

Joanna Buchalska

Rejestracja dóbr własności przemysłowej w świetle prawa polskiego

STRESZCZENIE

W polskim piśmiennictwie prawniczym nie ma pogłębionych rozważań dotyczących rejestracji dóbr własności przemysłowej. Z uwagi na wymóg rejestracji w zakresie ochrony dóbr własności przemysłowej niezbędne stało się wskazanie poszczególnych elementów procesu rejestracji. Autorka obok procesu rejestracji dóbr własności przemysłowej prowadzi rozważania w zakresie określenia różnicy pomiędzy pojęciami „prawo ochronne” oraz „prawo z rejestracji”. Rozważania te, pomimo postulatów podnoszonych w literaturze, prowadzą do wniosku o braku zasadności ujednoczenia siatki pojęciowej w ustawie Prawo własności przemysłowej. Poniższe rozważania mają również na celu przedstawienie korzyści wynikających z ochrony zarejestrowanych i niezarejestrowanych dóbr własności przemysłowej, jak również odpowiedź na pytanie, czy rejestracja dóbr własności przemysłowej stanowi barierę wejścia przedsiębiorców na rynek, czy jest jedynie procesem formalno-prawnym, który jest ważnym czynnikiem sukcesu rynkowego przedsiębiorcy.



Joanna Buchalska

Registration of the Industrial Property Rights in the Polish Law

ABSTRACT

Registration of the industrial property rights has never been sufficiently explored in the Polish legal doctrine. However, due to an obligation of registration, it has become necessary to present particular stages of the process of registration of each of the industrial property rights. Apart from presenting the procedure of registration of IP rights, the author considers the differences between the concepts of “the right in registration” and “the right of protection”. These considerations, contrary to postulates formulated in the doctrine, lead to a conclusion that the standardization of the concepts used in the Industrial Property Law Act is not justified. Those considerations are also aimed to present the differences between registered and not registered property rights and to answer the question as to whether the registration of industrial property rights prevents economic operators from entering the market.



1

UWAGI OGÓLNE

Rejestracja dóbr własności przemysłowej od wieków stanowiła próbę stworzenia monopolu prawnego na posługiwanie się konkretnym rozwiązaniem na rynku. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że ochrona dóbr własności przemysłowej nie ogranicza się tylko do czasów nowożytnych. Namiastki takiej ochrony można odnaleźć bowiem już u ludów pierwotnych¹. Często ochrona, którą poszczycić mógł się właściciel konkretnego rozwiązania, była związana z przywilejem uzyskiwanym od władzy państwowej. Reguły uzyskiwania przywilejów lub zezwoleń były różnorakie w każdym państwie i zależne od władzy arbitralnej monarchy². W literaturze przedmiotu nie ma jednolitości w zakresie wskazywania miejsca, w którym jako pierwszym nadano patent na wynalazek, najczęściej wskazuje się w tym kontekście Anglię i rok 1234³. W przypadku zaś znaków towarowych rozwój utożsamiany jest z rewolucją przemysłową. W tym okresie ze względu na wytwarzanie towarów w systemie cechów i gildii większe znaczenie przypisywano oznaczeniom w postaci symbolu cechu, będącego pewnego rodzaju pierwowzorem znaków towarowych. W odniesieniu zaś do wzorów przemysłowych jako kolebkę ich powstania wskazuje się Lyon, gdzie uzyskiwano przywileje od miasta w zakresie wytwarzania i ozdabiania jedwabów, najczęściej wykorzystywanych w obrządkach sakralnych⁴.

Pomimo różnorodności dóbr własności przemysłowej cechą wspólną jest to, że dokonanie rejestracji konkretnego rozwiązania tworzy po stronie właściciela wyłączne prawo na posługiwanie się określonym rozwiązaniem na terytorium, w którym dokonano rejestracji – rejestracja międzynarodowa, unijna oraz ochrona krajowa. Rejestracja ta wymaga od przedsiębiorcy spełnienia wymogów formalnych oraz uiszczenia zarówno opłaty okresowej jak również opłaty za zgłoszenie. Dopiero spełnienie tych formalności pozwala na ochronę dóbr własności przemysłowej i tworzy po stronie właściciela

¹ M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 23.

² J. Szwaja, *Francuskie prawo patentowe* (w:) B. Gawlik, A. Kopff, S. Sołtysiński, J. Szwaja, *Wybrane systemy prawa wynalazczego państw kapitalistycznych, Francja. Republika Federalna Niemiec. Stany Zjednoczone Ameryki. Wielka Brytania*, ZNUJ PWiOWI 1976, z. 6, s. 25.

³ Por. M. du Vall, op. cit, s. 23–24.

⁴ A. Chavanne, J.-J. Burst, *Droit de la propriete industrielle*, Paris 2006, s. 625.

prawo o charakterze wyłącznym umożliwiające korzystanie lub używanie konkretnego rozwiązania.

2

RODZAJE REJESTRACJI DÓBR WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Rejestracji dóbr własności przemysłowej w systemie prawa krajowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP z siedzibą w Warszawie. Postępowanie zgłoszeniowe określone jest w literaturze przedmiotu jako postępowanie administracyjne o charakterze szczególnym⁵. Zasadniczo wyróżnić można dwa rodzaje rejestracji – rejestrację romańską oraz germańską.

Pierwsza z nich określana jest mianem postępowania rejestracyjnego lub formalnego odnosi się do takich dóbr własności przemysłowej jak wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. W przypadku rejestracji tych dóbr ustawodawca posługuje się określeniem „uzyskiwanie prawa z rejestracji”. Ten rodzaj rejestracji wykształcił się we Francji, która udzielała prawa wyłącznego w następstwie jedynie badania formalnego, mającego na celu ustalenie, czy zgłoszenie spełniło wszystkie wymogi formalne. Postępowanie rejestracyjne, w odróżnieniu od postępowania zgłoszeniowego (germańskiego), obejmuje tok czynności podejmowanych w celu rozpatrzenia zgłoszenia i rozstrzygnięcia o udzieleniu prawa z rejestracji. Założeniem systemu romańskiego jest przerzucenie ciężaru kwestionowania materialnoprawnych podstaw praw wyłącznych na osoby trzecie, które składają wniosek o unieważnienie. Prawo z rejestracji udzielane jest bowiem bez gwarancji, że jego przedmiot odpowiada warunkom wyłączności⁶. Po dokonaniu rejestracji istnieje domniemanie, że zgłoszony, na przykład, wzór przemysłowy jest nowy i posiada indywidualny charakter. Dopiero wzruszalność rejestracji powoduje badanie wskazanych przesłanek, najczęściej w postępowaniu o unieważnienie dobra własności przemysłowej. Przyjęty system zgłoszeniowy powoduje, że prawo uzyskiwane jest

⁵ Por. A. Szewc, *Udzielenie patentu* (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14 A, Warszawa 2012, s. 406.

⁶ P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja krajowa w prawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2007, s. 61.

niepewne⁷. Celem wprowadzenia systemu określanego w literaturze jako system rejestracji francuski bądź romański miało być usprawnienie procesu rejestracji oraz zapewnienie szybszej ochrony nowopowstałych rozwiązań.

Wprowadzenie badania określanego mianem romańskiego podyktowane było trzema przesłankami. Pierwszą z nich była przyczyna ideologiczna, ponieważ zgodnie z doktryną prawa francuskiego uważano, że twórca nabywa prawa z chwilą stworzenia jakiegoś rozwiązania. Obowiązek badania, czy dane dobro może być przedmiotem ochrony mogło być traktowane jako zamach na to prawo. Drugą przesłanką była przesłanka natury politycznej. Ustawodawca przyjął stanowisko, że organ administracyjny dokonujący rejestracji w dużej mierze ulega nastrojom politycznym, a więc nie będzie w stanie niezależnie ocenić cech zgłaszanego wzoru. Trzeci z powodów miał charakter praktyczny. Wprowadzenie bowiem omawianego systemu powodowało, że jedynie w niewielkim stopniu odbywało się badanie przesłanek zdolności rejestracyjnej, co wpływało na przyspieszenie uzyskiwania prawa z rejestracji⁸.

Rodzaj rejestracji określanym mianem rejestracji germańskiej odnosi się natomiast do pozostałych dóbr własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków, w tym przypadku mówi się o uzyskaniu prawa ochronnego. W odniesieniu zaś do wynalazków ustawodawca posługuje się określeniem „uzyskanie patentu” a nie „prawa ochronnego”. W przypadku tych dóbr własności przemysłowej przed wydaniem decyzji udzielającej prawa dokonuje się badania zdolności rejestrowej wskazanych dóbr⁹. Ustawodawca dokonuje wobec powyższego oceny zdolności rejestrowej poszczególnych przesłanek uzyskania prawa ochronnego lub patentu już na etapie wstępnym, co gwarantuje większą pewności prawa uzyskiwanego przez przedsiębiorcę. W przypadku znaków towarowych podstawy odmowy udzielenia prawa z rejestracji zostały podzielone na bezwzględne i względne przeszkody. W odniesieniu do bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych nie chodzi o interes indywidualnego przedsiębiorcy, którego uprawnienia lub prawa mogą zostać naruszone wobec rejestracji znaku towarowego. Bezwzględny charakter przeszkód rejestracyjnych odnosi

⁷ E. Nowińska, *Wzory przemysłowe* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 115.

⁸ J. Szwaja, op. cit., s. 66.

⁹ Por. E. Wojcieszko-Głuszko, *Zdolność rejestrowa wspólnotowych przestrzennych znaków towarowych (przeгляд orzecznictwa)*, ZNUJ PPWI 2010, z. 110, s. 133.

się bowiem do interesów o charakterze ogólnym, które mogą naruszać funkcję znaku towarowego lub w sposób znaczący mogłyby ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców¹⁰.

Podstawowym powodem wprowadzenia tych dwóch systemów ochronnych jest fakt, że dobra takie jak wzory przemysłowe czy topografie układu scalonego częściej są wykorzystywane w przedmiotach sezonowych, które związane są ze zmieniającą się modą, i ich ochrona powinna być udzielana w szybszej procedurze. Za taką formą rejestracji przemawiał również fakt, że wzory przemysłowe stają się niejednokrotnie przedmiotem naśladownictwa¹¹, zaś wnioski o uzyskanie ochrony na oznaczenia geograficzne składane jest przez kilku przedsiębiorców. Należy jednak podkreślić, że wybór systemu formalnego niesie za sobą także negatywne konsekwencje w zakresie oceny cech ustawowych niezbędnych do rejestracji. Urząd Patentowy RP potwierdza jedynie fakt zarejestrowania dobra własności przemysłowej, co nie świadczy, że dobro to spełnia cechy ustawowo wymagane do rejestracji¹². W orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w odniesieniu do rejestracyjnego systemu udzielania praw wyłącznych na wzory przemysłowe wskazano, że poza sprawdzeniem prawidłowości sporządzenia zgłoszenia Urząd Patentowy RP nie bada, czy wzór spełnia warunki nowości i indywidualnego charakteru. Urząd Patentowy bada te kwestie po raz pierwszy dopiero w postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego¹³. Ponadto, na co trafnie zwraca uwagę Z. Mikłasiński, w praktyce podstawą unieważnienia mogą być nie tylko nowe okoliczności, niebrane dotąd pod uwagę przez Urząd Patentowy RP podczas procesu rejestracji, ale również te, które Urząd miał możliwość i faktycznie ocenił podczas procesu zgłoszenia¹⁴.

Na gruncie prawa wynalazczego podkreślano, że badania statystyczne prowadzone w krajach stosujących system romański i germański wskazują, iż liczba sporów dotyczących unieważnienia patentów kształtuje się na

¹⁰ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego* (w:) R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14 B, Warszawa 2012, s. 565.

¹¹ Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej, druk nr 248 wpłynął 18.03.1998, druk nr 248-A wpłynął 06.07.1999, s. 1. www.sejm.gov.pl.

¹² E. Nowińska, op. cit., s. 115.

¹³ M.in. VI SA/Wa 2233/06, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

¹⁴ Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 139.

podobnym poziomie, jak w odniesieniu do wzorów przemysłowych¹⁵. Pomimo że rejestracja w systemie germańskim polega na merytorycznym badaniu przesłanek rejestracyjnych już na etapie zgłoszenia, to jednak organ administracyjny nie jest często w stanie dokonać sprawdzenia wykluczającego późniejsze wnioski o unieważnienie, ze względu na zbyt dużą liczbę informacji¹⁶.

Wobec tak przyjętego systemu rejestracji, który z jednej strony w systemie romańskim nie gwarantował, że przedsiębiorca uzyska prawo o charakterze wyłącznym, poprzez możliwość podważenia go w procesie unieważnienia prawa z rejestracji, z drugiej jednak strony rejestracja pełna tzw. germańska powodowała znaczące przedłużenie badania przesłanek rejestracyjnych, co *de facto* powodowało brak możliwości posługiwania się określonym rozwiązaniem, ustawodawca wprowadzał do systemu ochrony dóbr własności przemysłowej rozwiązania pośrednie. Przykładowo wskazać można system badania odroczonego istniejącego na gruncie ustawy 19 października 1972 r. Prawo wynalazcze¹⁷, które nie istnieje już na gruncie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Ponadto, powołać się można na nowelizację wskazanej ustawy Prawo własności przemysłowej dokonanej ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.)¹⁸, która zmieniła treść przepisu art. 110 ust 3 p.w.p. zgodnie z którym Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, jeżeli postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru lub wytwór nie spełnia w sposób oczywisty wymagań, o których mowa w art. 102 ust. 3 p.w.p. Wobec powyższego ustawodawca odszedł od badania wniosku jedynie pod względem czysto formalnym.

Kolejną barierą wejścia przedsiębiorcy w zakresie uzyskiwania monopolistycznego uprawnienia do posługiwania się w dobrej własności przemysłowej jest uiszczenie opłat niezbędnych do rejestracji. Podstawową funkcją wprowadzenia opłat pobieranych w związku z rejestracją oraz

¹⁵ J. Waluszewski, *Unieważnienie patentu. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWiOWI 1981, z. 24 s. 71.

¹⁶ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy klocek Lego jest kształtem niezbędnym do osiągnięcia efektu technicznego? – glosa do wyroku TS z 14.09.2010 r. w sprawie C-48/09 P Lego Juris A/S v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Mega Brands Inc.*, EPS 2011, nr 1, s. 46; I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, PPH 2001, nr 12, s. 8.

¹⁷ Ustawa z dnia 19 października 1972 r. Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 43, poz. 272), dalej: pr. wyn.

¹⁸ Dz. U. 2007 Nr 136, poz. 958.

z utrzymaniem prawa jest zagwarantowanie podmiotowi uprawnionemu wyłącznego prawa do korzystania z dobra własności przemysłowej bądź jego używania. Kwestia opłat i ich rodzaju została uregulowana w art. 222 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe w związku z ochroną. Kwestia wysokości poszczególnych opłat została uregulowana w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy p.w.p. Wysokość zaś opłat w odniesieniu do dóbr własności przemysłowej została ustalona rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie 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 w Załączniku nr 2¹⁹. Podkreślić należy, że obok wskazanego podziału wyróżnić można również opłaty, które nie należą do wskazanej klasyfikacji. Dotyczy to tzw. opłat za publikacje. Stosownie do art. 227 p.w.p. Urząd Patentowy pobiera jednorazową opłatę za zamieszczenie w *Wiadomościach Urzędu Patentowego* informacji o udzieleniu prawa z rejestracji oraz za publikację tych części zgłoszenia, które podlegają publikacji, a także za wydanie dokumentu stwierdzającego udzielenie prawa²⁰.

Opłaty jednorazowe w myśl regulacji art. 223 ust. 1 p.w.p. powinny być uiszczane z góry, o ile ustawa lub rozporządzenie nie przewiduje uiszczenia opłaty na wezwanie Urzędu Patentowego w określonym terminie. Ustawodawca przewidział możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za zgłoszenie w terminie miesiąca od doręczenia wezwania Urzędu Patentowego RP. Zauważyć należy, że w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy p.w.p., która weszła w życie dnia 1 września 2007 r.²¹ ustawodawca przewidział konieczność wzywania do uiszczenia opłat jednorazowych. Nieobowiązujący już art. 223 ust. 4 p.w.p. stanowił, że w razie nieuiszczenia w terminie opłaty postępowanie wszczęte w wyniku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku podlega umorzeniu lub czynność uzależniona od opłaty zostaje zaniechana. Obecnie przepis ten przewiduje, że w razie nieuiszczenia w terminie opłat, które powinny być uiszczone z góry, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. Dopiero w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego

¹⁹ Dz. U. Nr 41, poz. 241.

²⁰ S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze według ustawy z 1962. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami*, Warszawa 1965, s. 95.

²¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz. 958, zmiana ustawy p.w.p.

terminu postępowanie wszczęte w wyniku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku podlega umorzeniu bądź czynność uzależniona od opłaty zostaje zaniechana. Unormowanie to stanowi udogodnienie mające na celu pomoc podmiotom, które, dokonując zgłoszenia wzoru, nie wpłaciły w przewidzianym terminie opłaty jednorazowej. Wprowadzenie omawianej regulacji prawnej postulowane było w doktrynie między innymi przez Z. Mikłasińskiego. Twierdził on, że przepisy ustawy p.w.p. należy interpretować zgodnie z unormowaniami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, które powinny stanowić rozwiązanie modelowe dla trybu, w którym udziela się ochrony na wzory przemysłowe²². W odniesieniu do terminu uiszczenia opłaty jednorazowej za ochronę, jak również opłaty za pierwszy okres ochronny określonej w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wynosi on – zgodnie z art. 224 ust. 1 p.w.p. – trzy miesiące od daty doręczenia wezwania.

W przypadku uzyskania ochrony na dobra własności przemysłowej przedsiębiorca, aby uzyskać ochronę, powinien obok opłaty za zgłoszenie uiścić opłatę okresową. Wysokość opłaty oraz długość ochrony wynika z różnego charakteru dóbr własności przemysłowej. Przykładowo z tytułu prawa z rejestracji – obok opłat jednorazowych – ponoszone są również opłaty okresowe za pięcioletnie okresy ochronne (art. 105 ust. 6 p.w.p.). Opłaty okresowe podzielone są na pięć pięcioletnich okresów obejmujących odpowiednio: od 1. do 5., od 6. do 10., od 11. do 15., od 16. do 20. i od 21. do 25. roku ochrony²³. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie opłat przedłużenie prawa z rejestracji na kolejne okresy ochrony wiąże się z uiszczeniem coraz wyższych opłat, które wynoszą za pierwszy okres 400 zł, za kolejne odpowiednio 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł i ostatnia 4000 zł. W przypadku opłat za ochronę znaku towarowego opłaty okresowe kształtują się odmiennie. Prawo ochronne na znak towarowy uzyskuje się na okres 10 lat. Opłata okresowa za pierwszy okres ochronny do trzech klas wynosi 400 zł, za każdą kolejną klasę to kwota w wysokości 450 zł. W przypadku przedłużenia ochrony o kolejny dziesięcioletni okres ochronny od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony) opłata wynosi 200 zł, za każdą klasę towarową (do trzech klas) to kwota 400 zł, zaś za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną) to kwota

²² Z. Mikłasiński, op. cit., s. 249–250.

²³ Por. G. Jyż, *Organizacja i postępowanie w sprawach własności przemysłowej* (w:) A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 431.

450 zł. Opłaty okresowe za kolejne okresy ochrony są uiszczane z góry, nie później niż w dniu w którym upływa poprzedni okres ochrony (art. 224 ust. 2 p.w.p.).

Podkreślić należy, że Urząd Patentowy RP pełni rolę inkasenta i nie dokonuje analizy przyczyn niewniesienia opłaty, a jedynie stwierdza fakt braku jej uiszczenia. Jednakże niewniesienie opłaty okresowej lub ochronnej, może powodować umorzenie postępowania, zaniechanie czynności uzależnionej od opłaty, konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej lub nawet wygaśnięcie prawa ochronnego lub z rejestracji²⁴.

3

PRAWA Z REJESTRACJI DÓBR WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Przedstawiciele doktryny podczas definiowania pojęcia praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej odwołują się często do pojęcia przemysłu, jako elementu określającego charakter wskazanych praw²⁵. Przemysł stanowi działalność gospodarczą w najszerszym tego słowa znaczeniu – sferę, w której wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w celu dostosowania do potrzeb ludzkości prowadzone jest w dużym wymiarze, opierając się na podziale pracy i przy powszechnym użyciu maszyn gwarantujących ciągłość procesów wytwórczych i zapewniających powtarzalność wyrobów²⁶. U. Promińska określa własność przemysłową jako zbiorcze, konwencyjne pojęcie obejmujące tę grupę praw materialnych o charakterze niematerialnym, których rola i znaczenie ujawnia się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej²⁷. Głównym celem własności przemysłowej jest bowiem zapewnienie uprawnionemu określonej pozycji zarówno wobec klientów, jak i konkurentów²⁸. A. Dereń podkreśla, iż bez znaczenia jest, czy dobra własności przemysłowej są

²⁴ Por. A. Szewc, *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowanie przed tym Urzędem* (w:) R. Skubisz (red.), op. cit., t. 14 A, s. 238.

²⁵ U. Promińska, *Wielka encyklopedia prawa*, Białystok 2000, s. 1140–1141.

²⁶ *Encyklopedia Powszechna PWN*, Warszawa 1973–1976, t. 3, s. 722.

²⁷ U. Promińska, *Wielka encyklopedia...*, s. 1140–1141 [przyt. 25].

²⁸ M. Poźniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978, s. 108.

wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego, czy jedynie przenoszą określoną informację²⁹. Prawami własności przemysłowej zdaniem autorki będą prawa o charakterze bezwzględnym, skuteczne *erga omnes*³⁰, chroniące wszystkie dobra wytwarzane w zakresie szeroko rozumianego przemysłu³¹.

Prawa własności przemysłowej swoją terminologią nawiązują również do prawa własności. Zdaniem R. Skubisza prawo własności przemysłowej nawiązuje do pojęcia własności występującego w prawodawstwie Europy Zachodniej, gdzie pojęcie rzeczy, na której ustanawia się własność, jest szersze niż na gruncie przepisów polskiego Kodeksu cywilnego³². Stanowisko powyższe podziela M. Poźniak-Niedzielska, która uznaje, że pojęcia: prawo własności przemysłowej i prawo własności są do siebie zbliżone, jednakże nie są identyczne³³.

Przedsiębiorca, który uzyskał prawo z rejestracji, prawo ochronne lub patent, uzyskuje wyłączne prawo posługiwania, korzystania lub używania tego dobra w obrocie gospodarczym. W przypadku patentów na mocy art. 66 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej niemającej jego zgody 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 lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Prawa uzyskiwane w ramach rejestracji należą do grupy praw określanych mianem praw ograniczonych czasowo-terminowych³⁴. Charakterystyczną cechą wskazanych praw jest specyficzna pozycja osoby uprawnionej, której prawo jest uzależnione od warunku zawieszającego lub terminu początkowego³⁵. Prawa te są ograniczone również terytorialnie, co jest charakte-

²⁹ A. Dereń, *Własność intelektualna i przemysłowa. Compendium wiedzy*, Nysa 2006, s. 9.

³⁰ A. Szewc, *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 1.

³¹ Por. R. Skubisz, *Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim*, PPH 2002, nr 1, s. 1.

³² Idem, *Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Charakterystyka ogólna*. (w:) *Wyczerpanie praw własności intelektualnej*. Materiały naukowe z konferencji pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Jacka Piechoty, Warszawa 25–26 IV 2002 r., s. 9.

³³ M. Poźniak-Niedzielska, *Wzory zdobnicze...*, s. 115.

³⁴ Por. M. Staszów, *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1989, s. 156.

³⁵ M. Pyziak-Szafnicka, *Prawo podmiotowe* (w:) M. Safjan (red.), *System prawa prywatnego*, Warszawa 2007, s. 748.

rystyczne dla praw własności przemysłowej³⁶. Oznacza to, że np. patent uzyskany w wyniku rejestracji dokonanej w Polsce jest skuteczny wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej³⁷. W konsekwencji – z punktu widzenia przyznanej ochrony – jedynie naruszenie patentu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można uznać za bezprawne. Analogiczne rozwiązanie można odnaleźć w odniesieniu do takich dóbr własności przemysłowej jak wzory użytkowe i przemysłowe, jak również topografie układów scalonych.

Na gruncie ustawy p.w.p. funkcjonują dwa pojęcia: korzystania i używania dóbr własności przemysłowej. O korzystaniu mowa jest w odniesieniu do wynalazków (art. 63 ust. 1 p.w.p.), wzorów użytkowych (art. 95 ust. 2 p.w.p.), wzorów przemysłowych (art. 105 ust. 2 p.w.p.) i topografii układów scalonych (art. 211 p.w.p.). Natomiast używanie dotyczy znaków towarowych (art. 153 ust. 1 p.w.p.) i oznaczeń geograficznych (art. 187 ust. 1 p.w.p.). Wątpliwości budzi użycie odmiennych określeń na oznaczenie sposobu gospodarczego wykorzystania danego dobra własności przemysłowej, a w szczególności zagadnienie, czy pojęcia korzystania i używania są tożsame.

Podstawą wskazanego rozróżnienia użytych sformułowań jest charakter obu grup dóbr własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz topografie układów scalonych należą do grupy projektów wynalazczych i co do zasady stanowią określoną postać rozwiązania, produktu czy wytworu. Dlatego w odniesieniu do tej kategorii dóbr zasadne jest używanie pojęcia korzystania. Natomiast znaki towarowe i oznaczenia geograficzne stanowią określone oznaczenia, które pełnią przede wszystkim funkcję wskazywania pochodzenia i funkcję odróżniającą³⁸. Zgodnie bowiem z art. 153 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto przepis

³⁶ M. Staszko, op. cit., s. 155.

³⁷ A. Szewc, *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 20.

³⁸ Por. R. Skubisz, *Obowiązek używania znaku towarowego*, PiP 1990, z. 11, s. 62; M. Trzebiatowski, *Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwa wspólnotowego)*, EPS 2010, nr 9, s. 20; U. Promińska, *Znaczenie prawne wcześniejszego używania znaku towarowego w świetle regulacji prawa znaków towarowych*, PPH 2007, nr 12, s. 6; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, PPH 2008, nr 10, s. 5; M. Namysłowska, *Kolizyjnoprawne aspekty używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej*, PPH 2008, nr 10, s. 13; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2004 r., 6 II SA 4027/03, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

ten został doprecyzowany w art. 154 p.w.p., na mocy którego używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- a) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- b) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- c) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Wydaje się, że podstawą rozróżnienia użytych sformułowań korzystania i używania jest charakter obu grup dóbr własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz topografie układów scalonych należą do grupy projektów wynalazczych i co do zasady stanowią określoną postać rozwiązania, produktu czy wytworu. Dlatego w odniesieniu do tej kategorii dóbr zasadne jest używanie pojęcia korzystania.

4

WNIOSKI KOŃCOWE

Wskazać należy, że uzyskanie ochrony na dobra własności intelektualnej podyktowane jest spełnieniem przede wszystkim warunków formalnych. Wniosek o rejestracji w przypadku rozwiązań najczęściej zgłaszanych – znaków towarowych i wzorów przemysłowych – nie wymaga od przedsiębiorcy wiedzy specjalistycznej i często ogranicza się do wypełnienia samego wniosku oraz uiszczenia opłaty jednorazowej i opłaty okresowej. Wysokość wskazanych opłat w skali prowadzonej działalności nie wydaje się również elementem stanowiącym barierę wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Kwoty w wysokości nawet 1000 zł w skali okresu pięcioletniego, na który uzyskiwana jest ochrona, nie może stanowić bariery dla nawet dla małego przedsiębiorstwa, który nie uzyskuje dużych przychodów.

Trudności w zakresie rejestracji pełnić może jedynie kwestia spełnienia przesłanek ustawowych posiadania zdolności odróżniającej przez konkretne dobro. W przypadku dóbr rejestrowanych w systemie romańskim ciężar udowodnienia braku przesłanek zdolności rejestrowej spoczywa na

wnioskodawcy, który składa uwagi lub wnioski o unieważnienie. Odmienienie w odniesieniu do „prawa ochronnego”. W tym przypadku Urząd Patentowy RP dokonuje szerokiego badania przesłanek, określając zdolność wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta. W tym zakresie barierę stanowić może dla przeciętnego konsumenta stworzenie wynalazku nowego i posiadającego poziom wynalazczy, lub znaku towarowego, która zdolność odróżniająca nie będzie zbliżona do innego oznaczenia.

Za posiadaniem ochrony na dobrze własności przemysłowej w ujęciu racjonalno-ekonomicznym przemawia również fakt wyłącznego monopolistycznego uprawnienia do posługiwania się tymi dobrami. Uzyskanie praw wyłącznych umożliwia bowiem tworzenie całego „pakietu praw”, niekoniecznie ograniczonego do jednego dobra własności, i dysponowania nim zarówno w formie licencji, jak i umów z poszczególnymi przedsiębiorcami.

W związku z powyższym, wskazać należy, że rejestracja dóbr własności przemysłowej nie stanowi bariery wejścia przedsiębiorcy na rynek. Procedura rejestracyjna dobra oraz opłaty niezbędne do rejestracji nie stanowią bowiem wymogów, których przedsiębiorca nie może spełnić. W przypadku zaś oceny zdolności rejestrowej, zasadne jest dokonywanie przez przedsiębiorców tzw. badania znaku towarowego, które pozwala najczęściej na procentowe określenie zakresu zdolności odróżniającej lub rejestrowej dóbr własności przemysłowej. W przypadku zaś wynalazków na skutek badania stanu techniki pozwalają one tak sformułować wniosek, aby nie wzbudzał on wątpliwości w zakresie nowości lub poziomu wynalazczego rozwiązania.

BIBLIOGRAFIA

- Chavanne A., Burst J.-J., *Droit de la propriete industrielle*, Paris 2006.
- Dereń A., *Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy*, Nysa 2006.
- Grzegorzczak P., *Jurysdykcja krajowa w prawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2007.
- Grzybowski S., *Prawo wynalazcze według ustawy z 1962. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami*, Warszawa 1965.
- Jyż G., *Organizacja i postępowanie w sprawach własności przemysłowej* (w:) A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011.
- Mikłasiński Z., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001.

- Namysłowska M., *Kolizyjnoprawne aspekty używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej*, PPH 2008, nr 10.
- Nowińska E., *Wzory przemysłowe* (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011.
- Poźniak-Niedzielska M., *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978.
- Promińska U., *Znaczenie prawne wcześniejszego używania znaku towarowego w świetle regulacji prawa znaków towarowych*, PPH 2007, nr 12.
- Pyziak-Szafnicka M., *Prawo podmiotowe* (w:) M. Safjan (red.), *System prawa prywatnego*, Warszawa 2007.
- Skubisz R., *Obowiązek używania znaku towarowego*, PiP 1990, z. 11.
- Skubisz R., *Wyczerpanie praw własności intelektualnej. Charakterystyka ogólna* (w:) *Wyczerpanie praw własności intelektualnej, Materiały naukowe z konferencji pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Jacka Piechoty*, Warszawa 25–26 IV 2002 r.
- Skubisz R., *Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim*, PPH 2002, nr 1.
- Staszków M., *Prawo wynalazcze*, Warszawa 1989.
- Szczepanowska – Kozłowska K., *Czy klocek Lego jest kształtem niezbędnym do osiągnięcia efektu technicznego? Glosa do wyroku TS z 14.09.2010 r. w sprawie C-48/09 P Lego Juris A/S v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i Mega Brands Inc.*, EPS 2011, nr 1.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14 B, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, PPH 2008, nr 10.
- Szenc A., *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003.
- Szenc A., *Udzielenie patentu* (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14 A, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Szenc A., *Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowanie przed tym Urzędem* (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14 A, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
- Szwaja J., *Francuskie prawo patentowe* (w:) B. Gawlik, A. Kopff, S. Sołtysiński, J. Szwaja, *Wybrane systemy prawa wynalazczego państw kapitalistycznych, Francja. Republika Federalna Niemiec. Stany Zjednoczone Ameryki. Wielka Brytania*, ZNUJ PWiOWI 1976, z. 6.
- Trzebiatowski M., *Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwa wspólnotowego)*, EPS 2010, nr 9.

Vall, du M., *Prawo patentowe*, Warszawa 2008.

Waluszewski J., *Unieważnienie patentu. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWiOWI 1981, z. 24.

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

Wojcieszko-Głuszko E., *Zdolność rejestrowa wspólnotowych przestrzennych znaków towarowych (przegląd orzecznictwa)*, ZNUJ PPWI 2010, z. 110.