy, z przepisów odrębnych oraz z umów międzynarodowych.

Do zadań Urzędu Patentowego należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
- 2) orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
- 3) rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą;
- 4) prowadzenie rejestrów, (o których mowa w art. 228 ustawy);
- 5) wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego” oraz wydawanie „Biuletynu Urzędu Patentowego”;
- 6) udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej;
- 7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Na czele Urzędu Patentowego stoi Prezes. Prezesa Urzędu Patentowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

Informacje dotyczące kontaktów z Urzędem Patentowym podane są w pkt 7.1.

### **Wyczerpanie praw**

Wprowadzając towar (wytworzony wg patentu, opatrzony znakiem towarowym itd.) do obrotu<sup>111</sup> uprawniony traci prawo kontrolowania jego dalszej dystrybucji.

Innymi słowy, wyczerpanie prawa oznacza, iż legalnie nabyty wyrób może być od tego momentu oferowany do dalszej sprzedaży tak, jak każdy inny przedmiot materialny. Właściciel praw wyłącznych nie może odtąd powoływać się na swe prawa. Zostały one wyczerpane. Natomiast nabywca towaru może odsprzedać towar bez zgody uprawnionego.

Ze względu na skutek terytorialny wprowadzenia do obrotu można wyróżnić wyczerpanie krajowe i regionalne (międzynarodowe). W pierwszym przypadku wprowadzenie do obrotu na terytorium Polski towaru, np. wytworzonego według wynalazku, przez uprawnionego lub za jego zgodą powoduje w stosunku do tego konkretnego egzemplarza wyrobu utratę praw wyłącznych.

W drugim przypadku wyczerpanie zachodzi, gdy wprowadzenie do obrotu danego towaru nastąpiło na terytorium wybranych krajów, w naszym przypadku – od momentu członkostwa w UE – Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W konsekwencji, w razie wprowadzenia do obrotu towaru przez uprawnionego lub za jego zgodą w jednym z krajów ww. obszaru, uprawniony w Polsce nie może sprzeciwić się wwozowi tego towaru i jego dalszej dystrybucji w Polsce. I przeciwnie, uprawniony

---

<sup>111</sup> Lub zgadzając się na wprowadzenie towaru przez inną osobę.

będzie mógł skutecznie wystąpić z roszczeniem zakazującym, jeżeli ten towar został wprowadzony przez niego lub za jego zgodą w kraju nie objętym skutkiem wyczerpania. Należy dodać, że Europejski Obszar Gospodarczy tworzony jest przez państwa należące do Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), a konkretnie trzy spośród państw EFTA nie należących do UE, tj. Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

Przyjęty model regulacji jest wzorowany na koncepcji regionalnego wyczerpania w Unii Europejskiej. Wyczerpanie regionalne w dziedzinie własności intelektualnej koresponduje z regionalnym wyczerpaniem praw autorskich (art. 51 ust. 3 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)<sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> Hasło – Wyczerpanie praw – opracowano wykorzystując następujące publikacje: R. Skubisz, *Wyczerpanie praw*, W. Kotarba, *Ochrona własności...*, M. Smycz, *Komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej LEX/el.2002*.

## Literatura

Annual Report EPO 2002.

Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe*. Dom Wydawniczy ABC, 1999.

Całka E., *Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia*. PPH 2002/9/21.

Fedorowicz H., *Intelektualny dorobek Europy w sieci elektronicznej*. Rzeczpospolita z 10.12.2003.

Giliciński L., *Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej*. Dom Wydawniczy ABC 1997.

Golat R., *Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spółkach kapitałowych*. Prawo Spółek 2002/4/12.

Gronowski S., *Ustawa antymonopolowa*. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.

Kępiński M., *Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej*. PPH 2002/12/1.

Kotarba W., *Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej*. IOiZwP ORGMASZ Warszawa 2000.

Kowalczyk M., *Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego*. PUG 2003/3/22.

Mik C., *Europejskie prawo wspólnotowe*. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2000, t. 1.

Mika I., Szwaja J., *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej w prawie polskim*. KPP 2001/2/342.

*Nauka i technika w 2001 r.* GUS, Warszawa 2003.

Nowińska E., du Vall M., , *Znowelizowane prawo własności przemysłowej*. Rzeczpospolita nr 184 z 08.08.2002.

Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2003.

U. Promińska, *Zakres ochrony prawa do znaku towarowego na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej*, w materiałach konferencji pt.: *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*. PIZP Warszawa, 4–6 grudnia 2000.

Raport Roczny Urzędu Patentowego RP za rok 1995.

Raport Roczny Urzędu Patentowego RP za rok 1999.

Raport Roczny Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za rok 2002.

Sitko J., *Dopuszczalność rejestracji znaku towarowego zawierającego nazwę innego przedsiębiorstwa w świetle ustawy prawo własności przemysłowej*. PUG 2001/10.

Skubisz R., *Prawo własności przemysłowej*. PiP 2002/3.

Skubisz R., *Wyczerpanie praw własności intelektualnej*. Referat na konferencję naukową zorganizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Warszawa 25–26 kwietnia 2002.

Smycz M., *Komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej LEX/el.2002*.

Smycz M., *Ochrona wynalazków biotechnologicznych w prawie własności przemysłowej*. TPP 2003/1.

Szewc A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.

Szymanek T., *Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach ochrony własności przemysłowej*, w materiałach konferencji pt.: *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*. PIZP Warszawa, 4–6 grudnia 2000.

USPTO Patenting Trends Calendar Year 2001.

Wiadomości Urzędu Patentowego nr 8 z sierpnia 2003.

Wiadomości Urzędu Patentowego nr 9 z września 2003.

Wiszniewska I., *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*. PPH 2001/12/1.

Załucki M., *Wytaczanie powództwa przez licencjobiorcę w przypadku naruszenia przez osobę trzecią prawa z rejestracji znaku towarowego*. Rejent 2003/3/107.

## Wykaz skrótów

CMLR	–	Common Market Law Reports
KPP	–	Kwartalnik Prawa Prywatnego
PiP	–	Państwo i Prawo
PPH	–	Przegląd Prawa Handlowego
PUG	–	Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
TPP	–	Transformacje Prawa Prywatnego
ustawa	–	ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

## Załączniki

Formularze zgłoszeniowe zamieszczono tu w wersji obowiązującej w momencie oddawania Przewodnika do druku. Aktualne wersje formularzy zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Patentowego [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl)

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia wzoru przemysłowego

Załącznik 3 – Formularz zgłoszenia znaku towarowego

Załącznik 4 – Formularz zgłoszenia oznaczenia geograficznego

Załącznik 5 – Rozporządzenie RM z 29.08.2001 r. w sprawie opłat, z załączonymi tabelami

Załącznik 6 – Artykuły 131 i 132 ustawy Prawo własności przemysłowej



## Załącznik 1

Miejsce na pieczętę zgłaszającego

Znak .....

Nr .....	
Data zgł. ....	
Int. Cl. ....	
.....	
.....	.....
podpis członka	podpis przewod. Komisji Klasyfik.
(wypełnia Urząd Patentowy)	

**URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**  
00-950 WARSZAWA,  
Al. Niepodległości 188/192  
Skr. poczt. 203

### PODANIE

ZGŁASZAJĄCY<sup>1)</sup> .....  
(podać kolejno: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres)

Numer statystyczny zgłaszającego wg systemu REGON .....  
PEŁNOMOCNIK<sup>2)</sup> .....  
(nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika)

Wnoszę (wnosimy) o udzielenie<sup>3)</sup> : **patentu na wynalazek \* prawa ochronnego na wzór użytkowy \***  
**dodatkowego do \*** .....  
pod tytułem .....  
(podać tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego)

Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa<sup>4)</sup> :

Data zgłoszenia (data wystawienia)	Kraj zgłoszenia (miejsce i kraj wystawy)	Numer zgłoszenia (nazwa wystawy)	Dla zastrz. numer

TWÓRCA(Y) WYNALAZKU (WZORU UŻYTKOWEGO)

1. ....  
(nazwisko i imię oraz adres)
2. ....

3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

<sup>8)</sup> niepotrzebne skreślić

PODSTAWA PRAWA DO PATENTU (PRAWA OCHRONNEGO) <sup>5)</sup> ..... wypełnić, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku (wzoru użytkowego)

.....  
 .....

Inne oświadczenia lub wnioski <sup>6)</sup> .....

.....

**SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW**

1. Opis wynalazku (wzoru) w trzech egzemplarzach po ..... arkuszy każdy
2. Zastrzeżenia w trzech egzemplarzach po ..... arkuszy każdy
3. Skrót w dwóch egzemplarzach
4. Rysunek w trzech egzemplarzach po ..... arkuszy każdy <sup>7)</sup>
5. Dokument pełnomocnictwa
6. ....
7. ....
8. ....

Osoba upoważniona do odbioru korespondencji <sup>8)</sup> .....

(nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

.....  
 .....

....., dnia, .....

.....  
 (podpis zgłaszającego lub pełnomocnika ze wskazaniem nazwiska i imienia) <sup>9)</sup>

Oświadczenie na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej:  
 Zgadzam(y) się na udostępnienie przez Urząd Patentowy osobom trzecim informacji o dokonaniu zgłoszenia z ujawnieniem numeru, daty zgłoszenia, tytułu zgłoszenia oraz zgłaszającego.

.....  
 (podpis zgłaszającego lub pełnomocnika)

**POUCZENIE**

- ad 1. Wskazując w podaniu zgłaszającego należy wymienić jego nazwę w przypadku, gdy jest on osobą prawną.  
 Jeżeli zgłaszającym jest podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej, w podaniu należy wymienić nazwisko i imię osoby prowadzącej działalność gospodarczą.  
 Jeżeli zgłaszającym jest państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, występująca w imieniu Skarbu Państwa, w podaniu należy wymienić jej nazwę.

- ad 2. Jeżeli pełnomocnik występuje (art. 236 i 237 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) Dokument pełnomocnictwa powinien być opatrzony opłatą skarbową.
- ad 3. Należy określić dokładnie rodzaj żądanej ochrony; w razie ubiegania się o patent dodatkowy należy podać także numer patentu głównego lub numer zgłoszenia.
- ad 4. Wypełnienie wszystkich rubryk oświadczenia, łącznie z rubryką ostatnią, jest równoznaczne ze złożeniem także oświadczenia o datach pierwszeństwa (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119).
- ad 5. Zwraca się uwagę na przepisy art. 11, 20, 21, 59, 67 ustawy – Prawo własności przemysłowej; jeżeli prawo do uzyskania patentu (prawa ochronnego) przysługuje zgłaszającemu jako następcy prawnemu, należy określić podstawę tego następstwa.
- ad 6. Mogą to być np. wnioski na podstawie art. 38, art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej.
- ad 7. Rysunki należy dołączyć jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku; w razie ubiegania się o prawo ochronne na wzór użytkowy zgłoszenie musi zawierać rysunek(ki) wzoru użytkowego (art. 97 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej).
- ad 8. Jeżeli jest dwóch lub więcej zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika i w każdym przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres pełnomocnika lub siedziby zgłaszającego.
- ad 9. Jeżeli jest dwóch lub więcej zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika, podanie powinno być podpisane przez wszystkich zgłaszających; tak samo należy podpisać opis, zastrzeżenia, rysunki i skrót opisu załączone do podania.

W zakresie wynalazków i wzorów użytkowych obowiązują w Polsce m.in. następujące akty normatywne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 92, poz. 1018);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 35, poz. 309).

UWAGA: Wszystkie części zgłoszenia (opis, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót opisu) powinny być przedstawione w takiej formie, aby mogły być bezpośrednio reprodukowane.

UP RP. DW. Zam. 222/2004. N. 300 egz.

## Załącznik 2

Miejsce na pieczętę zgłaszającego

Znak .....

Nr .....
Data zgł. ....

(wypełnia Urząd Patentowy)

**URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**  
00-950 WARSZAWA,  
Al. Niepodległości 188/192  
Skr. poczt. 203

### PODANIE

**ZGŁASZAJĄCY** <sup>1)</sup> .....  
(podać kolejno: nazwisko i imię lub nazwę oraz adres)  
.....  
.....

Numer statystyczny zgłaszającego wg systemu REGON .....

**PEŁNOMOCNIK** <sup>2)</sup> .....  
(nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika)  
.....  
.....

Wnoszę (wnosimy) o udzielenie **prawa z rejestracji na wzór przemysłowy**  
pod tytułem .....

Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa:

Data zgłoszenia (data wystawienia)	Kraj zgłoszenia (miejsce i kraj wystawy)	Numer zgłoszenia (nazwa wystawy)	Dla odmian numer

TWÓRCY WZORU PRZEMYSŁOWEGO:

1. ....  
(nazwisko i imię oraz adres)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**PODSTAWA PRAWA DO PRAWA Z REJESTRACJI** <sup>3)</sup> wypełnić, jeśli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego  
.....

.....  
.....  
Inne oświadczenia lub wnioski  
.....  
.....

**SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW:**

1. Opis wzoru przemysłowego w trzech egzemplarzach po ..... arkuszy każdy
2. Ilustracje <sup>4)</sup> w trzech egzemplarzach po ..... arkuszy
3. Ilustracja zbiorcza <sup>5)</sup> w trzech egzemplarzach
4. Fotografie <sup>6)</sup> w trzech egzemplarzach po ..... arkuszy
5. Dokument pełnomocnictwa <sup>7)</sup>
6. ....
7. ....

Osoba upoważniona do odbioru korespondencji <sup>8)</sup>: .....

.....  
(nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)  
.....

....., dnia.....

.....  
(podpis zgłaszającego lub pełnomocnika  
ze wskazaniem nazwiska i imienia)

**POUCZENIE**

- 1) Wskazując w podaniu zgłaszającego należy wymienić nazwę w przypadku, gdy jest on osobą prawną.
- 2) Jeżeli pełnomocnik występuje (art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)
- 3) Zwraca się uwagę na przepisy art. 11, 12 i 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej; jeżeli prawo do uzyskania prawa z rejestracji przysługuje zgłaszającemu jako następcy prawnemu, należy określić podstawę tego następstwa.
- 4) Zgłoszenie wzoru przemysłowego zawiera ilustracje, a w szczególności rysunki lub fotografie (art. 108 ust. 2 ww. ustawy). Zgłoszenie może również zawierać próbki materiału włókienniczego. Ilustracja pogładowa wzoru przemysłowego będzie zamieszczona w ogłoszeniu o udzieleniu prawa z rejestracji.
- 5) Jeżeli zgłoszenie zawiera odmiany, to wszystkie odmiany wzoru powinny być przedstawione w figurach na jednym arkuszu A4.
- 6) Fotografie powinny być wykonane techniką umożliwiającą otrzymanie reprodukcji (pkt 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych, Dz.U. Nr 40 poz. 358). Nie mogą być mniejsze niż 5 cm x 5 cm i większe niż 13 cm x 18 cm (pkt 19 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia).
- 7) Dokument pełnomocnictwa powinien być opatrzony opłatą skarbową w znaczkach skarbowych.
- 8) Jeżeli jest dwóch lub więcej zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika i w każdym przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres pełnomocnika lub siedziby zgłaszającego.

W zakresie wzorów przemysłowych obowiązują w Polsce następujące akty normatywne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40 poz. 358);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 35 poz. 309).

UP RP DW. Zam. 223/2004. N. 300 egz.

### Załącznik 3

Miejsce na pieczętę zgłaszającego

Znak .....

Nr .....
Data zgł. ....

(wypełnia Urząd Patentowy)

**URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**  
00-950 WARSZAWA,  
Al. Niepodległości 188/192  
Skr. poczt. 203

#### PODANIE

**o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy \*)  
prawa ochronnego na wspólny znak towarowy <sup>1) \*)</sup>  
prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny <sup>2) \*)</sup>  
wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy <sup>3) \*)</sup>**

1. ZGŁASZAJĄCY <sup>4)</sup> .....  
(nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego – patrz uwagi)

.....  
siedziba (lub adres zgłaszającego)

Numer statystyczny zgłaszającego wg systemu REGON .....

2. Pełnomocnik <sup>5)</sup> .....  
(nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika – patrz uwagi)

3. Opis znaku: <sup>6)</sup> .....  
.....  
.....  
.....

**4. Znak towarowy <sup>7)</sup>**

--

5. Kolorystyka znaku: <sup>8)</sup> ..... czarno-biały \*\*)  barwny \*\*)

6. Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa <sup>9)</sup>: .....  
(data, kraj – patrz uwagi)

7. Wykaz towarów i/lub usług, do których oznaczenia jest przeznaczony znak towarowy ze wskazaniem klas odnoszących się do określonych towarów – **jeżeli zawiera nie więcej niż 15 wyrazów (patrz uwagi)\*: <sup>10)</sup>**

Towary lub usługi:

Klasa:

.....  
.....

<sup>9)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>\*\*)</sup> właściwe zakreślić krzyżykiem

8. Osoba upoważniona do odbioru korespondencji<sup>11)</sup> .....  
.....  
(nazwisko i imię lub nazwa, adres – patrz uwagi)

9. Dodatkowy adres do korespondencji<sup>12)</sup> .....  
.....  
(nazwisko i imię lub nazwa, adres – patrz uwagi)

10. Inne oświadczenia lub wnioski .....  
.....

**11. Załączniki\*\*):**

1.  5 identycznych fotografii lub odbitek znaku towarowego<sup>13)</sup>
2.  2 fotografie lub odbitki w kolorze czarno-białym<sup>14)</sup>
3.  dokument pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia
4.  dokument pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego wystawienia towarów na wystawie
5.  dokument przeniesienia pierwszeństwa
6.  dokument pełnomocnictwa (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika)<sup>15)</sup>
7.  regulamin znaku<sup>16)</sup>
8.  dowód wniesienia opłaty od podania, jeżeli opłata została uiszczona;

**Uwaga:** opłatę w wysokości 500 zł do trzech klas towarowych<sup>10)</sup> oraz dodatkowo po 100 zł od każdej klasy powyżej trzech klas towarowych<sup>10)</sup> należy uiścić na konto Urzędu Patentowego RP:  
NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000,  
podając na przekazie (przelewie) datę zgłoszenia i znak bądź jego rodzaj)

9.  inne<sup>17)</sup> .....

....., dnia .....

.....  
(podpis zgłaszającego lub pełnomocnika)

**POUCZENIE**

- 1) art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286
- 2) art. 137 ust. 1 ww. ustawy.
- 3) art. 122 ust. 1 ww. ustawy.
- 4) Wskazując w podaniu nazwę zgłaszającego należy wymienić nazwę przedsiębiorstwa w przypadku osób prawnych.
- 5) Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego należy podać nazwę tego organu lub jednostki (§5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Dz.U. Nr 115 poz. 998).
- 6) Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być tylko rzecznik patentowy (art. 236 ust. 1 ww. ustawy).
- 7) Jeżeli znak jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy zamieścić opis znaku, gdy samo przedstawienie nie jest wystarczające do jego pełnego zobrazowania (§ 6 ust. 4 ww.

rozporządzenia). Jeżeli znak składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania lub ma formę przestrzenną należy zamieścić opis z wyjaśnieniem, co on przedstawia i w razie potrzeby, w jaki sposób ma być używany (§ 6 ust. 5 ww. rozporządzenia). Znaki barwne przedstawia się w kolorach z podaniem wykazu użytych kolorów, wskazując, których elementów znaku dotyczą te kolory (§ 6 ust. 3 ww. rozporządzenia).

- 8) Każdy znak towarowy należy zgłosić oddzielnie.
- 9) Za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów (art. 138 ust. 2 ww. ustawy).
- 10) Art. 124 i 125 ww. ustawy oraz §5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia.
- 11) **Jeżeli wykaz towarów obejmuje więcej niż 15 wyrazów, należy sporządzić go na odrębnym arkuszu (art. 141 ust. 1 ww. ustawy). Przy sporządzaniu wykazu należy jednocześnie wskazać klasy odnoszące się do określonych towarów zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia). Tekst klasyfikacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu: [www.uprp.pl](http://www.uprp.pl)**
- 12) Należy wskazać, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika (§5 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia).
- 13) Na wniosek strony Urząd przekazuje pisma także na dodatkowo wskazane przez stronę adresy; od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres należy wnieść opłatę w wysokości 100,- zł za każdy dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 ww. ustawy oraz załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, Dz.U. Nr 35 poz. 309).
- 14) Fotografie lub odbitki nie mogą być mniejsze niż 3 cm x 3 cm i większe niż 5 cm x 5 cm; muszą być wykonane techniką umożliwiającą ich reprodukcję (§9 ust. 1 ww. rozporządzenia).
- 15) Należy je nadesłać w przypadku znaków towarowych barwnych (§ 4 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia).
- 16) Dokument pełnomocnictwa powinien być opatrzony opłatą skarbową w znaczkach skarbowych.
- 17) Dołącza się go do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego (art. 138 ust. 3 ww. ustawy).
- 18) Wpisuje się inne załączniki, zwłaszcza wymienione w §4 ust.1 pkt 6 i 7 ww. rozporządzenia.

W zakresie znaków towarowych obowiązują w Polsce następujące akty normatywne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. Nr 115 poz. 998).
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 35 poz. 309).

UP RP. DW. Zam. 224/2004. N. 500 egz.



## Załącznik 4

Miejsce na pieczętę zgłaszającego

Znak .....

Nr .....
Data zgł. ....

(wypełnia Urząd Patentowy)

**URZĄD PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**  
00-950 WARSZAWA,  
Al. Niepodległości 188/192  
Skr. poczt. 203

### PODANIE

#### o udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne

1. ZGŁASZAJĄCY <sup>1)</sup> .....  
(podać kolejno: nazwę oraz adres)

.....  
.....

Numer statystyczny zgłaszającego wg systemu REGON .....  
.....  
.....

2. PEŁNOMOCNIK .....  
(nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika)

.....  
.....

3. Oznaczenie geograficzne i sposoby używania tego oznaczenia w obrocie <sup>2)</sup> .....

.....  
.....  
.....

4. Wykaz towarów, dla których oznaczenie geograficzne jest przeznaczone:

.....  
.....

5. Wykaz przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać oznaczenia geograficznego – jeżeli zawiera nie więcej niż 5 pozycji: <sup>3)</sup>

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

6. Dowód ochrony oznaczenia w kraju pochodzenia: <sup>4)</sup> .....

.....  
.....

Inne oświadczenia lub wnioski

.....

.....  
.....  
**SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW:**

1. Opis określający szczególne cechy lub właściwości towarów<sup>5)</sup> w dwóch egzemplarzach
2. Dokładny opis granic terenu oraz mapa terenu wraz z objaśnieniami<sup>6)</sup> w dwóch egzemplarzach
3. Dokument potwierdzający podstawę prawa<sup>7)</sup>
4. Dokument pełnomocnictwa<sup>8)</sup>
5. ....
6. ....

Osoba upoważniona do odbioru korespondencji: .....

.....  
(nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby działającej w imieniu zgłaszającego  
z podaniem pełnionej funkcji lub podpis pełnomocnika)

**POUCZENIE**

- 1) Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na danym terenie (art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286). Zgłoszenia może dokonać także organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne (art. 176 ust. 4 ww. ustawy).
- 2) Dokładne określenie zgłaszanego oznaczenia geograficznego, ze wskazaniem sposobów używania tego oznaczenia w obrocie, w szczególności na etykietach, opakowaniach lub towarach (§4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych, Dz.U. Nr 63 poz. 570).
- 3) Jeżeli wykaz zawiera więcej niż 5 pozycji, należy go sporządzić na odrębnym arkuszu (§4 ust. 3 ww. rozporządzenia). Wskazanie przedsiębiorców powinno zawierać co najmniej opisowe określenie aktualnej lub przewidywanej liczby przedsiębiorców, z podaniem ich rozmieszczenia w terenie; może być również sporządzone w formie wykazu zawierającego nazwiska i imiona lub nazwę z podaniem siedziby (§4 ust. 2 ww. rozporządzenia).
- 4) Powinny go wskazać lub dołączyć osoby dokonujące zgłoszeń zagranicznych oznaczeń geograficznych. Dowodem takim może być w szczególności każda umowa międzynarodowa, na podstawie której oznaczenie geograficzne podlega ochronie (art. 176 ust. 5 ww. ustawy).
- 5) Opis określający szczególne cechy lub właściwości towarów powinien obejmować wskazanie tych cech lub właściwości, które mają charakteryzować towary oznaczone danym oznaczeniem geograficznym (§5 ust. 1 ww. rozporządzenia).
- 6) Mapa powinna zawierać oznaczenie skali, w jakiej została sporządzona, i być przedstawiona w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję; nie powinna zawierać oznaczeń odnoszących się do pionowego ukształtowania terenu, chyba że jest to konieczne do wskazania granic terenu. Powinna być sporządzona w formacie A4 (§6 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).
- 7) Dokument potwierdzający legitymację organizacji reprezentującej producentów do ubiegania się o uzyskanie ochrony oznaczenia geograficznego (§3 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia).
- 8) Dokument pełnomocnictwa powinien być opatrzony opłatą skarbową w znaczkach skarbowych.

W zakresie oznaczeń geograficznych obowiązują w Polsce następujące akty normatywne:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz.U. Nr 63 poz. 570).
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 35 poz. 309).

UP RP. DW. Zam. 225/2004. N. 20 egz.

**Dz.U.01.90.1000**

**ROZPORZĄDZENIE  
RADY MINISTRÓW  
z dnia 29 sierpnia 2001 r.**

**w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.**

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarządza się, co następuje:

- §1.** Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania, uiszczania oraz wysokość opłat jednorazowych oraz opłat okresowych pobieranych w związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
- §2.1.** Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.  
2. Powołane w rozporządzeniu artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy.
- §3.** Opłaty pobierane w związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych ustala się z uwzględnieniem:
- 1) poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej,
  - 2) podziału na opłaty jednorazowe i okresowe,
  - 3) kosztów ponoszonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urzędem Patentowym”, w związku z postępowaniem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,
  - 4) wskaźnika inflacji.
- §4.1.** Wysokość opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych określa załącznik 1 do rozporządzenia.  
2. Wysokość opłat związanych z ochroną wzorów przemysłowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
3. Wysokość opłat związanych z ochroną znaków towarowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.  
4. Wysokość opłat związanych z ochroną oznaczeń geograficznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.  
5. Wysokość opłat związanych z ochroną topografii układów scalonych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
- §5.1.** Opłaty, o których mowa w § 4, z zastrzeżeniem ust. 3, uiszcza się na rachunek Urzędu Patentowego gotówką, przelewem lub przekazem pocztowym.  
2. Opłaty należne z różnych tytułów uiszcza się oddzielnie.  
3. Opłaty od wniosku o złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, skierowanego do innego organu niż Urząd Patentowy, uprawnionego do złożenia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, uiszcza się na rachunek tego organu.
- §6.** Opłata od wniesionego sprzeciwu podlega zwrotowi w przypadku uchylecia decyzji bez przekazania sprawy do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.
- §7.1.** Opłata od wniosku o złożenie przez Prezesa Urzędu Patentowego skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego podlega zwrotowi w przypadku złożenia skargi lub rewizji.  
2. W przypadku wniosku o złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, skierowanego do innego organu uprawnionego do złożenia skargi lub rewizji nadzwyczajnej, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
- §8.1.** Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

- 1) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych po dniu wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona przed dniem jego wejścia w życie,
  - 2) opłat okresowych, których termin płatności przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona przed dniem jego wejścia w życie, na podstawie przepisów dotychczasowych, albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, wydanej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
2. Jeżeli opłata okresowa za ochronę wynalazku, uiszczona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, obejmuje opłatę za część kolejnego okresu ochrony przewidzianego w rozporządzeniu, to opłatę uzupełniającą za ten kolejny okres ochrony należy uiścić w wysokości 50% opłaty określonej w rozporządzeniu za ten okres, w terminie przewidzianym dla uiszczenia opłaty za dany rok ochrony według dotychczasowych przepisów.
3. W przypadku wynalazków, na które patent został udzielony według dotychczasowych przepisów na lat 15, opłaty należne za 15 rok ochrony takiego wynalazku uiszczą się w wysokości 50% opłaty przewidzianej w rozporządzeniu dla szóstego okresu ochrony.
- §9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**309**

**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**  
z dnia 2 marca 2004 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych**

**Dziennik Ustaw Nr 35 1847 – Poz. 309**

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje:

- §1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000) załączniki nr 1–5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1–5 do niniejszego rozporządzenia.
- §2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
  - 1) opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata została uiszczona wcześniej;
  - 2) opłat okresowych, których termin płatności przypada od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłata za określone lata ochrony została uiszczona wcześniej, na podstawie dotychczasowych przepisów, albo jej wysokość została określona w decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, wydanej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
- §3. Przepisy rozporządzenia dotyczące opłat określonych w załącznikach: nr 1 lp. I.9 i II.20, nr 2 lp. I.2, nr 3 lp. I.3 i I.4 oraz nr 4 lp. 2 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
- §4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *L. Miller*

Załącznik nr 1 do rozporządzenia

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNAŁAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość opłat
I	Opłaty jednorazowe	
1	Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo	500,00 zł <sup>1)</sup> 25,00 zł 100,00 zł
2	Za przekazanie (od zgłoszenia PCT***)	300,00 zł <sup>4)</sup>
3	Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT***): – gdy badania wstępnego nie przeprowadzono – gdy badanie wstępne przeprowadzono – za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków – od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo	500,00 zł <sup>1)</sup> 350,00 zł <sup>1)</sup> 25,00 zł 100,00 zł
4	Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT	300,00 zł
5	Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym	60,00 zł
6	Od wniosku o odroczenie opłaty	40,00 zł
7	Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności	70,00 zł
8	Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek	100,00 zł
9	Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego	500,00 zł
10	Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem***) – w związku z wydaną decyzją	50,00 zł 100,00 zł
11	Za publikację informacji o udzielonym patencie, publikację informacji o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu lub za publikację tłumaczenia patentu europejskiego do 10 stron opisu – za druk jedenastej i każdej następnej strony opisu patentowego – od strony maszynopisu lub arkusza rysunku	80,00 zł 6,00 zł
12	Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy	60,00 zł
13	Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta)	60,00 zł
14	Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego: – do 20 stron – powyżej 20 stron	80,00 zł 150,00 zł
15	Za wyciąg z rejestru	40,00 zł
16	Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa): – do 20 stron – powyżej 20 stron	60,00 zł 125,00 zł
17	Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa): – do 20 stron – powyżej 20 stron	60,00 zł 125,00 zł
I		
18	Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany	50,00 zł
19	Od wniesionego sprzeciwu	400,00 zł
20	Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym	400,00 zł
21	Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego	400,00 zł
22	Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres	100,00 zł
II	Opłaty okresowe	
1	Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony	270,00 zł
2	Za 4. rok ochrony wynalazku	100,00 zł
3	Za 5. rok ochrony wynalazku	210,00 zł
4	Za 6. rok ochrony wynalazku	260,00 zł
5	Za 7. rok ochrony wynalazku	300,00 zł
6	Za 8. rok ochrony wynalazku	350,00 zł
7	Za 9. rok ochrony wynalazku	450,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość opłat
8	Za 10. rok ochrony wynalazku	550,00 zł
9	Za 11. rok ochrony wynalazku	650,00 zł
10	Za 12. rok ochrony wynalazku	750,00 zł
11	Za 13. rok ochrony wynalazku	850,00 zł
12	Za 14. rok ochrony wynalazku	950,00 zł
13	Za 15. rok ochrony wynalazku	1 050,00 zł
14	Za 16. rok ochrony wynalazku	1 150,00 zł
15	Za 17. rok ochrony wynalazku	1 250,00 zł
16	Za 18. rok ochrony wynalazku	1 350,00 zł
17	Za 19. rok ochrony wynalazku	1 450,00 zł
18	Za 20. rok ochrony wynalazku	1 550,00 zł
19	Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego	1 300,00 zł
20	Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego	5 000,00 zł
21	Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony	200,00 zł
22	Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4. i 5. rok ochrony	270,00 zł
23	Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6., 7. i 8. rok ochrony	800,00 zł
24	Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9. i 10. rok ochrony	1 000,00 zł

<sup>\*)</sup> W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

<sup>\*\*)</sup> PCT— Układ o współpracy patentowej.

<sup>\*\*\*)</sup> Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

## Załącznik nr 2 do rozporządzenia

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość opłat
I	Opłaty jednorazowe	
1	Za zgłoszenie wzoru przemysłowego Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo	300,00 zł 100,00 zł
2	Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego	120,00 zł
3	Od wniosku o odroczenie opłaty	40,00 zł
4	Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności	70,00 zł
5	Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem <sup>*)</sup> – w związku z wydaną decyzją	50,00 zł 100,00 zł
6	Za wyciąg z rejestru	40,00 zł
7	Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa: – do 10 stron – powyżej 10 stron	30,00 zł 60,00 zł
8	Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji	60,00 zł
9	Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji: – do 10 stron załącznika – powyżej 10 stron załącznika	50,00 zł 100,00 zł
10	Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany	50,00 zł
11	Od wniesionego sprzeciwu	400,00 zł
12	Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym	400,00 zł
13	Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego	400,00 zł
14	Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres	100,00 zł
II	Opłaty okresowe	
1	Za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. Rok ochrony wzoru	400,00 zł
2	Za drugi okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony	1 000,00 zł
3	Za trzeci okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 11., 12., 13., 14. i 15. Rok ochrony	2 000,00 zł
4	Za czwarty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 16., 17., 18., 19. i 20. rok ochrony	3 000,00 zł
5	Za piąty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 21., 22., 23., 24. i 25. Rok ochrony	4 000,00 zł

<sup>\*)</sup> Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

**Załącznik nr 3 do rozporządzenia**

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość opłat
<b>I</b>	<b>Opłaty jednorazowe</b>	
1	Od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług – od każdej klasy powyżej trzech Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo	500,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
2	Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej lub wspólnotowego znaku towarowego w zgłoszenie krajowe	500,00 zł
3	Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe	500,00 zł
4	Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego	120,00 zł
5	Za podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie dodatkowe	500,00 zł
6	Od wniosku o odroczenie opłaty	40,00 zł
7	Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności	70,00 zł
8	Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem*) – w związku z wydaną decyzją	50,00 zł 100,00 zł
9	Za publikację o udzielonym prawie ochronnym	60,00 zł
10	Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego	80,00 zł
11	Za wyciąg z rejestru znaków towarowych	40,00 zł
12	Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa	30,00 zł
13	Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany	50,00 zł
14	Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową	50,00 zł
15	Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego	200,00 zł
16	Od wniesionego sprzeciwu	400,00 zł
17	Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym	400,00 zł
18	Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego	400,00 zł
19	Od wniosku o rejestrację międzynarodową	400,00 zł
20	Od wniosku o przedłużenie ochrony	150,00 zł
21	Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony złożonego po terminie	150,00 zł
22	Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres	100,00 zł
<b>II</b>	<b>Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)</b>	
	Do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów, za każdą klasę – za każdą następną klasę	350,00 zł 400,00 zł

\*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

**Załącznik nr 4 do rozporządzenia**

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość opłat
1	2	3
1	Za zgłoszenie oznaczenia geograficznego	300,00 zł
2	Od sprawdzenia zasadności zgłoszenia nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego*)	300,00 zł
3	Od wniosku o odroczenie opłaty	40,00 zł
4	Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności	70,00 zł
5	Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem***) – w związku z wydaną decyzją	50,00 zł 100,00 zł
6	Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji	60,00 zł
7	Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji	60,00 zł
8	Za wyciąg z rejestru	40,00 zł
9	Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany	50,00 zł
10	Od wniesionego sprzeciwu	400,00 zł
11	Od wniosku o wydanie przez Urząd Patentowy decyzji w postępowaniu spornym	400,00 zł

1	2	3
12	Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego	400,00 zł
13	Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres	100,00 zł
14	Za ochronę oznaczenia geograficznego	1 000,00 zł

<sup>\*)</sup> Dotyczy zgłoszeń dokonanych zgodnie z rozporządzeniem nr 2081/92 EWG z dnia 14 lipca 1992 r. o ochronie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, str. 1 i n.).

<sup>\*\*\*)</sup> Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

## Załącznik nr 5 do rozporządzenia

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość opłat
1	2	3
<b>I Opłaty jednorazowe</b>		
1	Za zgłoszenie topografii układu scalonego	250,00 zł
2	Od oświadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zgłoszeniem	60,00 zł
3	Od wniosku o odroczenie opłaty	40,00 zł
4	Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności	70,00 zł
5	Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: – w związku z wydanym postanowieniem <sup>*)</sup> – w związku z wydaną decyzją	50,00 zł 100,00 zł
6	Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji	60,00 zł
7	Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji	60,00 zł
8	Za wyciąg z rejestru	40,00 zł
9	Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany	50,00 zł
10	Od wniesionego sprzeciwu	400,00 zł
11	Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym	400,00 zł
12	Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego	400,00 zł
13	Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres	100,00 zł
<b>II Opłaty okresowe</b>		
1	Za pierwszy okres ochrony topografii układu scalonego obejmujący okres do pięciu lat ustalony według zasad określonych w art. 220	550,00 zł
2	Za drugi okres ochrony topografii układu scalonego obejmujący pozostałe lata ochrony	800,00 zł

<sup>\*)</sup> Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

## Załącznik 6

**Art. 131.1.** Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:

- 1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
  - 2) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
  - 3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego towaru.
2. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:
- 1) zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony;
  - 2) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaze się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;



- 3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;
  - 4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłyby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania;
  - 5) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
  - 6) stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru.
3. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.
  4. Nie udziela się praw ochronnych na znaki zawierające elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, które mogłyby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
  5. Zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a:
    - 1) nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju lub
    - 2) w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na różny profil działalności, lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu oznaczeń.

**Art. 132. 1.** Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do:

- 1) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;
  - 2) znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby;
  - 3) wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, z zastrzeżeniem art. 133, okres 2 lat.
2. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:
    - 1) identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
    - 2) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
    - 3) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłyby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.
  3. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2–4 oraz symbole, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5, bądź oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez innego przedsiębiorcę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane.
  4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do tytułów prasowych jako znaków towarowych zawierających wyrazy lub kombinacje wyrazów zwyczajowo powszechnie używanych na rynku prasowym.
  5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy znak towarowy lub oznaczenie geograficzne zostało zgłoszone lub zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4.

### **Notka biograficzna**

Lech Bieguński jest doktorem nauk prawnych, zajmującym się od szeregu lat różnymi aspektami prawa gospodarczego i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w pracy badawczej, doradczej i kierowniczej. Opublikował ponad 50 opracowań z zakresu prawa i praktyki jego realizacji.