



## Wykład 2

# Prawa własności przemysłowej (PWP) i ich ochrona

**Niniejszy wykład oparto na podstawie:**

*Prawo własności intelektualnej*, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, redakcja naukowa, wydanie 3, LexisNexis 2013

Jarosław Sozański, *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, wyd. Iuris, Warszawa-Poznań 2011

Testy aktów prawnych zamieszczone w Dzienniku Ustaw

Publikacje Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

# Resumé wykładu 1/I

- Podstawowe przesłanki OWI: sprawiedliwość (wynagrodzenie należne twórcom); motywowanie twórczości intelektualnej; uwarunkowania globalizacji (bezpieczeństwo handlu i inwestycji); wysoka materialna wartość tych praw i techniczna łatwość ich naruszania
- Współczesny system OWI wywodzi się z Konwencji Paryskiej (intelektualna własności przemysłowa) i Berneńskiej (prawo autorskie) z lat 80-tych 19 wieku.
- Współczesne podstawowe źródła prawa OWI:
  - Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o prawie autorskim, 1971
  - Akt Sztokholmski w/s ochrony własności przemysłowej, 1967
  - Konwencja o patencie europejskim, 1973
  - Porozumienie o handlowych aspektach ochrony własności Intelektualnej (TRIPS), 1995
  - Ustawa Prawo autorskie, 1994
  - Ustawa Prawo własności przemysłowej, 2000 2

## Resumé wykładu 1/II

- Zakres ochrony z prawa autorskiego: twórczość literacka, artystyczna i naukowa
- Cel: ochrona sposobu i formy wyrażenia idei autora
- Cechy prawa autorskiego: niezbywalne i wieczyste prawa osobiste; zbywalne i określone czasowo prawa pokrewne, w tym zwłaszcza majątkowe (50-70 lat pośmiertnie)
- Przeniesienie praw majątkowych na inne osoby (zbycie, dziedziczenie) wymaga obligatoryjnie aktu pisemnego
- Sankcje ochronne: cywilne i karne



## Intelektualna własność przemysłowa

- Zgodnie z Konwencją Paryską i późniejszymi aktami prawnymi obejmuje produkcję przetwórczą, wydobywczą i przetwórstwo żywności, oraz obrót handlowy w tych dziedzinach
- Zastosowanie OWI obejmuje także usługi, zwłaszcza finansowe, transportowe i turystyczne, szczególnie w zakresie ochrony znaków handlowych i specyficznych procedur biznesowych
- Głównym celem OWI jest ochrona właścicieli praw w zakresie działalności wynalazczej i innowacyjnej, tożsamości rynkowej produktów, usług i podmiotów gospodarczych, oraz tajemnicy handlowej i produkcyjnej



## FAKTY

- Szybki wzrost międzynarodowych płatności z tytułu praw własności intelektualnej i przemysłowej , z 2,8 miliardów \$ w 1970 r. do 27 mld \$ w 1990 i ok..**180 mld \$ w 2009 i 310 mld \$ w 2013**
- Liczba zgłoszeń patentowych wzrosła z ok..800 tys. rocznie we wczesnych latach 80-tych, do ok..**1,8 mln obecnie**
- W okresie 1993-2009 światowe wydatki na prace badawczo-rozwojowe (B&R) niemal **podwoiły się w cenach stałych**, z 623 mld \$ **do 1,2 biliona \$**
- **Obecnie, są szacowane na znacznie ponad 2 biliony \$ rocznie**



## PWI a struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

- Skuteczne standardy OWI są jednym z zasadniczych warunków międzynarodowej fragmentaryzacji produktów i usług, należącej do głównych cech globalizacji
- Obecnie w rękach inwestorów międzynarodowych jest ponad 26 bilionów \$ majątku trwałego, ponad milion firm, ponad 36 bilionów rocznych obrotów handlowych oraz ponad 100 bilionów aktywów finansowych
  
- Efektywna ochrona OWI jest niezbędna zwłaszcza w sektorach dużej intensywności innowacyjnej, jak:
  - farmaceutyka, kosmetyki, materiały medyczne
  - chemikalia
  - maszyny i urządzenia
  - sprzęt elektryczny
  - elektronika

# PWI a sektor inwestycji bezpośrednich

- Waga skutecznej ochrony jako jednego z kryteriów decyzji inwestycyjnych zależy od sektora inwestycji
  
- **Odsetek inwestorów traktujących ochronę PWI jako ważny aspekt decyzji o inwestycji:**
  - Sieci dystrybucyjne – 20%
  - Montaż i prosta produkcja – 30%
  - Produkcja przemysłowa zaawansowana technologicznie 50-60%
  - Prace badawczo-rozwojowe – 80%

# Przedmioty ochrony własności przemysłowej

- Zakres przedmiotowy własności przemysłowej = praktycznie cała światowa produkcja i handel towarami przetworzonymi
  - Patenty (wynałazki) [prawo patentowe]
  - Znaki towarowe [prawo znaków towarowych]
  - Nazwy handlowe
  - Wzory przemysłowe [prawo wzorów przemysłowych]
  - Wzory użytkowe
  - Topografia układów scalonych
  - Oznaczenia i nazwy pochodzenia towarów
  - Zwalczanie nierzetelnej konkurencji [prawo konkurencji]





# Patenty i prawo patentowe

- Definicja opisowa: wynik procesu twórczego – rozwiązania nowatorskie, oryginalne, praktycznie stosowalne – w odniesieniu do **produktów, urządzeń, procesów produkcyjnych i technologicznych, sposobów działania i zastosowania**
- Prawo uzyskania patentu przysługuje:
  - Twórcy i współtwórcom
  - Pracodawcy lub zamawiającemu (jeżeli wynalazek powstał jako wynik umowy)
  - Innemu podmiotowi gospodarczemu – jeżeli wynalazek powstał dzięki jego pomocy



# Korzystanie z patentu

- Z uzyskania patentu wypływa prawo właściciela do zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z patentu przez osoby trzecie oraz prawo wyłączności do uzyskiwania dochodu z wynalazku na terytorium kraju rejestracji (w Polsce przez lat 20)
- **Formy wykorzystania:**
  - Produkcyjne
  - Handlowe
  - W ramach czynności prawnych
- **Ograniczenia patentu**
  - Zawarte w samym patencie
  - Wynikające z innych zasad prawa (vide kolejny slajd)



# Patent jest jednak prawem ograniczonym

- Istotnym problemem jest znalezienie równowagi między ochroną patentową, a potrzebami rozpowszechniania wiedzy technologicznej
- Drugi istotny aspekt: równowaga między ochroną, a rozwojem rynku
  - Zapobieganie „monopolizacji” wiedzy technologicznej
  - Zapobieganie monopolistycznym praktykom korzystania z wynalazków
    - Dozwolona ingerencja władz publicznych w imię dobra ogólnego





# Transfer technologii

- Transfery technologii:
  - Cykl życia produktu
  - Komercyjny transfer patentów
  - Transfer *know-how*
  - Transfery technologii jako forma pomocy gospodarczej



## Patent europejski

- Konwencja o patencie europejskim, 1973 – Europejska Organizacja Patentowa – otwarta dla wszystkich państw (nie tylko europejskich)
- Podstawowa cecha: jedno zgłoszenie – jeden patent – ważny we wszystkich krajach członkowskich Konwencji
- Skutki patentu europejskiego są odmienne w różnych krajach lecz takie same jak dla patentu udzielanego podmiotom krajowym w każdym z nich
- Okres ważności: 20 lat
- Polska jest stroną Konwencji o patencie europejskim od 2004 r. oraz uczestniczy w systemie „wzmocnionej współpracy patentowej” w ramach UE

# Znaki towarowe i firmowe

- Definicja opisowa: każde oznaczenie towarów lub firm (graficzne, słowne, dźwiękowe), pozwalające na ich odróżnienie od towarów lub firm innego producenta, usługodawcy lub dystrybutora
- Inne typy znaków: kolektywne (np. stowarzyszenia producentów), certyfikacyjne (potwierdzające jakość towaru) usługowe (hotele, restauracje, agencje turystyczne, itp..) Korzystają one w całości z przepisów dotyczących znaków towarowych
- Wnioski o rejestrację znaków towarowych dotyczą najczęściej sektorów: towarów rolnych i żywności; tekstyliów i odzieży; aparatury naukowej i sprzętu elektronicznego; branży usług finansowych, telekomunikacyjnych i menedżerskich oraz przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
- W 2014 r. na te sektory przypadało 2/3 wszystkich nowych rejestracji
- Znaki firmowe korzystają z ochrony bez wymogu rejestracji



# Unijne prawo znaków towarowych

- Główne źródła:
  - Rozporządzenie Rady 40/94
  - Dyrektywa 2004/48/WE
- Trzy zasady wspólnotowego prawa znaków towarowych:
  - Jednolitości – jedna rejestracja - takie same skutki prawne w całej UE
  - Autonomii – może być stosowany niezależnie od znaków używanych przez właściciela na jego rynku krajowym lub międzynarodowym
  - Koegzystencji – nie zastępuje narodowych systemów znaków
  - Ekwiwalentności – równoważność praw unijnych i krajowych
- Wspólnotowy znak towarowy
  - Przysługuje indywidualnym osobom fizycznym i prawnym oraz ich organizacjom
  - Ma na celu identyfikowanie producentów i ułatwianie obrotu na jednolitym rynku UE



# Wzory przemysłowe

- Definicja opisowa: zewnętrzne, indywidualne cechy produktu (wizualne, materiałowe, estetyczne, itp.) oraz oryginalne cechy użytkowe
- Przesłanki rejestracji i ochrony: nowość oraz indywidualny charakter
- Okres ochrony: 25 lat, z podziałem na okresy 5-letnie
- Zakres ochrony: zapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu w formie: produkcji, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu krajowego i międzynarodowego





# Unijne prawo wzorów przemysłowych

- Jednolity system ochrony wzorów w UE – istotne dla swobodnego przepływu towarów
- Dwie formy ochrony wzoru w UE:
  - krótkoterminowa (wzór niezarejestrowany) - okres 3 lat
  - długoterminowa (zarejestrowany) - do 25 lat w podziale na okresy 5-letnie





# Oznaczenia geograficzne

- Definicja opisowa: oznaczenia słowne odnoszące się do miejscowości, regionu lub kraju, identyfikujące towar jako posiadający szczególne cechy pozyskane dzięki wskazanemu miejscu jego pochodzenia
- Rodzaje oznaczeń:
  - Nazwy regionalne – *Appellation d'origine* – całość produkcji w danym regionie lub miejscu
  - Oznaczenia geograficzne – *Indication géographique* – przynajmniej jeden, lecz szczególnie istotny etap produkcji w wskazanej lokalizacji
- Podstawowe regulacje unijne:
  - Rozporządzenie Rady 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych
  - Rozporządzenie Rady i Parlamentu 110/2008 dotyczące win i innych napojów alkoholowych



## Wzory użytkowe

- Definicja opisowa: rozwiązanie techniczne, trwale wprowadzające lub poprawiające użytkowe cechy produktu (np. nowy typ uchwytu do narzędzi)
- Ta kategoria ochrony stosowana w ograniczonej liczbie krajów
- Kryteria rejestracji łagodniejsze niż w przypadku patentów: mniej kompleksowe innowacje, krótszy okres „komercyjnej nowości”
- Najważniejsze cechy: nowatorstwo, użyteczność, stosowalność przemysłowa, trwała postać
- Okres ochrony: 10 lat od zgłoszenia

# Topografia obwodów scalonych

- Definicja opisowa: przestrzenne rozmieszczenie elementów układu scalonego w formie umożliwiającej jego kopiowanie i przemysłowe zastosowanie
- Przesłanki rejestracji: rozwiązanie nowatorskie; efekt pracy twórczej; wcześniejsze wykorzystanie komercyjne nie dłuższe niż dwa lata przed datą zgłoszenia
- Okres ochrony: 10 lat po wprowadzeniu do obrotu lub dokonania rejestracji, maksymalnie 15 lat od wykonania prototypu (obowiązuje najwcześniejszy z tych terminów)



## Podsumowanie: przedmioty i warunki OWI

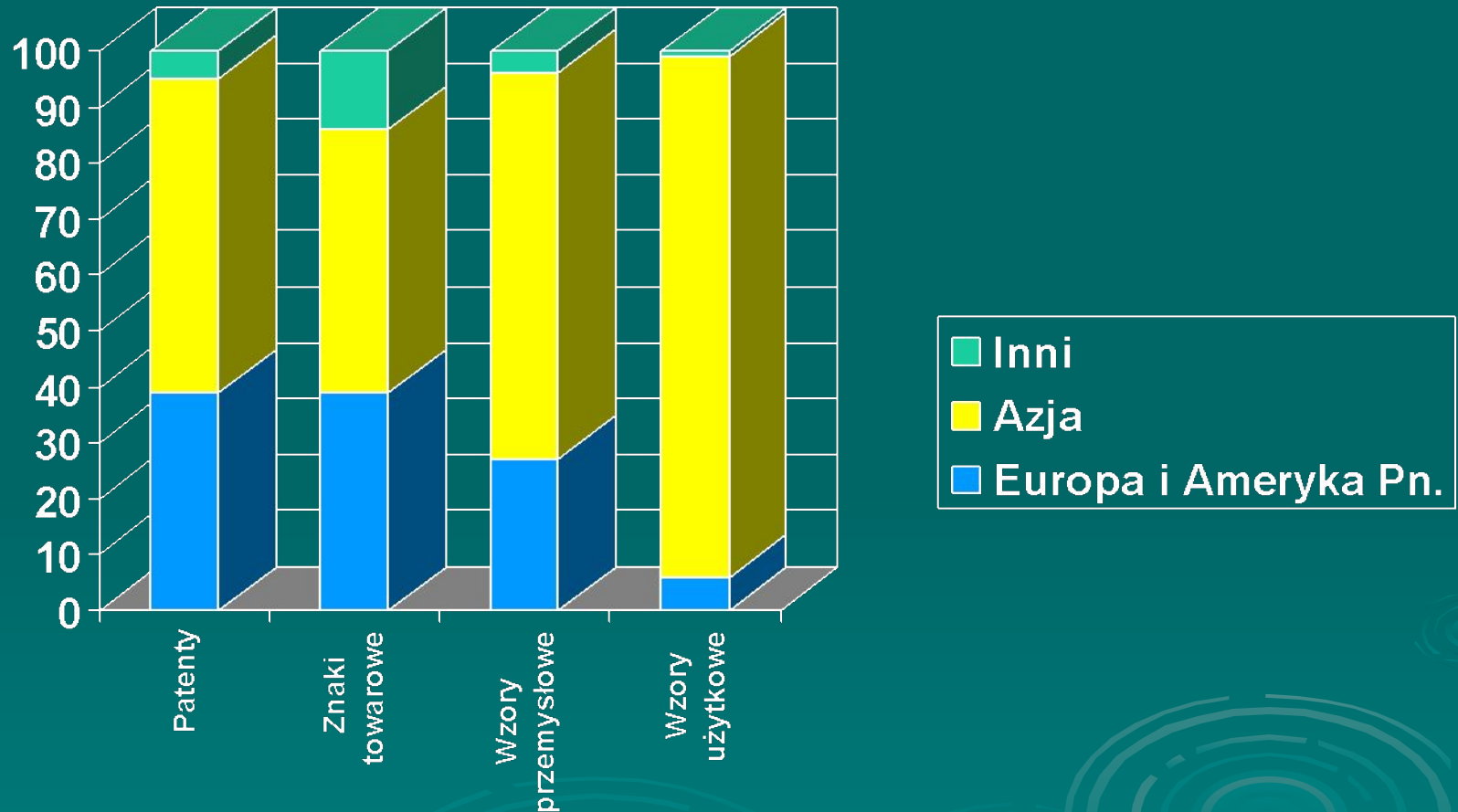
Przedmiot OWI	Główne warunki udzielenia ochrony
Prawo autorskie	oryginalność
Patenty	nowość; możliwość praktycznego stosowania; poziom wynalazczy (nieoczywistość)
Wzory użytkowe	nowość; praktyczna użyteczność
Wzory przemysłowe	nowość; oryginalność; możliwość przemysłowego odtworzenia cech wizualnych
Znaki towarowe i firmowe	użyteczność identyfikacyjna; unikalność
Topografia obwodów scalonych	nowość; praktyczna użyteczność
Oznaczenia geograficzne	udowodniony związek miejsca pochodzenia i specyficznych cech produktu;
Niejawne informacje handlowo-produkcyjne	komercyjna wartość informacji; zabezpieczenie poufności przez właściciela



## Podstawowe statystyki 2014

- Liczba zgłoszonych do WIPO rejestracji ochronnych, aktywnych w 2012 roku:
  - Patenty – 8,7 mln
  - Znaki towarowe – 24 mln
  - Wzory przemysłowe 2,7 mln (z tego 1,1 w Chinach)
  - Wzory użytkowe – 1,9 mln
- Liczba nowych wniosków złożonych w 2014 roku
  - Patenty – 2,7 mln
  - Znaki towarowe i firmowe – 7,5 mln
  - Wzory przemysłowe – 1,1 mln
  - Wzory użytkowe – 0,8 mln

# Geograficzna struktura wniosków o ochronę, 2014



Źródło: WIPO, *IP Facts and Figures, 2013*

dr Janusz Kaczurba  
AFiB Vistula, 2015/16

# Licencje

- Przedmiotami licencji mogą być prawa z różnego rodzaju przedmiotów własności przemysłowej
- Szczególnie powszechne są licencje dotyczące patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
- Spośród kryteriów kwalifikowania licencji wyróżnić trzeba w szczególności:
  - Kryterium zakresu upoważnienia udzielonego licencją
    - Licencje pełne
    - Licencje ograniczone
  - Kryterium zakresu udzielonej wyłączności:
    - Licencje wyłączne
    - Licencje niewyłączne







# Umowa licencyjna w zakresie IWP

## Elementy standardowe

## Struktura umowy licencyjnej

Oznaczenie przedmiotu licencji

Upoważnienie udzielone licencjobiorcy do korzystania z prawa majątkowego

Określenie pól eksploatacji w ramach praw z licencji

Warunki eksploatacji: kontrola jakości, marketing, ilość licencji;

Warunki finansowe

Sankcje za naruszenia

## Przykładowe elementy opcjonalne

Wtórne licencjonowanie

Dodatkowe klauzule finansowe

Pomoc licencjodawcy we wdrożeniu licencji



# **TRIPS: GŁÓWNA KODYFIKACJA HANDLOWYCH ASPEKTÓW OWI**

- Inicjatywa w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) ze strony krajów rozwiniętych, zwłaszcza WE, USA i Japonii
- Opór ze strony rozwijających się
  - Złagodzony licznymi kompromisami
  - Zmniejszony w wyniku deklaracji o wspieraniu transferu technologii i tańszych leków
  - Wydłużone okresy przejściowe dla krajów rozwijających się
- Umowa TRIPS stała się nieodzownym elementem współczesnego systemu OWI
  - Bezpośrednio reguluje stosowanie OWI w sferze handlu
  - Wprowadza system praktycznych sankcji stosowanych z mocy prawa międzynarodowego

# Główne cele TRIPS

- ❑ Ochrona własności intelektualnej w handlu międzynarodowym oraz stosowanie podstawowych wielostronnych dyscyplin handlowych w kontekście prawnym wielkich Konwencji o ochronie PWI
- ❑ Dalsze zbliżanie polityk narodowych w zakresie ochrony PWI
- ❑ Zwiększenie bezpieczeństwa właścicieli PWI, użytkowników tych praw oraz RZETELNYCH dostawców chronionych prawami towarów i usług
- ❑ Skuteczniejsze egzekwowanie reguł zwalczania nieuczciwych praktyk
- ❑ Unikalny aspekt TRIPS: zachęcanie do innowacyjności i transferu technologii poprzez bardziej efektywną ochronę PWI
- ❑ Ogólna zasada TRIPS: klauzula największego uprzywilejowania (KNU) oraz klauzula traktowania narodowego

# OGÓLNA KONSTRUKCJA UMOWY TRIPS

## □ Część I: Podstawowe zasady

- Określenie charakteru zobowiązań członków WTO wobec TRIPS
- **Specyficznje ujęte** reguły KNU i traktowania narodowego
- Traktowanie TRIPS jako aktu uzupełniającego inne konwencje o PWI i rozszerzającego ich zakres na sferę handlu
- Deklaracja celu TRIPS, jakim jest stosowanie ochrony PWI dla promocji rozwoju technologicznego i transferu technologii
- Potwierdzenie zgodności TRIPS z innymi konwencjami o ochronie PWI

## □ Część II: Reguły dotyczące dostępności, zakresu i wykorzystania praw własności intelektualnej (PWI)

## □ Część III: Ochrona PWI

## □ Część IV: Nabywanie PWI

## □ Część V: Zapobieganie sporom i ich rozstrzyganie



## Zapobieganie niekonkurencyjnym praktykom w zakresie licencjonowania

- TRIPS uznaje, że niektóre praktyki licencjonowania PWI mogą być niezgodne z zasadami rzetelnej konkurencji i wpływać negatywnie na handel międzynarodowy
- Każdy członek WTO ma prawo określić w swym ustawodawstwie, **w zakresie zgodnym z Umową TRIPS**, jakie przepisy o ochronie PWI mogą stanowić naruszenie reguł swobodnej konkurencji.
- Każdy członek WTO może podjąć działania zgodne z taką kwalifikacją, z zastrzeżeniem prawa innych członków do uzyskania stosownej informacji, wystąpienia o właściwe konsultacje oraz podjęcia działań zapobiegających ewentualnej niezgodności takiej kwalifikacji z postanowieniami TRIPS

# TRIPS A OCHRONA ZDROWIA

- WHO ocenia, że 1/3 ludności świata nie ma dostępu do leków istotnych dla zdrowia
- Stąd duża waga zdrowotnych aspektów TRIPS
- TRIPS zezwala na liczne „elastyczności” w stosowaniu tych przepisów w świetle faktycznych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i zdrowotnych
- Najważniejsze instrumenty:
  - „Licencjonowanie przymusowe”
  - Import równoległy
  - Różnicowanie cen leków



# Transfer technologii

- Artykuł 7 TRIPS („Cele”) stwierdza, że ochrona PWI powinna być stosowana w sposób sprzyjających transferowi technologii
- Do powinności rządów państw członkowskich należy ułatwianie transferu technologii, szczególnie na rzecz krajów mniej rozwiniętych



# Egzekwowanie ochrony

- Naruszenie praw własności przemysłowej podlega sankcjom administracyjnym, cywilnym i karnym
- Kraje będące stronami konwencji o ochronie PWI są zobowiązane zapewnić stosowanie, w ramach swej jurysdykcji, zapisanych tam przepisów i standardów ochrony.
- Podstawową ścieżką jest ściganie naruszeń w trybie cywilno-prawnym
- Naruszenie tych praw w obrocie międzynarodowym podlega też sankcjom przewidzianym w Porozumieniu WTO o Ochronie Własności Intelktualnej (TRIPS), obejmującym n.in. zakaz handlu, konfiskatę i zniszczenie towarów nielegalnych.
- W ramach przepisów WTO, sankcje nałożone na stronę zasadnie obwinioną o naruszenie mogą być stosowane **w dowolnie wybranych** dziedzinach międzynarodowych stosunków gospodarczych (**zasada cross-retaliation**)