

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej

Joanna Kluczewska-Strojny
Europejski Rzecznik Patentowy

Łódź, 6 listopada 2017 r.



Agenda

09:00– 11:00	Część I <ul style="list-style-type: none">•wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne – podstawowe zagadnienia
11:00 – 11:15	Przerwa kawowa
11:15 – 13:15	Część II <ul style="list-style-type: none">•Patent europejski oraz układ o współpracy patentowej (PCT) i jego zalety.•Sprawy sporne
13:15 – 13:45	Przerwa na lunch
13:45 – 15:45	Część III <ul style="list-style-type: none">•Zarządzanie własnością intelektualną.
15:45 – 16:00	Podsumowanie i zakończenie



Część Merytoryczna I

wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne – podstawowe zagadnienia



Własność intelektualna a własność przemysłowa

Własność intelektualna

Własność przemysłowa

- Ustawa prawo własności przemysłowej
- Konwencja Paryska 1883r.
- Polska przystąpiła do Konwencji w 1919r.

Wytwory twórczości

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Konwencja berneńska 1886r.
- Polska przystąpiła do Konwencji w 1935r.



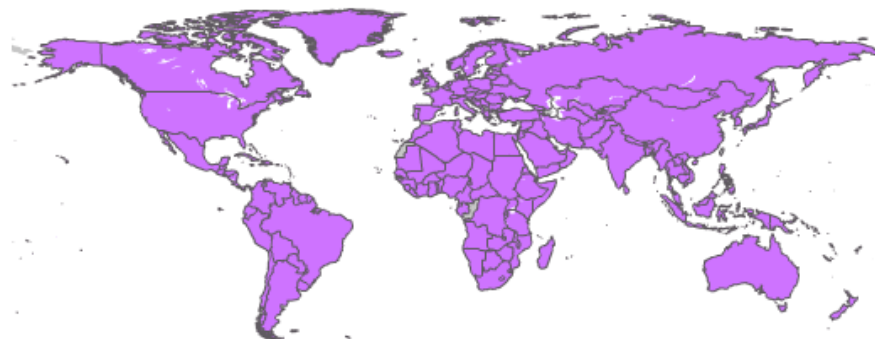
Ustawa wenecka – 1474 r.


- „... z mocy urzędowej tego Zgromadzenia powzięta zostaje decyzja, że każda osoba, która w tym mieście urzeczywistni jakiś nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia, które nie było dotychczas wykonywane w naszym państwie, winna o tym zawiadomić Urząd publiczny, jak tylko urządzenie to zostanie doprowadzone do doskonałości, a także będzie mogło być użytkowane i wytwarzane.
- Bez zgody i zezwolenia twórcy jest wszystkim innym zakazane na okres 10 lat wytwarzanie w którymkolwiek okręgu i mieście naszego kraju jakichkolwiek urządzeń o tej samej lub podobnej (do zgłoszonej) postaci.
- Gdyby mimo to ktoś je wytwarzał, wolno będzie wyżej wymienionemu twórcy i wynalazcy zapozwać go przed którykolwiek urząd tego miasta, który to urząd zasądzi naruszającego na zapłacenie sumy 100 dukatów i orzeknie natychmiastowe zniszczenie urządzenia.
- Naszemu rządowi jednak wolno przejąć i używać stosownie do jego potrzeb którykolwiek z wymienionych wyżej wynalazków i urządzeń, jednak pod warunkiem, że nikt inny nie będzie ich wytwarzał, tylko twórca.”



Konwencje międzynarodowe: WIPO

- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej jest jedną z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Utworzono ją w 1967 roku w celu promowania ochrony własności intelektualnej na całym świecie. Obecnie zrzesza 184 kraje w tym Polskę.



▶  członek WIPO

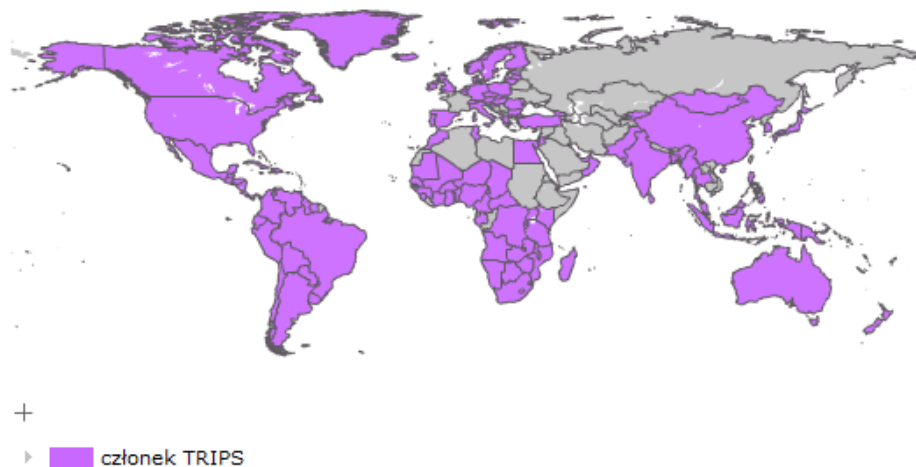
+

Źródło: www.patent.pl



Konwencje międzynarodowe: TRIPS

- **Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej jest umową stanowiącą załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu, która przewiduje zastosowanie zasady równego traktowania w zakresie ochrony własności intelektualnej podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS.**

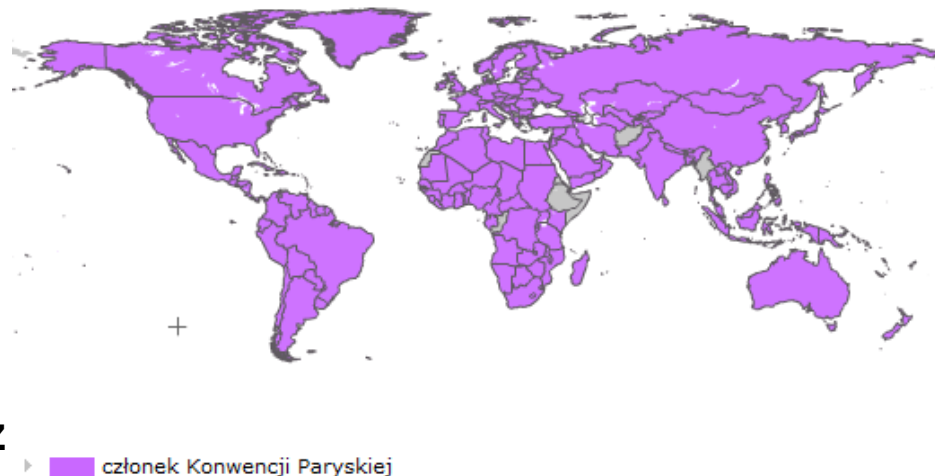


Źródło: www.patent.pl



Konwencje międzynarodowe: Konwencja paryska

- **Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej jest pierwszym międzynarodowym porozumieniem dotyczącym własności intelektualnej ustanowionym w 1884 przez 14 państw. Konwencja wprowadziła zasadę pierwszeństwa, zgodnie z którą każdy, kto dokonał zgłoszenia wynalazku w jednym z państw Konwencji, mógł zgłosić ten sam wynalazek w innym państwie z datą pierwszego zgłoszenia. Obecnie członkami Konwencji są 173 państwa.**

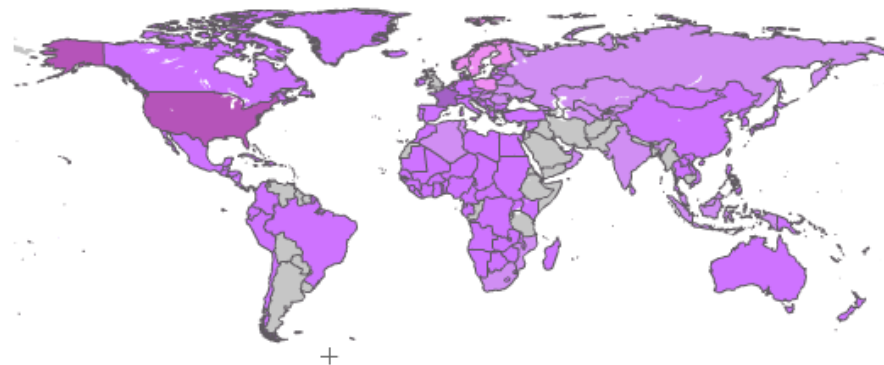


Źródło: www.patent.pl



Konwencje międzynarodowe: PCT

- **Układ o Współpracy Patentowej zawarto w 1970 roku w celu uproszczenia procedur patentowych. Umożliwia on ubieganie się o ochronę patentową jednocześnie we wszystkich państwach będących stronami Układu poprzez dokonanie jednego zgłoszenia międzynarodowego PCT. Obecnie 142 państwa są stronami Układu.**



- ▶ państwa należące do Układu PCT
- ▶ ...z Art. 64(5) PCT
- ▶ ...z Art. 64(2)(a)(ii) PCT
- ▶ ...z Art. 64(5) PCT ze wszystkimi pozamorskimi agendami i terytoriami
- ▶ ...z Art. 64(3)(a) i 64(4)(a) PCT ze wszystkimi obszarami, za które odpowiada USA

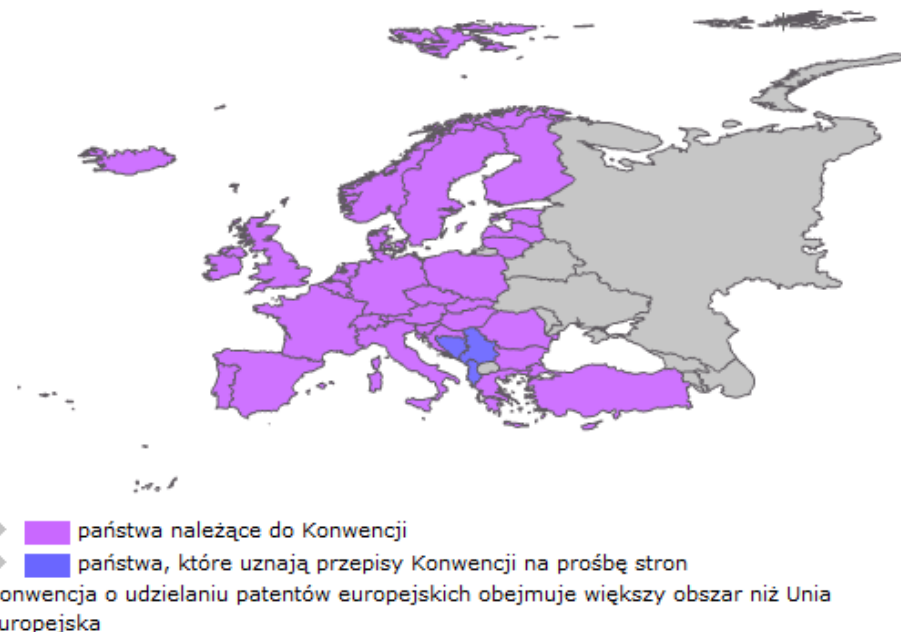
Źródło: www.patent.pl





Konwencje międzynarodowe: EPC

- **Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, podpisana w Monachium w 1973 roku, jest międzynarodową umową powołującą Europejską Organizację Patentową. Ustala ona także osobny system, według którego możliwe jest zdobycie patentu europejskiego w drodze jednej uproszczonej procedury przed Europejską Organizacją Patentową. Polska stała się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej od 2004r.**

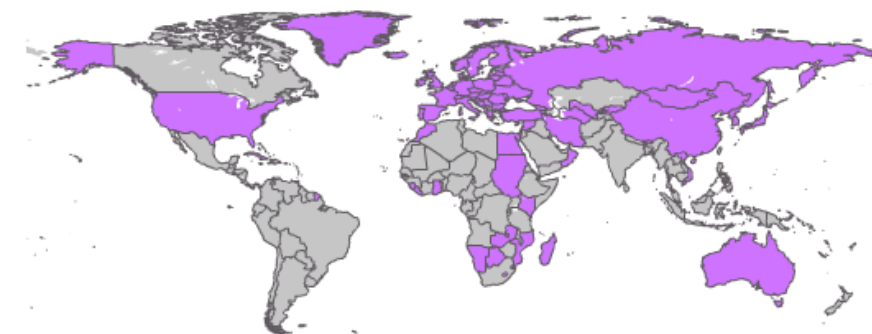
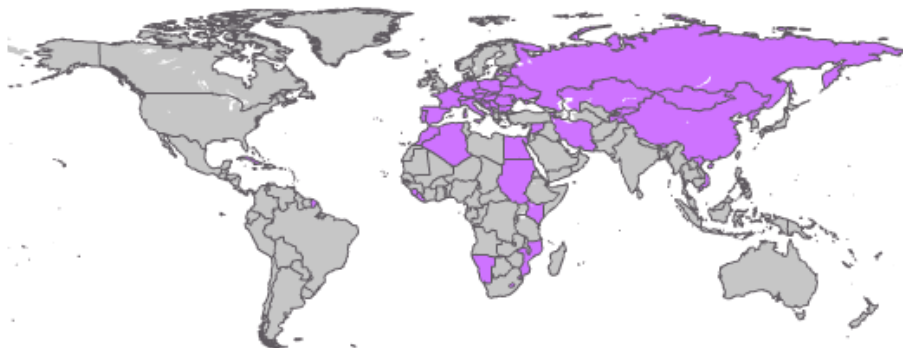


Źródło: www.patent.pl



Konwencje międzynarodowe: Porozumienie madryckie i Protokół madrycki

- Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest pierwszym międzynarodowym porozumieniem, które ułatwia uzyskanie ochrony znaku w wybranych krajach członkowskich na podstawie jednej rejestracji. Na chwilę obecną do Porozumienia przystąpiło 56 państw.
- Protokół madrycki to kolejny międzynarodowy układ, który pozwala właścicielowi znaku towarowego na jego rejestrację i uzyskanie ochrony w każdym z krajów będących stroną Protokołu poprzez dokonanie jednego, międzynarodowego zgłoszenia. Obecnie 81 państw jest stronami tego układu.



Źródło: www.patent.pl

Przedmioty własności przemysłowej i okres ochrony

■ Patenty na wynalazki

- Standardem światowym, który obowiązuje również w Polsce jest przyznawanie ochrony patentowej na okres 20 lat.

■ Prawo ochronne na wzory użytkowe

- Udzielane jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia wzoru do ochrony.

■ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

- Okres ochrony prawnej wynosi 25 lat od daty zgłoszenia wzoru.

■ Prawo ochronne na znak towarowy

- Okres ochrony to 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego do ochrony w Urzędzie Patentowym. Ochrona może być przedłużona na kolejne okresy 10-letnie i tym samym jest bezterminowa!

■ Prawo z rejestracji topografii układów scalonych

- Termin ochrony upływa po 10 latach.

Uwaga: Istotnym jest że termin ochrony biegnie od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym!



Znak towarowy - definicja

- Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.
- Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.



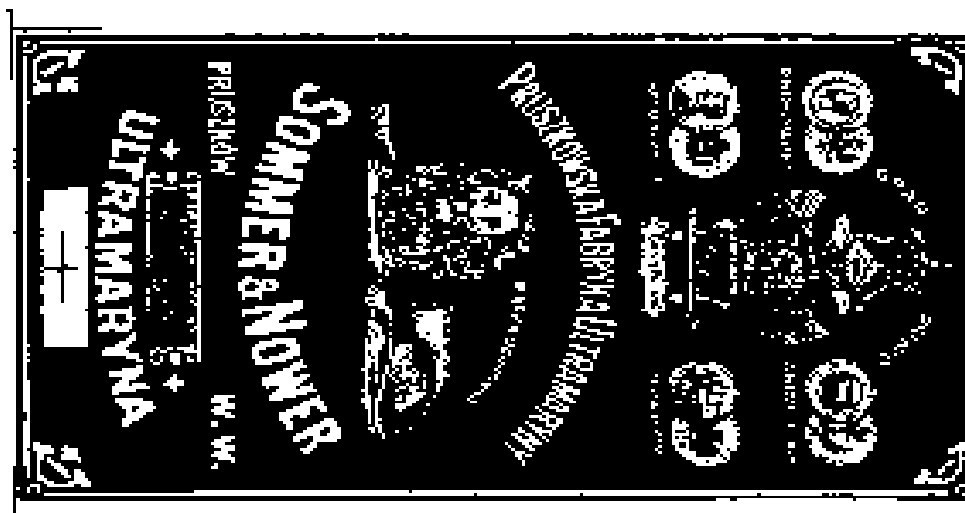
Rodzaje znaków towarowych

- słowne
- graficzne
- słowno-graficzne
- słowno-graficzno-dźwiękowe
- przestrzenne
- dźwiękowe
- pojedynczy kolor
- zapach
- domeny internetowe
- slogany reklamowe



Pierwszy znak towarowy zarejestrowany w Polsce

№ Rej. 1. 11.IV 1924. Pierw. 25.VII 1918. Fa. Pruszkowska fabryka ultramaryny Sommer i Nower. Pruszków. Towary: ultramaryna.



Zastrzeżona ochrona we wszystkich kolorach.



Zakres ochrony znaków towarowych

■ Polska

- Procedura krajowa
- Urząd Patentowy RP
- Samodzielnie lub przez Rzecznika Patentowego

■ Unia Europejska

- Procedura wspólnotowa
- Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania)
- Samodzielnie lub przez zawodowego pełnomocnika EUIPO

■ Świat

- Procedura międzynarodowa (kraje, które podpisały Porozumienie Madryckie lub Protokół do Porozumienia)
- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie (Szwajcaria)
- Samodzielnie lub przez Rzecznika Patentowego



Procedura zgłoszenia znaku towarowego w trybie krajowym

- **Zgłoszenie znaku do UP RP**
 - Opis znaku (w przypadku znaków graficznych - wymagany jest tylko wtedy, jeśli samo przedstawienie graficzne znaku nie jest wystarczające do pełnego zobrazowania znaku)
 - Wykaz towarów i usług (zgodnie z klasyfikacją Nicejską)
 - Opłaty
- **Ogłoszenie o zgłoszeniu w Biuletynie UP RP**
- **Do zgłoszonego w Urzędzie Patentowym znaku towarowego można wnieść sprzeciw. Sprzeciw musi zostać wniesiony do Urzędu Patentowego RP na piśmie, w terminie 3 miesiące od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Należy pamiętać, że termin ten nie podlega przywróceniu.**
- **Od sprzeciwu należy wnieść opłatę urzędową**
- **Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (około 9-12 miesięcy od daty zgłoszenia)**



Kto może się ubiegać o ochronę?

O udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy mogą się ubiegać przede wszystkim przedsiębiorcy; osoby fizyczne również.



Przykładowe koszty – procedura krajowa

- **Opłaty urzędowe (wymagane)**
 - Opłata za zgłoszenie znaku w jednej klasie towarowej/usługowej: 450 zł (400zł za zgłoszenie elektroniczne)
 - Opłata za pierwszy 10-letni okres ochronny: 400 zł za jedną klasę towarową/usługową
- **Opłaty dla Rzecznika Patentowego (opcjonalne)**



Przykładowe koszty – procedura wspólnotowa

■ **Opłaty urzędowe EUIPO (wymagane)**

- Opłata za zgłoszenie znaku w jednej klasie towarowej/usługowej: 850 Euro (zgłoszenie elektroniczne)

Uwaga: opłata ta obejmuje już pierwszy 10 – letni okres ochrony znaku!

■ **Opłaty dla Rzecznika Patentowego (opcjonalne)**



Przykładowe koszty – procedura międzynarodowa

- **Opłaty urzędowe WIPO (zgłoszenie + 10-letni okres ochronny)**
 - Case 1: Znak graficzny, kolorowy, trzy klasy, trzy kraje (USA, Rosja, Ukraina): 2267 CHF
 - Case 2: Znak słowny, trzy klasy, trzy kraje (USA, Rosja, Ukraina): 2217 CHF
 - Case 3: Znak graficzny, kolorowy, trzy klasy, 1 kraj (USA): 2121 CHF
- **Opłaty dla Rzecznika Patentowego (opcjonalne)**
- **UWAGA: tryb międzynarodowy można stosować dopiero wtedy, kiedy znak zostanie zgłoszony do ochrony na drodze krajowej lub wspólnotowej!**



Oznaczenia dodatkowe

- **Przed zgłoszeniem znaku towarowego**
 - Pepsi
- **Po zgłoszeniu znaku towarowego**
 - Pepsi™
- **Po rejestracji znaku towarowego**
 - Pepsi®



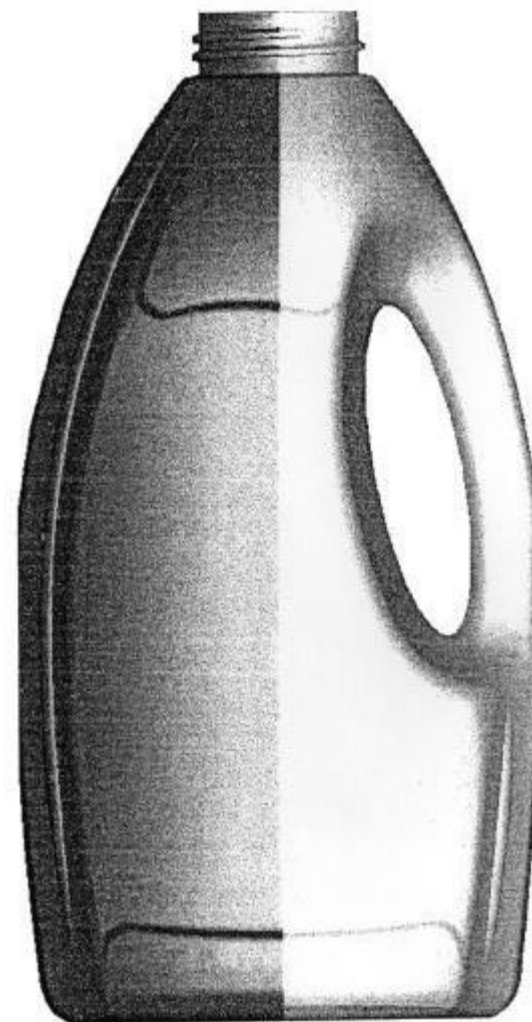
Usługi Rzecznika Patentowego związane ze znakami towarowymi

- Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku
- Badanie zdolności rejestrowej znaku
- Opracowanie regulaminu znaku towarowego wspólnego lub gwarancyjnego
- Sporządzanie umów licencyjnych na korzystanie ze znaków towarowych lub innych umów z zakresu transferu własności intelektualnej
- Wycena znaków towarowych
- Korespondencja z Urzędem Patentowym
- Sporządzanie pism przedprocesowych
- Reprezentowanie klientów w przypadku spraw spornych przed UP RP i sądami powszechnymi



Wzór przemysłowy - definicja

- **Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje**
- **Przykłady: kształt telefonu, krzesła, okularów, biżuterii, ornamentyka zdobiąca ceramikę, kształt klamki do drzwi, wzory okuć itd.**



Źródło: UP RP



Zakres ochrony wzorów przemysłowych

■ Polska

- Procedura krajowa
- Urząd Patentowy RP
- Samodzielnie lub przez Rzecznika Patentowego

■ Unia Europejska

- Procedura wspólnotowa
- EUIPO w Alicante (Hiszpania)
- Samodzielnie lub przez Zawodowego pełnomocnika EUIPO

■ Świat

- Procedura międzynarodowa – dnia 2 lipca 2009 r. Polska stała się stroną Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. W chwili obecnej stronami tego Porozumienia jest 56 państw, z których 35 należy do Aktu Genewskiego zawartego w 1999 r. Stroną tego Aktu jest również Wspólnota Europejska, która przystąpiła do niego z dniem 1 stycznia 2008 r.





Procedura zgłoszenia wzoru przemysłowego w trybie krajowym

- **Zgłoszenie wzoru do UP RP**
 - Podanie wraz z opisem wzoru
 - Rysunki lub zdjęcia wzoru
 - Opłaty
- **Ogłoszenie o zgłoszeniu w Biuletynie UP RP**
- **Badanie formalne wzoru**
 - Wyjaśnienie wątpliwości urzędu
- **Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony na wzór przemysłowy (ok. 3 miesiące od daty zgłoszenia)**



Przykładowe koszty – procedura krajowa

- **Opłaty urzędowe (wymagane)**
 - Opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego: 300 zł
 - Opłata za pierwszy 5 letni okres ochrony: 150 zł
- **Opłaty dla Rzecznika Patentowego (opcjonalne)**



Przykładowe koszty – procedura wspólnotowa

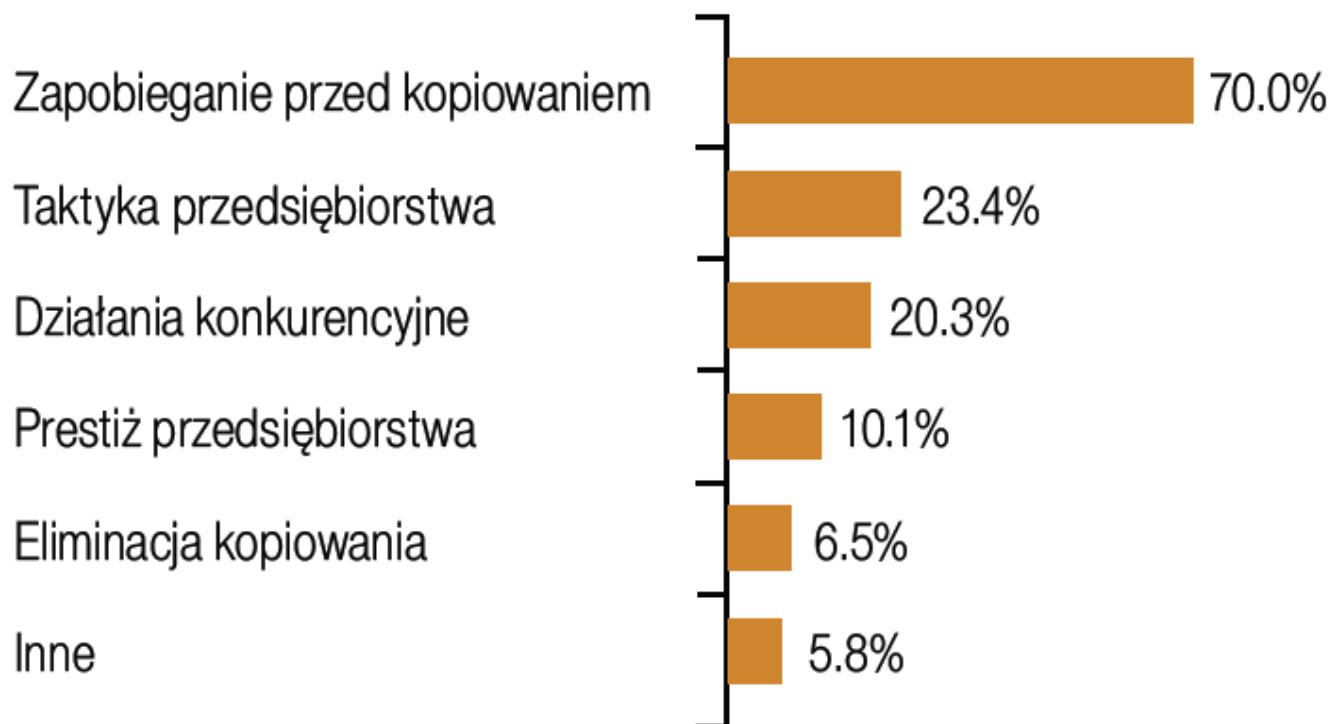
- **Opłaty urzędowe EUIPO (wymagane)**
 - Opłata za zgłoszenie i publikację pierwszego wzoru przemysłowego: 350 Euro
 - Opłata za dodatkowe odmiany wzoru (od 2 do 10) po 175 Euro
 - Opłata za dodatkowe odmiany wzoru (od 11) po 115 Euro

- **Opłaty dla Rzecznika Patentowego (opcjonalne)**





Powody rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych



Źródło: EUIPO



Ćwiczenie 1

Proszę przygotować krótki opis znaku towarowego





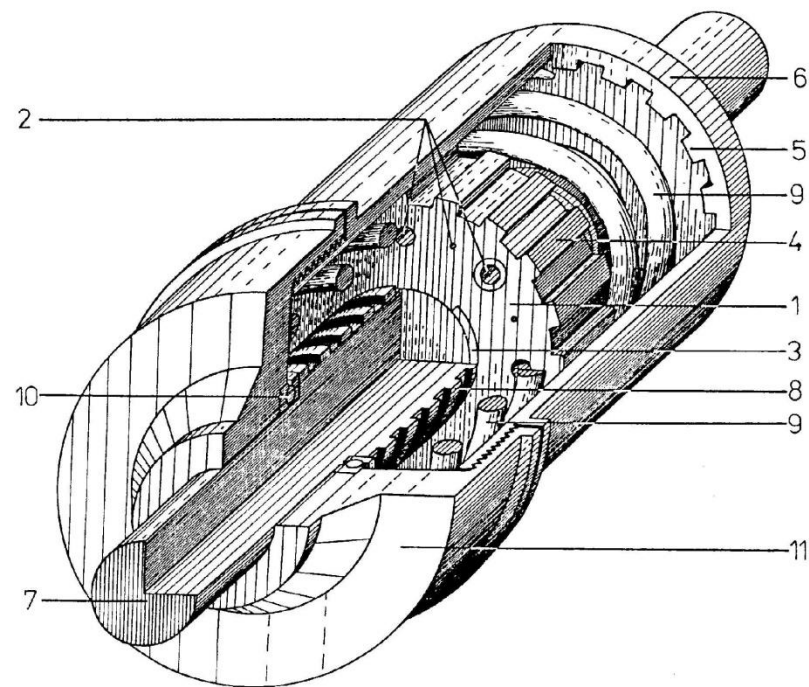
Część Merytoryczna II

Patent europejski oraz układ o współpracy patentowej (PCT) i jego zalety



Wynalazek - definicja

- **Wynalazek to rozwiązanie techniczne posiadające następujące trzy cechy:**
 - Nowość
 - Poziom wynalazczy
 - Możliwość przemysłowego zastosowania



Rys. nierozłączne sprzęgło podatne
Źródło: UP RP



Rodzaje wynalazków, na które można otrzymać ochronę patentową

- - rozwiązania konstrukcyjne (mechaniczne),
 - - sposoby postępowania,
 - - związki (substancje)
 - - wynalazki biotechnologiczne
-
- **W Europie nie można natomiast patentować programów komputerowych (w USA jest to dopuszczalne)**



Specyfika ochrony patentowej

- Patent jest zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu podmiotowym prawem wyłącznym, udzielanym przez Urząd Patentowy kraju, w którym ubiegamy się o przyznanie patentu, po zakończeniu procedury o charakterze administracyjnym.
- Stosowanie wynalazku w celach zawodowych lub zarobkowych przez inne podmioty bez zgody uprawnionego stanowi, poza pewnymi wyjątkami, naruszenie prawa podmiotowego. Pociąga za sobą sankcje w postaci odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu dochodzone są przed sądami powszechnymi.



Pierwszy wynalazki w Polsce

- Pierwszy patent na ziemiach polskich został przyznany 24 kwietnia 1924 r. niemieckiej firmie *Maschinenbau – Anstalt Humbold* na wynalazek o nazwie: „Przyrząd do odpylania drobnego węgla”.
- Pierwszy polski patent o numerze 6 otrzymał Jan Kwiatkowski z Krakowa na wynalazek „Łopata piekarska”.



Zakres/procedura ochrony wynalazków

■ Polska

- Procedura krajowa
- Urząd Patentowy RP
- Samodzielnie lub przez Rzecznika Patentowego

■ Unia Europejska

- Procedura wspólnotowa
- Samodzielnie lub przez zawodowego pełnomocnika w OHIM

Europejski Urząd Patentowy w Monachium (Niemcy)

- Samodzielnie lub przez Europejskiego Rzecznika Patentowego

■ Świat

- Procedura międzynarodowa PCT
- Samodzielnie lub przez Europejskiego Rzecznika Patentowego
- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie (Szwajcaria)
- Samodzielnie lub przez Rzecznika Patentowego





Procedura zgłoszenia wynalazku w trybie krajowym

- **Zgłoszenie wynalazku do UP RP**
 - podanie
 - opis rozwiązania,
 - zastrzeżenia patentowe
 - skrót opisu
 - rysunki
 - opłata urzędowa
- **Ogłoszenie o zgłoszeniu w Biuletynie UP RP (w 18 miesięcy od daty pierwszeństwa)**
- **Zbieranie uwag osób trzecich (od publikacji do wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu)**
- **Badanie zdolności patentowej wynalazku**
 - Wyjaśnienie wątpliwości urzędu
- **Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu na wynalazek (może trwać nawet kilka lat od daty zgłoszenia, najczęściej 3-5 lat)**



Przykładowe koszty – procedura krajowa

- **Opłaty urzędowe (wymagane)**
 - Opłata za zgłoszenie wynalazku: 550 zł (zgłoszenie tradycyjne) 500 zł (zgłoszenie elektroniczne)
 - Opłata za pierwszy 3 letni okres ochronny: 480 zł
- **Opłaty dla Rzecznika Patentowego (opcjonalne)**



Procedura wspólnotowa i międzynarodowa

■ Patent Europejski:

- W ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia w UP RP (zgodnie z Konwencją Paryską) należy dokonać zgłoszenia wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym celem uzyskania ochrony w państwach będących stronami Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 roku,

■ Tryb PCT:

- W ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia w UP RP (zgodnie z Konwencją Paryską) należy dokonać zgłoszenia wynalazku w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Układu o Współpracy Patentowej z 16 czerwca 1970 roku.



Procedura międzynarodowa PCT

- Układ powstał w 1970 r. i aktualnie zrzesza 152 państwa.

Procedurę w tym systemie określają następujące akty prawne:

- Układ o współpracy patentowej (PCT)
- Regulamin do Układu o współpracy patentowej
Instrukcje administracyjne dotyczące Układu o współpracy patentowej.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej.



Procedura międzynarodowa PCT cd.

- Zgłoszenia w procedurze PCT określa się mianem zgłoszeń międzynarodowych. Zgłoszenia te wnoszone są do tzw. „urzędów przyjmujących”, którymi są krajowe urzędy patentowe lub organizacje międzynarodowe (np. Europejski Urząd Patentowy).
- System PCT jest patentowym systemem „zgłoszeniowym” a nie systemem udzielania patentów. Nie ma „patentu PCT”.
- System PCT przewiduje fazę międzynarodową i fazę krajową.
- Decyzję o udzieleniu patentu podejmują wyłącznie krajowe bądź regionalne urzędy patentowe w fazie krajowej / regionalnej.



Procedura międzynarodowa PCT cd.

- **Art. 40 pwp**
- **Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.**



Procedura międzynarodowa PCT cd.

- **Faza międzynarodowa:**
 - wniesienie zgłoszenia międzynarodowego
 - postępowanie wdrażane przez Urząd przyjmujący
 - sporządzenie sprawozdania z międzynarodowych poszukiwań
 - międzynarodowa publikacja
 - na wniosek zgłaszającego sporządzenie raportu z międzynarodowego badania wstępnego
- **Faza krajowa / regionalna:**
 - dokonanie czynności określonych przepisami krajowymi bądź przepisami określonymi przez odpowiednie umowy (np. konwencję o patencie europejskim), warunkujących rozpoczęcie procedury w celu uzyskania patentu krajowego / regionalnego.



Procedura międzynarodowa PCT cd.

- **Zgłaszający:**
Zgłoszenia międzynarodowego może dokonać każda osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie lub jest jego obywatelem bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie danego Państwa.
- **Miejsce dokonania zgłoszenia:**
 - Urząd przyjmujący
- Dla zgłaszających z Polski urzędem przyjmującym może być UPRP, EUP lub można zgłoszenia dokonać bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym (WIPO)
- **Wymóg posiadania pełnomocnika:**
Nie ma wymogu posiadania pełnomocnika.
- **Jak można dokonać zgłoszenia międzynarodowego:**
 - osobiście
 - za pośrednictwem poczty
 - faksem
 - on-line



Procedura międzynarodowa PCT cd.

■ Zawartość zgłoszenia międzynarodowego:

- podanie na formularzu PCT/RO/101
- opis wynalazku
- jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych
- rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach
- skrót
- pełnomocnictwo jeśli występuje pełnomocnik



Procedura międzynarodowa PCT cd.

- **Zgłoszenie międzynarodowe może, zgodnie z Regulaminem, zawierać oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z jednego lub więcej wcześniejszych zgłoszeń wniesionych w Państwie będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub stroną Światowej Organizacji Handlu (WTO), z wcześniejszego zgłoszenia europejskiego lub wcześniejszego zgłoszenia PCT, pod warunkiem, że międzynarodowe zgłoszenie patentowe będzie dokonane przed upływem 12 miesięcy od daty najwcześniejszego pierwszeństwa.**



Procedura międzynarodowa PCT cd.

- **Data wniesienia i skutki zgłoszenia międzynarodowego:**

Urząd przyjmujący uznaje za międzynarodową datę wniesienia, datę otrzymania zgłoszenia międzynarodowego, pod warunkiem, że zgłoszenie to spełnia przewidziane wymagania.

Każde zgłoszenie międzynarodowe korzystające z przyznanej międzynarodowej daty zgłoszenia ma skutek zwykłego krajowego zgłoszenia w każdym z wyznaczonych Państw, a międzynarodową datę wniesienia tego zgłoszenia uważa się za faktyczną datę zgłoszenia w każdym z wyznaczonych Państw.



Procedura międzynarodowa PCT cd.

■ Opłaty za zgłoszenie międzynarodowe w ramach Układu o współpracy patentowej:

- | | |
|--|--|
| 1. opłata międzynarodowa | - 1400 CHF |
| 2. za poszukiwanie | - 1700 € |
| 3. za przekazanie | - 300 PLN |
| 4. za sporządzenie dokumentu pierwszeństwa | - do 20 stron
60 PLN
- powyżej 20 stron
125 PLN |

Jeżeli zgłaszający wystąpi o międzynarodowe badanie wstępne:

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. za badanie wstępne | - 1565 € |
| 2. opłata manipulacyjna | - 129 € |



Zalety procedury PCT

- jedno zgłoszenie opracowane według jednolitych zasad, składane w jednym Urzędzie przyjmującym, wywierające skutek w wielu krajach
- jedna, złożona opłata, dokonywana w jednym urzędzie
- odroczenie terminów do uiszczenia opłat w poszczególnych urzędach krajowych, związanych z wejściem w fazy krajowe
- brak wymogu posiadania pełnomocnika przy dokonywaniu zgłoszenia
- brak konieczności przekazywania urzędom krajowym dowodów pierwszeństwa



PATENT EUROPEJSKI

- **Patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.**
- **Europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane przez każdą osobę fizyczną lub prawną lub przez każdą osobę równoważną osobie prawnej bez względu na jej narodowość, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy**



Postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym

- **Zgłaszający, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę firmy w jednym z umawiających się państw, mogą działać przed EUP w swoim własnym imieniu. W innym przypadku muszą korzystać z usług profesjonalnego przedstawiciela, uprawnionego do występowania przed EUP.**
- **Zgłoszenia dokonać można bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium, Berlinie lub Hadze (ale najpierw w Polsce) lub przez Urząd Patentowy RP**



Postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym c.d.

- **Zgłoszenia można dokonać:**
 - **Osobiście**
 - **Za pośrednictwem poczty**
 - **On-line**
 - **Faksem (bez konieczności dosyłania oryginału!)**
- **Zgłoszenia można dokonać w dowolnym języku**
- **W dacie dokonania zgłoszenia wyznaczone są wszystkie kraje**



Uproszczona procedura udzielania patentu europejskiego

- **Prawidłowe zgłoszenie (nadanie daty)**
- **Wniesienie wymaganych opłat urzędowych**
- **Badanie formalne**
- **Przygotowanie raportu z europejskiego poszukiwania**
- **Publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego i raportu z poszukiwań**
- **Badanie zdolności patentowej wynalazku**
- **Decyzja o udzieleniu patentu**
- **Walidacja w wyznaczonych krajach**



Walidacja w wyznaczonych krajach

- Aby patent europejski obowiązywał w Polsce uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu oraz wnieść stosowne opłaty urzędowe.



Wybrane opłaty w procedurze patentu europejskiego

- **Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy:**
 - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej (on-line) - 105 EUR
 - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym - 190 EUR
- **Opłata za przeprowadzenie poszukiwań - 1 105 EUR**
- **Opłata za wyznaczenie jednego lub więcej państwa członkowskiego - 525 EUR**
- **Opłata za przeprowadzenie badań - 1480 EUR**
- **Opłata za udzielenie patentu, włączając opłatę za wydrukowanie opisu patentowego - 830 EUR.**
- **Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe składane jest w UP RP jako urządzie przyjmującym, pobierana jest tzw. opłata za przekazanie w wysokości 300 zł.**



Zalety patentu europejskiego

- **Jedno zgłoszenie – brak konieczności dopasowywania do różnych wymogów formalnych w różnych krajach**
- **Jedno zgłoszenie, które wywiera skutek w wielu krajach**
- **Jedna procedura administracyjna (w jednym języku, w jednym urzędzie)**
- **Jednolity zakres ochrony**
- **Możliwość przesunięcia w czasie decyzji o wyborze krajów, w których patent ma obowiązywać i związanych z tym kosztów.**



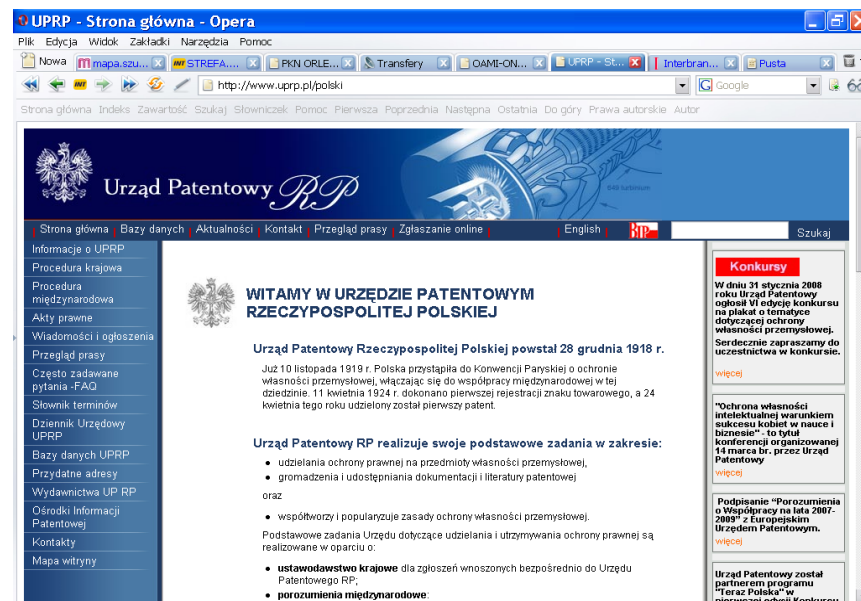
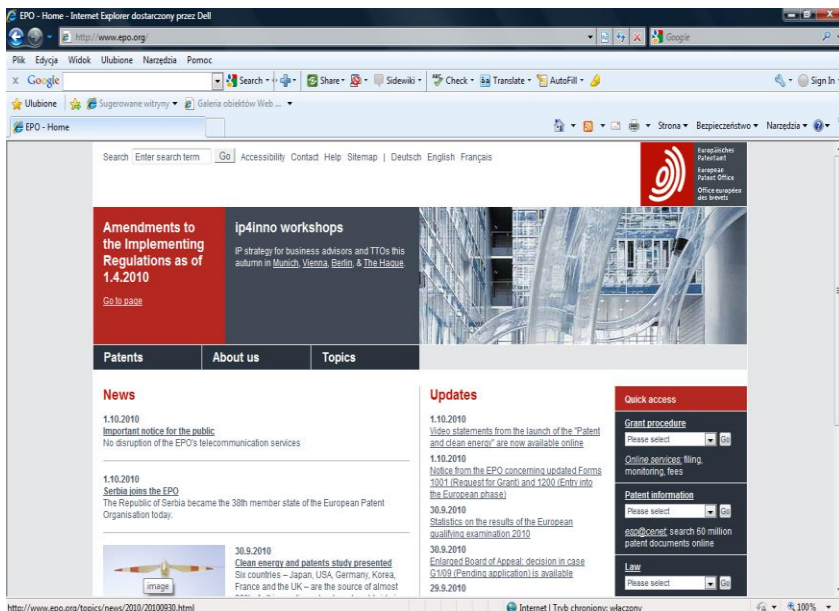
Opinie, rekomendacje

- **Przed wprowadzeniem nowego produktu, opakowania, reklamy, nazwy, sloganu, hasła reklamowego warto zasięgnąć opinii rzeczownika patentowego, aby niepotrzebnie nie narażać się na koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem za naruszanie cudzej własności intelektualnej.**





Więcej informacji na stronach www



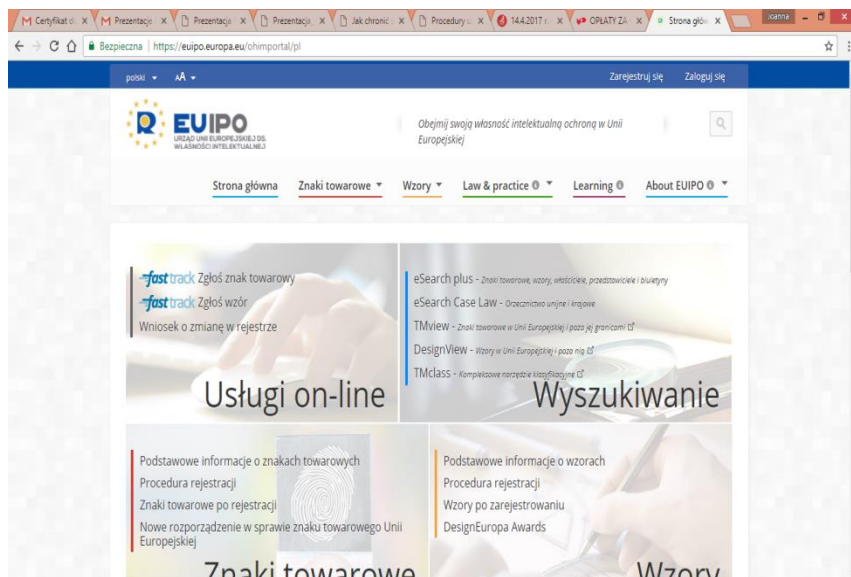
- Europejski Urząd Patentowy
- www.epo.org

- Urząd Patentowy RP
- www.uprp.pl





Więcej informacji na stronach www cd.



- **Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej**
- www.euipo.eu

- **Światowa Organizacja Własności Intelektualnej**
- www.wipo.int



RODZAJE SPRAW SPORNYCH

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej w sposób enumeratywny wskazuje sprawy, które mogą być rozpatrywane w trybie postępowania spornego. Są to między innymi:
 - sprawy o unieważnienie patentu na wynalazek,
 - prawa ochronnego na znak towarowy,
 - prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 - sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia,
 - sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.



UP RP ROZSTRZYGA SPÓR

- Istotne jest, że w odróżnieniu od postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego, postępowanie sporne ma charakter kontradyktoryjny, czyli dotyczy co najmniej dwóch stron, które pozostają w sporze. Urząd Patentowy RP staje się w tym postępowaniu niejako „arbitrem” rozstrzygającym spór.
- Należy zaznaczyć, że w postępowaniu spornym na decyzje organu rozstrzygające sprawy co do istoty i wydane po przeprowadzeniu rozprawy nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.



POSTĘPOWANIA PRZED KOLEGIUM ORZEKAJĄCYM DS. SPORNYCH

- **Art 255 ust. 4 p.w.p. UP RP rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą wskazaną przez wnioskodawcę.**
- **Kontradyktoryjność, granice wniosku, dowody i twierdzenia stron**
- **Na stronach spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, z których każda z nich wywodzi korzystne dla siebie skutki**



Kolegia orzekające ds. spornych

- **Skład: Przewodniczący (przesłanki kumulatywne art. 280 w zw. z 266 ust 1 p.w.p.), ekspert orzecznik, ekspert sprawozdawca, wotant, protokolant; liczba członków;**



Kolegia orzekające ds. spornych cd.



Kolegia orzekające ds. spornych cd.



Postępowanie sporne

- **Postępowanie sporne wszczyna się na pisemny wniosek (art. 255.1 ust 3 – elementy wniosku)**
- **Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych UP RP wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania;**
- **UP RP doręcza stronom postępowania spornego odpisy wniosku wyznaczając termin na wniesienie odpowiedzi – po upływie terminu UP wyznacza termin rozprawy**



Interes prawny

- **INTERES PRAWNY - MATERIALNOPRAWNA PRZESŁANKA**
- **Interes prawny: powinien być indywidualny, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego: art. 28 k.p.a. w zw z 256 ust 1 p.w.p.;**
- **Jednolita linia orzecznicza NSA: stwierdzenie wystąpienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku materialno–prawnego między normą prawa a sytuacją konkretnego podmiotu prawa (konkurent, licencjobiorca).**



Postępowanie sprzeciwowe

- **SZCZEGÓLNY TRYB UNIEWAŻNIANIA PRAW WYŁĄCZNYCH**
- **Postępowanie sprzeciwowe; sprzeciw – nowa instytucja procesowa wprowadzona ustawą p.w.p. 30 czerwca 2000 roku – Art. 246 p.w.p. – każdy może wnieść wobec prawomocnej decyzji UP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji umotywowany sprzeciw w ciągu 6 mc od opublikowania w WUP informacji o udzieleniu prawa.**
- **Podstawy sprzeciwu – okoliczności uzasadniające unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.**



Czyny nieuczciwej konkurencji

- 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
- 2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.



Ćwiczenie 2

Czy spotkali się Państwo z następującymi naruszeniami praw własności intelektualnej:

- podobieństwo znaku towarowego lub naruszenie renomy znaku
- Naruszenie patentów lub wzorów użytkowych/przemysłowych
- blokowania dostępu do znaku/domeny internetowej
- cybersquatting – wymuszenie zapłaty wysokiej ceny za domenę,
- piractwo domenowe
- zła wiara przy rejestracji lub używaniu znaku/domeny
- naruszenie klauzuli generalnej art.3 uznk

Proszę o podanie przykładów.



Część Merytoryczna III

Zarządzanie własnością intelektualną





Rodzaje wiedzy ze względu na ochronę



Znajomość zasad ochrony własności przemysłowej pomaga:

- zapobiegać kopiowaniu lub imitowaniu produktów lub usług przedsiębiorstwa;
- efektywniej chronić swoją własność intelektualną
- komercjalizować własne osiągnięcia i pomysły;
- przyciągać inwestorów potrzebnych dla dalszego rozwoju firmy i utrzymaniu obecnych;
- sprzedawać prawa z patentu w przyszłości jako towar lub jako udział w biznesie;
- unikać nieekonomicznych inwestycji badawczo-rozwojowych i marketingowych;
- kreować wizerunek firmy;
- negocjować warunki licencji i zawierać umowy w oparciu o prawa własności intelektualnej i przemysłowej;
- zwiększać wartość rynkową firmy;
- zdobywać środki finansowe.



Strategie zarządzania własnością intelektualną (IPM)

Strategia Proaktywna	Strategia II Ograniczanie konkurentów (np. Gillette)	Strategia IV Wykorzystanie pełnego potencjału IP (np. IBM)
Strategia Reaktywna	Strategia I Ochrona swoich aktywów niematerialnych (np. polskie firmy)	Strategia III Ustanowienie dodatkowego źródła przychodów
	Orientacja na koszty	Orientacja na przychody



Ile patentów mieści się w zwykłej jednorazowej maszynce do golenia...?

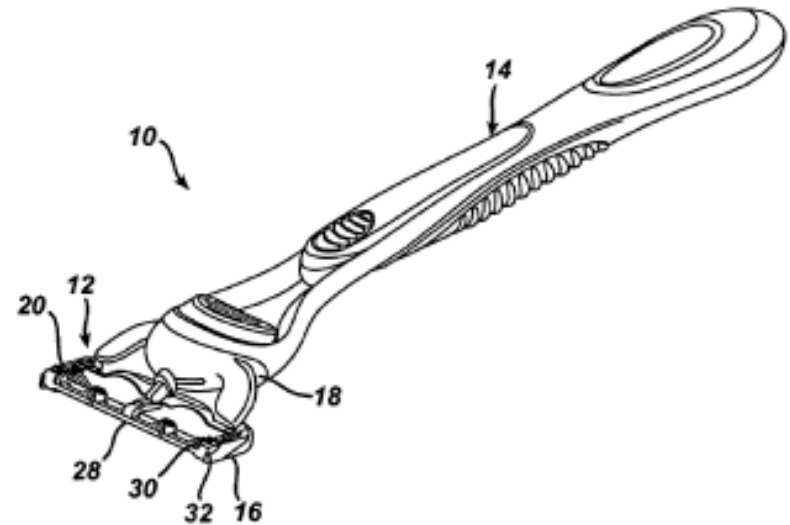


...22 patenty uzyskał Gillette zanim wprowadził na rynek swój nowy model Gillette Sensor!



Gillette

- 12 000 patentów tylko w samym EPO
- Strategia patentowania wszystkiego na co można uzyskać ochronę przed wprowadzeniem produktu na rynek
- Skuteczne blokowanie konkurentów, zainteresowanych naśladownictwem



IBM – lepiej sprzedawać wiedzę niż komputery

- 100 000 patentów tylko w samym EPO
- IBM zwiększyła przychody z tytułu patentów i licencji o astronomiczną kwotę 3 300% zaczynając od 30 milionów do niemal 1 miliarda dolarów w ciągu 10 lat.
- Kwota ta stanowi wtedy ok. jednej dziewiątej łącznych zysków firmy przed opodatkowaniem.
- Aby wygenerować takie zyski, IBM musiałaby sprzedać komputery za kwotę 20 miliardów dolarów...
- ...IBM przestał produkować i sprzedawać komputery
- Obecnie proaktywna strategia IP zapewnia firmie od 1 do 2 mld USD wpływów rocznie



Nieefektywne wykorzystanie patentów szacowane jest w samych tylko Stanach Zjednoczonych na astronomiczną kwotę 1 000 000 000 000 \$ (jednego biliona dolarów)!





Najsłynniejsza w historii „wojna patentowa”: Polaroid vs Kodak

- **Miejsce: USA**
- **Czas: lata 70 i 80**
- **Firmy: Polaroid oraz Kodak**
- **Przedmiot sporu: rewolucyjna jak na owe czasy technologia natychmiastowego wywoływania zdjęć**
- **Przyczyna sporu: Pomimo braku praw wyłącznych, *Kodak* zdecydował się na wypuszczenie konkurencyjnych do *Polaroida* aparatów fotograficznych, bazujących na zbliżonej do *Polaroida* technologii.**
- **Rezultat: Kodak przegrał**
- **Koszty jakie poniósł Kodak:**
 - Zasądzone przez sąd odszkodowanie na rzecz *Polaroida* - 925 mln USD
 - Kodak został zmuszony do zamknięcia fabryki za 1,5 mld USD i zwolnienia 600 pracowników
 - 500 mln USD – koszt odkupienia 16 mln aparatów fotograficznych
 - 100 mln USD – koszty sądowe poniesione przez firmę Kodak
 - Bliżej nieokreślona kwota spisanych na straty wydatków na B+R



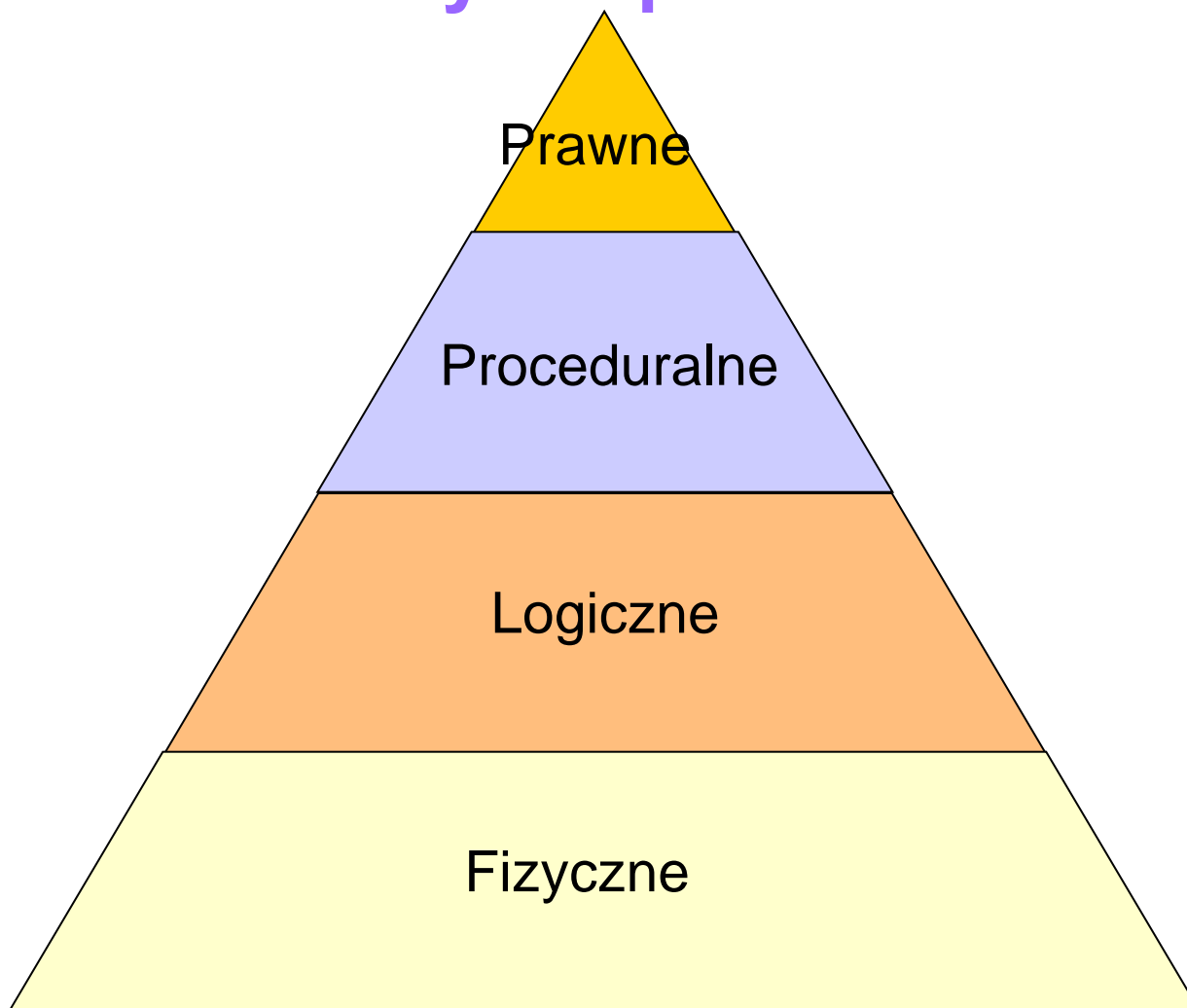
ESCADA vs Pensjonat Eskada

- **ESCADA – międzynarodowa grupa odzieżowa i kosmetyczna**
- **Pensjonat Eskada – kilkanaście pokoi do wynajęcia w jednej z turystycznych miejscowości w Polsce**
- **ESCADA poprzez obsługującą ją kancelarię prawną domaga się od Pensjonatu zaprzestania prowadzenia działalności pod dotychczasową nazwą.**
- **Ponieważ ESCADA zarezerwowała swoją nazwę w wielu klasach towarowych (w tym obejmującej działalność turystyczną) opór okazał się bezcelowy i Pensjonat musiał zmienić nazwę.**





Poziomy bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo fizyczne

- Sejfy
- Karty dotykowe
- Drzwi antywłamaniowe
- Przykład zastosowania w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:
 - Bramki
 - Wartownicy
 - Kontrole przy wejściu i wyjściu
 - Karty dotykowe
 - Pisemna zgoda przełożonego by wnieść na teren zakładu notebook lub jakkolwiek nośnik pamięci
 - Pojedyncze egzemplarze maszyn





Bezpieczeństwo logiczne

- **Hasła**
- **Programy antywirusowe**
- **Zarządzanie prawami dostępu - Information Rights Management**
- **Przykład firmy Microsoft:**
 - Dla każdego dokumentu określa się jakie osoby mogą się z nim zapoznać
 - Określa się do kiedy dokument może być dostępny (po tym terminie aby z niego skorzystać należy się skontaktować z autorem)
 - Blokowanie funkcji drukowania i „print screen”



Bezpieczeństwo proceduralne

- **Kontrakty menadżerskie z klauzulami zakazującymi konkurencji**
- **Procedury zarządzania wiedzą i ochrony wiedzy**
- **Przykład firmy KPMG:**
 - Zapisy w umowach o pracę
 - Szkolenia dla pracowników
 - Procedura ochrony zasobów wiedzy – KWorld Agreement Statement
 - Procedury bezpieczeństwa (organizacyjne oraz IT)



Bezpieczeństwo prawne

- **Rejestracja posiadanej przez firmę własności przemysłowej (patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe)**
- **Monitorowanie naruszeń i podejmowanie działań zaradczych**
- **Przykład BSA (Business Software Alliance):**
 - Ściganie instytucji i osób wykorzystujących pirackie wersje oprogramowania
 - Koordynacja działań w skali międzynarodowej
 - Prowadzenie kampanii społecznych wymierzonych w piractwo komputerowe



Dlaczego warto chronić swoją własność intelektualną?

- Zabezpieczamy firmę przed naśladowcami
- Zwiększamy wartość firmy (znak towarowy lub patent można wycenić i uwzględnić w sprawozdaniach finansowych pod warunkiem posiadania praw wyłącznych)
- Możemy generować dodatkowe przychody – dzięki licencjom

- **USANKCJONOWANY PRAWNIE MONOPOL NA DANY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI**





Jakie sankcje grożą za naruszenie cudzej własności przemysłowej?



Naruszenie cudzej WI może być kosztowne...

- Spór o opakowanie popularnego kakao
- Maspex z Wadowic (DecoMorreno) Vs konkurent (Kakao Królewskie)
- Przedmiot sporu: wiatrak na opakowaniu oraz podobieństwo opakowania
- Sprawa trafiła do sądu w 1996 roku
- Wyrok zapadł w lipcu 2004 roku
- Kwota odszkodowania dla Maspexu = 665 000 zł (1 150 000 zł z odsetkami)
- Jedna z wyższych zasądzonych przez polskie sądy kwota odszkodowania



Dylemat: innowacje czy imitacje?

- Czy tworzyć własne rozwiązania/ulepszenia (strategia innowacji)?
- Czy ekonomiczniejsze będzie nabycie cudzej własności intelektualnej np. na bazie licencji (strategia imitacji)?
- Decyzja należy do przedsiębiorcy, który powinien podjąć ją na podstawie skrupulatnych badań, analiz oraz projekcji różnych wariantów strategicznych.



Best practices w zarządzaniu WI w MSP

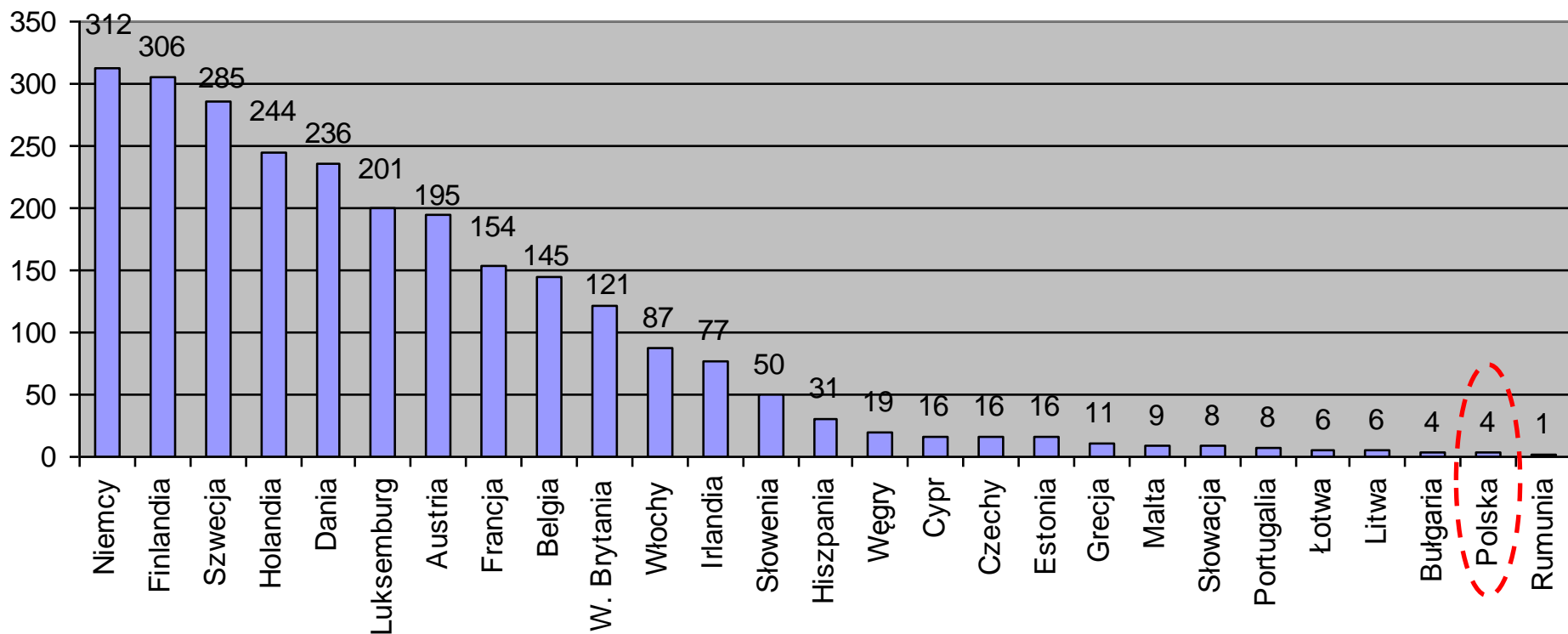
- Zgłębianie wiedzy na temat własności intelektualnej
- Zabezpieczenie właściwego języka wzorów umów
- Podzlecanie specjalistom
- Dokładny rejestr wynalazków i udoskonaleń
- Znajomość alternatyw (patent czy know-how)
- Rzetelna analiza kierunków patentowania





Polskie firmy rejestrują w EPO zaledwie 3% tego co średnio rejestrują firmy starej UE

Patenty EPO (Europejskiego Urzędu Patentowego) na milion mieszkańców



W porównaniu z koncernami międzynarodowymi...

Ranking firm pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz uzyskanych patentów w 2008 roku.

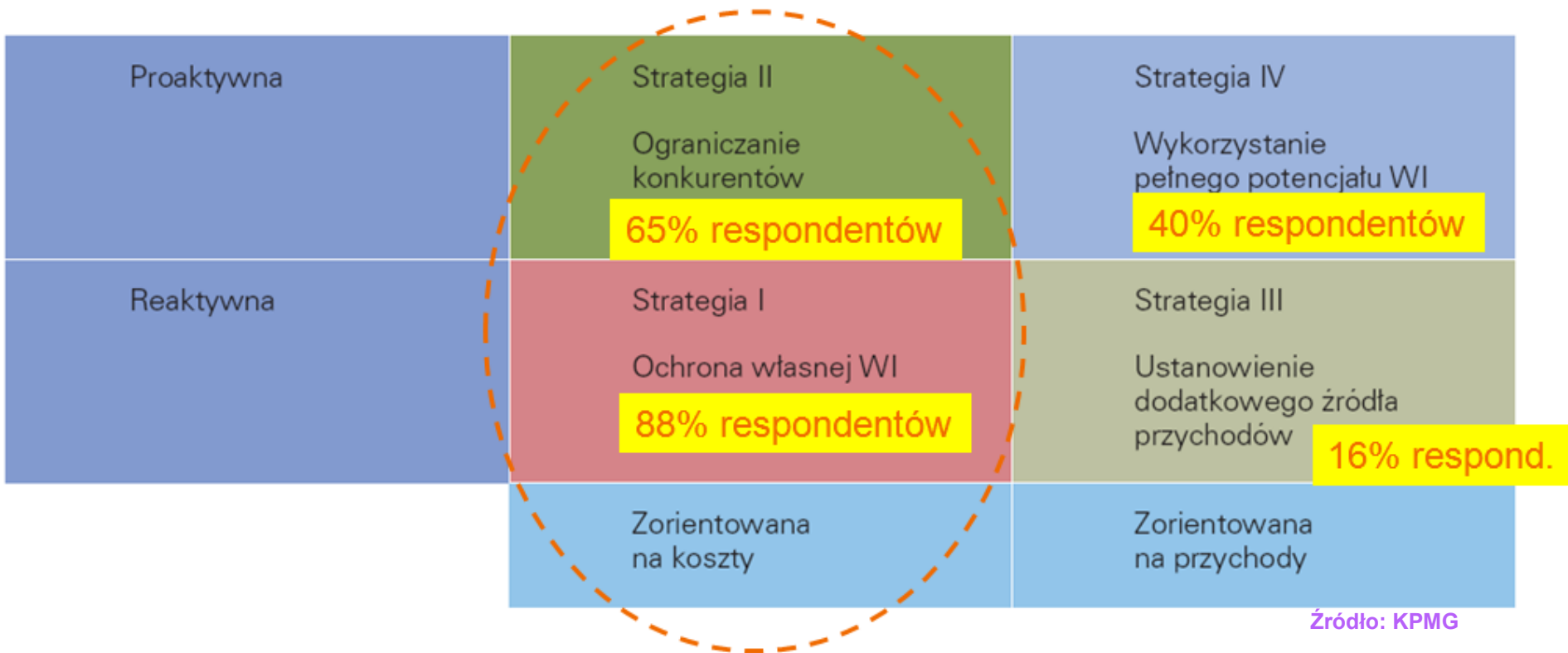
Firma	Liczba zgłoszeń EPO (2008)
1 Philips	2 857
2 Siemens	1 863
3 Samsung	1 677
4 BASF	1 664
5 Robert Bosch	1 425
6 Qualcomm	1 134
7 LG Electronics	1 108
8 Panasonic	1 104
9 NXP	981
10 Toyota	869
...	...
Polska	167

Firma	Liczba przyznanych patentów EPO (2008)
1 Robert Bosch	941
2 Siemens	658
3 Samsung	622
4 Panasonic	602
5 Philips	548
6 Ericsson	478
7 Canon	449
8 BASF	410
9 Hitachi	369
10 Mitsubishi	361
...	...
Polska	26

... wszystkie działające w Polsce firmy razem wzięte mają 17 X mniej zgłoszeń od Philips'a oraz aż o 36 X mniej przyznanych patentów od firmy Robert Bosch.

Źródło: KPMG na podstawie danych EPO

Strategie zarządzania własnością intelektualną w sektorze dóbr konsumpcyjnych...



... są raczej zorientowane na minimalizację kosztów, niż generowanie dodatkowych przychodów dla firmy.



Ćwiczenie 3

Proszę opracować strategię zarządzania własnością intelektualną dla:

- 1) Firmy produkującej artykuły spożywcze
- 2) Firmy handlowej
- 3) Banku
- 4) Firmy transportowej
- 5) Firmy IT



Joanna Kluczewska-Strojny Europejski Rzecznik Patentowy

Kom. 691 31 11 00

Email. rzecznik@jk-s.pl

www.jk-s.pl

