

ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ

# WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

kompedium wiedzy

Oficyna Wydawnicza  
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Nysie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE  
SKRYPT NR 13

**ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ**

**WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
I PRZEMYSŁOWA.  
KOMPENDIUM WIEDZY**

OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE  
NYSIA 2007

RECENZENT

Andrzej Kudłaszyk

SKŁAD I ŁAMANIE

Aldona Małgorzata Dereń

KOREKTA

Konrad Szcześniak

PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI

Ryszard Szymończyk

SEKRETARZ OFICYNY

Tomasz Drewniak

© Copyright by  
Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie  
Nysa 2006

**ISBN 978-83-60081-12-9**

OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE

48-300 Nysa, ul. Grodzka 19

tel.: (077) 4090855

e-mail: [oficyna@pwsz.nysa.pl](mailto:oficyna@pwsz.nysa.pl)

<http://www.pwsz.nysa.pl/oficyna>

Wydanie I

Druk i oprawa:

Sowa – druk na życzenie

[www.sowadruk.pl](http://www.sowadruk.pl) tel. 022 431-81-40

## SPIS TREŚCI

I. Własność intelektualna i przemysłowa – zarys problematyki .....	7
1.1. Pojęcie dóbr niematerialnych.....	7
1.2. Prawo autorskie jako kategoria własności intelektualnej.....	11
1.2.1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego .....	11
1.2.2. Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego .....	16
1.2.3. Rodzaje utworów .....	20
1.3. Przedmioty praw pokrewnych .....	23
1.4. Podmioty praw autorskich .....	26
1.5. Podmioty praw pokrewnych .....	32
1.6. Treść praw autorskich i praw pokrewnych .....	34
1.6.1. Autorskie prawa osobiste.....	34
1.6.2. Autorskie prawa majątkowe i ich treść .....	36
1.6.2.1. Dozwolony użytek prywatny.....	40
1.6.2.2. Dozwolony użytek publiczny .....	41
1.7. Osobiste i majątkowe prawa pokrewne.....	42
1.8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych.....	44
1.8.1. Ochrona praw osobistych .....	44
1.8.2. Ochrona praw majątkowych.....	46
1.9. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym.....	48
II. Własność przemysłowa – systematyka kategorii podlegających prawnej ochronie .....	50
2.1. Uwagi wprowadzające .....	50
2.2. Pojęcie wynalazku .....	52
2.3. Przesłanki zdolności patentowej .....	56
2.4. Wynalazek tajny.....	60
2.5. Wynalazki biotechnologiczne .....	61
2.6. Wynalazki realizowane komputerowo .....	64
2.7. Pojęcie patentu – jego treść i zakres .....	66
2.7.1. Postępowanie w sprawie uzyskania patentu .....	68
2.7.2. Ograniczenia patentu .....	73
2.8. Istota i charakter prawny licencji patentowych .....	78
2.9. Cywilnoprawna ochrona patentu .....	81
2.10. Wygaśnięcie i unieważnienie patentu .....	82
2.12. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (SPC).....	83
2.12. Patent europejski.....	85
3.1. Wzór użytkowy – pojęcie i przesłanki zdolności ochronnej .....	88
3.1.1. Zgłoszenie wzoru użytkowego i nabycie prawa ochronnego .....	90
4. Wzory przemysłowe i ich prawna ochrona.....	94
4.1. Pojęcie wzoru przemysłowego.....	94
4.1.2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego do rejestracji.....	97
4.1.3. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.....	98
4.1.4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego .....	98

4.1.5. Prawnoautorska ochrona wzoru przemysłowego .....	99
4.1.6. Wspólnotowe wzory przemysłowe i ich prawna ochrona .....	102
5. Topografia układu scalonego – pojęcie, system prawnej regulacji.....	104
5.1. Zgłoszenie i prawo z rejestracji topografii układów scalonych.....	105
6. Projekty racjonalizatorskie.....	108
7. Znaki towarowe i ich prawna ochrona .....	111
7.1. Pojęcie znaku towarowego - jego natura prawna i funkcje.....	111
7.2. Zdolność rejestrowa znaku towarowego .....	114
7.3. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe .....	129
7.4. Nabycie i treść prawa ochronnego na znak towarowy.....	137
7.5. Obrót prawami do znaku towarowego.....	144
7.6. Cywilnoprawna ochrona znaku towarowego.....	148
7.7. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy .....	150
7.8. Umowy międzynarodowe dotyczące ochrony znaków towarowych .....	154
7.9. Wspólnotowy znak towarowy .....	157
8. Oznaczenia geograficzne jako kategoria własności przemysłowej .....	162
8.1. Pojęcie oznaczeń geograficznych .....	162
8.2. Ustawowa ochrona oznaczeń geograficznych – nabycie prawa z rejestracji.....	164
8.2.1. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego .....	168
8.2.2. Wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego .....	170
8.3. Ochrona oznaczeń geograficznych .....	171
8.4. Rejestracja produktów regionalnych .....	172
8.5. Unijny system ochrony oznaczeń geograficznych .....	175
8.6. Opodatkowanie praw własności przemysłowej .....	179
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>182</b>
<b>WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH.....</b>	<b>185</b>

## WSTĘP

*„Ze względu na jego wielkość i znaczenie, znajdują się w tym mieście i przybywają na pewien czas z różnych stron ludzie o wielkich zdolnościach, którzy są w stanie wymyślić i wynaleźć różne pomysłowe urządzenia. I gdyby było ustalone, że wynalezione przez nich urządzenia nie będą mogły być wykonywane przez innych, którzy by je zobaczyli, ludzie ci wyteżaliby swoje umysły, by wynaleźć i budować rzeczy, które by przyniosły niemało pożytku i korzyści naszemu państwu. Dlatego proponuje się podjęcie uchwały naszej Rady, że każdy, kto w naszym mieście dokona jakiegokolwiek nowego i wynalazczego urządzenia, przedtem na tym terenie nie wykonywanego, a wynalazek ten będzie udoskonalony do tego stopnia, że będzie mógł być zastosowany i wykorzystany, ma obowiązek podać go do wiadomości właściwemu urzędowi naszego miasta. Będzie zabronione każdemu innemu na naszym terenie wykonywać podobne urządzenia bez zgody i zezwolenia twórcy wynalazku w ciągu lat dziesięciu. Gdy kto dopuścił się tego, twórca wynalazku będzie miał prawo pozwać go przed jakikolwiek urząd naszego miasta. Przez urząd ten będzie on zasądzony na zapłatę twórcy stu dukatów, a wykonane przezeń urządzenie będzie natychmiast zniszczone. Zastrzega się jednak naszemu Senatowi pełną swobodę stosowania i wykorzystania dla swoich potrzeb każdego z tych wynalazków i urządzeń z tym jednak warunkiem, że nikt inny, a jedynie ich wynalazca, będzie je mógł wykonywać”.*

(„Nowator 1/95, s. 10)

Przytoczony wyżej fragment pochodzi z tzw. Ustawy Weneckiej, która obowiązywała w XV wieku. To pierwsze prawodawstwo patentowe zapoczątkowało rozwój regulacji prawnych w dziedzinie własności intelektualnej i przemysłowej.

Regulacje te kształtują się i zmieniają na skutek zmian cywilizacyjnych i zmian sposobu życia. Dawne społeczeństwo industrialne coraz wyraźniej ustępuje społeczeństwu informacyjnemu, dla którego podstawowym wyznacznikiem rozwoju jest łatwy dostęp do informacji i nowych technologii, opartych na dobrach niematerialnych, takich jak utwory czy wynalazki.

Powszechnie dostrzega się związek pomiędzy rozwojem gospodarczym kraju a poziomem ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. W szczególności istnienie stosownych przepisów stanowi dla przedsiębiorców dysponujących nowymi technologiami warunek konieczny inwestowania.

W gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy własność intelektualna i przemysłowa jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych. Nowe produkty, wzory i znaki oraz projekty twórcze pojawiają się niemal codziennie na rynku i są wynikiem nieustającej innowacyjności i kreatywności ludzkiej.

Odpowiednia ochrona utworów, wynalazków i wzorów oraz innych rozwiązań nie tylko może mieć decydujące znaczenie w powstrzymaniu potencjalnego naruszenia praw, ale przede wszystkim ułatwia przedsiębiorcom czerpanie korzyści z ich zdolności innowacyjnej i twórczej.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki materialnoprawnej własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie wyznaczonym krajowymi regulacjami ustawowymi. Nie unika się jednak omówienia problematyki patentu europejskiego oraz wspólnotowych regulacji prawnych, odnoszących się do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

Zagadnienia proceduralne stanowią przedmiot rozważań jedynie wówczas, gdy ich objaśnienie jest niezbędne do analizy nabycia i ustania ochrony omawianych praw.

Praca nie zawiera problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji, która – choć zaliczana do zagadnień własności przemysłowej – jest uregulowana w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast kwestie dotyczące jej stosowania, zwłaszcza ochrony dóbr należących do kategorii własności przemysłowej, zostały w pracy uwzględnione.

Praca niniejsza była przygotowana z myślą o studentach uczelni wyższych, w tym przede wszystkim o profilu technicznym i ekonomicznym. Adresatami pracy są też menedżerowie oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie wiedzą.

# I. Własność intelektualna i przemysłowa – zarys problematyki

## 1.1. Pojęcie dóbr niematerialnych

Wyjaśnienie istoty i zakresu pojęć „własność intelektualna” (ang. intellectual property) oraz „własność przemysłowa” (ang. industrial property) wymaga odwołania się do podstawowej klasyfikacji przedmiotów stosunków cywilnoprawnych i wyodrębnienia w ich ramach dóbr niematerialnych, które mogą być także poza rzeczami<sup>1</sup> przedmiotami praw<sup>2</sup>.

Jak zauważa Urszula Promińska<sup>3</sup> dobra niematerialne charakteryzują się tym, że nie mają postaci materialnej, nie są rzeczami. Istnieją niezależnie od rzeczy, które stanowią dla nich jedynie nośniki umożliwiające ich utrwalenie i korzystanie z nich. Przykładowo takim nośnikiem dla utworu literackiego jest egzemplarz książki, a dla znaku towarowego konkretny egzemplarz towaru, na który nałożono znak<sup>4</sup>. Według cytowanej autorki wyróżnić można trzy postacie dóbr niematerialnych: utwory, rozwiązania i oznaczenia. Utwory (w rozumieniu prawa autorskiego) i rozwiązania (wynalazki, projekty racjonalizatorskie, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych) są dobrami niematerialnymi stanowiącymi rezultat pracy intelektualnej człowieka. Oznaczenia (oznaczenia przedsiębiorstw, firmy przedsiębiorców, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne) stanowią pewne wartości polegające na wytworzeniu w świadomości uczestników obrotu określonych skojarzeń.

Podział dóbr niematerialnych na utwory, rozwiązania i oznaczenia nie ma charakteru rozłącznego. Można bowiem wskazać na dobra, które łączą w sobie cechy dwóch lub nawet trzech postaci. Przykładowo, oryginalna grafika zestawienia kilku liter, opracowana w celu wykorzystania jej do oznaczania określonych towarów, stanowi jednocześnie utwór i oznaczenie; oryginalny kształt flakonu perfum, ułatwiający ich dozowanie i pełniący funkcję znaku towarowego

---

<sup>1</sup> Księga druga kodeksu cywilnego nt. „Własność i inne prawa rzeczowe” zawiera zapis, z którego wynika, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

<sup>2</sup> W polskiej literaturze określenie „prawo na dobrach niematerialnych” ma już swoją tradycję. Por. Czajkowska-Dąbrowska M., Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach niematerialnych, [w:] Przegląd Prawa Handlowego nr 9 z 2002 r., s. 47.

<sup>3</sup> Por. Prawo własności przemysłowej, praca zbior. pod red. U. Promińskiej, wyd. Difin, Warszawa 2004.

<sup>4</sup> Por. Grzybowski S. [w:] System prawa cywilnego, t. I, część ogólna, Warszawa 1974, s. 431.



wskazującego na pochodzenie od oznaczonego producenta, jest jednocześnie utworem, rozwiązaniem i oznaczeniem<sup>5</sup>.

Status dóbr niematerialnych wyznaczają przepisy prawa. Rozstrzygają one również, które z owych dóbr są przedmiotem stosunków cywilnoprawnych, a w konsekwencji praw podmiotowych, i jaka im przysługuje ochrona. Ochrona ta jest zbliżona do ochrony własności rzeczy, stąd tłumaczyć można zbiorczą nazwę stosowaną zwyczajowo dla ich określenia: „własność dóbr niematerialnych”.

Jak zauważa U. Promińska<sup>6</sup>, dobra niematerialne można poddać klasyfikacji według różnych kryteriów. Znaczenie podstawowe ma podział na dobra niematerialne o charakterze intelektualnym i dobra niemające takiego charakteru.

Do dóbr o charakterze intelektualnym zalicza się: utwory rozumiane jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości i przeznaczenia oraz rozwiązania, a więc: wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, topografie układów scalonych charakteryzujące się nowością i oryginalnością. „Są to intelektualne wytwory umysłu ludzkiego. Wysiłek twórczy (pewien ładunek intelektualny) towarzyszący powstaniu stanowi niezbędną przesłankę dla uznania ich za prawnie chronione dobra niematerialne”<sup>7</sup>.

Drugą grupę stanowią symbole, które są nośnikami określonych informacji o przedsiębiorstwie, przedsiębiorcy, o pochodzeniu towaru lub usługi, o miejscu geograficznego pochodzenia towaru, zdadne do wytworzenia określonych skojarzeń. Nie są one twórczym rezultatem pracy umysłu ludzkiego w tym sensie, jakie nadaje się wyżej wymienionym dobrom. Dla uznania ich za dobra niematerialne stanowiące przedmiot ochrony nie jest konieczna przesłanka nowości i oryginalności. Nie stanowią one aktu kreacji<sup>8</sup>. W tej grupie – zdaniem U. Promińskiej – mieszczą się oznaczenia odróżniające, takie jak: znaki towarowe, firmy przedsiębiorców, oznaczenia przedsiębiorców, oznaczenia geograficzne.

Obok klasyfikacji dóbr niematerialnych ze względu na ładunek intelektualny można również za kryterium różnicujące przyjąć ich przeznaczenie. I tak wskazać można na dobra będące przedmiotem ochrony niezależnie od ich wartości i przeznaczenia (utwory) oraz pozostałe dobra niematerialne, które stanowią przedmiot ochrony tylko wówczas, gdy wykazują zdolność do przemysłowego stosowania (wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe) lub są eksploatowane w związku z działalnością gospodarczą (oznaczenia).

Przedstawione wyżej rozważania ukazują dominujący w polskiej literaturze sposób ujęcia problematyki „własności intelektualnej” (ang. intellectual property), jako działu prawa cywilnego, w którym zawarta została regulacja prawna dotycząca ściśle określonych dóbr niematerialnych. Katalog tych dóbr jest zróżnicowany.

---

<sup>5</sup> Por. Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 16.

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Odmienne stanowisko wobec znaku towarowego, por. Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 38-39.

Pierwszą grupę stanowią dobra będące wynikiem twórczości artystycznej, naukowej i literackiej, określane często jako „przedmioty prawa autorskiego”. W tej grupie mieszczą się także artystyczne wykonania, będące wynikiem działalności ludzkiej zbliżonej do twórczości, oraz dobra związane z wykorzystaniem twórczości, zwłaszcza fonogramy, wideogramy, nadania programów oraz pierwsze wydania<sup>9</sup>.

Drugą grupę stanowią dobra będące przedmiotem „własności przemysłowej” (ang. industrial property). Obecnie katalog tych dóbr obejmuje wynalazki, projekty racjonalizatorskie, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych a także znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Ponadto regulacja ta obejmuje przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym.

Własność intelektualna i własność przemysłowa, jako dwie kategorie własności dóbr niematerialnych, ukształtowały się na przełomie XIX i XX wieku. Tradycyjnie też przyjęło się pod pojęciem „własność intelektualna” rozumieć utwory, natomiast pojęcie „własność przemysłowa” odnosić do pozostałych dóbr. Ów podział usankcjonowała Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku<sup>10</sup>. W ujęciu jej przepisów własność przemysłowa jest zbiorczym pojęciem obejmującym tę grupę dóbr niematerialnych, których rola i znaczenie ujawniają się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego, czy też – przenosząc jedynie określone informacje – są instrumentem podboju klienteli. Do dóbr własności przemysłowej zalicza się również – na podstawie art. 1 Konwencji Paryskiej – zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Podkreślić należy, że budzi to zastrzeżenia teoretyczne ze względu na niemożliwość wyodrębnienia dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa podmiotowego. Jednak Konwencja nie narzuca ustawodawcom krajowym typu ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Dlatego też w niektórych systemach prawnych zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest określone w specjalnych ustawach, w innych zaś oparte jest na przepisach prawa cywilnego. W Polsce w omawianej materii obowiązuje ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>11</sup>.

Dynamiczny rozwój techniczny i technologiczny wykształca nowe dobra, które podlegają prawnej ochronie. Świadczy o tym choćby przykład znaków usługowych, o które został poszerzony katalog Konwencji Paryskiej na konferencji rewizyjnej w Sztokholmie w 1963 r. W najbliższej zaś przyszłości rozstrzygną się kwestie prawnej ochrony takich dóbr, jak program komputerowy, mikroprocesory czy bazy danych.

---

<sup>9</sup> Por. Czajkowska-Dąbrowska M., [w:] System prawa prywatnego, t. 13, praca zbior. pod red. J. Barty, Warszawa 2003, s. 296.

<sup>10</sup> Dz. U. z 1975 r. nr 9, poz. 51.

<sup>11</sup> Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.

Wracając do kwestii rozróżnienia pojęć „własność intelektualna” i „własność przemysłowa”, otóż okazuje się, że nawet w konwencjach międzynarodowych brak jest wyraźnego zdefiniowania tych pojęć. Nie wiadomo, czy własność intelektualna jest częścią własności przemysłowej, czy jest odwrotnie, czy też te pojęcia się przenikają.

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)<sup>12</sup> określa, że „własność intelektualna” oznacza prawa odnoszące się do dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) prawa własności intelektualnej są to prawa nadawane osobom na wytwory ich umysłów. Zazwyczaj przysługują one twórcom jako prawa wyłączne na stosowanie tych wytworów przez pewien określony czas; podział zaś zwyczajowy polega na wskazaniu praw autorskich wraz z prawami pokrewnymi obok własności przemysłowej. Natomiast dla potrzeb Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Prawa Własności Intelektualnej (TRIPS) z 15 kwietnia 1994 r., stanowiącego załącznik do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), pojęcie „własność intelektualna” odnosi się do wszystkich kategorii stanowiących przedmiot uregulowań drugiej części tego porozumienia (sekcja 1-7). Wskazano tam prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe, patenty oraz topografie układów scalonych (wzory masek). Warto też zaznaczyć, że pojęcie „własności intelektualnej” porozumienie TRIPS inkorporuje do „ochrony informacji nieujawnionej”.

Treść przedstawionych wyżej zapisów konwencyjnych uzasadnia twierdzenie, że obecnie wytyczenie wyraźnych granic między kategorią własności intelektualnej i własności przemysłowej nie jest możliwe. Co więcej, nie brakuje opinii i poglądów głoszących potrzebę odrzucenia kategorii „własność intelektualna”<sup>13</sup>. Takie stanowisko reprezentuje Richard Stallman (twórca projektu GNU), który proponuje indywidualne rozpatrywanie poszczególnych instytucji: prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa znaków towarowych.

---

<sup>12</sup> Konwencja z 14 lipca 1967 r. o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): Dz. U. z 1975 r. nr 9, poz. 49.

<sup>13</sup> Andrzej Kopff głosi pogląd, że na skutek postępu technicznego twórczość autorska nabierze przemysłowego charakteru. Por. Kopff A., Wpływ postępu techniki na prawa autorskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988, z. 48, s. 61.

Wobec braku jednoznaczności w określeniu pojęć „własność intelektualna” i „własność przemysłowa”, niekiedy dla odróżnienia dóbr niematerialnych o charakterze intelektualnym od pozostałych dóbr niematerialnych używa się dla pierwszego pojęcia nazwy „własność intelektualna w wąskim znaczeniu”, a pozostałe obejmuje się nazwą „własność intelektualna w szerokim znaczeniu”. Jeśli nadto uwzględnimy różnice związane z zasadami i zakresem ochrony patentowej czy ochrony prawnoautorskiej, kontrowersyjne pojęcia wydadzą się bardziej czytelne.

## **1.2. Prawo autorskie jako kategoria własności intelektualnej**

### **1.2.1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego**

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór zaliczany do kategorii niematerialnych dóbr prawnych, które egzystują niezależnie od przedmiotów materialnych, tj. nośników, na których zostały utrwalone (*corpus mechanicum*).

Materialny nośnik utworu jest z reguły przedmiotem własności lub innych praw rzeczowych czy też praw względnych i w stosunku do niego będą miały zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego<sup>14</sup>.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>15</sup>, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Opisowa definicja utworu, sformułowana przez ustawodawcę bardzo ogólnie, daje możliwość objęcia ochroną z tytułu prawa autorskiego bardzo szerokiego zakresu przejawów ludzkiej kreatywności intelektualnej. Stąd dla ułatwienia stwierdzenia twórczego i indywidualnego charakteru poszczególnych dzieł, w art. 1 ust. 2 ustawy zawarto przykładowy katalog utworów: wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastycznych, fotograficznych, lutniczych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym wizualnych i audialnych).

To wyliczenie kategorii utworów ma jedynie charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie jest wyczerpujące. Pozwala natomiast na zaliczanie różnych wytworów intelektu do dzieł istotnych z punktu widzenia przysługiwania im praw autorskich. Z tym, że nie może się to dokonywać

---

<sup>14</sup> Błęszyński J., Prawo autorskie, PWN, Warszawa 1985, s. 29.

<sup>15</sup> Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.

automatycznie. Nie można ograniczyć się do stwierdzenia, iż dobro niematerialne wyrażone zostało symbolami matematycznymi i znakami graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i na tej tylko podstawie twierdzić, że mamy do czynienia z utworem. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworami nie są odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Natomiast jako utwory traktuje się z reguły dzieła naukowe zawierające odpowiednio uzasadnione odkrycia, twierdzenia i teorie, prezentowane z wykorzystaniem słowno-graficznych środków wyrazu.

Ustawodawca dokonał pomocniczego uporządkowania przedmiotów praw autorskich wskazując, że jedynie twórcze dzieła można uznać za utwór, a nie jakkolwiek przejaw działalności intelektualnej człowieka. Istotną cechą jest zatem występowanie elementów twórczych, tzn. utwór stanowić ma uzewnętrzniony rezultat działalności o charakterze kreacyjnym i musi mieć indywidualny charakter. Natomiast bez znaczenia są:

- okoliczności dotyczące osoby twórcy (jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia psychicznego itd.),
- istnienie zamiaru stworzenia utworu jako przedmiotu praw autorskich,
- przeznaczenie i użyteczność dzieła,
- jego wartość artystyczna,
- rozmiar, postać i jakość utworu,
- źródło inspiracji,
- zakres wysiłku intelektualnego i czas, w jakim powstało dzieło,
- obiektywna wartość materialna<sup>16</sup>.

Niekiedy część efektów pracy ludzkiego umysłu na tyle bezdyskusyjnie kojarzona jest z zasługującą na ochronę twórczością intelektualną, iż – jak zauważa Rafał Golał<sup>17</sup> – przyjmuje się w stosunku do nich swego rodzaju domniemanie posiadania autorskoprawnego charakteru. Dotyczy to klasycznych dzieł literackich, plastycznych czy muzycznych. Nikt nie zaprzecza słuszności kwalifikowania ich do utworów w rozumieniu prawa autorskiego. „Przynależność efektów tego rodzaju twórczości do sfery bezwzględnie chronionej własności intelektualnej jest oczywista i powszechnie akceptowana, co wynika z ugruntowanej tradycji w tym zakresie (por. pełne brzmienie tytułu Konwencji Berneńskiej z 1886 r.) oraz z silnego ich nasycenia wartościami estetyczno-artystycznymi odzwierciedlającymi kreatywność twórcy”<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. III zmienione, Warszawa 2003, s. 65.

<sup>17</sup> Golał R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, [w:] „Skrypty Becka, wyd. 3, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 29.

<sup>18</sup> Ibidem.

Przesłanka działalności twórczej nie jest w piśmiennictwie ujmowana jednolicie. Maria Poźniak-Niedzielska<sup>19</sup> odnosi tę przesłankę zarówno do procesu twórczego, jak i jego wyniku; zawiera ona wymóg, aby utwór był rezultatem funkcjonowania psychiki człowieka (dobrem niematerialnym) oraz wymóg nowości w odniesieniu do innych przejawów takich działań (nowość obiektywna). Zakres owej nowości – zgodnie z wymogami ustawowymi – musi występować w stopniu dostrzegalnym choćby minimalnie. Jednak to nie wszystko, bowiem dla wyodrębnienia dobra prawnego, jakim jest utwór, konieczna jest jeszcze jedna przesłanka, mianowicie „indywidualny charakter” utworu. Ta przesłanka dotyczy związku, jaki zachodzi między konkretnym utworem i jego twórcą. Ów związek pozwala odróżniać dzieła stworzone przez innych twórców (podmioty prawa autorskiego). Z tego związku wynika niepowtarzalność, która utożsamiana jest z „oryginalnością”; „(...) oryginalne jest to, co bierze swój początek w umyśle twórcy”<sup>20</sup>. W wymiarze praktycznym oryginalność może być postrzegana jako „unikatowość” świadcząca o tym, że utwór jest rezultatem samodzielnej pracy intelektualnej konkretnego twórcy.

Według Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza<sup>21</sup> wymóg działalności twórczej jest wymogiem „kreatywności”, utożsamianej jako „oryginalność” – nowość subiektywna zorientowana retrospektywnie. Natomiast „indywidualność” traktują oni jako odrębną przesłankę, pełniącą w definicji utworu taką samą funkcję jak „oryginalność” w ujęciu prezentowanym przez M. Poźniak-Niedzielską. Oba elementy, tj. oryginalność oraz indywidualność, łącznie tworzą jednolitą przesłankę „twórczości”.

Najbardziej właściwym pojęciem, oddającym istotę przesłanki twórczego charakteru przedmiotu praw autorskich, jest według R. Golata<sup>22</sup>, kreatywność utworu. Kreację rozumieć należy jako konstruowanie dzieł wyposażanych w nowe, nieistniejące wcześniej wartości, które byt swój zawdzięczają właśnie twórczym możliwościom i uzdolnieniom poszczególnych osób, zdecydowanych stworzyć na podstawie własnej wiedzy, umiejętności i wrażliwości poznawalne dobra, z którymi można się zaznajomić i które dla określonych celów można wykorzystać, mające nie tylko konkretną wartość poznawczą, estetyczną czy użytkową, ale także majątkową, ekonomiczną – jako wyodrębnione obiekty niematerialne, mogące stanowić przedmiot rynkowego obrotu. Cechy tej działalności przenoszone są na jej efekt w postaci utworu, który odznacza się twórczym, indywidualnym charakterem.

W przypadku drugiej podstawowej przesłanki uznawania dóbr niematerialnych za utwory – indywidualnego ich charakteru – nie chodzi o stwierdzenie istnienia w utworze określonych, kreatywnych wartości. Istotne jest tutaj

---

<sup>19</sup> Poźniak-Niedzielska M., [w:] System prawa prywatnego, t. 13, pod red. J. Barty, Warszawa 2003, s. 10.

<sup>20</sup> Ibidem, s. 9.

<sup>21</sup> Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawy..., op. cit., s. 59.

<sup>22</sup> Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, op. cit., s. 34.

zindywidualizowanie tych wartości poprzez możliwość wychwycenia przy ich analizowaniu cech charakterystycznych dla twórczości konkretnej osoby<sup>23</sup>.

Indywidualny charakter dzieła jest przesłanką zorientowaną podmiotowo, uwzględniającą nadawanie utworowi osobistego piętna przez autora. Jednakże wymóg indywidualizacji nie powinien być traktowany zbyt liberalnie, bowiem nie dotyczy on wyłącznie identyfikacji podmiotowego pochodzenia utworu, ale zasadniczo stwierdzenia nacechowania go charakterystycznymi dla danego twórcy elementami, które najczęściej określa się jako styl czy metodę tworzenia.

Sądzić wolno, że zaproponowana przez R. Gołata koncepcyjna kreacja trafnie wskazuje, że utwór jest przejawem pewnego procesu, który tym się różni od innych podejmowanych przez ludzi działań, że cechuje go twórczość (rozumiana niekiedy jako oryginalność) i indywidualność. Cechy te przenoszone są na efekt tej działalności w postaci utworu.

Bezpośrednio z przesłanką twórczości wiąże się kwestia tego, w czym przesłanka ta ma się przejawiać w konkretnym utworze: w strukturze utworu czy też w jego treści. Wydaje się, że w literaturze dyskusja na ten temat zmierza w kierunku przyjęcia koncepcji traktowania utworu nie jako sumy odrębnych elementów składowych, ale jako wzajemnie uwarunkowanej jedności<sup>24</sup>. Wskazuje się – przez odwołanie do art. 3, który dotyczy antologii, jako rodzajowej kategorii dzieł chronionych, w zestawieniu z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – że przesłanka twórczości dotyczy nie tylko utworu jako takiego, ale także doboru, układu bądź zestawienia utworów lub ich fragmentów albo określonych danych<sup>25</sup>. Dotyczy to również doboru, układu lub uporządkowania składników utworu<sup>26</sup>.

Nie stanowi przeszkody dla objęcia utworu ochroną fakt jego nieukończenia. Za utwór można uznać wstępny szkic czy nieukończony obraz lub projekt, nieoddający jeszcze w pełni artystycznego zamysłu autora. Ponadto w piśmiennictwie rozważa się problem ochrony części utworu już ukończonego. Dotyczy to elementów struktury tworzących utwór, przy czym potencjalnie może dotyczyć nawet bardzo małych fragmentów dzieła, jeżeli spełniają wymogi objęcia ich ochroną ustawową<sup>27</sup>.

W praktyce obrotu gospodarczego utwór rzadko chroniony jest jako całość, gdyż w jego strukturze występują obok elementów twórczych także nietwórcze. Wspomniano już, jakie elementy utworu według ustawodawcy pozostają poza ochroną (art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto w literaturze wskazuje się na brak podstaw do ochrony pomysłu oraz

---

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawy..., op. cit., s. 10.

<sup>25</sup> Ibidem, s. 9.

<sup>26</sup> Ibidem, s. 61.

<sup>27</sup> Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 50.

tematu utworów; w dziełach naukowych – koncepcji lub problemu badawczego, jego hipotezy oraz ustalenia faktów naukowych, co zasadniczo jest tożsame z odkryciem w rozumieniu przywołanego przepisu<sup>28</sup>. Nie oznacza to jednak całkowitego braku ochrony takich elementów dzieła naukowego, chroniona jest forma, sposób ich uzewnętrzniania (dobór faktów lub określony typ rozumowania). Natomiast w zakresie twórczości literackiej wyłącza się z ochrony fabułę, jeśli ogranicza się do pomysłu lub tematu, z tym że ochrona może dotyczyć formy fabuły jako indywidualnego schematu fabularnego przez uszczegółowienie objętego nią tematu. W dalszej kolejności dotyczy to, w odniesieniu do utworów, w których elementy te występują, stereotypowych postaci fikcyjnych oraz imion własnych bohaterów, składników referencyjnych służących odtworzeniu składników świata empirycznego (relacje o wydarzeniach historycznych, życiorysy realnych postaci, opisy dzieł architektonicznych)<sup>29</sup>.

Poza ochroną pozostają również wszystkie elementy powszechnie znane i stosowane w dziełach architektonicznych, standardowe połączenia harmoniczne oraz układy rytmiczne w dziełach muzycznych. Nie można też chronić na podstawie przepisów prawa autorskiego funkcji dzieła oraz innych elementów zewnętrznych (właściwości materiału, technologii, wymogów prawnych)<sup>30</sup>.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili jego ustalenia przez twórcę, tj. nadania mu postaci, w której istnieje możliwość zapoznania się z nim choćby przez jednego odbiorcę, poza autorem. Ustalenie wyznacza czasowy zakres ochrony, a tym samym bytu prawnego utworu. Dodać należy, że ustalenie utworu może nastąpić w dowolnej postaci, chociażby nietrwałej, jednakże na tyle stabilnej, żeby cechy i treść utworu wyrażały efekt artystyczny.

Kwalifikowaną formą ustalenia jest utrwalenie, czyli zapisanie, przeniesienie utworu na materialny nośnik, dzięki czemu może się z nim zapoznać dowolny krąg odbiorców w dowolnym czasie. Utrwalenie jest dominującą w praktyce postacią ustalenia, choć uzewnętrznienie przedmiotu praw autorskich może się bez niego obejść w przypadku recytacji wiersza nieuwiecznionego wcześniej na papierze przez poetę podczas wieczoru poetyckiego.

Ochrona prawna przysługująca twórcy nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych formalności, zamieszczenia noty copyright, rejestracji utworu czy też wnoszenia jakichkolwiek opłat. Od tej zasady nie ma wyjątku

Swoistą konkretyzacją pojęcia utworu jest wyraźne wyszczególnienie przez ustawodawcę tych kategorii dóbr niematerialnych, które z założenia utworami nie mogą być. I tak zgodnie z treścią art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach

---

<sup>28</sup> Barta J., Markiewicz R., Komentarz do ustawy..., op. cit., s. 21 i nast.

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> Ibidem.



pokrewnych, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego, bez względu na spełnienie ustawowych przesłanek określonych w przepisie art. 1 tejże ustawy:

- a) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
- b) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
- c) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
- d) proste informacje prasowe.

Postanowienia wskazanego wyżej przepisu mają charakter wyjątkowy i nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający.

Podsumowując przedstawione w niniejszym podrozdziale rozważania stwierdzić wolno, że przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest tylko taki rezultat ludzkiego wysiłku intelektualnego, który odznacza się twórczością, czyli jest zarazem i oryginalny (stanowi rezultat działalności o charakterze kreatywnym, jest subiektywnie nowym wytworem intelektu), i indywidualny (wykazuje dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi)<sup>31</sup>.

Dynamika rozwoju postępu technicznego, zwłaszcza zaś nowych technologii informatycznych, w zasadniczy sposób wpłynęła na zmiany ustawodawstwa autorskiego, które musiało uwzględnić nowe i mające znaczenie gospodarcze rezultaty ludzkiego wysiłku intelektualnego, takie jak programy komputerowe i bazy danych. Jednak nacisk w kierunku poszerzenia przedmiotowych granic ochrony w prawie autorskim nie wpłynął na funkcjonowanie podstawowej zasady prawa autorskiego, stanowiącej że w każdym wypadku do powstania ochrony prawnoautorskiej niezbędne jest istnienie w danym dobru niematerialnym elementu twórczości. Sam intelektualny (umysłowy) charakter wysiłku zmierzającego do wytworzenia danego dobra niematerialnego w żadnym razie nie stanowi podstawy takiej ochrony.

### **1.2.2. Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego**

Polska ustawa w zakresie problematyki prawnej ochrony programów komputerowych wzorowana<sup>32</sup> jest na regulacjach zamieszczonych w dyrektywie Rady nr 91/250/EWG z 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych<sup>33</sup>. Dyrektywa nie zawiera definicji programu komputerowego, jako przedmiotu ochrony, bowiem uznano, że z uwagi na dynamikę postępu technologii informatycznych definicja taka uległaby szybkiej dezaktualizacji. Rozwiązanie powyższe stanowi regułę w ustawodawstwach tych krajów, które implementowały dyrektywę.

---

<sup>31</sup> Kopff A., Wpływ postępu..., op. cit., s. 12-13.

<sup>32</sup> Przepisy art. 74-76 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią de facto wierne tłumaczenie dyrektywy.

<sup>33</sup> Dz. Urz. UE, L 122, 17.05.1991.

Są jednak regulacje prawne, np. w Stanach Zjednoczonych i Japonii, które taką definicję zawierają. Wspólnym jej elementem jest ujmowanie programu komputerowego jako zestawu instrukcji (rozkażów) przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Od początku problem prawnej ochrony programów komputerowych stanowił przedmiot ożywionej dyskusji. Przede wszystkim rozważano zasadność autorskoprawnej ochrony, zwłaszcza że przeciwstawiano jej możliwość patentowania programów komputerowych. Ostatecznie o zaliczeniu programów komputerowych do dzieł literackich przesądziło Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS)<sup>34</sup>. Porozumienie to w art. 10 ust. 1 stanowi, że programy komputerowe, zarówno w kodzie źródłowym, jak i wynikowym, będą chronione jak dzieła literackie na podstawie konwencji berneńskiej.

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych również zalicza programy komputerowe do dzieł „wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi”.

Tego rodzaju kwalifikacja ma istotne znaczenie przy wyznaczaniu zakresu monopolu autorskiego uprawnionego do programu komputerowego, obejmującego zwielokrotnianie, modyfikację i rozpowszechnianie programu. Przesądza bowiem, że czynności te wówczas wymagają zezwolenia podmiotu majątkowych praw autorskich, gdy dotyczą kodu programu, a więc pewnego tekstu, ciągu instrukcji, ciągu wyrażen słownych, symboli matematycznych i innych znaków. Natomiast poza zakresem prawa autorskiego do programu komputerowego pozostaje zwielokrotnianie przedstawię audiowizualnych generowanych przez programy, które mogą podlegać ochronie na zasadach ogólnych, jeżeli same w sobie spełniają przesłankę twórczości<sup>35</sup>.

Warunkiem prawnej ochrony programu komputerowego jest spełnienie przez ten program przesłanki utworu. Oznacza to, że program musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przy czym, dokonując w tym zakresie stosownej oceny ze względu na treść art. 74 ust. 1 ustawy, należy stosować takie same kryteria, jak przy ocenie dzieł literackich.

Znamienną cechą programu komputerowego jest możliwość wyrażenia go w różnych formach (postaciach). Są to przede wszystkim kod źródłowy zapisany w określonym języku programowania oraz kod wynikowy, stanowiący rezultat kompilacji programu zapisanego w kodzie maszynowym do postaci, jaka może zostać wykonana przez komputer. Program komputerowy, wyrażony w formie kodu źródłowego, jest zapisem alfanumerycznym, składającym się z liter, cyfr, symboli i innych znaków. Kod wynikowy stanowi ciąg bajtów,

---

<sup>34</sup> Załącznik do Dz. U. z 1996 r. nr 32, poz. 143.

<sup>35</sup> Podrecki P., Okoń Z., Litwiński P., Świerczyński M., Targosz T., Smycz M., Kasprzycki D., Prawo Internetu, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 369.

w zasadzie niemożliwy do percepcji przez człowieka. Taka właśnie „nieprzejrzystość” kodu wynikowego była w początkowym okresie ochrony programów komputerowych źródłem kontrowersji wokół zdolności ochronnej kodu wynikowego<sup>36</sup>. Obecnie nie ulega wątpliwości, że program komputerowy – również wyrażony w formie kodu wynikowego – podlega ochronie prawnoautorskiej.

W prawie Unii Europejskiej o zdolności ochronnej wszelkich form wyrażenia programu komputerowego rozstrzyga przepis art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/250/EWG, zgodnie z którym programy komputerowe podlegają ochronie w każdej formie wyrażenia. Natomiast krajowa ustawa w art. 74 ust. 2 stanowi, że ochrona programu komputerowego obejmuje wszelkie formy jego wyrażenia. Również w naszej ustawie akcentuje się, że ochrona obejmuje także te formy wyrażenia programu komputerowego, które poprzedzają jego stworzenie. Chodzi tu zwłaszcza o dokumentację projektową w postaci diagramów stanowiących blokowy schemat procedur rozwiązania problemu szczegółowo dokumentujących działanie programu. Warto jednak pamiętać, że uznanie dokumentacji projektowej za formę wyrażenia programu komputerowego nie oznacza rozciągnięcia ochrony właściwej programom komputerowym na dowolny materiał projektowy czy dowolną dokumentację. Dotyczy to bowiem jedynie sytuacji, w której program już istnieje i jest wyrażony w nieco innej formie niż zestaw instrukcji w konkretnym języku oprogramowania.

W literaturze prawa autorskiego powszechny jest pogląd, że idee wyrażone w utworze nie są i nie powinny być chronione, bowiem należą one do tzw. elementów wolnych utworu. Rozciągnięcie ochrony prawnoautorskiej na idee oznaczałoby utrudnienie, a być może nawet zablokowanie rozwoju intelektualnego. Idee muszą być „wolne”, powinny inspirować ludzi do działań twórczych. W art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi: ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Powyższa zasada odnosi się również do programów komputerowych; idee i zasady leżące u podstaw programu komputerowego pozostają poza ochroną wynikającą z prawa autorskiego. Potwierdza to art. 74 ust. 2 zd. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten stanowi w zasadzie wierną recepcję art. 1 ust. 2 zd. 2 dyrektywy 91/250/EWG.

W zakresie powszechnie obowiązującego systemu prawa autorskiego zazwyczaj będzie trudno szukać ochrony w stosunku do tzw. pozatekstowych elementów programów komputerowych. W szczególności chodzi tu o algorytmy, strukturę programu (w tym również strukturę menu) czy język

---

<sup>36</sup> Nowicka A., Prawnoautorska i prawnopatentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995, s. 26.

oprogramowania. Zazwyczaj przyczynkiem do uznania braku możliwości objęcia prawami wyłącznymi tego typu elementów będzie stwierdzenie, że nie mają one kluczowej dla utworów „działalności twórczej o indywidualnym charakterze”. W tym zakresie często powołuje się analogiczną sytuację, jaka występuje w przypadku odmowy ochrony treści utworów naukowych<sup>37</sup>.

Ochrona programów komputerowych nie obejmuje także ich funkcjonalności. Pogląd taki znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisku orzecznictwa. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu stwierdza się, że „podobieństwo w zakresie samych funkcji programów nie może być dostateczną podstawą naruszenia prawa autorskiego. Aby doszło do naruszenia prawa autorskiego, podobieństwo porównywanych utworów musi być innego rodzaju niż podobieństwo wynikające ze sposobu przedstawienia zadania oraz kontynuacji i rozwijania ogólnie znanych danych”<sup>38</sup>.

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do zwielokrotnienia, w tym wykonania trwałych kopii, jak i zwielokrotnienia krótkotrwałego (w szczególności wprowadzenie do pamięci operacyjnej komputera – RAM), prawo do modyfikacji (tłumaczenia, adaptacji oraz wprowadzania innych zmian), prawo do rozpowszechniania. Treść autorskich praw majątkowych do programu jest znacznie bardziej rozbudowana, niż tradycyjnych form twórczości. Wynika to z:

- 1) przyznania wyłącznego prawa do modyfikowania programu, nawet w wypadku, gdy nie wiąże się to z dalej idącym korzystaniem z programu lub ze sporządzeniem jego opracowania,
- 2) wyłączenia dozwolonego użytku prywatnego, przez co każde „uruchomienie” programu (łącznie się zawsze z jego przynajmniej czasowym zwielokrotnieniem) wkracza w monopol autorski,
- 3) regulacji dotyczącej dopuszczalnych granic wstecznego odtworzenia treści (przede wszystkim dekompilacji) i korzystania z jej wyników,
- 4) wyłączenia znacznej części przepisów o dozwolonym użytku publicznym<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., *Dobra i usługi...*, op. cit., s. 107.

<sup>38</sup> Ibidem.

<sup>39</sup> Barta J., Markiewicz R., [w:] *System prawa prywatnego*, t. 13, pod red. J. Barty, Warszawa 2003, s. 713.

### 1.2.3. Rodzaje utworów

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarte zostały szczegółowe uregulowania dotyczące niektórych rodzajów utworów. Szerzej problematyka ta jest prezentowana w piśmiennictwie, które wskazuje na wiele różnych klasyfikacji utworów.

J. Barta i R. Markiewicz<sup>40</sup> wyróżniają:

- 1) utwory samoistne,
- 2) utwory współautorskie (rozłączne i nierozłączne; wymagają istnienia porozumienia w sprawie stworzenia takiego dzieła, a ich zdolność do samodzielnej eksploatacji dotyczy tylko utworów rozłącznych),
- 3) utwory zbiorowe i zbiory utworów (nie wymagają porozumienia i zasadniczo wkłady poszczególnych twórców zachowują zdolność do samodzielnej eksploatacji),
- 4) utwory zależne (cechuje je „istotne” wykorzystanie dzieła macierzystego),
- 5) utwory z zapożyczeniami (wykorzystujące cudzą twórczość w stopniu mniejszym niż zależne).

Uwagę zwraca kategoria utworów zależnych. Jest ona wyraźnie wyodrębniona przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tę kategorię przeciwstawia się utworom inspirowanym (art. 2 ust. 4 ustawy). Różnica między owymi kategoriami sprowadza się do faktu przejścia lub nie rozpoznawalnych elementów cudzej twórczości; w praktyce trudne jest wyraźne wskazanie tych różnic i przyjmuje się najczęściej, że utworami inspirowanymi są utwory tworzone „w stylu” innych twórców, a przedmiotowy związek utożsamia się z płaszczyzną psychologiczną, emocjonalną<sup>41</sup>. To samo dotyczy wariacji muzycznych oraz improwizacji jazzowych (mogą tu występować elementy cytatu muzycznego). Utwór inspirowany stanowi samoistny przedmiot ochrony, dlatego też zasadniczo nie stosuje się do niego wymogu określonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; jednakże przez odwołanie się do treści przepisu art. 23 kodeksu cywilnego wskazuje się na konieczność podawania źródła inspiracji, jeśli jest ona rozpoznawalna.

W świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracowanie cudzego utworu, stanowiące twórczą ingerencję w cudzy utwór lub cudze utwory, traktowane jest jako odrębny utwór. Ustawa jedynie przykładowo wymienia rodzaje opracowań cudzego utworu, którymi są:

---

<sup>40</sup> Ibidem, s. 31 i nast.

<sup>41</sup> Ibidem, s. 28.

tłumaczenie, przeróbka, adaptacja<sup>42</sup>. Prawo do takiego utworu jest skonstruowane jako prawo zależne od praw do utworu macierzystego (pierwotnego); rozporządzanie oraz korzystanie z opracowania uzależnione jest – w okresie ochrony autorskich praw majątkowych do utworu macierzystego – od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego będącego przedmiotem opracowania. Warunkiem ochrony prawa autorskiego opracowania cudzego utworu jest twórcze wykorzystanie wartości estetycznych i intelektualnych cudzego dzieła.

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są również przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. Zwykle obejmują one więcej niż jeden utwór lub ich fragmenty, a ponadto w strukturze konkretnego zbioru występują niezależnie od wkładu twórczego autora zbioru (niejako „obok” tego wkładu). Nie należy ponadto zbioru utożsamiać z połączeniem utworów w rozumieniu art. 10 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie prowadzi to bowiem do włączenia utworów w strukturę nowego dzieła, a w efekcie nie powstaje nowe „autonomiczne dzieło”<sup>43</sup>.

M. Poźniak-Niedzielska<sup>44</sup>, odwołując się do kryterium efektów działań twórczych wyróżnia trzy kategorie, odmiennie uregulowane w przepisach:

- 1) utwory nowe, będące samoistnymi utworami (dotyczy ich wprost przepis art. 1 ustawy; ich ochrona i wykonywanie uprawnień do takich utworów nie zależy od osób trzecich),
- 2) twórcze opracowania cudzych dzieł (jest to także uregulowane wprost w art. 2 ust. 1 ustawy); wspólną cechą tych dzieł jest możliwość rozpoznania w nich twórczych wartości innego dzieła; w konsekwencji eksploatacja nowego utworu stanowi jednocześnie eksploatację dzieła macierzystego; problemy wiążą się z rozgraniczeniem utworów inspirowanych i zależnych – te pierwsze są traktowane przez ustawodawcę jako utwory nowe),

---

<sup>42</sup> Za opracowanie cudzego dzieła, czyli za dzieło zależne uznaje się m.in.: przerobienie utworu literackiego na scenariusz filmowy, niektóre inscenizacje teatralne, sfilmowanie spektaklu teatralnego, przerabianie utworów klasycznych na utwory muzyki rozrywkowej itd. Ponadto orzecznictwo uznało za utwory zależne ogłoszenie tzw. kluczy do ćwiczeń polsko-łacińskich dla gimnazjum z tłumaczeniami fragmentów dzieł różnych autorów łacińskich oraz wyrób kilimów według wzorów stworzonych przez inną osobę. Cech opracowania dopatruje się także w dokończeniu cudzego, nieukończonego dzieła. Por. Traple E., Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979, s. 65 i nast.; por. Barta J., Markiewicz R., [w:] System prawa..., op. cit., s. 37.

<sup>43</sup> Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi..., op. cit., s. 59.

<sup>44</sup> Poźniak-Niedzielska M., [w:] System prawa..., op. cit., s. 14 i nast.

- 3) dokonanie w sposób twórczy wyboru, układu, zestawienia innych utworów (grupa ta obejmuje także zbiory utworów w rozumieniu art. 3 ustawy, które w ujęciu tym nie są same utworami, choć stanowią przedmiot prawa autorskiego, oraz dzieła zbiorowe, które jednak, zgodnie z treścią art. 11 ustawy, należy uznać za utwory).

R. Gołat<sup>45</sup> proponuje klasyfikację utworów ze względu na:

- 1) ich wewnętrzną strukturę, w tym intensywność występowania w niej elementów twórczych oraz stopień samodzielności w stosunku do pozostałych utworów,
- 2) liczbę podmiotów zaangażowanych w proces tworzenia,
- 3) stopień (zakres) ich publicznego udostępnienia,
- 4) rodzaj stosowanej wobec nich ochrony oraz
- 5) przedmiot zawartej w nich twórczości i użyte w niej środki wyrazu.

Pierwsze z wymienionych kryteriów określić można jako kryterium przedmiotowe. Zakłada ono podział przedmiotów praw autorskich na dwie podstawowe grupy:

- 1) utwory niesamoistne,
- 2) utwory samoistne.

Wyznacznikiem klasyfikacji w tym przypadku jest poziom samodzielności dzieł chronionych, uzależniony od czerpania elementów twórczych z innych, konkretnych utworów.

Kategoria utworów samoistnych obejmuje dzieła w pełni samoistne oraz utwory inspirowane. Natomiast kategoria utworów niesamoistnych jest bardziej rozbudowana i mieści: tzw. opracowania cudzych utworów, utwory zbiorcze (utwory zbiorowe i zbiory utworów, antologie), opracowania, czyli dzieła zależne, tj. tłumaczenia, adaptacje i przeróbki.

Kryterium liczby podmiotów zaangażowanych w proces twórczy, czyli kryterium podmiotowe, pozwala dzielić utwory na: utwory autorskie, współautorskie, utwory połączone i utwory zbiorowe (encyklopedie, słowniki, periodyki).

Kryterium rozpowszechniania pozwala dzielić utwory na: nierozpowszechnione i rozpowszechnione, te zaś ostatnie na nieopublikowane i opublikowane. Z kolei utwory opublikowane można dalej różnicować i wydzielić wśród nich utwory opublikowane równocześnie (por. art. 6 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Publikacją równoczesną jest publikacja danego dzieła na terytorium RP (za granicą) w okresie trzydziestu dni od daty jego publikacji za granicą (odpowiednio na terytorium RP).

Podział na publikację równoczesną i nieposiadającą równoczesnego charakteru jest zbieżny z kwalifikacją publikacji na pierwszą (pierwotną) i wtórną (dalszą).

Ważnym kryterium różnicowania utworów jest kryterium rodzaju ochrony prawnej przedmiotów praw autorskich. Kryterium to pozwala dzielić utwory na

---

<sup>45</sup> R. Gołat, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, op. cit., s. 43-52.

chronione na zasadach ogólnych oraz chronione na zasadach szczególnych. Ochrona utworów na zasadach szczególnych nie oznacza, że ustanowiono wobec nich odmienny reżim prawnej ochrony. Wynika z niej jedynie to, że pewne kwestie, decydujące o prawnym statusie dzieł chronionych w sposób szczególny, unormowane są odmiennie niż w przypadku pozostałych utworów.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza szczególny reżim prawnej ochrony wobec: utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, utworów audiowizualnych, programów komputerowych i twórczych baz danych.

Ostatnie ze wskazanych kryteriów – kryterium przedmiotu twórczości i użytych w niej środków wyrazu jest kryterium pomocniczym, które umożliwia doprecyzowanie znacznie bardziej zróżnicowanego zbioru utworów chronionych na zasadach ogólnych.

### **1.3. Przedmioty praw pokrewnych**

Ochrona tych rezultatów ludzkiego wysiłku umysłowego, które przedstawiają istotną wartość, jednak zarazem nie odznaczają się twórczością, stanowi domenę tzw. praw pokrewnych sąsiedzkich. Prawa te wewnątrznie są dosyć zróżnicowane, przy czym poszczególne ustawodawstwa przewidują niejednolity katalog dóbr chronionych prawami pokrewnymi i w różny sposób wytyczają też granicę między nimi a prawem autorskim.

Zgodnie z treścią polskiej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotami tych ostatnich są:

- 1) artystyczne wykonania,
- 2) fonogramy i wideogramy,
- 3) nadania programów radiowych i telewizyjnych,
- 4) pierwsze wydania oraz
- 5) wydania naukowe lub krytyczne.

W piśmiennictwie najczęściej charakteryzując cały zbiór dzieł chronionych prawami pokrewnymi podaje się podział na dwie podstawowe grupy: artystyczne wykonania oraz pozostałe przedmioty praw pokrewnych<sup>46</sup>. Podstawą tego podziału jest zestawienie regulacji poszczególnych praw pokrewnych z unormowaniem praw autorskich. Regulacje te zbudowane zostały bowiem na zasadzie odesłania do odpowiednich przepisów prawa autorskiego, z tym że odesłanie to ma niejednakowy zakres: odnośnie do unormowań artystycznych wykonań jest rozbudowane (por. art. 92 ustawy). Natomiast odnośnie fonogramów, wideogramów i nadań oraz wydań ma dość ograniczony charakter (por. art. 101 ustawy).

---

<sup>46</sup> M.in. podział taki proponuje R. Golat. Por. Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 78.



Krajowa regulacja prawna przyjęła unormowanie praw autorskich i praw pokrewnych w jednej ustawie. O tym, że będzie to optymalne rozwiązanie systemowe, zadecydowały nie tylko względy techniczno-legislacyjne, ale przede wszystkim podobieństwo przedmiotu ochrony. Natura i konstrukcja tych praw jest bowiem bliska przedmiotom prawa autorskiego. Są one ściśle z sobą powiązane merytorycznie, a niejednokrotnie funkcjonują w swoistej symbiozie<sup>47</sup>.

Generalnie wzajemny stosunek dóbr chronionych prawami pokrewnymi do utworów można określić jako służebny. Dzięki producentom fonogramów, wideogramów czy nadawcom oraz coraz bardziej nowoczesnym metodom utrwalania i zwielokrotniania dzieła autorskie mogą być szerzej i sprawniej udostępniane publiczności.

Zgodnie z treścią przepisu art. 85 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa do artystycznego wykonania jest każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; dotyczy to działań aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy, mimów oraz innych osób, które w sposób twórczy przyczyniają się do powstania wykonania.

Artystyczne wykonania traktować należy jako czynności zmierzające do odtworzenia określonej twórczości. Nie są to działania jedynie odtwórcze, bowiem towarzyszy im zawsze odpowiednia interpretacja danego utworu, charakteryzująca się wyraźnie nacechowaną indywidualnością konkretnego artysty.

Jeśli chodzi o fonogramy i wideogramy, to są one dobrami niematerialnymi, a nie nośnikami, na co wskazuje przepis art. 102 ust. 1 ustawy, w którym mowa jest o „egzemplarzu fonogramu lub wideogramu”. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych<sup>48</sup>. Natomiast wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny. Zauważmy, że z powyższych definicji wynika, iż specyfiką omawianych przedmiotów praw pokrewnych jest ochrona, jaką w ich przypadku obejmuje się samo utrwalenie jako takie. Sam przedmiot utrwalenia nie ma decydującego znaczenia, rozstrzygającego o przyznaniu ochrony, choć większość fonogramów stanowią utrwalenia wykonań utworów muzycznych (niezależnie od rejestrowania utworu regułą jest jednocześnie utrwalenie jego

---

<sup>47</sup> Ibidem.

<sup>48</sup> To, co jest na fonogramie zapisywane, nie musi być konieczne kwalifikowane jako utwory i towarzyszące im artystyczne wykonania. Można bowiem w postaci fonogramów utrwalic dźwięki, które nie mają przecież żadnego twórczego działania. Przykładem tego typu sytuacji są nagrania głosów różnych ptaków (utwory i artystyczne wykonania są wytworami wyłącznie ludzkiej aktywności). Por. Golat R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 85.

artystycznego wykonania, dzięki któremu możliwe jest przetransportowanie twórczego dzieła na odpowiedni zapis techniczny). Najczęściej chodzi więc o wykorzystywanie w produkcji fonogramów artystycznych działań instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów, recytatorów i aktorów<sup>49</sup>.

Ustawowe określenie wideogramów sugeruje traktowanie ich jako form, w których przedstawia się dzieła audiowizualne w celu ich późniejszego rozpowszechniania. Jednak wideogram nie sprowadza się do prostego zapisu utworu audiowizualnego, bowiem cechuje go dodatkowe opracowanie towarzyszące, które polegać może na nakładaniu na obraz stosownych napisów w obcym języku, pozwalających na skorzystanie z utrwalenia przez zagraniczną publiczność. Zwyczajowo każdy z producentów wprowadza także utrwalone na taśmie przed właściwym zapisem utworu odpowiednie zastrzeżenia i informacje dla użytkownika, starając się jednocześnie o jak najlepsze eksponowanie swojego produktu<sup>50</sup>.

Prawa pokrewne do nadań nie są wprost definiowane w ustawie. Zwykle przyjmuje się, że przedmiotem ochrony w tym zakresie jest nadanie rozumiane jako emitowanie programu, w oderwaniu od tego, czy czynność ta dotyczy odrębnej całości, jaką zdaje się być „program”. Sądzić wolno, że ustawodawca wprowadzając tę kategorię praw wyłącznych uwzględnił charakterystyczną dla radia i telewizji specyfikę rozpowszechniania utworów i artystycznych wykonań w postaci nadawania. Z treści art. 97 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że podobnie jak w przypadku fonogramów i wideogramów chronioną, uprzedmiotowioną wartością jest tutaj wykorzystany przez podmiot uprawniony odpowiedni zakres eksploatacji innych przedmiotów praw wyłącznych (autorskich lub pokrewnych)<sup>51</sup>.

Prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, jako dwie nowe kategorie praw pokrewnych po raz pierwszy wprowadzone zostały na podstawie nowelizacji ustawy autorskiej z 9 czerwca 2000 r.<sup>52</sup> W ten sposób zrealizowano wielokrotnie zgłaszany przez wydawców postulat i dostosowano polskie prawo autorskie do zasad prawa unijnego.

Prawa do pierwszych wydań przysługują wydawcom, którzy jako pierwsi w sposób zgodny z prawem opublikowali lub rozpowszechnili w inny sposób utwór, którego czas ochrony minął. Wydawcy ci nabywają wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania (w drodze udzielania licencji) z tego utworu na wszystkich polach eksploatacji (wskazanych w art. 50 ustawy) w ciągu

---

<sup>49</sup> Golat R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 85.

<sup>50</sup> Ibidem, s. 86.

<sup>51</sup> Ibidem.

<sup>52</sup> W wymiarze praktycznym wprowadzenie kategorii prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych i krytycznych oznacza, że podmioty zainteresowane korzystaniem z tych wydań są zobowiązane do zawierania odpowiednich umów z wydawcami, którym prawa te przysługują.

dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia (por. art. 991 ustawy).

Natomiast jeśli chodzi o prawa pokrewne do wydań naukowych lub krytycznych, to przysługują one tym podmiotom, które po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do danego utworu przygotowały jego wydanie naukowe lub krytyczne, niebędące utworem. Na prawa te składają się prawo do rozporządzania tego rodzaju wydaniem i korzystania z nich w zakresie pól eksploatacji, określonych w art. 50 p. 1-2 ustawy, przez okres lat trzydziestu od daty publikacji (por. art. 992 ustawy).

Ochrona z tytułu omawianych kategorii praw pokrewnych obejmuje odpowiednio utwory i teksty, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną z tytułu prawa autorskiego (por. art. 993 ustawy).

#### **1.4. Podmioty praw autorskich**

Pojęcie podmiotu praw autorskich w istocie dotyczy kwestii wskazania, kto dysponuje prawami autorskimi do utworu, czyli kto jest z tytułu jego stworzenia (ustalenia) wyłącznie uprawnionym.

Polskie prawo autorskie przyjmuje zasadę, zgodnie z którą pierwotnym nabywcą praw autorskich do utworu z mocy prawa jest jego twórca (por. art. 8 ust. 1 ustawy). Twórcą może być tylko osoba fizyczna, a nie podmiot organizujący powstanie utworu, który uczestniczy bezpośrednio w jego opracowaniu.

Pojęcie „twórca” jest pojęciem o węższym zakresie znaczeniowym niż pojęcie „podmiot praw autorskich”, który niejednokrotnie określany jest mianem autora utworu. Innymi słowy, każdy twórca jest podmiotem praw autorskich, ale nie każdy podmiot tych praw jest twórcą.

Wydaje się, że twierdzenie, iż twórcą jest osoba, która fizycznie stworzyła utwór, jest oczywiste. Jednak w praktyce ten sposób wskazywania osoby twórcy może być zawodny, zwłaszcza gdy kilka osób twierdzi, że taki status im przysługuje do tego samego utworu. W takim przypadku niekiedy bywa pomocne domniemanie autorstwa (por. w art. 8 ust. 2 ustawy) wskazujące, iż twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Jednak trzeba pamiętać, że domniemanie to może być obalone.

Ponadto można posłużyć się również powództwem ustalającym z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, które zasadniczo służy ustaleniu twórczego charakteru praw autorskich. Nie ma jednak przeszkód, jeśli zachodzi co do tego spór między określonymi osobami, by w drodze wspomnianego powództwa ustalić, po stronie którego podmiotu prawa te mają występować.

Ustalenie, kto jest twórcą określonego utworu, możliwe jest również poprzez skontaktowanie się z producentem albo wydawcą utworu, a w przypadku ich braku – z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Inne, poza twórcą osoby, nabywają uprawnienia autorskie do utworów na zasadzie wyjątku. Jeżeli konkretny utwór jest wynikiem twórczości dwu lub więcej osób (osób fizycznych), to prawo autorskie powstaje na ich rzecz wspólnie. Mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem współtwórczości.

O współautorstwie lub o współtwórczości mówimy wtedy, gdy twórcy współdziałali ze sobą w celu stworzenia określonego dzieła i każdy z nich wniósł twórczy wkład mający wpływ na ostateczny kształt wspólnego dzieła.

W literaturze utwory współautorskie dzieli się na rozłączne i nierozłączne. Pierwsze z wymienionych charakteryzują się tym, iż choćby jeden ze współtwórców wnosi do utworu twórczy wkład, który ma samodzielne znaczenie, tzn. może być sam przedmiotem prawa autorskiego, czyli odrębnym utworem (muzyka napisana do konkretnego spektaklu teatralnego czy filmu). Natomiast utwory współautorskie nierozłączne to takie utwory, które zawierają wkłady pozbawione samodzielnego znaczenia, nadające się do odrębnej eksploatacji autorskoprawnej.

Oba rodzaje współtwórczości na płaszczyźnie wspólnych praw majątkowych łączy jeden model konstrukcyjny, jakim jest współwłasność w częściach ułamkowych, uregulowana w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że współtwórcom przysługują wyodrębnione udziały we wspólnym prawie. W braku przeciwnego ustalenia między nimi uznaje się je za sobie równe.

Ułamek określający udział współautorski pozwala na ustalenie wartości wkładu, wniesionego przez poszczególnych współtwórców w powstanie dzieła. Pamiętać należy, że wartość ta jest ustalana w proporcji do wartości wspólnych majątkowych praw autorskich do utworu współautorskiego<sup>53</sup>.

Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu, która ma samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych twórców. Natomiast wykonywanie praw do całości takiego utworu wymaga zgody wszystkich współtwórców.

Konsekwencją ułamkowego charakteru wspólności majątkowych praw autorskich do utworu współautorskiego jest prawo każdego ze współtwórców domagania się, aby wspólność ta została zniesiona. Może się to dokonać na podstawie zawartej przez współtwórców umowy cywilnoprawnej, a w przypadku sporu na tym tle – w drodze orzeczenia sądowego.

Zniesienie wspólności, o której mowa, najczęściej polega na przeniesieniu tych praw na inny podmiot i podziale uzyskanej z tego tytułu kwoty między współtwórców według wartości ich udziałów, albo też na przyznaniu

---

<sup>53</sup> Przykładowo jeśli wartość tych praw ustalimy na cztery jednostki, a w tworzeniu utworu brało udział czterech współautorów, to w sytuacji, gdy ich udziały uznamy za równe, każdy z nich wyceniony być musi na jedną jednostkę. Por. Golat R., Prawo autorskie..., op. cit., s. 113.

majątkowych praw do danego utworu jednemu ze współtwórców, przy jednoczesnej spłacie pozostałych wspólnie uprawnionych.

Warto również wspomnieć o podmiotach praw do utworów połączonych. Utwory te są szczególną kategorią utworów, których powstanie zależne jest od twórczego zaangażowania co najmniej dwóch osób, będących twórcami w rozumieniu prawa autorskiego. Z uwagi na podobieństwo do współtwórczości, ustawodawca poprzez odesłanie do uregulowania dzieł współautorskich (por. art. 10 zd. 2 ustawy) normuje status utworów połączonych.

Największe podobieństwo wykazują utwory połączone do utworów współautorskich rozłącznych. Prawom autorskim do wkładów samoistnych, właściwych dla tych dzieł, odpowiadają w przypadku utworów połączonych prawa autorskie do łączonych utworów częściowych, z jednoczesnym, analogicznym występowaniem wspólnych majątkowych praw autorskich do twórczej całości. Jednak mimo tak znacznego podobieństwa nie pojawia się tutaj charakterystyczny dla współtwórczości wątek ułamkowej postaci wspólności majątkowych praw autorskich do twórczego efektu połączenia. Jak zauważa R. Golał, wątek ten art. 10 ustawy pomija<sup>54</sup>.

Obok znacznego podobieństwa, omawiane kategorie utworów wykazują również dość zasadnicze różnice. I tak utwór połączony powstaje przez połączenie – przez dwóch lub więcej twórców – swoich odrębnych dzieł w celu wspólnego ich rozpowszechniania, a połączenie to nie zakłada trwałej kreacji nowego utworu, podczas gdy taka kreacja ma w istocie miejsce w przypadku powstających utworów współautorskich. Ponadto u podstaw współtwórczości leży twórcze współdziałanie przy realizacji utworu. Natomiast utwory połączone powstają na zasadzie samodzielnego działania każdego z twórców, którzy swoje wysiłki łączą dopiero wówczas, gdy realna staje się możliwość rozpowszechnienia utworu.

Obok twórców, podmiotem majątkowych praw autorskich są pracodawcy, którzy na podstawie art. 12 ustawy nabywają odpowiednie uprawnienia do utworu. Zgodnie z treścią ust. 1 wskazanego przepisu, jeżeli przepisy prawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

W kontekście brzmienia tego przepisu istotna jest – jeżeli chodzi o praktyczną stronę zagadnienia – kwestia zakresu przysługiwania praw autorskich pracodawcy, zwłaszcza że przy analizowaniu skutków zastosowania w konkretnych okolicznościach art. 12 ustawy błędnie przyjmuje się, iż pracodawca staje się niejako automatycznie wyłącznym dysponentem całości majątkowych praw autorskich do danego pracowniczego utworu, a pracownik

---

<sup>54</sup> Golał R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 114.

jest pozbawiony wszelkiego władztwa nad utworem<sup>55</sup>. Tymczasem ustawodawca wyraźnie określił zasady i wymogi, na podstawie których pracodawca nabywa uprawnienia majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika. Po pierwsze chodzi wyłącznie o utwory stworzone przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. W praktyce sprawdzenie, czy kryterium to jest spełnione, wymaga odwołania się do dokumentów pracowniczych, stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy i wyznaczających zakres przypisanych danemu pracownikowi obowiązków, tj. umowy o pracę, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, układów zbiorowych. Na podstawie wymienionych dokumentów można ocenić czy wydane przez przełożonego twórcy polecenie służbowe, nakierowujące działanie podwładnego na realizację konkretnego przedsięwzięcia, mieściło się w ramach wyznaczonych przez obowiązki pracownicze.

Jeśli dokumenty pracownicze jedynie w sposób ogólny charakteryzują obowiązki pracownicze i na tej podstawie trudno jest jednoznacznie ocenić, czy można powiązać z nimi stworzenie utworu przez konkretnego pracownika, trzeba uwzględnić kryteria pomocnicze, którymi są przewidziane przez przepisy prawa cywilnego wyznaczniki celu zawartej umowy i zgodnego zamiaru jej stron oraz ustalonych zwyczajów, panujących w danym zakładzie pracy (por. art. 56 i 65 k.c. oraz art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), uzupełniające regulacje z zakresu prawa pracy i prawa autorskiego.

Wyjaśniając wątpliwości co do stworzenia utworu przez konkretnego pracownika nie można kierować się takimi przesłankami, jak miejsce i czas stworzenia ocenianego dzieła, przynależność środków technicznych<sup>56</sup>. Natomiast zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie, że kreowanie utworu wynika z realizacji zobowiązań wobec pracodawcy, które są związane z zatrudnieniem na danym stanowisku w ściśle określonych okolicznościach.

Badanie zakresu obowiązków pracowniczych i ich ewentualnego pokrywania się z opracowywaniem utworu przez pracownika powinno nastąpić dopiero po upewnieniu się, że umowa o pracę nie zawiera odmiennych od ustawowych postanowień. Umowa ta może bowiem przewidywać, że prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika powstają pierwotnie na rzecz pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik działał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, jeżeli miało to tylko miejsce w lokalu pracodawcy w godzinach pracy<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Golat R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 114.

<sup>56</sup> Nie oznacza to, że z mocy prawa pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu, jeśli nawet twórca opracował utwór przy wykorzystaniu np. komputera stanowiącego własność pracodawcy, w trakcie przebywania w zakładzie pracy w godzinach przeznaczonych regulaminowo na jej świadczenie – A. M. D.

<sup>57</sup> Golat R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 116.

Niestety w praktyce raczej rzadko mamy do czynienia z umowami, które w sposób wyczerpujący regulowałyby kwestię określenia praw autorskich w zakresie twórczości pracowniczej. Jest to zapewne wynikiem słabszej pozycji pracownika w stosunku pracy, choć częściej braku wiedzy o możliwości modyfikowania niekorzystnej dla niego zasady z art. 12 ust. 1 ustawy. Dlatego warto pamiętać, że jeśli przy podpisywaniu umowy o pracę strony nic nie postanowią w kwestii przynależności majątkowych praw autorskich do pracowniczego utworu, to istnieje jeszcze możliwość jej uzupełnienia, a w zasadzie zmiany w terminie późniejszym, przez przyjęcie dodatkowej klauzuli umownej w tym przedmiocie.

Twórcy będący pracownikami powinni zdawać sobie sprawę z tego, że milcząca formuła umowy o pracę odnośnie praw autorskich nie jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Podobnie złym rozwiązaniem jest skłanianie pracodawcy do całkowitej rezygnacji z nabytych przez nich z mocy ustawy praw autorskich. Jak słusznie zauważa R. Golał<sup>58</sup>, między tymi dwoma skrajnymi rozwiązaniami (całość praw majątkowych do utworu po stronie pracodawcy albo po stronie twórcy pracownika) istnieje cała gama sytuacji pośrednich. Przede wszystkim należy nastawić się na swoisty kompromis, polegający na częściowym ograniczeniu ustawowego monopolu zatrudniającego przez umowne wskazanie, w jakim zakresie pracodawca będzie podmiotem uprawnionym do pracowniczego utworu. Może to być zapis ogólniejszy, stwierdzający chociażby, że pracodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do takiego utworu jedynie w zakresie określonych pól eksploatacji, jak i postanowienia bardziej szczegółowe, precyzujące czasowy czy ilościowy zakres korzystania przez pracodawcę z pracowniczych utworów na każdym z określonych pól eksploatacji.

Ważne jest również umowne określenie kwestii korzystania z utworu przez pracodawcę po ustaniu stosunku pracy z danym pracownikiem, podobnie jak określenie podmiotowego statusu praw autorskich do tych części pracowniczych utworów, które zostały twórczo opracowane przez pracownika jeszcze przed nawiązaniem konkretnej umowy o pracę.

Nabycie praw do utworu przez pracodawcę na podstawie art. 12 ustawy nie jest nabyciem pierwotnym, następuje w chwili przyjęcia utworu bez zastrzeżeń (złożenia w tym przedmiocie wyraźnego oświadczenia woli), jeśli jego pracownik stworzył go w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Taki sam skutek następuje przy braku wyraźnego oświadczenia o przyjęciu utworu, jeśli pracodawca zachowuje się w sposób świadczący o zamiarze przyjęcia utworu (przyjęcie dorozumiane), lub po upływie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu (por. art. 13 ustawy) – przy braku jakiegokolwiek oświadczenia wyraźnego lub dorozumianego (przyjęcie milczące). Jeszcze raz podkreślić należy, że pracodawca nie wstępuje w pełnym

---

<sup>58</sup> Ibidem, s. 116-118.

zakresie w sytuację pierwotnego nabywcy, jakim jest twórca. Zakres nabywanych praw wyznaczony jest celem umowy o pracę i zgodnym zamiarem stron<sup>59</sup>.

Pracodawca w stosunku do niektórych utworów (przeznaczonych do rozpowszechniania) może utracić nabyte w ten sposób prawa wraz z prawem własności nośników materialnych, jeśli w terminie dwóch lat od daty przyjęcia utworu nie przystąpi do jego rozpowszechniania. Następuje to jednak po wyznaczeniu przez pracownika na piśmie odpowiedniego terminu przystąpienia do rozpowszechniania konkretnego utworu, z zagrożeniem wystąpienia wskazanego skutku w razie bezskuteczności tego wezwania. Tak więc wobec utworów podlegających rozpowszechnianiu nabycie praw przez pracodawcę ma charakter warunkowy i może być nabyciem jedynie czasowym, co najmniej jednak dwuletnim.

Omawiając problematykę twórczości pracowniczej nie można pominąć kwestii wynagrodzenia. Istotne jest bowiem rozstrzygnięcie, czy wynagrodzenie wypłacane twórcy powinno oznaczać wyłącznie rekompensatę za samo świadczenie pracy, czy też jednocześnie za możliwość korzystania przez pracodawcę z praw autorskich do stworzonego przez pracownika utworu.

Według R. Gołata<sup>60</sup>, twórczy wkład pracownika w powstanie utworu może być odpowiednio uwzględniony w kwocie wynagrodzenia, jaką twórca otrzymuje z tytułu wypełniania swoich obowiązków pracowniczych. W umowie o pracę może znaleźć się zapis stwierdzający, że w przypadku uzyskania przez pracodawcę dzięki pracowniczemu utworowi nadzwyczajnych dochodów, choćby dotyczących usprawnienia czy zwiększenia produkcji lub sprzedaży, twórcy wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości zależnej od rozmiarów korzyści uzyskanych przez pracodawcę.

W ograniczonym zakresie prawa do utworu stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przez swojego pracownika nabywa zatrudniająca go instytucja naukowa (por. art. 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jest to odpłatne nabycie prawa do pierwszej publikacji takiego utworu. Nabycie tych uprawnień nie jest definitywne, bowiem pracodawca naukowiec traci to prawo, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie dojdzie do zawarcia z twórcą umowy o wydanie dzieła albo jeżeli w okresie dwóch lat od przyjęcia utworu nie nastąpi jego publikacja. Ponadto instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w takim utworze oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.

---

<sup>59</sup> Cel umowy o pracę należy oceniać zgodnie z faktycznymi działaniami pracodawcy, obszarem jego aktywności rynkowej. Natomiast zgodny zamiar stron oznacza, iż obie strony stosunku pracy zaakceptowały taki a nie inny zakres przejścia praw majątkowych na pracodawcę.

<sup>60</sup> Gołat R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 120.



Obok twórców, prawo autorskie wyjątkowo i jedynie w zakresie uprawnień majątkowych powstaje na rzecz takich podmiotów, jak producent czy wydawca dzieła zbiorowego (por. art. 11 ustawy). Odpowiednio, w ograniczonym zakresie, dotyczy to producenta utworu audiowizualnego (art. 70 ust. 1 ustawy).

Przy zatrudnianiu twórcy przez producenta lub wydawcę na podstawie umowy o pracę dopuszczalne jest stosowanie ogólnego unormowania zawartego w art. 12 ustawy. Producenci i wydawcy są wyłącznie uprawnieni z tytułu praw autorskich do pewnej całości, którą stanowi wydawniczy utwór zbiorowy. Natomiast nie są oni z mocy ustawy pierwotnie uprawnionymi podmiotami praw autorskich do części tych utworów, mających samodzielne znaczenie, a więc dzieł będących odrębnymi utworami.

Producenci i wydawcy stają się wyłącznie uprawnionymi podmiotami z tytułu praw autorskich z mocy ustawy z chwilą ustalenia danego utworu zbiorowego.

## 1.5. Podmioty praw pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych określa cztery kategorie osób wyłącznie uprawnionych z tytułu praw pokrewnych:

- 1) artystów wykonawców,
- 2) producentów fonogramów lub wideogramów,
- 3) organizacje radiowe lub telewizyjne,
- 4) wydawców wydań pierwszych albo naukowych lub krytycznych.

Artysta wykonawca ma wyłączne prawo do ochrony dóbr osobistych, w tym wskazywania go jako wykonawcy, jeżeli pominięcie go nie jest zwyczajowo przyjęte; decydowania o sposobie oznaczania wykonawcy, w tym zachowania anonimowości albo posłużenia się pseudonimem; sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię. Ponadto artysta wykonawca ma prawo korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- 2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy,
- 3) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w inny sposób – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Artyście wykonawcy przysługuje też prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy. Ponadto prawo do odpowiedniego wynagrodzenia przysługuje artyście wykonawcy w przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

Zasadniczo zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego umowy o współdziałanie w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji (art. 87 ustawy).

Uprawnienia majątkowe wygasają z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono. W przypadku gdy w tym czasie nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy się od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwie – od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.

Podmiotem praw pokrewnych jest również producent fonogramów i wideogramów. Jest to osoba fizyczna, pod której nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony.

Podmiot ten jest uprawniony do nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu i z tego tytułu przysługuje mu prawo do stosownego wynagrodzenia. Uprawnienia te wygasają z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony.

Podmiotami, którym przysługują prawa do nadań, są organizacje radiowe lub telewizyjne. Mają one prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich programów w zakresie: 1) utrwalania, 2) zwielokrotniania określoną techniką, 3) nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 4) reemitowania, 5) wprowadzania do obrotu, 6) odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu, 7) udostępniania ich utrwań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Prawa do nadań, które przysługują organizacjom radiowym lub telewizyjnym, trwają w ciągu pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania.

Ostatnią z kategorii podmiotów praw pokrewnych wskazanych w ustawie są wydawcy. Wydawca, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub rozpowszechnił w inny sposób utwór, którego czas ochrony wygasł, nabywa wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z tego utworu na wszystkich polach eksploatacji w ciągu dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Natomiast prawo do wydań naukowych i krytycznych nabywa podmiot, który po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował – niebędące utworem – jego wydanie krytyczne lub naukowe. W szczególności

przysługuje mu – przez okres trzydziestu lat od publikacji – wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie:

- 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

## **1.6. Treść praw autorskich i praw pokrewnych**

Prawa autorskie i prawa pokrewne stanowią uporządkowane zbiory uprawnień, które określają sferę wyłączności podmiotu nimi dysponującego. Podkreślić należy, że są to prawa bezwzględnie obowiązujące, skuteczne erga omnes. Podmiot tych praw chroniony jest z ich tytułu bez względu na to, czy z osobą naruszającą jego ustawowe uprawnienia wiąże go konkretny stosunek prawny umowny, czy też naruszytel eksploatuje chronione dobro niematerialne bezpodstawnie<sup>61</sup>.

W nauce prawa autorskiego wyróżnia się dwie podstawowe koncepcje praw autorskich – jako praw podmiotowych – „monistycznych” i „dualistycznych”. Według koncepcji monistycznej prawo autorskie ma charakter jednolity i „mieszany” – chroni zarazem interesy osobiste i majątkowe oraz jest niezbywalne. Natomiast zgodnie z koncepcją dualistyczną na treść prawa autorskiego oraz praw pokrewnych składają się dwie odrębne grupy uprawnień, tworzące odrębne prawa podmiotowe: prawa osobiste i prawa majątkowe. Pierwsze z nich są ściśle związane z osobą twórcy i w efekcie niezbywalne (według koncepcji residuum ich trwanie jest nieograniczone czasowo), natomiast autorskie prawa majątkowe są zbywalne i mają ograniczony czas trwania.

Konstrukcja normatywna polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje na realizowanie koncepcji dualistycznej, choć zdecydowanie bardziej rozbudowane są regulacje normujące prawa majątkowe. Jednak fakt ów nie budzi zastrzeżeń, zważywszy na rolę i znaczenie rynkowe tych praw.

### **1.6.1. Autorskie prawa osobiste**

Jak już nadmieniano, autorskie prawa osobiste mają charakter niemajątkowy. Powstają w chwili ustalenia utworu, bez względu na to czy jest

---

<sup>61</sup> Ibidem, s. 135.

on już ukończony, czy też nie. Są ściśle związane z osobą twórcy, a czas ich trwania jest nieograniczony.

Właśnie te podstawowe cechy praw osobistych akcentuje ustawodawca stanowiąc w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

Uprawnienia, które składają się na autorskie prawa osobiste, wynikają wprost z osobistego zaangażowania się autora w powstanie (ustalenie) utworu, ze swoistej emocjonalnej więzi, która łączy twórcę z jego dziełem. Dlatego nikt inny, a jedynie autor może decydować o sposobie oznaczania autorstwa utworu (oznaczania go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo).

Poza tym jest on również jedyną osobą, która decyduje o zmianach i modyfikacjach utworu swojego autorstwa, bowiem tylko on świadom jest walorów stworzonego przez siebie dzieła. Decyduje też o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i nadzoruje sposób korzystania z utworu.

W polskim prawie, co prawda w ograniczonym zakresie, bo jedynie w stosunku do autorskich praw osobistych, wprowadzona została koncepcja określana jako residuum – trwanie praw podmiotowych osobistych, mimo ustania podmiotowości uprawnionego<sup>62</sup>. Dobra osobiste twórcy nie wygasają po jego śmierci ani też nie przekształcają się w dobra innych podmiotów, trwają jako dobra zmarłego twórcy, choć wykonywane i chronione są przez działania innych żyjących osób, zwłaszcza spadkobierców, czy stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości, bądź organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórcy.

W tekście przepisu art. 16 ustawy użyty jest zwrot „w szczególności”, co dowodzi, że katalog uprawnień nie jest kompletny i obejmuje wyłącznie te, które mają charakter podstawowy i szerokie zastosowanie. Inne uprawnienia osobiste są określone w różnych przepisach ustawy. Część z nich stanowi *sui generis* dopełnienie poszczególnych przypadków wskazanego wyliczenia, pozostałe zaś posiadają odrębny charakter, bez możliwości znalezienia dla nich odpowiednika wśród wskazanych z nazwy praw osobistych. Wydaje się – pisze R. Golał – iż te dwojakiego typu uprawnienia trudno traktować jako wyłącznie prawa osobiste, gdyż jeśli ustawodawcy zależało na nadaniu im takiego statusu, mógłby bez przeszkód umieścić je we wskazanym wyszczególnieniu zawartym w art. 16 ustawy<sup>63</sup>.

Jeśli chodzi o owe odrębne uprawnienia twórcy o osobistym charakterze, niemieszczące się w treści przepisu art. 16 ustawy, to warto zwrócić uwagę na dwa z nich, związane z dysponowaniem oryginalnymi egzemplarzami danego utworu. Są to konkretnie uprawnienia do żądania przez twórcę:

---

<sup>62</sup> Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., *Dobra i usługi...*, op. cit., s. 65.

<sup>63</sup> Golał R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 137.

- 1) odsprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego w razie powzięcia przez właściciela tego egzemplarza decyzji o jego zniszczeniu (art. 32 ust. 2 ustawy) oraz
- 2) udostępnienia oryginału utworu przez jego nabywcę – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego (art. 52 ust. 3 ustawy).

Warto również zwrócić uwagę na uprawnienie określone w art. 56 ustawy, polegające na możliwości odstąpienia przez twórcę od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na swoje istotne interesy twórcze. Wprawdzie uprawnienie to nie posiada ściśle osobistego charakteru, ale istotne jest z punktu widzenia interesów twórczych, które mogą doznać uszczerbku nie tylko w sferze praw majątkowych, ale równie dobrze praw osobistych<sup>64</sup>.

### **1.6.2. Autorskie prawa majątkowe i ich treść**

Autorskie prawa majątkowe skonstruowane zostały na innych zasadach niż prawa osobiste. Dotyczy to zarówno ich treści jak i ograniczeń w dysponowaniu nimi, przede wszystkim czasowych, gdyż prawa te po upływie określonego ustawowo terminu wygasają.

Podstawą kształtowania treści autorskich praw majątkowych jest metoda własnościowa (prawo własności rzeczy). Otóż zgodnie z przepisem art. 17 ustawy, jeżeli ta ostatnia nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenia za korzystanie.

Metodą specyfikacji wskazanych wyżej uprawnień jest wyodrębnienie pól eksploatacji utworów. Pojęcie to nie jest wprost definiowane, jednak na ogół przyjmuje się, że pole eksploatacji to wyraźnie wyodrębniony pod względem technicznym lub ekonomicznym sposób korzystania z utworu. Przykładowe, odrębne pola eksploatacji utworów wymienia przepis art. 50 ustawy:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

---

<sup>64</sup> Ibidem, s. 139.

Przyjęcie przez ustawodawcę konstrukcji pól eksploatacji sprawia, że unormowanie treści majątkowych praw autorskich jest znacznie bardziej rozbudowane niż praw osobistych. Jak już wskazywano, autorskie prawa osobiste są zestawieniem konkretnych uprawnień, niekiedy dookreślonych w innych przepisach, podczas gdy regulacja majątkowych praw autorskich jest bardzo ogólna, a konkretyzuje się dopiero dzięki pojęciu „pola eksploatacji”.

Rozważając treść art. 17 ustawy należy podkreślić, że w ustawowej konstrukcji praw autorskich kluczowe znaczenie ma prawo do rozporządzania utworem. Jest to prawo nadrzędne w stosunku do prawa korzystania z niego. Oznacza to, iż rozporządzając definitywnie utworem (przenosząc prawa majątkowe do niego) podmiot uprawniony pozbywa się nie tylko dalszego nim rozporządzania, ale także bieżącej eksploatacji danego utworu (możliwości korzystania z niego), ponieważ w takiej sytuacji, chcąc skorzystać z przysługującego mu wcześniej na zasadach wyłączności utworu, będzie musiał uzyskać na to zgodę nabywcy praw majątkowych do niego<sup>65</sup>.

Podkreślić należy, że termin „rozporządzenie utworem” jest terminem zbiorczym, który obejmuje zarówno zbycie majątkowych praw autorskich, czyli „sprzedaż” utworu, taką samą, jak sprzedaż rzeczy, np. nieruchomości (zbycia prawa własności do niej), jak i udzielenie licencji na korzystanie z utworu. Tak więc rozporządzenie utworem nie musi oznaczać tylko przeniesienia majątkowych praw autorskich na inny podmiot.

Prawo do korzystania z utworu oznacza, że podmiot uprawniony, twórca, może swojego utworu w różny sposób używać, czerpiąc z tego tytułu określone pożytki. Jeżeli udostępni przysługujący mu utwór innej osobie, czyli udzieli licencji na korzystanie z niego, nie oznacza to, iż sam dalej nie będzie mógł z tego utworu korzystać.

Prawo wyłączne (majątkowe prawo autorskie) do korzystania z utworu dotyczy eksploatacji dzieła przez podmiot wyłącznie uprawniony (dysponenta majątkowych praw autorskich). Inny jest natomiast tytuł prawny do korzystania z utworu przez licencjodawcę. Ten ostatni nie posiada praw majątkowych, a jedynie względne uprawnienie do korzystania z utworu, na podstawie umownego upoważnienia, udzielonego przez podmiot praw wyłącznych.

Treść autorskich praw majątkowych w praktyce postrzegać należy przede wszystkim jako możliwość korzystania z utworu. Z kolei rozporządzanie nim służy jedynie jako swoisty instrument, pozwalający na poszerzenie podmiotowego zakresu tego korzystania.

Korzystanie z utworu określa się jako jego eksploatację. Tak więc pola eksploatacji to po prostu zakresy korzystania z przedmiotu ochrony, składające się na treść majątkowych praw autorskich.

Autorskie prawa majątkowe wchodzi w skład majątku podmiotu, który nimi dysponuje, w skład masy majątkowej przedsiębiorstwa w znaczeniu

---

<sup>65</sup> Ibidem, s. 144.

przedmiotowym (por. art. 551 k.c.), czy też masy spadkowej. Prawa te tworzą składnik aktywny, czyli stanowią mienie jako inne oprócz własności prawa majątkowe (art. 44 k.c.).

Podkreślić należy, że autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek<sup>66</sup>. Ponadto prawa te można traktować w ujęciu rachunkowym, jako aktywa. W układzie bilansu zaliczane są one jako aktywa do majątku trwałego, ściśle zaś ujmując do tzw. wartości niematerialnych i prawnych. Zapisuje się je w bilansie pod pozycją „inne wartości niematerialne i prawne”, gdyż nie są one szczegółowo wyodrębnione, tak jak jest to w przypadku „wartości firmy”.

Warto też zwrócić uwagę na wymiar praw majątkowych w kontekście przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Otóż zgodnie z treścią art. 33 pkt 10 kodeksu, majątkowe prawa autorskie stanowią majątek odrębny każdego z małżonków, nie wchodzi w skład występującej między nimi majątkowej wspólności ustawowej.

Nadmieniano już, że majątkowe prawa autorskie są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Jednak nie podlegają egzekucji. Prawo do rozporządzania utworem oraz prawo do decydowania o korzystaniu z niego wyłączone są spod egzekucji do czasu, do jakiego przysługują twórcy. Mogą być przedmiotem egzekucji, jeżeli zostaną przeniesione na inny podmiot, tzn. jeżeli podmiot pierwotnie uprawniony wyzbydzie się ich, przenosząc je na zamawiającego utwór. Tak więc będzie to egzekucja skierowana do następcy prawnego twórcy, a nie do niego samego.

Dotyczy to również prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, w tym czterech następujących przypadków<sup>67</sup>:

- 1) wynagrodzeń z tytułu opłat od czystych nośników (por. art. 20 ust. 2-4 ustawy),
- 2) wynagrodzeń, opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (por. art. 201 ustawy),
- 3) wynagrodzeń za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów przez ośrodki informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej (por. art. 30 ust. 2 ustawy),
- 4) wynagrodzeń dla artystów wykonawców współtwórców utworu audiowizualnego z tytułu jego rozpowszechniania oraz korzystania z niego na określonych polach eksploatacji (por. art. 70 ust. 3 ustawy).

---

<sup>66</sup> Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) może być każde zbywalne prawo majątkowe i może wejść jako aktyw do bilansu, czyli ma wymierną, możliwą do ustalenia wartość księgową. (Por. uchwała SN z 20 maja 1992 r., III CZP 32/91); niepubl. oraz postanowienie SN z 19 września 1990 r., III CRN 81/90; „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (PUG) Nr 5/1991, poz. 25.

<sup>67</sup> Gołat R. Prawo autorskie..., op. cit., 141.

W tych czterech przypadkach egzekucja z niezbywalnych praw autorskich jest w ogóle niedopuszczalna, także gdy prawa te nie przysługują już twórcy, na skutek zaszłego po śmierci spadkobrania.

Ograniczenia egzekucyjne, o których mowa wyżej, nie obejmują wymagalnych wierzytelności z tytułu majątkowych praw autorskich. Chodzi tutaj o realizację tych praw w drodze wykonywania postanowień umowy zawartej przez twórcę (podstawowe znaczenie mają roszczenia o wypłatę honorarium autorskiego po upływie terminu określonego w umowie). Egzekucja z takich wymagalnych wierzytelności odbywa się na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.) dla egzekucji z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (por. dział IV tytułu II księgi II części II k.p.c. – art. 895-912), oczywiście z uwzględnieniem przepisów ogólnych wymienionego kodeksu (tytuł I księgi II części II k.p.c. – art. 758-843).

Majątkowe prawa autorskie zasadniczo trwają przez okres życia twórcy i siedemdziesiąt lat po jego śmierci. Faktycznie czas ich trwania zależy od momentu zajścia określonych okoliczności, wyznaczających początek biegu owego siedemdziesięcioletniego okresu ochrony.

„Nie da się dokładnie stwierdzić, jaki jest maksymalny czas funkcjonowania majątkowych praw autorskich. Zależy on od tego, jak długi jest okres między momentem powstania praw a momentem, który wyznacza początek przewidzianego przez ustawę 70-letniego okresu ich trwania. Tym momentem może być śmierć twórcy (współtwórcy) albo pierwsze rozpowszechnienie utworu. Okres ten może trwać zarówno kilka dni, jak i kilkadziesiąt lat”<sup>68</sup>.

Zaznaczyć należy, że w przypadku, gdy twórca pozostaje anonimowy oraz gdy prawa majątkowe przysługują innemu podmiotowi (np. producentowi utworu zbiorowego), okres ochrony tych praw liczony jest od momentu ustalenia lub ewentualnie rozpowszechnienia utworu.

Po upływie okresu siedemdziesięciu lat autorskie prawa majątkowe do utworu wygasają. Oznacza to, że utwory znajdujące się wcześniej w dyspozycji określonych podmiotów, z chwilą wygaśnięcia praw majątkowych przechodzą do domeny publicznej. Nie ma zatem przeszkód w korzystaniu z nich przez osoby zainteresowane eksploatacją takich utworów. Oczywiście od osób tych wymaga się respektowania „wiecznych” praw osobistych autorów.

Choć utwory, w stosunku do których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął, mogą być swobodnie wykorzystywane, to jednak polski ustawodawca wprowadza z tytułu takiego użytkowania opłaty od producentów i wydawców. Stanowią one odpowiednik wynagrodzenia za korzystanie z utworu i przeznaczone są na popieranie współczesnej twórczości (por. art. 40 ustawy).

---

<sup>68</sup> Ibidem, s. 142.



Dla dopełnienia problematyki autorskich praw majątkowych konieczne jest wskazanie szczególnego autorskiego prawa majątkowego, które określane jest jako *droit de suite*<sup>69</sup>. Jest to uprawnienie majątkowe twórcy i jego spadkobierców do uczestniczenia w przychodach uzyskanych z zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworów plastycznych oraz rękopisów utworów literackich i muzycznych (por. art. 19 ustawy).

Twórcy oraz jego spadkobiercom zostało przyznane prawo do wynagrodzenia w wysokości 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy wspomnianych wyżej utworów. Do zapłaty tego wynagrodzenia jest zobowiązany sprzedawca, a gdy działa na rzecz osoby trzeciej, odpowiada z nią solidarnie. Prawo do wynagrodzenia z tego tytułu powstaje w sposób pierwotny na rzecz twórcy, jest niezbywalne i nie podlega zrzeczeniu się, chyba że dotyczy wierzytelności wymagalnej.

Podkreślić należy, że instytucja *droit de suite* realizuje zasadę, zgodnie z którą twórca ma zawsze prawo do wynagrodzenia z tytułu eksploatacji dzieła, a każdorazowa odsprzedaż oryginału stanowi nowy akt eksploatacji utworu.

#### **1.6.2.1. Dozwolony użytek prywatny**

Przepis art. 23 i 231 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje problem dozwolonego użytku prywatnego. Najogólniej kwestia ta dotyczy korzystania z danego utworu dla swoich własnych, prywatnych potrzeb. Warunkiem korzystania jest fakt rozpowszechnienia utworu, czyli wcześniejszego publicznego udostępnienia, za zezwoleniem twórcy, przez wprowadzenie jego egzemplarzy do obrotu.

Konstrukcja zakresu podmiotowego tego użytku jest dość szeroko określona przez ustawodawcę. Poza bezpośrednim użytkownikiem obejmuje on także osoby pozostające z nim w stosunku osobistym, krewnych lub powinowatych, a także osoby powiązane z użytkownikiem w inny sposób.

„Własny użytek osobisty przeciwstawić należy użytkowi komercyjnemu. Użytkownik nie może więc zasłaniać się płynącym z art. 23 ustawy uprawnieniem, jeśli z odpowiedniego dysponowania danym utworem uczyni sobie źródło zysku. Zachowaniem niedozwolonym, niemieszczącym się w ustawowej konstrukcji użytku prywatnego, będzie odpłatne udostępnianie

---

<sup>69</sup> Instytucja *droit de suite* po raz pierwszy uregulowana została w ustawodawstwie francuskim w XIX w. O potrzebie jej wprowadzenia zdecydował rozwój rynku sprzedaży dzieł sztuki i potrzeba ochrony twórców lub ich spadkobierców. Często zdarzały się sytuacje, że marszandzi nabywali od twórców obrazy po niskiej cenie, a następnie sprzedawali je z zyskiem. Autor nie czerpał ze zwyżki ceny swojego dzieła żadnego pożytku, bo nie miał do tego prawa – jedynym uprawnionym był bowiem aktualny właściciel egzemplarza utworu.

pozyskanego z wypożyczalni na kasecie filmu przez jego wyświetlanie przy pomocy posiadanego odbiornika wideo, nawet jeśli krąg osób wnoszących opłaty z tego tytułu ograniczałby się wyłącznie do dobrych znajomych takiego (...) użytkownika”<sup>70</sup>.

### 1.6.2.2. Dozwolony użytek publiczny

Dozwolony użytek publiczny stanowi „zewnątrzne ograniczenie prawa autorskiego, którego źródeł szuka się w prowadzonej przez państwo polityce w odniesieniu do dóbr kultury”<sup>71</sup>. Nie dotyczy on utworów w ogólności, ale poszczególnych ich kategorii, i to w różnym stopniu.

Istotą ustawowej konstrukcji dozwolonego użytku publicznego, podobnie jak w przypadku użytku prywatnego, jest upoważnienie ustawowe (licencja) do skorzystania w określonym zakresie z konkretnego utworu, jeśli spełnione zostaną wskazane w przepisach przesłanki takiego skorzystania. Dodać też należy, że interes podmiotu praw autorskich wzmacniają dodatkowe klauzule generalne, które wyznaczają ramy dozwolonego użytku publicznego, a jednocześnie pozwalają na swobodę interpretacyjną<sup>72</sup>.

Zgodnie z treścią art. 25-26 ustawy, użytek ten dotyczy niektórych utworów wykorzystywanych przez prasę, instytucje naukowe i oświatowe (art. 27 ustawy), biblioteki, archiwa i szkoły (art. 28 ustawy), ośrodki informacji lub dokumentacji (art. 30 ustawy). Ponadto obejmuje instytucję tzw. cytatu dozwolonego – możliwość przytaczania w utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Na tej samej podstawie, za wynagrodzeniem, wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach oraz w antologiach.

Na podstawie przepisu art. 31 ustawy wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiągnięcie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych

---

<sup>70</sup> Golat R., *Prawo autorskie...*, op. cit., s. 148.

<sup>71</sup> Preussner-Zamorska J., [w:] *System prawa prywatnego*, t. 13, pod red. J. Barty, Warszawa 2003, s. 380.

<sup>72</sup> Zgodnie z treścią art. 34 ustawy, głównie w odniesieniu do dzieł literackich, naukowych i publicystycznych istnieje zawsze obowiązek wskazania twórcy i źródła, z którego się korzysta, np. zacytowanie pozycji książkowej czy tytułu artykułu z czasopisma. Natomiast na podstawie przepisu art. 35 ustawy: osobom korzystającym z dozwolonego użytku publicznego zabrania się naruszania normalnego korzystania z utworu oraz godzenia w słuszne interesy twórcy.

i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Obowiązujące przepisy dopuszczają także publiczne wystawienia utworów plastycznych przez właściciela egzemplarza takiego utworu (art. 32 ustawy) oraz możliwość rozpowszechniania utworów wystawionych w miejscach ogólnie dostępnych (np. ulice, place itp.), w publicznie dostępnych zbiorach (np. muzea) i przez publikację w encyklopediach i atlasach, jeśli uzyskanie zezwolenia od twórcy napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody (art. 33 ustawy).

Dodać należy, że wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia (art. 331 ustawy). Odpowiednie uprawnienia dotyczą możliwości korzystania z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z wyłączeniem innego handlowego wykorzystania, w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów (art. 333 ustawy) oraz korzystania z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu (art. 334 ustawy). Dopuszczalne jest także korzystanie z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub renowacji obiektu budowlanego (art. 335 ustawy).

## **1.7. Osobiste i majątkowe prawa pokrewne**

Kwestia osobistych praw pokrewnych w zasadzie została ledwie zarysowana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednak zwrócić należy uwagę na osobiste prawa do artystycznych wykonań, których regulacja w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy nie budzi żadnych wątpliwości, a swoją konstrukcją przypomina unormowanie autorskich praw osobistych.

Tak więc osobiste prawa do artystycznych wykonań chronione są na podobnych zasadach, jak osobiste prawa autorskie, a wyrazem tego jest odesłanie w art. 92 ustawy do jej art. 78, regulującego tę ochronę. Natomiast dobra osobiste dysponentów praw do fonogramów, wideogramów, nadań oraz wydań chronione są wyłącznie na podstawie ogólnych zasad określonych w przepisach kodeksu cywilnego (por. art. 101 ustawy oraz art. 23 i 24 k.c. w zw. z art. 43 k.c.).

Również na podobnych zasadach jak majątkowe prawa autorskie skonstruowane są pokrewne prawa majątkowe. Są one rozdzielone na prawo do rozporządzania przedmiotem praw pokrewnych oraz prawo do korzystania z niego na określonych ustawowo polach eksploatacji.

Mimo tak daleko idącej analogii, uwagę zwraca różnica polegająca na tym, że unormowania poszczególnych majątkowych praw pokrewnych przewidują zamknięte katalogi pól eksploatacji (por. art. 86 ust. 1 pkt 2, art. 94 ust. 4, art.

97 i art. 992 ustawy). W praktyce oznacza to konieczność powoływania się przez strony umowy jedynie na ustawowo wskazane zakresy korzystania z artystycznych wykonań lub przedmiotów pozostałych praw pokrewnych. Wyjątek dotyczy w tym zakresie praw pokrewnych do pierwszych wydań, których pola eksploatacji odniesione zostały do otwartego katalogu pól eksploatacji utworów (por. art. 991 ustawy).

W stosunku do przedmiotów majątkowych praw pokrewnych ustawa posługuje się pojęciem zakresów, w jakich może dojść do rozporządzenia określonym artystycznym wykonaniem, fonogramem, wideogramem, nadaniem albo do skorzystania z niego. Niekiedy zakresy te dla uproszczenia określa się mianem pól eksploatacji. Nie jest to błędem, zważywszy na ich istotę, zbieżną z pojęciem pól eksploatacji utworów.

Warto podkreślić, że jeśli chodzi o artystyczne wykonania, to zakres ich eksploatacji w postaci publicznego odtwarzania obejmuje jedynie publiczne odtwarzanie dokonywane za pomocą egzemplarzy niewprowadzonych do obrotu. Podobnie jest w przypadku wyłącznego uprawnienia do nadawania i reemitowania artystycznych wykonań, które ogranicza się do nadawania i reemitowania dokonywanego za pomocą egzemplarzy niewprowadzonych do obrotu albo w ogóle bez posługiwania się egzemplarzem artystycznego wykonania, tzn. nadawania artystycznego wykonania na żywo.

Czas ochrony praw pokrewnych majątkowych wynosi z reguły pięćdziesiąt lat, który to okres liczony jest odpowiednio od momentu pierwszego ustalenia artystycznego wykonania, sporządzenia fonogramu lub wideogramu oraz nadania programu radiowego lub telewizyjnego. Natomiast w przypadku wydań pierwszych oraz wydań naukowych lub krytycznych, okresy ochronne wynoszą odpowiednio dwadzieścia pięć lat i trzydzieści lat, licząc od daty publikacji danego wydania.

W odniesieniu do praw pokrewnych majątkowych posługujemy się również pojęciem dozwolonego użytku prywatnego i publicznego. Przy czym, na podstawie przepisów art. 92, 100 i 101 ustawy, większość treściowych ograniczeń majątkowych praw autorskich należy odpowiednio stosować do praw pokrewnych majątkowych (z wyjątkiem licencji z art. 21 ust. 1 ustawy, której nie stosuje się do fonogramów, wideogramów i nadań oraz pierwszych wydań i wydań naukowych lub krytycznych). Określenie „odpowiednio stosować” oznacza uwzględnianie specyfiki praw pokrewnych, co w praktyce przekłada się na taką sytuację, że do praw pokrewnych majątkowych nie będą miały zastosowania ograniczenia dotyczące konkretnych przypadków rozpowszechniania utworów plastycznych. Natomiast dla pokrewnych praw majątkowych na poszczególnych dobrach niematerialnych właściwe są ograniczenia nadawcze, przewidziane w art. 24 ustawy.

Z kolei przypadek dozwolonego użytku publicznego, związany z uświetnianiem różnego rodzaju wydarzeń publicznych (art. 31 ustawy), znajdzie odpowiednie zastosowanie przede wszystkim do majątkowych praw wykonawczych.

## 1.8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

### 1.8.1. Ochrona praw osobistych

Problematyka ochrony praw autorskich i praw pokrewnych osobistych nie jest unormowana całościowo w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pełny bowiem obraz tej ochrony wymaga odwołania się do ogólnych unormowań prawa cywilnego i karnego, tak materialnego, jak i procesowego. Natomiast w sposób wyczerpujący wskazany został w ustawie katalog chronionych interesów osobistych, który dotyczy dóbr osobistych wymienionych w art. 16 oraz w art. 49 ust. 2, art. 52 ust. 3, art. 56, 60 i 73 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zasadnicze znaczenie dla omawianej problematyki ma przepis art. 78 ustawy autorskiej, który stanowi, że warunkiem uruchomienia ochrony prawnej jest zagrożenie lub wprost naruszenie autorskich praw osobistych, przy czym powszechnie przyjmuje się, że musi to być działanie bezprawne. Ponadto przyjmuje się też, że zastosowanie znajduje przepis art. 24 par. 1 k.c., a więc także domniemanie bezprawności.

Podmiotowi praw osobistych (twórcy lub artyście wykonawcy) przysługuje różny zakres roszczeń ochronnych, wyznaczany mniej lub bardziej negatywnym działaniem sprawcy. Kryterium, na podstawie którego przeprowadza się podział czynów na mniej lub bardziej naganne, jest wina naruszciciela, jej obecność lub jej brak.

Najmniejszy ciężar gatunkowy mają naruszenia, w przypadku których działania wymierzone w prawa osobiste były w ogóle niezawinione. Zgodnie z treścią art. 78 ustawy, twórcy przysługuje roszczenie o zaniechanie działań grożących autorskim prawom osobistym; jest to roszczenie prewencyjne, którego użyteczność wynika z możliwości przeciwdziałania nieodwracalnym skutkom dokonanego naruszenia. Roszczenie to wprowadzone zostało wprost do mechanizmu ochrony autorskich praw osobistych przez przepisy prawa autorskiego<sup>73</sup>. Obok roszczenia o zaniechanie albo jako roszczenie samoistne może być zgłoszone roszczenie o usunięcie skutków naruszenia autorskich dóbr osobistych. Wynika to z faktu użycia przez ustawodawcę zwrotu „także” w treści art. 78 ust. 1 ustawy między wskazanymi tu roszczeniami. Podkreślić należy, że określony w art. 78 ust. 1 ustawy katalog środków ochronnych, których celem jest usunięcie skutków naruszenia autorskich dóbr osobistych, jest katalogiem otwartym. Jediną szczegółową postacią roszczenia o usunięcie skutków naruszenia autorskich dóbr osobistych tam przewidzianą jest obowiązek złożenia publicznie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie.

Obok ustawowych środków ochronnych, w praktyce wykształciły się także

---

<sup>73</sup> Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne..., op. cit., s. 70-71.

inne środki. Najczęściej, zwłaszcza w literaturze, wskazuje się na środek, którym jest nakazanie zniszczenia utrwaleń utworu, jeśli zostały wykonane bezprawnie<sup>74</sup>. Dotyczy to naruszenia praw do autorstwa utworu (art. 16 pkt 1 ustawy), do oznaczenia dzieła swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnienia go anonimowo (art. 16 pkt 2 ustawy), prawa do integralności utworu (nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania (art. 16 pkt 3, art. 49 ust. 2, art. 58 ustawy) oraz prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności (art. 16 pkt 4 ustawy). Na podstawie przepisu art. 80 ust. 3-5 ustawy sąd obligatoryjnie orzeka przepadek na rzecz skarbu państwa bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów, fakultatywnie zaś może orzec przepadek na rzecz skarbu państwa przedmiotów służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy których użyciu dokonano naruszenia; na wniosek poszkodowanego na poczet należnego odszkodowania sąd może orzec przyznanie poszkodowanemu takich przedmiotów.

W obecnym stanie prawnym podstawową przesłanką zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę jest doznanie przez twórcę krzywdy. Tak rozumiana krzywda jest elementem szerszego pojęcia „szkoda”, jako ogólnego uszczerbku w dobrach chronionych prawem. W tym wypadku chodzi o doznanie szkody niemajątkowej, która może być przeciwstawiona szkodzie majątkowej – uszczerbkowi dającym się wyrazić w postaci konkretnej wartości ekonomicznej. Doznanie to, określane w literaturze jako „cierpienie”, „naruszenie spokoju psychicznego”, musi mieć ścisły związek z osobistą relacją, jaka zachodzi między twórcą a jego utworem<sup>75</sup>.

Kolejną przesłanką zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego jest wina sprawcy takiego naruszenia dóbr osobistych. Podkreślić należy, że przesłanka ta nie dotyczy innych roszczeń o ochronę autorskich dóbr osobistych. Zasadniczo wystarczające jest wykazanie bezprawności działania sprawcy oraz wymóg wykazania winy nieumyślnej. Obok roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne możliwe jest wystąpienie z roszczeniem o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Jak już nadmieniano, w przypadku ochrony autorskich praw osobistych nie wyklucza się także zaliczenia do środków ochrony dóbr osobistych – przewidzianej przez art. 24 par. 2 k.c. – możliwości dochodzenia naprawienia szkody majątkowej na zasadach ogólnych. Oznacza to możliwość dochodzenia stosownych roszczeń na podstawie przepisu art. 415 i nast. k.c. Przepis ten wyznacza kierunek odpowiedzialności deliktowej.

Do katalogu niemajątkowych środków ochrony autorskich praw osobistych zalicza się także roszczenie o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Funkcjonalnie powództwo o ustalenie ma

---

<sup>74</sup> Ibidem, s. 71.

<sup>75</sup> Ibidem, s. 72.

głównie charakter prewencyjny i zwykle wyprzedza inne środki ochrony autorskich praw osobistych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w orzecznictwie ugruntował się pogląd, że zasadniczo wykluczone jest, ze względu na brak interesu prawnego, wytoczenie powództwa o ustalenie, jeśli doszło już do naruszenia autorskich praw osobistych, i uprawnionemu przysługują roszczenia dalej idące (powództwo o zasądzenie)<sup>76</sup>.

W przypadku praw osobistych, chronionych za życia twórcy lub artysty wykonawcy, z żądaniem ochrony wystąpić może sam poszkodowany, w razie zaś jego nieujawnienia – odpowiednio producent lub wydawca utworu, z którym prawa osobiste są związane (art. 8 ust. 3 i art. 92 ustawy).

Po śmierci podmiotu praw osobistych czynnie legitymowane osoby, które mogą dochodzić ochrony, to osoby wyraźnie wskazane przez twórcę lub artystę wykonawcę (art. 78 ust. 2 i 4 oraz art. 92 ustawy). Natomiast jeśli uprawniony z tytułu praw osobistych nie wskazał takich osób, z powództwem o ochronę wystąpić mogą:

- 1) małżonek zmarłego, a przy jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (art. 78 ust. 2 i art. 92 ustawy),
- 2) stowarzyszenie twórców lub artystów wykonawców, właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub wykonawstwa zmarłego (art. 78 ust. 4 i art. 92 ustawy),
- 3) organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami zmarłego twórcy lub artysty wykonawcy (art. 78 ust. 4 i art. 92 ustawy).

### **1.8.2. Ochrona praw majątkowych**

Podstawę ustawowego modelu ochrony autorskich praw majątkowych stanowi przyznanie uprawnionym roszczeń cywilnoprawnych oraz uznanie niektórych przypadków naruszenia tych praw za przestępstwa ścigane na drodze karnoprawnej. Prawa majątkowe chronione są przed działaniami już faktycznie je naruszającymi, a więc bez sankcjonowania samego tylko zagrożenia naruszeniem, polegającymi na bezprawnej, tzn. bez uzyskania zezwolenia podmiotu uprawnionego i zapłaty stosownego wynagrodzenia, eksploatacji określonego dobra na konkretnych polach eksploatacji, najczęściej przez utrwalanie i zwielokrotnianie chronionego dzieła.

Podobnie jak przy zwalczaniu naruszeń praw osobistych, sankcje dla winowajcy są kwalifikowane przez fakt jego działania w sposób zawiniony.

Podmiotowi majątkowych praw autorskich przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszenia (w przypadku wszelkich działań, bez względu na winę sprawcy) oraz o naprawienie wyrządzonej szkody (w przypadku działań

---

<sup>76</sup> Ibidem, s. 73.

zawinionych), a ponadto podmiot ten ma możliwość zgłoszenia następujących roszczeń określonych w ustawie:

- 1) o wydanie uzyskanych korzyści albo
- 2) o zapłacenie stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia (art. 79 ust. 1 ustawy).

W razie winy sprawcy poszkodowany może domagać się wynagrodzenia w potrójnej wysokości, a w przypadku braku winy – w podwójnej wysokości. Ponadto przepis art. 79 ustawy przewiduje roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej z przeznaczeniem na Fundusz Promocji Twórczości (art. 11 ustawy); suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, co dotyczy tylko sprawców zawinionego naruszenia, dokonanego w ramach działalności gospodarczej oraz usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji identyfikujących dzieło, autora, podmiot praw autorskich do dzieła lub informacji o warunkach eksploatacji dzieła, jeżeli zostały one dołączone do egzemplarza dzieła lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, a także zawinionego rozpowszechniania dzieł z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

Roszczenia przewidziane w przepisie art. 79 w zasadzie mogą być dochodzone kumulatywnie; wyjątek dotyczy roszczeń o wydanie niesłusznie uzyskanych korzyści albo o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia, które mogą być dochodzone alternatywnie.

Obok wskazanych wyżej roszczeń ustawowych, podmiotom autorskich praw majątkowych przysługuje roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań. Środki realizacji tego roszczenia objęte są uregulowaniem zawartym w art. 80 ust. 3-6 ustawy autorskiej.

Nadmienić należy, że w art. 80 uregulowane zostały „tymczasowe” środki ochrony praw autorskich. Z przepisu tego wynika wiele przywilejów przysługujących dochodzącym ochrony praw autorskich. W szczególności sąd właściwy do rozpoznania sprawy o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca prowadzi działalność lub znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia złożenia w sądzie, wniosku mającego w tym interes prawny o:

- 1) zabezpieczenie dowodów, bez potrzeby wykazania obawy, że ich przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione,
- 2) zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w przepisie art. 79 ust. 1 ustawy autorskiej.

Sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w punkcie 1, od złożenia odpowiedniej kaucji.



Z dochodzeniem ochrony nie należy zanadto zwlekać, bowiem roszczenia majątkowe przedawniają się, w związku z czym dochodzenie ich może okazać się bezskuteczne. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi dziesięć lat od momentu wymagalności danego roszczenia. Krótszy, trzyletni termin przedawnienia dotyczy wyjątkowo roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 k.c.).

## **1.9. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym**

Rozdział 14 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pomieszcza przepisy dotyczące karnoprawnej ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. Zaliczyć je można do unormowań materialnego prawa karnego, bowiem składają się nań zasadniczo uregulowania poszczególnych przestępstw, wymierzonych w interesy osób wyłącznie uprawnionych, stanowiące odpowiedniki części szczególnej kodeksu karnego<sup>77</sup>.

Przepisy rozdziału 14 ustawy stanowią regulację szczególną w stosunku do unormowań kodeksu karnego, którego zasady ogólne należy odpowiednio stosować przy ściganiu przestępstw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Większość przestępstw wymienionych w rozdziale 14 ustawy wymierzonych jest w prawa autorskie i wszystkie prawa pokrewne (art. 115 ust. 2 i 3, art. 116 i 117 ustawy). Sprawcy przestępstw z art. 115 ust. 1 oraz art. 119 ustawy naruszają prawa twórców i artystów wykonawców. Specyficzny charakter mają czyny przewidziane w art. 118 ustawy, bowiem wspierają one bezpośrednie naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych, określone w art. 116 i 117 ustawy przez pełnomocnictwo w obrocie bezprawnie wytworzonymi nośnikami chronionych dóbr niematerialnych.

Przyjęty w ustawie system prawnokarnej ochrony charakteryzuje się wysokimi sankcjami, zwłaszcza w odniesieniu do piractwa intelektualnego, którego skala ma wyraźnie wzrostową tendencję i to nie tylko w naszym kraju. Niestety zjawisku temu sprzyja rozwój nowoczesnych technologii ułatwiających szybkie zwielokrotnianie utworów i artystycznych wykonań.

Piractwo intelektualne jest procederem polegającym na czerpaniu korzyści z rozpowszechniania utworów, artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów lub nadań bez uzyskania zezwolenia od podmiotu uprawnionego i bez zapłaty należnego mu wynagrodzenia.

Normatywny zakres piractwa wyznaczają art. 116-118 ustawy. Warunkiem skazania jest działanie sprawcy bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom. Dodać też należy, że piractwo stanowi kwalifikowaną formę naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych. Charakteryzuje je bezprawność działania na dużą skalę, często w sposób przemysłowy.

---

<sup>77</sup> Dz. U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 z późn. zm.

Za pirackie uznaje się każde, choćby nawet najdrobniejsze działanie sprawcy bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom. Oczywiście w przypadku gdy proceder ten jest prowadzony na większą skalę, mamy do czynienia z zaostreniem odpowiedzialności.

W ustawie przyjęto zasadę, że wszystkie czyny zabronione, określone w ustawie, stanowią przestępstwa, które w porównaniu do wykroczeń zagrożone są wyższymi sankcjami karnymi.

Ponadto ustawa normuje kwalifikowane typy przestępstw ze względu na występowanie okoliczności obciążających sprawcę, do których należy głównie tzw. sprawstwo kierownicze oraz działalność zorganizowana, charakteryzujące się szczególną premedytacją.

Niezwykle istotne dla dochodzenia roszczeń przez uprawnionego są wprowadzone przez ustawę ułatwienia procesowe w tym zakresie. W pierwszej kolejności chodzi tutaj o możliwość ścigania przestępstw z oskarżenia prywatnego, co uniezależnia pokrzywdzonego od oczekiwania na inicjatywę organów państwowych.

Ponadto na podstawie przepisów stworzone zostały organizacyjne formy umożliwiające organom państwowym bezpośrednio reagowanie na działania piratów. Przepis art. 119 ustawy przewiduje karę grzywny dla osób uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu lub artystycznego wykonania.

W przypadku skazania za przestępstwo piractwa intelektualnego orzekany jest przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, nawet jeśli nie są one własnością sprawcy, przy czym sąd może także w takiej sytuacji orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Ściganie przestępstw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych ulega przedawnieniu. Jeśli chodzi o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego ich przedawnienie następuje po upływie trzech lub pięciu lat od czasu ich popełnienia (w zależności od wysokości sankcji karnej, którą są one zagrożone).

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego przedawniają się już po upływie roku, ale wyłącznie w sytuacji, gdy pokrzywdzony zna sprawcę określonego występku. Termin przedawnienia liczy się wówczas od czasu, w którym pokrzywdzony dowiedział się o osobie dopuszczającej się czynu przestępnego. Przedawnienie ścigania w żadnym wypadku nie może jednak nastąpić tutaj później niż z upływem trzech lat od czasu popełnienia przestępstwa (art. 101 k.k.).

## **II. Własność przemysłowa – systematyka kategorii podlegających prawnej ochronie**

### **2.1. Uwagi wprowadzające**

Wskazywano już, że własność intelektualna i własność przemysłowa, jako dwie kategorie własności dóbr niematerialnych, ukształtowały się na przełomie XIX i XX wieku. Tradycyjnie też przyjęło się pod pojęciem własności intelektualnej rozumieć utwory, natomiast pojęcie własności przemysłowej odnosić do pozostałych dóbr. Ów podział usankcjonowała Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku. W ujęciu jej przepisów własność przemysłowa jest zbiorczym pojęciem obejmującym tę grupę dóbr niematerialnych, których rola i znaczenie ujawniają się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego, czy też – przenosząc jedynie określone informacje – są instrumentem podboju klienteli. Przepis art. 1 Konwencji Paryskiej wymienia jako dobra własności przemysłowej: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dobra niematerialne zaliczane do własności przemysłowej mają określoną wartość majątkową i ważne znaczenie gospodarcze. Stąd od początku starano się w ustawodawstwach poszczególnych państw zbudować model skutecznej ochrony tych dóbr. Mimo pewnych odmienności, generalnie model ten oparty jest na konstrukcji bezwzględnej i wyłącznej prawa podmiotowego, dla którego wzorcem było prawo własności rzeczy<sup>78</sup>.

Prawa do dóbr własności przemysłowej ujmuje się jako odrębną grupę praw na dobrach niematerialnych, które zapewniają ochronę typu prawnorzeczowego. Wśród dóbr własności przemysłowej chronią one: wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, zarejestrowane znaki towarowe i usługowe, zarejestrowane oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Są to prawa wyłączne i bezwzględne o charakterze majątkowym, które powstają na mocy decyzji administracyjnej organu państwowego<sup>79</sup>.

Źródłem praw podmiotowych do dóbr własności przemysłowej jest decyzja administracyjna. W naszym kraju organem uprawnionym do wydawania decyzji

---

<sup>78</sup> Skubisz R., *Prawo własności przemysłowej*, [w:] *Państwo i Prawo* z 2002 r., nr 3, s. 4 i nast.

<sup>79</sup> *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 20.

w przedmiocie nabycia prawa i jego unieważnienia lub wygaśnięcia jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Decyzje te są podstawą do wpisu prawa do rejestru lub jego wykreślenia. Wydanie decyzji następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem ochrony. Wydanie decyzji poprzedzone jest postępowaniem rejestracyjnym. Postępowanie to polega na badaniu merytorycznym istoty określonego dobra, np. wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego, znaku towarowego. Jedynie w odniesieniu do topografii układów scalonych postępowanie rejestracyjne ma postać formalnego sprawdzenia zgłoszenia.

Nabycie praw do określonej kategorii własności przemysłowej stwierdza wydanie stosownego dokumentu: dokumentu patentowego – dla patentu na wynalazki, świadectwa ochronnego – dla prawa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji – dla prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa ochronnego – dla prawa ochronnego na znak towarowy.

Większość praw wyłącznych udzielanych jest na zasadzie pierwszeństwa, tzn. przyznanie ochrony na wynalazek czy wzór użytkowy następuje na rzecz tego podmiotu, który pierwszy dokonał zgłoszenia do ochrony (data pierwszeństwa). Prawa własności przemysłowej nabyte w odpowiedniej procedurze mają określony ustawowo czas trwania ochrony. Przed jego upływem może zostać wydana decyzja o unieważnieniu udzielonego prawa. Taka decyzja lub decyzja o wygaśnięciu prawa pozostaje jedynie w gestii Urzędu Patentowego.

Treść uprawnień składających się na prawa wyłączne do poszczególnych dóbr własności przemysłowej jest określona dla każdego z nich odrębnie. Innymi słowy, zakres wyłączności jest określony właściwościami chronionego dobra. Niemniej jednak w odniesieniu do wszystkich owych dóbr, miernikiem wyłączności jest kryterium zarobkowego lub zawodowego korzystania z tych dóbr. Dla określenia treści praw wyłącznych ustawa z 30 marca 2000 r. – prawo własności przemysłowej<sup>80</sup> – posługuje się terminem wyłącznego korzystania (używania) w sposób zarobkowy lub zawodowy z chronionego dobra.

Cechą wspólną wszystkich dóbr własności przemysłowej jest brak szczegółowego wyliczenia uprawnień składających się na treść prawa (wyjątek stanowi regulacja treści prawa ochronnego na znak towarowy i oznaczenia geograficznego, które zawiera przykładowy katalog uprawnień).

Ponadto w odniesieniu do wszystkich dóbr własności przemysłowej mówić można o odpowiednim uszczupleniu zasięgu praw wyłącznych. Jest ono regulowane oddzielnie dla każdego dobra, z uwzględnieniem słuszych interesów innych uczestników obrotu. Natomiast ze względu na konflikt między wszystkimi prawami wyłącznymi w obszarze własności przemysłowej z zasadą swobody przepływu towarów i usług w przypadku każdego z tych praw

---

<sup>80</sup> Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 117 z późn. zm.

ograniczeniem monopolu jest tzw. wyczerpanie prawa<sup>81</sup>. Pod pojęciem tym rozumieć należy sytuację, w której, mimo powstania wyłączności na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu prawa na dobrach własności przemysłowej, dalszy obrót nośnikami materialnymi (wytworami wytworzonymi według wynalazku lub wzoru, towarami opatrzonymi znakiem towarowym) jest swobodny, o ile wytwory lub towary zostały wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą. Wyłączność wynikająca z praw własności przemysłowej istnieje zatem do momentu wprowadzenia wytworu lub towaru do obrotu. Z tą chwilą prawo ulega wyczerpaniu, co oznacza, że wprowadzone wytwory lub towary bez przeszkód ze strony uprawnionego mogą być przedmiotem dalszego obrotu.

Bezwzględny charakter praw własności przemysłowej zapewnia uprawnionym podmiotom wyłączność w zakresie gospodarczej eksploatacji dobra oraz uprawnienia zakazowe, które pozwalają na skuteczne ściganie wszelkich naruszeń.

Jak już wskazywano, prawa podmiotowe na dobrach własności przemysłowej mają charakter majątkowy i jako takie są przedmiotem obrotu gospodarczego. Podstawą tego obrotu są umowy o przeniesienie praw lub umowy upoważniające do korzystania z określonego dobra. Dodać też należy, że rozporządzanie prawami wyłącznymi poddane jest regułom ogólnym. Natomiast pewne ograniczenia w zakresie swobody przeniesienia dotyczą jedynie prawa ochronnego na znak towarowy.

Dobra własności przemysłowej są przedmiotem ochrony prawa cywilnego i karnego. Niekiedy ochrona ta jest realizowana z użyciem środków administracyjnoprawnych.

Bez względu na to, czy dochodzi do naruszenia praw podmiotowych własności przemysłowej, czy do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, uprawnionym przysługują roszczenia niemajątkowe: o zaniechanie naruszenia (nieдозwolonego działania) i o usunięcie ich skutków oraz roszczenia majątkowe: o odszkodowanie, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Ponadto uprawnionym przysługuje również roszczenie niemajątkowe o złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, które w zasadzie właściwe jest dla ochrony dóbr osobistych, niemniej jednak stanowi również instrument służący ochronie majątkowych praw własności przemysłowej oraz interesów chronionych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

## **2.2. Pojęcie wynalazku**

W potocznym rozumieniu za wynalazki uznaje się różnego rodzaju rozwiązania, począwszy od pomysłów – nawet najbardziej abstrakcyjnych – po

---

<sup>81</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 22.

konkretne, nowe i oryginalne rozwiązania mieszczące się w różnych obszarach ludzkiej działalności. Jednakże tylko część z nich podlega prawnej ochronie, bowiem muszą one spełniać określone przepisami prawa przesłanki świadczące o istnieniu zdolności patentowej.

Wynalazek, na który może być udzielona ochrona, musi dotyczyć techniki i spełniać łącznie trzy kryteria: musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki<sup>82</sup> (art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej). To, że wynalazek jest nowy i posiada poziom wynalazczy oznacza, że jest twórczy i nieujawniony. Natomiast, aby był stosowalny, musi być rozwiązaniem kompletnym i nadającym się do zmaterializowania w praktyce.

Nie ulega też wątpliwości, że wynalazek jest rozwiązaniem o charakterze technicznym, choć cecha ta nie została wprost określona w art. 24 ustawy p.w.p.

W polskiej literaturze prawa patentowego przyjmuje się, że określenie „technika” oznacza ogół znanych metod i sposobów oddziaływania na materię, służących zaspokojeniu potrzeb praktycznych człowieka<sup>83</sup>. Tak więc dokonanie wynalazku oznacza opracowanie nowego sposobu oddziaływania na materię, zarówno nieożywioną, jak i ożywioną, w celu zaspokojenia potrzeb praktycznych.

Również dla Urzędu Patentowego istotne jest, by przedmiot zgłoszenia dotyczył wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu<sup>84</sup>.

W zależności od przedmiotu rozwiązania wyróżnia się cztery kategorie wynalazków:

- 1) sposoby,
- 2) urządzenia,
- 3) produkty i
- 4) zastosowania.

Sposoby są opisywane przez podanie czynności, operacji, procesów oraz ich kolejności i warunków, w jakich się odbywają, a także określenie użytych surowców, ewentualnie narzędzi, urządzeń, sprawdzianów, naczyń. Natomiast urządzenia (aparaty, maszyny itp.) są charakteryzowane przez ich cechy konstrukcyjne, umiejscowienie poszczególnych elementów względem siebie

---

<sup>82</sup> Zwrot „bez względu na dziedzinę techniki” został dodany ustawą nowelizującą z 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 108, poz. 945), w celu dostosowania do regulacji zawartej w art. 27 ust. 1 porozumienia TRIPS oraz zmienionego brzmienia art. 52 ust. 1 EPC 2000.

<sup>83</sup> Por. Sołtysiński S., [w:] System prawa własności intelektualnej, t. III. Prawo wynalazcze, praca zbiorowa pod red. J. Szwai i A. Szajkowskiego, Ossolineum 1990, s. 29-32.

<sup>84</sup> Por. par. 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 roku w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych: Dz. U. nr 102, poz. 1119.

oraz ich wzajemne powiązanie. Do opisywanej kategorii zalicza się także układy, które są charakteryzowane poprzez wzajemne połączenie poszczególnych podzespołów i elementów, przy czym mogą być też charakteryzowane obiegiem sygnału.

Produkty opisuje się przez podanie składników danej substancji, a więc jej skład jakościowy z określeniem granicznych zawartości składników w uzyskanym produkcie (tj. jego skład ilościowy). Zastrzegany związek chemiczny jest charakteryzowany formułą (wzorem strukturalnym). Z kolei zastosowania formułowane są w kategorii sposobu.

Ustawa prawo własności przemysłowej zawiera przykładowe wyliczenie przedmiotów, których nie uważa się za wynalazki w rozumieniu art. 24. I tak zgodnie z treścią art. 28 p.w.p. za wynalazki nie uważa się w szczególności:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,
- 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym,
- 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier,
- 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki,
- 5) programów do maszyn cyfrowych,
- 6) przedstawienia informacji.

W art. 29 ustawy wskazano przypadki, w których rozwiązania mogą być wprawdzie kwalifikowane jako wynalazki, ale na które nie udziela się patentów.

Po pierwsze chodzi tutaj o wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystania z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo (art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Warto zwrócić uwagę na przesłankę „dobrych obyczajów”, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie. Jest to klauzula generalna, która coraz powszechniej zastępuje funkcjonującą w polskim ustawodawstwie klauzulę zasad współżycia społecznego. Nie została ona wprost określona, co zapewnia elastyczność stosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Generalnie sądzić wolno, że chodzi tutaj o takie rozwiązania, których wykorzystywanie mogłoby naruszyć przyjęte zasady moralności czy uczucia religijne.

Patentów nie udziela się na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami (art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p.).

Pojęcie odmiany określone jest w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie<sup>85</sup> jako zbiorowość roślin lub ich części, jeżeli części te są zdolne do wytworzenia całej rośliny, w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia:

---

<sup>85</sup> Dz. U. nr 137, poz. 1299 z późn. zm.

- a) którą można określić na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów,
- b) którą można odróżnić od innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej przejawianej właściwości,
- c) która nie zmienia się po kolejnym rozmnożeniu albo na końcu właściwego jej cyklu rozmnożeń lub krzyżowań, podanego przez hodowcę.

W skali międzynarodowej zakaz patentowania nowych odmian roślin regulowany jest na podstawie postanowień Międzynarodowej Konwencji Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)<sup>86</sup>. Natomiast w Unii Europejskiej ochronę odmian roślin reguluje rozporządzenie 2100/94/WE z 27 lipca 1994 r. o wspólnotowych prawach do odmian roślin<sup>87</sup>.

W praktyce europejskiej zakaz patentowania nowych odmian roślin jest rozumiany wąsko, gdyż dopuszcza się patentowanie wynalazków, które mogą być zastosowane w dwu lub więcej odmianach, modyfikując je. W tej sytuacji zakazem patentowania objęte są jedynie wynalazki modyfikujące tylko jedną odmianę roślin (gdyż wówczas tak zmodyfikowana odmiana jako taka stanowi nową odmianę w rozumieniu przedstawionej definicji).

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 p.w.p., sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

„Jeżeli zatem chociaż jeden tylko element procesu hodowli nie byłby czysto biologiczny w tym ujęciu (np. doszłoby do zapłodnienia zwierzęcia *in vitro*), wówczas brak byłby przeszkód do opatentowania tej metody”<sup>88</sup>.

Wyłączona jest także możliwość patentowania sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobów diagnostyki stosowanych na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu (art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p.). Natomiast brak jest przeszkód do patentowania sposobów ochrony roślin. Podkreślić należy, że niedopuszczalność patentowania sposobów leczenia ludzi i zwierząt określona została w polskich przepisach prawnych zgodnie z treścią art. 53 lit. B Konwencji o Patencie Europejskim (*European Patent Convention*) sporządzonej 5 października 1973 r. w Monachium (dalej „EPC” lub „konwencja monachijska”). „Zakaz patentowania sposobów leczenia ludzi i zwierząt „metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi” rodzi *prima facie*

<sup>86</sup> Konwencja została sporządzona w 1961 r., a następnie zmieniona w 1972, 1978 i 1991 r. Tworzy ona Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin. Polska przystąpiła do UPOV 11 listopada 1989 r., a od 15 sierpnia 2003 r. jest stroną UPOV 1991.

<sup>87</sup> Dz. Urz. WE nr L 227 z 1 września 1994 r. z późn. zm.

<sup>88</sup> Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 36.



przypuszczenie, że są jakieś metody tutaj niewymienione, których patentowanie jest niedopuszczalne<sup>89</sup>. Skoro jednak „terapeutyka” znaczy tyle, ile „leczenie”, to nie jest możliwe patentowanie jakiegokolwiek sposobu leczenia ludzi i zwierząt<sup>90</sup>.

Zakaz patentowania nie dotyczy niektórych metod diagnostycznych. Tak więc skoro zakazami objęte są jedynie te sposoby, które są stosowane na ludziach i zwierzętach, to nie ma przeszkód do patentowania metod stosowanych pozaustrojowo. Przykładowo, stosowanie tzw. kontrastu wewnętrznego w celu zdiagnozowania choroby nie może zostać opatentowane, natomiast sposób analizy krwi pobranej z ciała pacjenta – tak<sup>91</sup>.

### 2.3. Przesłanki zdolności patentowej

Dostosowując prawo polskie do prawa europejskiego, zwłaszcza zaś do konwencji monachijskiej, wprowadzono w art. 24 ustawy p.w.p. trzy przesłanki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy (dawniej używano określenia „nieoczywistość”) i przemysłową stosowalność.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki zaś rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 ust. 2 ustawy p.w.p.).

Od tak określonego stanu techniki wprowadzono dwa wyjątki. Rozszerzenie tego pojęcia zawarto w ust. 3 art. 25, uznając za należące do stanu techniki również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w art. 43 ustawy p.w.p.

Warto zaznaczyć, że w ust. 4 art. 25 ustawy p.w.p. zawężono zakres analizowanego terminu, dopuszczając możliwość udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, a zatem pozwalając na patentowanie czegoś, co już jest znane. Ów przepis umożliwia uzyskanie ochrony na lekarstwo, którego skład chemiczny nie jest nowy, ale którego właściwości terapeutyczne nie były do tej

---

<sup>89</sup> Tak właśnie sądzi A. Adamczuk, W. Kotarba, Nowe prawo własności przemysłowej, [w:] Naruszenie praw na dobrach niematerialnych, materiały konferencyjne, Warszawa 4-6 grudnia 2000 r., s. 9 oraz por. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000, s. 35.

<sup>90</sup> Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, Prawo własności..., op. cit., s. 37.

<sup>91</sup> Ibidem.

pory znane. Przepis ten wprowadzono z zamiarem dostosowania polskiej regulacji do unormowań zawartych w art. 54 ust. 5 konwencji monachijskiej.

Przesłanka "nowości" jest pojmowana jako nowość wynalazku w skali światowej. Tak więc nie można uzyskać patentu, jeżeli rozwiązanie zgłoszone do ochrony zostało uprzednio podane do wiadomości powszechnej nie tylko w Polsce, ale i za granicą, poprzez wytworzenie, wprowadzenie do obrotu produktów opartych na wynalazku, ujawnienie istoty wynalazku w publikacji książkowej.

Przy ustalaniu nowości ważne znaczenie pełni data, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Praktycznie chodzi tutaj o dzień, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Patentowego lub zostało odebrane telefaksem. W tym wypadku oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie trzydziestu dni od daty nadania; termin ten nie podlega przywróceniu (art. 13 ustawy p.w.p.).

Zgodnie z Konwencją Paryską nasze prawo krajowe przewiduje dwa wyjątki od zasady, że wynalazek ujawniony przed datą zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym nie może zostać opatentowany, a mianowicie chodzi o tzw. priorytet konwencyjny i pierwszeństwo wynikające z wystawienia wynalazku na wystawie.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy p.w.p. pierwszeństwo konwencyjne przysługuje na zasadach określonych w Konwencji Paryskiej, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku w jednym z państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej, jeżeli od tej daty zgłoszenie w polskim Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie dwunastu miesięcy. Oznacza to, że w sytuacji, gdy pierwsze zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu zostało dokonane w Stanach Zjednoczonych 15 stycznia 2005 roku, uprawniony może dokonać zgłoszenia tego wynalazku w polskim Urzędzie Patentowym w okresie do 15 stycznia 2006 r. z powołaniem się na zgłoszenie w Stanach Zjednoczonych. W takim razie datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu w Polsce, będzie 15 stycznia 2005 r., a nie data wniesienia zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Wynika stąd istotny dla zgłaszającego przywilej, gdyż nie musi się on liczyć z ryzykiem utraty nowości wskutek zdarzeń, które nastąpią w ciągu dwunastu miesięcy po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych.

Przyznanie przywileju konwencyjnego może nastąpić wówczas, gdy w wyniku porównania wynalazku zawartego w zgłoszeniu i w dokumencie pierwszeństwa, Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszony wynalazek nie różni się od wynalazku ujawnionego w dokumencie pierwszeństwa. Ujawnienie wynalazku w dokumencie pierwszeństwa powinno nastąpić w sposób umożliwiający porównanie tego rozwiązania z przedmiotem zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym, który rozstrzyga o przyznaniu prawa pierwszeństwa.

W przypadku odmowy przyznania pierwszeństwa konwencyjnego, pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 13 ustawy p.w.p.), a nie według daty pierwszego zgłoszenia za granicą. Prowadzi to do utraty zdolności patentowej wynalazku, w szczególności nowości, jeżeli w okresie dwunastu miesięcy pomiędzy datą pierwszego zgłoszenia i datą zgłoszenia w Urzędzie Patentowym nastąpiły zdarzenia szkodzące nowości wynalazku określone w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy p.w.p.

Jeśli chodzi o pierwszeństwo z wystawienia, to według art. 15 ust. 1 ustawy p.w.p., pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie wynalazku w polskim Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie sześciu miesięcy od tej daty. Umową międzynarodową, o której mowa w przepisie, jest Konwencja o Wystawach Międzynarodowych, sporządzona w Paryżu 22 listopada 1928 r.<sup>92</sup>

Ponadto przepis art. 15 ust. 2 ustawy p.w.p. przewiduje, iż pierwszeństwo do uzyskania patentu może wynikać z wystawienia wynalazku na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”<sup>93</sup>.

Odmowa przyznania pierwszeństwa z wystawienia następuje w przypadkach wskazanych w przepisie art. 48 ustawy p.w.p. Ponadto następuje również wówczas, gdy wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa przez zgłaszającego, nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ustawy p.w.p.

Nowość nie jest wystarczającą przesłanką do udzielenia patentu. Oprócz nowości wymaga się również odpowiedniego poziomu innowacyjnego, który określa się mianem poziomu wynalazczego. Według art. 26 ust. 1 ustawy p.w.p. wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Zawartość stanu techniki stanowiącego podstawę badania poziomu wynalazczego jest określana inaczej niż w przypadku badania nowości. Przepis art. 26 ust. 2 ustawy p.w.p. stanowi, że przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, tzn. zgłoszeń korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej, lecz ogłoszonych w sposób określony w art. 43 ustawy p.w.p.

---

<sup>92</sup> Dz. U. z 1994 r. nr 56, poz. 232.

<sup>93</sup> Np. obwieszczenie prezesa UP z 10 czerwca 2003 r. (MP nr 34, poz. 464), w którym wskazano imprezę targowo-wystawienniczą pod nazwą „Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych Intarg – Katowice 2003” jako wystawę publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu oraz innych praw własności przemysłowej.

Pod rządami poprzedniej ustawy o wynalazczości przesłanka „nieoczywistości” była przedmiotem wielu orzeczeń. I tak w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP (K.O.) z 9 listopada 1989 r.<sup>94</sup> stwierdza się:

“Zarzut braku nieoczywistości powinien dotyczyć całości zgłoszonego rozwiązania, a nie jego poszczególnych fragmentów, które mogą być nawet znane, nie tylko oczywiste, a pomimo tego dobór ich w określonym rozwiązaniu nie musi wynikać w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki”.

Z kolei w decyzji K.O. z 29 listopada 1991 r.<sup>95</sup> stwierdza się:

„Nie można uznać za wynalazek nadający się do opatentowania pomysłu, który polega na wykorzystaniu znanych środków technicznych i daje efekt oczywisty (tzn. taki, który możliwy był do przewidzenia), nawet jeśli zestaw środków technicznych określających ten pomysł nie był dotychczas znany”.

Sądzić wolno, że ukształtowane zasady wykładni przesłanki „nieoczywistości” pozostają aktualne również dla sposobu rozumienia pojęcia „poziom wynalazczy”.

Tak więc dane rozwiązanie posiada atrybut „poziomu wynalazczego”, jeżeli różni się istotnie od rozwiązań przeciwstawionych, tzn. gdy różni się pod względem stawianych celów oraz zastosowania środków technicznych i uzyskiwanych rezultatów, a zwłaszcza gdy porównywane rozwiązania oparte są na różnych zasadach<sup>96</sup>.

Trzecia z przesłanek, warunkująca uznanie rozwiązania za wynalazek, to przemysłowa stosowalność. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy p.w.p. wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli dzięki niemu może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Określenie to wzorowane jest na postanowieniach art. 57 konwencji monachijskiej.

Przyjmuje się także, że wymóg stosowalności jest spełniony również wówczas, kiedy rozwiązanie techniczne jest zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantuje powtarzalność rezultatu<sup>97</sup>. Ostatecznie użyteczność czy efektywność rozwiązania weryfikuje sam rynek<sup>98</sup>.

Zgłaszający obowiązany jest ujawnić istotę rozwiązania. Nie jest zatem konieczne wskazanie najlepszego znanego w dacie pierwszeństwa sposobu zastosowania wynalazku. Jednakże zgłoszenie nieujawniające wszystkich środków technicznych niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu lub sformułowanie celu w sposób nieodpowiedni do środków technicznych

---

<sup>94</sup> Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP) nr 4, 1991 r. s. 385.

<sup>95</sup> WUP nr 8, 1992 r., s. 637.

<sup>96</sup> Decyzja K.O. z 27 kwietnia 1993 r., odwołanie 1089/93, WUP 1994, nr 1, s. 82.

<sup>97</sup> Sołtysiński S., [w:] System prawa własności intelektualnej..., op. cit., s. 39-44.

<sup>98</sup> Mikłasiński Z., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 58-59.

stanowiących o istocie rozwiązania nie może być podstawą udzielenia patentu<sup>99</sup>. Podobnie nie jest możliwe uzyskanie patentu dla samej tylko koncepcji rozwiązania, jeżeli zamierzonego celu nie można osiągnąć bez dodatkowej inwencji twórczej<sup>100</sup>.

## 2.4. Wynalazek tajny

Ustawa prawo własności przemysłowej reguluje zasady ochrony wynalazków tajnych. W literaturze z zakresu prawa własności przemysłowej podkreśla się, że zakwalifikowanie rozwiązania jako wynalazku tajnego i pozbawienie uprawnionego prawa do patentu należy traktować jako przypadek wyłączenia<sup>101</sup>.

W art. 56 ust. 1 ustawy czytamy, że 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. Natomiast 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. O tajności zaś wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa postanawiają odpowiednio, minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 57 ust. 2 ustawy p.w.p.).

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 go (art. 58 ust. 1 ustawy). Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p., nie dokonuje się ogłoszenia o zgłoszeniu takiego wynalazku. Postępowanie o udzielenie patentu, na wniosek uprawnionego, może zostać podjęte jedynie wtedy, gdy organ, który postanowił, że wynalazek ma charakter tajny, zmieni swoją decyzję (art. 60 ust. 1 i 2 ustawy p.w.p.).

Podmiotem prawa do patentu na wynalazek tajny jest skarb państwa, reprezentowany odpowiednio przez ministra właściwego do spraw obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

---

<sup>99</sup> Decyzja K.O z 19 lipca 1993 r., odwołanie 1161/93, WUP 1994, nr 2, s. 175.

<sup>100</sup> Wyrok SN z 30 września 1959 r., IV CR 1223/58, 1962, nr 1.

<sup>101</sup> Nowińska E., Wyłączenie z patentu w prawie polskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1982, nr 29.

Prawo do patentu przechodzi na skarb państwa za odszkodowaniem, a jego wysokość określa się według wartości rynkowej wynalazku (art. 59 ust. 2 ustawy p.w.p.). Podkreślić należy, że taka właśnie zasada przyjęta jest w polskim prawie własności przemysłowej w odniesieniu do każdego przymusowego wkroczenia w cudzy zakres wyłączności.

Ponadto możliwe jest także ustalenie wielkości należności na drodze porozumienia. Jeżeli i ten sposób okaże się zawodny, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, ustala odpowiednio minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odszkodowanie to wypłaca się ze środków budżetu państwa jednorazowo lub w częściach co roku, jednak nie dłużej niż przez pięć lat (art. 59 ust. 3 ustawy p.w.p.).

Pierwotnie uprawniony, którego nie satysfakcjonuje przyznane odszkodowanie, może wnieść sprawę do sądu powszechnego (art. 284 pkt 5 ustawy p.w.p.). Postępowanie toczy się na zasadach ogólnych, co oznacza, że powód uiszcza na zasadach ogólnych koszty procesowe, a w zależności od wskazanej przez niego wartości przedmiotu sporu właściwy rzeczowo jest sąd rejonowy lub okręgowy.

## **2.5. Wynalazki biotechnologiczne**

W ramach procesu dostosowania prawa polskiego do rozwiązań prawnych przyjętych w Unii Europejskiej (chodzi o dyrektywę nr 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych<sup>102</sup> oraz przepisy rozdziału VI Regulaminu wykonawczego konwencji monachijskiej), dodano do ustawy prawo własności przemysłowej rozdział 9 poświęcony tej problematyce (art. 931–937).

Pojęcie „wynalazek biotechnologiczny” określone jest w art. 931 pkt 1 ustawy p.w.p. i oznacza wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał, albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Użyte w przepisie sformułowanie, iż chodzi o „wynalazek w rozumieniu art. 24” oznacza, że w stosunku do tej kategorii rozwiązań obowiązują takie same kryteria oceny zdolności patentowej, jak w odniesieniu do pozostałych wynalazków. Innymi słowy – wynalazek biotechnologiczny musi spełniać przesłankę nowości, posiadać poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność. Z kolei pojęcie materiału biologicznego oznacza materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym (art. 931 pkt 2 ustawy p.w.p.).

---

<sup>102</sup> Dz. Urz. WE L 213 z 30 lipca 1998 r., s. 13.

W myśl art. 932 ust. 1 ustawy p.w.p. za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze, oraz wynalazki stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego.

Na podstawie art. 932 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p. dopuszczalne jest patentowanie wynalazków dotyczących roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne wynalazku nie ograniczają się do określonej odmiany roślin lub zwierząt. Podkreślić należy, że ów przepis stanowi wyjątek od wyrażonej w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy zasady, iż nie udziela się patentów na nowe odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Jak zauważają E. Nowińska, U. Promińska i M. Du Vall<sup>103</sup>, w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych ich specyfika przejawia się w dwóch aspektach. Po pierwsze ścisły związek przedmiotu ochrony z powszechnie akceptowanymi wartościami humanistycznymi sprawił, że w przepisie art. 933 ust. 2 ustawy wprowadzono dodatkową – poza zawartą w art. 29 ust. 1 pkt 1 – podstawę odmowy udzielenia patentu; jest to sprzeczność wynalazku z „moralnością publiczną”. Po drugie w art. 933 ust. 2 ustawy rozstrzygnięto najbardziej kontrowersyjne przypadki kwalifikacji rozwiązań z punktu widzenia ich zgodności z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami oraz moralnością publiczną.

Oznacza to zakaz udzielania patentów na: sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka, stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia.

Katalog przedstawionych wyżej zakazów nie jest wyczerpujący, a jak wyjaśniono w preambule dyrektywy 98/44/WE, na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 53 lit. A konwencji monachijskiej, zakazem udzielania patentu objęte są wszelkie inne sposoby biotechnologiczne, których użycie godzi w godność człowieka. Podkreślając zaś znaczenie zasad porządku publicznego i moralności w dziedzinie biotechnologii, wskazano na potrzebę jednoznacznego wyłączenia od patentowania zarówno sposobów klonowania istot ludzkich, jak i ingerencji w ludzką linię zarodkową.

Specyfika wynalazków biotechnologicznych przejawia się również w zakresie reguł dotyczących ujawnienia wynalazku. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2

---

<sup>103</sup> Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 55.

ustawy p.w.p., zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym, a opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. W przypadku wynalazków biotechnologicznych często nie jest możliwe spełnienie takich wymagań. Do zrealizowania bowiem wynalazku sam opis nie jest wystarczający, gdyż konieczne jest posiadanie materiału biologicznego. Dlatego przewidziano możliwość złożenia materiału biologicznego w określonej kolekcji i powołania się w zgłoszeniu na fakt zdeponowania go. W myśl art. 936 ustawy p.w.p., jeżeli do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne jest użycie materiału biologicznego, który nie jest powszechnie dostępny ani nie może być przedstawiony w opisie patentowym w taki sposób, aby umożliwić znawcy zastosowanie wynalazku, ujawnienie go może polegać na powołaniu się na dokonane najpóźniej w dacie zgłoszenia zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie umowy międzynarodowej<sup>104</sup> lub w kolekcji krajowej wskazanej przez prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski (ust. 1). O nadaniu statusu kolekcji krajowej, o której mowa w ust. 1, prezes Urzędu Patentowego obwieszcza po uzyskaniu, na wniosek zainteresowanej instytucji, pozytywnego stanowiska ministra właściwego ze względu na przedmiot zdeponowanych materiałów biologicznych (ust. 2).

Zasady dokonywania depozytu regulują art. 936 ust. 3 i nast., wskazując na warunki udostępnienia go osobie trzeciej oraz dokonania owego depozytu, jeżeli dotychczasowy przestał być dostępny.

Specyfika ochrony wynalazków biotechnologicznych przejawia się również w odniesieniu do zakresu prawa z patentu. Otóż w art. 935 ustawy p.w.p. ustalone zostały granice dozwolonej reprodukcji materiału biologicznego następująco:

- 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 (ust. 1) oraz
- 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 (ust. 2).

---

<sup>104</sup> Chodzi o zawarty w 1977 r. w Budapeszcie Traktat o międzynarodowym uznaniu depozytów mikroorganizmów dla celów postępowania patentowego, zał. Dz. U. z 1993 r. nr 110, poz. 528, którego Polska jest stroną.



Przepis ust. 2 art. 935 ustawy p.w.p. stosuje się odpowiednio do inwentarza hodowlanego lub innego zwierzęcego materiału zarodowego (ust. 3).

## 2.6. Wynalazki realizowane komputerowo

W pierwszej części niniejszej pracy opisano zagadnienia dotyczące statusu i zasad ochrony programu komputerowego. Program komputerowy to szczególny (częściowo odrębnie uregulowany) typ utworów (chronionych w zasadzie jak utwory literackie). Ochrona obejmuje wszelkie formy wyrażenia programu, ale nie idee i zasady leżące u jego podstaw, co jest istotną cechą odróżniającą ochronę prawnautorską od ochrony patentowej. Prawo autorskie chroni wszystkie formy wyrażenia programu komputerowego (kod źródłowy, kod wynikowy), natomiast ochroną nie są objęte idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu. Poza zakresem ochrony prawnautorskiej pozostają te aspekty oprogramowania, w których z reguły wyraża się jego wartość, a mianowicie aspekty funkcjonalne, użytkowe, dzięki którym program, wykonując określone funkcje, zapewnia osiągnięcie pożądaných skutków technicznych. Ta właśnie kwestia przesądziła o podjęciu prac nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Według definicji zawartej w projekcie, określenie to oznacza wynalazki, których wykonanie zakłada użycie komputera, sieci komputerowej lub innego urządzenia nadającego się do oprogramowania, które w treści wcale nie muszą odnosić się do programów komputerowych. Przykładem może być wynalazek układu ABS<sup>105</sup>. W uproszczeniu polega on na umieszczeniu w układzie hamulcowym samochodu elementu, który w specyficzny sposób oddziałuje na hamulec, dzięki czemu nie dochodzi do poślizgu. Wynalazek można zrealizować przy zastosowaniu układu hydraulicznego lub elektrycznego, a może on także być elementem programowym w ramach komputera pokładowego samochodu. Będzie to ten sam wynalazek. Zatem ogólniej – jeżeli uzyskamy patent na urządzenie scharakteryzowane wykonywaniem specyficznej funkcji, to może okazać się, że urządzeniem takim może być odpowiednio zaprogramowany komputer. Co więcej – pisze Marek Łazewski – nie ma normatywnych podstaw do badania, które implementacje – programowe, mechaniczne czy inne są korzystniejsze z praktycznego punktu widzenia. Nie ma więc żadnych przeszkód do udzielenia patentu, jeżeli implementacja programowa jest najkorzystniejsza z praktycznego punktu widzenia<sup>106</sup>.

Na podstawie projektowanej dyrektywy państwa członkowskie zostaną zobowiązane do zapewnienia, że wynalazki związane z programami komputerowymi będą uznawane za leżące w sferze techniki. Ponadto projekt

---

<sup>105</sup> Łazewski M., W obronie prawa patentowego, [w:] „Rzeczpospolita” z 2005 r. nr 113.

<sup>106</sup> Ibidem.

przewiduje obowiązek państw w zakresie zapewnienia, by wynalazek urzeczywistniany przy użyciu komputera podlegał opatentowaniu, jeżeli nadaje się do przemysłowego stosowania, jest nowy i posiada poziom wynalazczy. Podkreślić należy, że przesłanka poziomu wynalazczego rozumiana jest w tym wypadku jako wymaganie, aby wynalazek urzeczywistniany przy użyciu komputera wniósł wkład techniczny.

Projekt dyrektywy oparty jest na założeniu, że wstępnym warunkiem uznania jakiegokolwiek rozwiązania z omawianej dziedziny za wynalazek nadający się do opatentowania jest wymagane, ażeby wniósł on wkład techniczny. W ten sposób odzwierciedlone jest założenie, że rozwiązanie zawierające program komputerowy, które wnosi wkład techniczny niewynikający w sposób oczywisty ze stanu techniki, jest czymś więcej niż tylko programem „jako takim” w rozumieniu art. 52 ust. 2 i 3 konwencji monachijskiej, a zatem może podlegać opatentowaniu. Natomiast wykluczone jest udzielenie patentu na takie wytwory intelektualne, których innowacyjne elementy, pozbawione charakteru technicznego, nie wnoszą wkładu do stanu techniki. Dyrektywa nie będzie dopuszczać patentowania programu komputerowego „samego w sobie”, pod którym to określeniem rozumie się program pozostający w izolacji od maszyny, w której może być wykonywany. Wykluczona będzie – podobnie jak obecnie – możliwość uzyskania patentu na algorytm matematyczny czy konstrukcje logiczne, jeżeli są one zdefiniowane w sposób niemający odniesienia do środowiska fizycznego<sup>107</sup>.

Ponadto projektowana dyrektywa określa formę, w której mogą być formułowane zastrzeżenia patentowe dla omawianej grupy wynalazków. Zgodnie z rozróżnieniem zastrzeżeń w kategorii produktu i sposobu, art. 5 projektu przewiduje, iż wynalazki realizowane za pomocą komputera mogą być zastrzegane jako produkt, to jest jako oprogramowany komputer, sieć komputerowa lub inne urządzenie, albo jako proces urzeczywistniany przy użyciu oprogramowanego komputera, sieci komputerowej lub innego urządzenia, poprzez wykonywanie programu.

Projektowana dyrektywa jest przedmiotem wielu zastrzeżeń i wątpliwości. Głównie dotyczą one tego, że w istocie w proponowanej wersji dyrektywa usankcjonuje możliwość patentowania programów komputerowych jako takich. Nasze prawo własności przemysłowej nie zezwala na to, można jednak patentować rozwiązania techniczne użyte w programie komputerowym. Na patentowanie programów komputerowych nie zezwala także konwencja monachijska. Mimo to Europejski Urząd Patentowy udzielił do tej pory ponad trzydzieści tysięcy patentów na programy komputerowe przede wszystkim firmom amerykańskim.

Znawcy tematu zwracają uwagę na to, że jeden program komputerowy może zawierać wiele rozwiązań technicznych, z których każde może być zgłoszone do opatentowania. Ale żaden informatyk nie analizuje tego oddzielnie, tylko

---

<sup>107</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 66.

dokonuje zgłoszenia jako całości. Patenty udziela się na rozwiązania techniczne, a programy komputerowe do nich nie należą, trzeba zatem technikę „jakoś dokleić” i tak się właśnie robi w praktyce. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, rozwiązania techniczne należą do sfery własności przemysłowej, dlatego są chronione patentami. Natomiast programy komputerowe należą do sfery własności intelektualnej i chronione są prawem autorskim.

Sądzę, że wątpliwości i zastrzeżenia wyrażane wobec projektowanej dyrektywy mają swoje źródło w braku pozytywnej definicji wynalazku. Negatywna definicja mówi, że „wynalazkiem nie jest...” i w wyliczance, która potem następuje, wymienia programy komputerowe. Określa je jako wytwór matematycznego wysiłku intelektualnego, organizację i informatykę, bez wskazywania na technikę. Trzeba bowiem odróżniać komputer, który jest urządzeniem technicznym, od sposobu realizacji za jego pomocą tzw. algorytmów, które należą do sfery matematyki, a nie techniki.

Przeciwnicy dyrektywy twierdzą, że powstała ona na zapotrzebowanie dużych amerykańskich koncernów informatycznych, a jej przyjęcie doprowadzi do likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw informatycznych z powodu poważnego wzrostu kosztów, a także uzależnienia tych firm od monopolistów branży informatycznej (cross-licensing lub odmowa udzielenia patentów niepokornym firmom). Obawy te są rzeczywiście realne, choć z drugiej strony można podać przykłady przedsiębiorstw posiadających patenty, które udostępniają je nieodpłatnie. Tak właśnie zrobił niedawno IBM przy swoich software'owych patentach, bo to gwarantuje postęp, a zatem jest on kreatorem tego postępu. Generalnie przyszłość pozostaje niewiadomą. Bo jeśli jakiś niewielki patent znajdzie się w czyimś softwarze, to należałoby oszacować, czy ten software sam z siebie od razu podrożeje, bo oferujący będzie chciał przerzucić na kogoś koszty. Nie wiemy przecież, w jakim półprodukcie lub gotowych produktach mogłoby się to znaleźć. Dlatego szacunki są trudne, a co więcej, nie zostały one przedstawione przez twórców projektowanej dyrektywy.

## **2.7. Pojęcie patentu – jego treść i zakres**

Wynalazek, jako dobro niematerialne, jest przedmiotem ochrony patentowej. Patent jest prawem podmiotowym o charakterze wyłącznym, ograniczonym czasowo, przedmiotowo i terytorialnie oraz udzielanym przez odpowiedni organ po spełnieniu prawnie przewidzianych wymogów. Zapewnia on prawo do wyłączności (monopol) korzystania przez uprawnionego na danym terytorium z rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku.

Wyłączność ta dotyczy wszystkich form korzystania z wynalazku zarówno w celach zarobkowych, jak i zawodowych. Istotą monopolu patentowego jest możliwość zakazania przez właściciela patentu korzystania z chronionego

wynalazku przez inne osoby. Wyróżnić można dwie grupy zakazów w zależności od tego, czy wynalazek dotyczy produktu, czy też sposobu jego wytwarzania. I tak, w przypadku produktu zakaz dotyczy: wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. Natomiast w przypadku sposobu wytwarzania zakazane jest: stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też: używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Korzystanie z wynalazku przez inne (niż uprawniony) osoby, możliwe jest wyłącznie za zgodą uprawnionego.

Czas trwania patentu wynosi dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 63 ust. 3 ustawy p.w.p.).

Zakres przedmiotowy patentu, czyli to, co podlega ochronie patentem, określają zastrzeżenia patentowe ujęte w publikowanym dokumencie patentowym (art. 63 ust. 2 ustawy p.w.p.). Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Podkreślić należy, że w przepisach tych chodzi o opis patentowy, opublikowany przez Urząd Patentowy po udzieleniu patentu, będący częścią dokumentu stwierdzającego udzielenie patentu (art. 54 ustawy p.w.p.).

Zagadnienie wykładni zastrzeżeń patentowych wiąże się ze stosowaniem tzw. teorii ekwiwalentów, wykorzystywanej w procesach o naruszenie patentu<sup>108</sup>. Teoria ta opiera się na założeniu, iż dwa środki techniczne są sobie równoważne, gdy służąc osiągnięciu tego samego celu, spełniają te same funkcje techniczne, prowadząc do uzyskania tego samego rezultatu technicznego. Dla uznania za równoważne porównywalne środki techniczne powinny spełniać oznaczone warunki. Tożsamy musi być ostateczny cel w postaci tego samego rozwiązania technicznego. Zasadniczo zbieżne muszą być funkcje badanych środków technicznych w kontekście całości rozwiązania oraz efekty zastosowania środków technicznych kwalifikowanych jako równoważne<sup>109</sup>.

Rozważając problematykę patentu wspomnieć należy o tzw. wspólności prawa do uzyskania patentu. Wspólność ta może wynikać z faktu, że wynalazek został dokonany przez dwie lub więcej osób i w związku z tym, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy p.w.p., współtwórcom przysługuje prawo do uzyskania patentu wspólnie. Prawo do uzyskania patentu przysługuje też wspólnie pracodawcom, jeżeli wynalazek został dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przez współtwórców zatrudnionych u różnych pracodawców (art. 11 ust. 3 ustawy p.w.p.). Podkreślić warto, że pewne kwestie dotyczące wykonywania wspólnego prawa do uzyskania patentu i dochodzenia roszczeń z tytułu jego naruszenia są unormowane w drodze odesłania do przepisów regulujących wspólność patentu (art. 72 ust. 4 p.w.p. stanowi, że

---

<sup>108</sup> Traple E., *Naruszenie patentu a teoria ekwiwalentów*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 99 i nast.

<sup>109</sup> Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, *Prawo własności...*, op. cit., s. 39.

przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu).

Wspólność patentu w wymiarze ustawowym oznacza, że współuprawniony może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu. W przypadku uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi odmiennie, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swojego udziału w prawie do uzyskania patentu.

W sprawach nieuregulowanych w art. 72 ust. 1-3 ustawy p.w.p. stosuje się odpowiednio, o ile umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. Przede wszystkim chodzi o art. 196 i nast. kodeksu cywilnego. Oznacza to obowiązywanie domniemania równości udziałów. Każdemu z współuprawnionych przysługuje udział we wspólnym patencie, oznaczony ułamkiem, określający zakres jego uprawnień. Domniemanie równości udziałów ma zastosowanie wówczas, gdy współuprawnieni odmiennie nie określą wielkości udziałów. Jest to domniemanie wzruszalne, które w razie sporu może zostać obalone przez sąd w procesie wszczętym wskutek powództwa o określenie wielkości udziałów.

Przepisy kodeksu cywilnego mają również zastosowanie w przypadku umowy o wspólności. I tak na podstawie art. 198 k.c., każdy z uczestników wspólności patentu może rozporządzać swoim udziałem i to bez zgody pozostałych uprawnionych. Ponadto, zgodnie z treścią art. 210 k.c., każdy ze współuprawnionych może żądać zniesienia wspólności; uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć; jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat; przedłużenie można ponowić. Wreszcie na podstawie art. 199 k.c., rozporządzenie patentem (zbycie, udzielenie licencji) wymaga zgody wszystkich współuprawnionych; w braku zgody współuprawnieni, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając przede wszystkim cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współuprawnionych.

### **2.7.1. Postępowanie w sprawie uzyskania patentu**

Pierwszą fazę postępowania w sprawie uzyskania patentu stanowi zgłoszenie wynalazku. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy p.w.p. powinno ono obejmować:

- a) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,

- b) opis wynalazku ujawniający jego istotę,
- c) zastrzeżenia lub zastrzeżenia patentowe,
- d) skrót opisu.

Zgłoszenie powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku (art. 31 ust. 2 ustawy p.w.p.).

Podstawą uznania zgłoszenia za dokonane jest wniesienie pisemnego zgłoszenia, które obejmuje co najmniej podanie oraz opis wynalazku i zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie nie zawiera tych części, wyznacza zgłaszającemu, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, a za datę dokonania zgłoszenia uważa się datę wpływu ostatniego brakującego dokumentu (art. 31 ust. 3 i 4 ustawy p.w.p.). Podobne uregulowanie dotyczy brakujących rysunków, jeżeli zgłaszający się na nie powołuje.

W przypadku gdy zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swojego prawa do uzyskania patentu. Podstawą tą może być nabycie tego prawa przez pracodawcę lub zamawiającego na podstawie umowy przenoszącej prawo do patentu.

Jeśli chodzi o postępowanie w sprawie uzyskania patentu, to warto wspomnieć o zasadzie jednolitości wynalazku. Oznacza ona, że wprawdzie zgłoszenie może obejmować więcej niż jeden wynalazek, jednak jest to dopuszczalne tylko wówczas, gdy wynalazki te są z sobą połączone w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (art. 34 ustawy p.w.p.).

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku w dniu dokonania zgłoszenia. Jednakże zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa wyżej (art. 37 ustawy p.w.p.).

Kolejna faza postępowania w sprawie uzyskania patentu, to czynności podejmowane przez Urząd Patentowy w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku. Czynności te reguluje ustawa w art. 41-55. Do czynności tych należą:

- 1) ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku, które jest dokonywane przez Urząd Patentowy niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu, chyba że zgłaszający w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożył wnioski o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym; o zgłoszeniu nie ogłasza się, jeżeli dotyczy wynalazku tajnego, o którym mowa w art. 56-62 ustawy p.w.p. oraz w przypadku, gdy przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu (art. 43 ustawy p.w.p.),
- 2) sporządzenie sprawozdania o stanie techniki, obejmującego wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego

- wynalazku; Urząd Patentowy sporządza sprawozdanie dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu i przekazuje niezwłocznie zgłaszającemu (art. 47 ustawy p.w.p.),
- 3) jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, z tym jednak, że przed jej wydaniem wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu (art. 49 ustawy p.w.p.); decyzja o odmowie udzielenia patentu może być wydana przed ogłoszeniem o zgłoszeniu (art. 51 ustawy p.w.p.); w takim przypadku nie dokonuje się ogłoszenia,
  - 4) jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych warunków do uzyskania patentu, a upłynął już okres sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu, wydaje decyzję o udzieleniu patentu (art. 52 ust. 1 ustawy p.w.p.),
  - 5) udzielony patent podlega wpisowi do rejestru patentowego (art. 53 ustawy p.w.p.),
  - 6) udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego; częścią składową tego dokumentu jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki; opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy (art. 54 ustawy p.w.p.).

O zgłoszeniu wynalazku ogłasza się w Biuletynie Urzędu Patentowego. O udzielonym patencie, a także o podjętych decyzjach odmawiających udzielenia patentu ogłasza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Zarówno postępowanie zgłoszeniowe, jak i rejestrowe jest unormowane w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej (art. 235-254). Do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), chyba że ustawa stanowi inaczej.

Status strony w postępowaniu w sprawie uzyskania patentu przysługuje zgłaszającemu. Pełnomocnikiem strony w sprawach związanych z dokonaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków może być tylko rzecznik patentowy, z wyjątkiem przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna (art. 236 ust. 1 i 2 ustawy p.w.p.).

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki rozpatruje Izba Odwoławcza Urzędu Patentowego. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy w Izbie Odwoławczej, Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo ją uchyla w całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy (art. 245 ust. 1 ustawy p.w.p.). Na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 248 ust. 1 p.w.p.).

Odrębnego omówienia wymaga instytucja sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, uregulowana w art. 246

ustawy prawo własności przemysłowej. Otóż uzasadniony sprzeciw może wnieść każdy, przede wszystkim zaś osoba, która ma w tym interes prawny. Sprzeciw wnieść należy w terminie sześciu miesięcy od dnia opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu patentu. Podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu. O wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu (art. 247 ust. 1 p.w.p.). Jeżeli uprawniony w odpowiedzi na to zawiadomienie podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, umarzając jednocześnie postępowanie.

Ochrona patentowa jest płatna. Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe stanowiące dochód budżetu państwa. Opłatą jednorazową jest opłata za zgłoszenie wynalazku (450 zł), jednakże za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków opłata wynosi 25 zł. Opłaty okresowe pobierane są za ochronę, przy czym cały dwudziestoletni okres trwania patentu podzielony jest na osiem okresów ochrony (pierwszy obejmuje 1, 2, 3, 4 i 5 rok, drugi – 6, 7 i 8 rok, następne – dwa kolejne lata). Opłata za poszczególne okresy jest zróżnicowana. I tak, za pierwszy okres ochrony wynosi 350 zł, za ósmy okres – 2 300 zł.

W celu dokonywania wpisów o udzielonych patentach Urząd Patentowy prowadzi rejestr patentowy. Rejestr jest jawny, a jego znaczenie wiąże się z domniemaniem, że wpisy w rejestrze są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść (art. 228 ust. 4 ustawy p.w.p.). Zasady, warunki i tryb dokonywania wpisów oraz przeglądania rejestru określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej<sup>110</sup>.

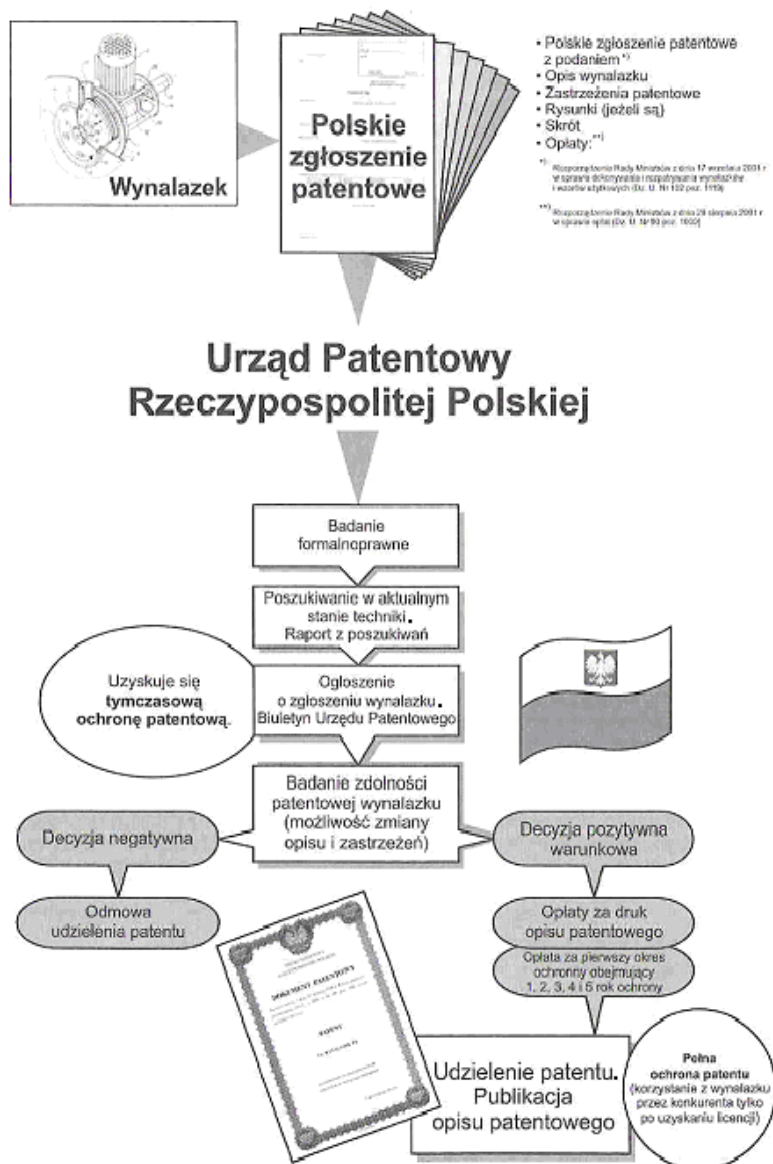
Z wpisem do rejestru patentowego wiążą się doniosłe skutki prawne. W szczególności przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru (art. 67 ust. 3 ustawy p.w.p.), a roszczeń z powodu naruszenia patentu może dochodzić na równi z uprawnionym z patentu tylko uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru (art. 76 ust. 6 ustawy p.w.p.).

---

<sup>110</sup> Dz. U. nr 80, poz. 723.



## Schemat uzyskania patentu



**Źródło: Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2003, s. 11.**

## 2.7.2. Ograniczenia patentu

Poza czasowym i terytorialnym zasięgiem, patent podlega innym jeszcze ograniczeniom, które wynikają z tzw. wyczerpania patentu, dopuszczenia przez prawo działań niepowodujących naruszenia patentu, zakazu nadużywania patentu i możliwości wprowadzenia przymusu udostępnienia wynalazku – licencji przymusowej, potrzeby uznania praw podmiotów, które już wcześniej korzystały z wynalazku później opatentowanego na rzecz innego podmiotu (korzystania z chwili stanowiącej o pierwszeństwie).

Konstrukcja wyczerpania prawa jest jednym z najbardziej interesujących zagadnień w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Obok kwestii wyłącznie prawnych, istotne znaczenie mają również konsekwencje ekonomiczne związane z zastosowaniem tej konstrukcji.

Zagadnienia dotyczące wyczerpania prawa są tradycyjnie przedstawiane w odniesieniu do poszczególnych praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności: prawa patentowego, prawa znaków towarowych lub prawa autorskiego. Innym sposobem opisanie konstrukcji wyczerpania prawa jest określenie zasięgu wyczerpania prawa w skali międzynarodowej, krajowej lub regionalnej.

Określając istotę wyczerpania prawa można również posługiwać się metodą prawnoporównawczą oraz badać rozwój orzecznictwa sądowego, zwłaszcza zaś Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Można także analizować skutki wyczerpania na przykładzie poszczególnych branż, np. farmaceutycznej, kosmetycznej itp.

Istota konstrukcji wyczerpania prawa wyraża się w tym, że pomimo powstania wyłączności na rzecz uprawnionego z patentu, praw z rejestracji znaku towarowego lub utworu dalszy obrót nośnikami materialnymi (wyrobami, towarami, egzemplarzami) wytworzonymi według wynalazku, opatrzonymi znakami towarowymi lub zawierającymi chronione utwory jest swobodny, jeżeli nośniki materialne zostały wprowadzone do obrotu za zezwoleniem podmiotu uprawnionego. Wprowadzenie do obrotu następuje najczęściej poprzez odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności materialnego przedmiotu (wyrobu wytworzonego według wynalazku, towaru opatzonego znakiem towarowym, egzemplarza dzieła). Równoznaczne ze zgodą uprawnionego jest wprowadzenie do obrotu wyrobu przez osoby wywodzące prawa od uprawnionego na podstawie licencji lub zezwolenia na wprowadzanie do obrotu wyrobów (przez autoryzowanego sprzedawcę lub dystrybutora). Za pomocą tej konstrukcji uznaje się więc, że wyłączne prawa własności intelektualnej w zakresie decydowania o dalszym obrocie konkretnymi przedmiotami materialnymi, które inkorporują chronione

wynalazki, znaki towarowe lub utwory, uległy „wyczerpaniu”, czyli wygasły<sup>111</sup>.

Wyłączność wynikająca z praw własności intelektualnej i przemysłowej istnieje do momentu wyczerpania obok uprawnień rzeczowych tych osób, które legalnie nabyły przedmioty wytworzone według wynalazku lub opatrzone znakiem towarowym. Z chwilą wyczerpania prawa uprawniony nie ma kontroli nad gospodarczym obrotem materialną postacią wyrobu, towaru czy utworu przez osoby, które są jego właścicielem. Dotyczy to osób, które nabyły wyrób od uprawnionego oraz ich następców prawnych. Konstrukcja wyczerpania prawa wyznacza więc w pewien sposób zakres wyłączności korzystania z praw własności przemysłowej. Zakres dozwolonego korzystania jest bowiem zasadniczo wyznaczany przez przesłanki określające naruszenie prawa wyłącznego. Dlatego z chwilą wprowadzenia do obrotu za zgodą uprawnionego wyczerpują się jego prawa wyłączne do dysponowania konkretnym wyrobem i zostaje wyłączona możliwość dysponowania materialnym nośnikiem<sup>112</sup>.

Wyczerpanie prawa można rozpatrywać w płaszczyźnie międzynarodowej, regionalnej i krajowej. Przykładem regionalnego wyczerpania prawa jest koncepcja wspólnotowego wyczerpania (Community exhaustion) praw własności intelektualnej<sup>113</sup>, która swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to, że w przypadku wprowadzenia do obrotu (np. sprzedaży) opatentowanych wyrobów we Francji, uprawniony z patentu nie może sprzeciwić się dalszej dystrybucji tych wyrobów zarówno we Francji, jak i w jakimkolwiek innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie dochodzi jednak do wyczerpania, jeśli wprowadzenie do obrotu wyrobu nastąpiło poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zgodnie z treścią art. 70 ustawy p.w.p. patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na oferowaniu go do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą (ust. 1 art. 70). Nie stanowi również naruszenia

---

<sup>111</sup> Pierwsza sprawa o wyczerpanie prawa do patentu była rozpatrywana ponad sto lat temu przez sąd w Stanach Zjednoczonych - sprawa Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (17 Wall) (1873). W tym samym czasie sądy belgijskie rozpoznawały także sprawę międzynarodowego wyczerpania (Chassepot) (1871) Pasicrise belge 208.

<sup>112</sup> Uzasadnienia dla konstrukcji wyczerpania poszukuje się w teorii skonsumowania z chwilą wprowadzenia do obrotu nośnika materialnego korzyści materialnych związanych z obrotem. W niemieckiej nauce prawa powstała teoria związku form korzystania. Por. J. J. Kohler, Handbuch des Deutschen Patentrechts, Mannheim 1902, s. 425 i 457.

<sup>113</sup> Przykładowo art. 4 lit. C dyrektywy 91/250/EWG o ochronie prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. UE, L 122 z 17 maja 1991 r.); art. 5 lit. C dyrektywy 96/9/EC z 11 marca 1996 r. o ochronie prawnej baz danych (Dz. Urz. UE, L 77 z 27 marca 1996 r.).

patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą (ust. 2 art. 70).

Ustawa prawo własności przemysłowej ogranicza prawo z patentu na rzecz tzw. użytkownicy – uprzedniego i późniejszego. Otóż w myśl art. 71 ust. 1 ustawy, korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze naszego kraju, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku<sup>114</sup>.

Prawa te podlegają na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego i mogą przejść na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem<sup>115</sup> (ust. 2 art. 71 ustawy p.w.p.).

Prawa użytkownika późniejszego uregulowane są w art. 75 ustawy p.w.p. Prawa te przysługują w sytuacji, w której doszło do przeniesienia patentu, na podstawie art. 74 ustawy, w związku z uzyskaniem go przez osobę nieuprawnioną. W takiej sytuacji osoba, 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 nadal korzystać w swoim przedsiębiorstwie, w zakresie, w jakim z niego korzystała w chwili wszczęcia tego postępowania, z zastrzeżeniem jednak obowiązku uiszczenia uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.

Również to prawo do korzystania z wynalazku podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Może ono zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem<sup>116</sup>.

Przepis art. 68 ust. 1 ustawy p.w.p. stanowi, że uprawniony z patentu lub z licencji nie może nadużywać swojego prawa, w szczególności przez uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach.

Zakaz, o którym mowa, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom blokady patentowej. Określenie „w szczególności” zaledwie w sposób przykładowy wskazuje na możliwe sytuacje nadużywania monopolu

---

<sup>114</sup> Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, Prawo własności..., op. cit., s. 44.

<sup>115</sup> Kwestię tę reguluje ust. 2 art. 71 ustawy prawo własności przemysłowej.

<sup>116</sup> Pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z treścią art. 551 k.c.

patentowego. Ocena takich przypadków powinna być dokonywana z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 5 k.c., tj. z uwzględnieniem społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa i zasad współżycia społecznego.

W przepisie art. 68 ust. 2 ustawy wyrażona została reguła wskazująca, że nie uważa się za nadużycie patentu uniemożliwiania korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie trzech lat od dnia jego udzielenia. W tym okresie nie można skutecznie podnosić przeciwko uprawnionemu zarzutu nadużycia patentu, a w rezultacie wystąpić z żądaniem udzielenia licencji przymusowej na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. W celu stwierdzenia przez Urząd Patentowy czy patent nie jest nadużywany, przyznano temu organowi prawo żądania od uprawnionego wszelkich wyjaśnień dotyczących zakresu korzystania z wynalazku.

Przedstawione wyżej przepisy ust. 1 i 2 art. 68 nie naruszają przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, chodzi o przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów<sup>117</sup>.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p. nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej.

Dozwolone jest także korzystanie z wynalazku dla celów poznawczych. Otóż z treści art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p. wynika, że nie narusza się patentu, nie tylko stosując wynalazek dla celów badawczych, ale również doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania.

Według art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy p.w.p. nie stanowi naruszenia patentu 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. Regulacja ta ma zastosowanie, zwłaszcza w dziedzinie środków farmaceutycznych, ze względu na obowiązujące w tym zakresie surowe wymagania związane z uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu. Szczegółowo problematykę normuje ustawa z 6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne<sup>118</sup>. Zakresem zezwolenia przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy p.w.p. jest objęte korzystanie z wynalazku w zakresie i w celu określonym w tym przepisie.

Dla dopełnienia problematyki ograniczenia praw z patentu wspomnieć należy o tzw. licencji przymusowej. Ta forma upoważnienia do korzystania z cudzego opatentowanego wynalazku określona jest w art. 82-88 ustawy p.w.p.

---

<sup>117</sup> Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 z późn. zm.

<sup>118</sup> Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.

Licencja przymusowa charakteryzuje się tym, że nie wynika ona z umowy, lecz jej źródłem jest decyzja Urzędu Patentowego. Może ona być udzielona w ściśle określonych przypadkach, które wskazane zostały w art. 82 ust. 1 ustawy. Mianowicie jeśli:

- 1) jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego,
- 2) zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany w rozumieniu art. 68, lub
- 3) zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (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).

Na podstawie ustawy nowelizującej z 6 czerwca 2002 r. w art. 82 dodano ust. 6, zgodnie z którym przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy hodowca nie może wykonywać prawa do chronionej odmiany rośliny lub żąda od uprawnionego z patentu licencji wzajemnej. Podkreślić należy, że postanowienie to odzwierciedla, w części dotyczącej patentów na wynalazki biotechnologiczne, system wzajemnych licencji przymusowych, określony w art. 12 dyrektywy 98/44/WE<sup>119</sup>.

Przepis art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p. odnosi się do nadużycia patentu, o którym mowa w art. 68 p.w.p. Nadmieniano już, że zakaz nadużycia patentu odnosi się w szczególności do tej postaci nadużycia, która polega na uniemożliwieniu korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wygórowanych cenach. Z treści art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy wprost wynika, że przesłanki udzielenia licencji przymusowej muszą być interpretowane z uwzględnieniem właśnie art. 68.

Warunkiem udzielenia licencji przymusowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 art. 82 ustawy, 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.

---

<sup>119</sup> Dz. Urz. UE nr L 213 z 30 lipca 1998 r., s. 13 i nast.

Osoba ubiegająca się o udzielenie licencji przymusowej musi wykazać, że wcześniej już w dobrej wierze starała się uzyskać licencję (art. 82 ust. 4 ustawy p.w.p.).

Licencja przymusowa jest niewyłączna (art. 83 p.w.p.). Zakres i czas jej trwania oraz szczegółowe warunki jej wykonywania określa w decyzji Urząd Patentowy.

Licencja przymusowa oraz licencja wzajemna podlegają na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego (art. 87 ustawy p.w.p.). Licencja przymusowa może być przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem lub tą jego częścią, w której jest ona wykonywana. Dodać też należy, że licencja przymusowa dotycząca patentu wcześniejszego może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z patentem zależnym (art. 85 ustawy p.w.p.).

Osoba korzystająca z wynalazku na podstawie licencji przymusowej zobowiązana jest uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną (art. 84 ust. 1 ustawy p.w.p.). Wysokość tej opłaty zależna jest od wartości rynkowej licencji. Natomiast sposób i terminy zapłaty określa Urząd Patentowy.

W myśl art. 86 ustawy p.w.p., w szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o udzieleniu licencji przymusowej, w części dotyczącej zakresu i czasu trwania licencji bądź też wysokości opłaty licencyjnej, może być po upływie dwóch lat od jej wydania zmieniona na wniosek zainteresowanego.

O udzieleniu licencji przymusowej, a także o zmianie decyzji o jej udzieleniu, Urząd Patentowy orzeka w postępowaniu spornym (art. 255 pkt 6 i 7 ustawy p.w.p.)<sup>120</sup>.

## **2.8. Istota i charakter prawny licencji patentowych**

Umowy, których przedmiotem jest korzystanie z wynalazku chronionego patentem, określa się mianem umów licencyjnych. Są to czynności prawne, na podstawie których uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela innej osobie (licencjobiorcy) upoważnienia do korzystania ze swojego opatentowanego wynalazku (art. 66 ust. 2 ustawy p.w.p.). To właśnie upoważnienie określa się jako licencję.

Podkreślić należy, że przedmiotem upoważnienia może być także wynalazek zgłoszony do opatentowania, na który jeszcze nie udzielono patentu, bądź też wynalazek niezgłoszony do opatentowania, stanowiący tajemnicę licencjodawcy.

Umowa licencyjna należy do umów nienazwanych, których źródłem jest zasada swobody umów określona w art. 3531 k.c. Dodać należy, że jest to umowa kreująca szczególny rodzaj zaufania i współdziałania stron, a udzieleniu licencji towarzyszą zwykle postanowienia organizujące współpracę w zakresie

---

<sup>120</sup> Zasady i tryb postępowania spornego uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 sierpnia 2001 r.: Dz. U. nr 92, poz. 1018.

wdrażania produkcji przez licencjobiorcę, udostępniania poufnych informacji i doświadczeń technicznych, udzielania pomocy technicznej.

Umowa licencyjna jest kwalifikowana jako czynność prawna rozporządzająca, gdyż udzielenie licencji prowadzi do obligacyjnego obciążenia patentu, polegającego na ustanowieniu na rzecz licencjobiorcy uprawnienia ograniczającego patent, skutecznego względem uprawnionego z patentu<sup>121</sup>. Kwalifikację tę potwierdza postanowienie przepisu art. 78 ustawy p.w.p., zgodnie z którym w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Umowa licencyjna, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej (art. 76 ust. 1 ustawy p.w.p.). Do zachowania tej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest równoważne oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 par. 2 k.c.).

Czas trwania umowy określają strony umowy. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu.

Generalnie wyróżnić można następujące rodzaje licencji:

- 1) licencja niewyłączna,
- 2) licencja wyłączna,
- 3) licencja pełna,
- 4) licencja ograniczona,
- 5) licencja aktywna,
- 6) sublicencja,
- 7) licencja otwarta,
- 8) licencja dorozumiana.

Licencja niewyłączna jest umową, w której nie zastrzeżono na rzecz licencjobiorcy wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób. Udzielenie takiej licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (art. 76 ust. 4 ustawy p.w.p.).

Licencja wyłączna to umowa, na podstawie której licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania dalszych licencji innym osobom.

Zarówno licencja niewyłączna, jak i wyłączna, mogą być wpisane, na wniosek zainteresowanego, do rejestru patentowego. W przypadku wpisania do rejestru patentowego licencji wyłącznej, w myśl art. 76 ust. 6 ustawy p.w.p., uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi w tej kwestii odmiennie.

---

<sup>121</sup> Sołtysiński S., [w:] System prawa własności intelektualnej, op. cit., s. 465.



Rozróżnienie na licencję pełną i ograniczoną jest dokonywane ze względu na zakres upoważnienia do korzystania z wynalazku. Jeżeli strony umowy wprowadziły ograniczenia zakresu korzystania z wynalazku (np. ograniczenia czasowe, terytorialne itp.) przez licencjobiorcę, umowa ma charakter licencji ograniczonej. Natomiast gdy w umowie licencyjnej nie przewidziano takich ograniczeń, licencjobiorca ma prawo korzystać z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca. Wówczas mamy do czynienia z licencją pełną.

Licencja aktywna jest umową, w której licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku (art. 77 ustawy p.w.p.).

Uprawniony z licencji może udzielać dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone (art. 76 ust. 5 ustawy p.w.p.). Stosunek sublicencyjny powstaje na podstawie umowy zawartej przez licencjobiorcę z osobą trzecią (dalszym licencjobiorcą), za zgodą uprawnionego z patentu. Oczywiście uprawniony z licencji może upoważnić dalszego licencjobiorcę do korzystania z wynalazku tylko w takim zakresie, w jakim sam to upoważnienie nabył od uprawnionego z patentu. Zgoda na udzielenie sublicencji może być wyrażona w samej umowie licencyjnej; niekiedy dotyczy ściśle określonej grupy osób, które mogą być potencjalnymi sublicencjobiorcami.

W przepisie art. 80 ustawy p.w.p. uregulowana jest licencja otwarta. Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. Jest ono traktowane jako nieodwołalna oferta w rozumieniu przepisów art. 66 i 69 k.c. Informacja o złożeniu oświadczenia podlega wpisowi do rejestru patentowego. W przypadku złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Postanowienie to stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie (art. 80 ust. 3 ustawy p.w.p.). 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 (art. 80 ust. 4 ustawy p.w.p.).

Licencję otwartą uzyskać można – w myśl art. 80 ust. 5 ustawy p.w.p. – przez: zawarcie umowy licencyjnej albo przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem. W tym ostatnim przypadku licencjobiorca jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku.

Przepis art. 81 ustawy prawo własności przemysłowej stanowi, że jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji

na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac, tzw. licencji dorozumianej. Wskazany przepis określa konsekwencje prawne umowy o prace badawcze i umów podobnych, w ramach których następuje przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę, jednostkę badawczo-rozwojową lub instytucję naukową wyniku prac zawierających wynalazek. Domniemanie ustanowione w tym przepisie pozwala uniknąć wątpliwości co do tego, czy odbiorca wyniku zamówionej pracy ma prawo z tego korzystać. W braku domniemania, w sytuacji, gdy umowa nie reguluje prawa do korzystania z wynalazku stanowiącego wynik pracy, zamawiający dopuszczałby się naruszenia patentu. Dyspozytywny charakter przepisu świadczy o tym, że strony mogą wyłączyć licencję dorozumianą. W takim przypadku uzyskanie przez zamawiającego prawa do korzystania z wynalazku może nastąpić w ramach odrębnie wynegocjowanej i zawartej umowy licencyjnej.

## **2.9. Cywilnoprawna ochrona patentu**

W przepisach tytułu IX ustawy „Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym” uregulowano kwestie dotyczące cywilnoprawnej ochrony patentu. W dziale I zawarte są przepisy wspólne, wśród których na uwagę zasługuje art. 283. Wyraża on zasadę, zgodnie z którą sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. W sprawach tych orzekają sądy powszechne, a właściwość sądu i tryb postępowania są uregulowane w przepisach k.p.c. W art. 284 ustawy p.w.p. zostało zamieszczone przykładowe wyliczenie spraw rozpatrywanych w trybie postępowania cywilnego. Wyliczenie to obejmuje również w punkcie 6 sprawy o naruszenie patentu.

W grupie przepisów wspólnych unormowano roszczenia o zaprzestanie działań grożących naruszeniem prawa. Podkreślić należy, że treść tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że przysługuje ono w odniesieniu do wszystkich praw własności przemysłowej, a zatem w szczególności może z nim wystąpić uprawniony z patentu. Podobnie ogólne zastosowanie ma przepis art. 286 ustawy p.w.p., na podstawie którego sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o dalszym rozporządzeniu bezprawnie wytworzonymi lub oznaczonymi wytworami oraz środkami użytymi do ich wytworzenia lub oznaczenia.

Podmiot uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 287 ustawy p.w.p.).

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 287 ust. 2 ustawy p.w.p., osoba, która naruszyła patent, jest obowiązana, na żądanie uprawnionego, do ogłoszenia

w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie jest zawinione, do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji, do których zakresu działania należą sprawy popierania rozwoju własności przemysłowej.

Roszczenia, o których mowa, przysługują uprawnionemu z patentu, a także osobom, którym ustawa na to zezwala, np. współuprawnionemu z patentu czy uprawnionemu z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru patentowego.

Zgodnie z treścią art. 289 ust. 1 ustawy p.w.p. termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia patentu wynosi trzy lata, a bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu patentu i o osobie, która patent naruszyła, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu (ust. 2). Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu (art. 289 ust. 3 ustawy p.w.p.).

## **2.10. Wygaśnięcie i unieważnienie patentu**

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy p.w.p. 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, z zastrzeżeniem art. 937, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Wygaśnięcie patentu stwierdzone jest na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Patentowy. Patent formalnie wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z jakim ustawa wiąże skutek wygaśnięcia patentu (art. 90 ust. 3 ustawy p.w.p.), z zastrzeżeniem dotyczącym wygaśnięcia patentu z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej. Z tej przyczyny patent wygasa w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku (art. 90 ust. 4 ustawy p.w.p.). Data wygaśnięcia patentu powinna być potwierdzona w decyzji stwierdzającej ten skutek.

Wskazane w art. 90 ust. 1 ustawy przyczyny wygaśnięcia patentu w zasadzie nie wymagają komentarza, z wyjątkiem punktu 4. Przyczyna tam wymieniona odnosi się do patentów na wynalazki biotechnologiczne i wiąże się z regulacją zawartą w art. 93 ust. 6 p.w.p., która określa sposób ujawnienia materiału biologicznego, potrzebnego do urzeczywistnienia wynalazku, polegający na powołaniu się na zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie

Traktatu Budapeszteńskiego lub w kolekcji krajowej<sup>122</sup>.

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość unieważnienia patentu, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Osoba ta musi wykazać, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Prokurator generalny RP może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania (art. 89 ust. 1 i 2 ustawy p.w.p.).

Podstawową przesłanką unieważnienia patentu jest okoliczność, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do jego uzyskania. Chodzi tu zwłaszcza o przypadki, w których wynalazek nie spełnia przesłanek zdolności patentowej (nie jest nowy, nie cechuje się poziomem wynalazczym lub nie nadaje się do przemysłowego stosowania), bądź też opatentowane rozwiązanie nie jest w ogóle wynalazkiem mogącym podlegać opatentowaniu w świetle art. 28 ustawy albo też jest to rozwiązanie objęte zakazem określonym w przepisie art. 29 ustawy.

Osoba, która występuje z wnioskiem o unieważnienie patentu, zobowiązana jest wykazać podstawy unieważnienia. Musi też wykazać, że ma w unieważnieniu interes prawny. O unieważnieniu patentu orzeka Urząd Patentowy w postępowaniu spornym (art. 255 pkt 1 ustawy p.w.p.).

## **2.12. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (SPC)**

Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin poszerzyło katalog dostępnych praw wyłącznych. SPC, którego potwierdzeniem ma być dodatkowe świadectwo ochronne, wydłuża dwudziestoletni okres ochrony patentowej produktów leczniczych maksymalnie o pięć lat, dając uprawnionym podmiotom wyłączność na rynku. Podkreślić przy tym należy, że SPC nie jest równoważne z wydłużeniem patentu, choć niewątpliwie prawo to opiera się w swoim zakresie na prawie z patentu, przedłużając jednocześnie wyłączność wynikającą z patentu. Niekiedy w uproszczeniu przyjmuje się, że SPC wydłuża okres ochrony patentowej.

SPC zostało przyjęte w dwóch rozporządzeniach unijnych, które stanowią integralną część *acquis communautaire* i które stały się częścią polskiego

---

<sup>122</sup> Traktat Budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrójów dla celów postępowania patentowego sporządzony 28 kwietnia 1977 r. Traktat tworzy Związek Międzynarodowego Uznawania Depozytu Drobnoustrójów dla celów Postępowania Patentowego: Dz. U. z 1994 r. nr 110, poz. 528 i 529.

porządku prawnego<sup>123</sup>. Chodzi tu o rozporządzenie 1768/92/WE z 18 września 1992 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych<sup>124</sup> oraz rozporządzenie 1610/96/WE z 23 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów ochrony roślin<sup>125</sup>. Rozporządzenia mają na celu stworzenie dodatkowego prawa ochronnego, wydłużającego wyłączność rynkową leków i środków ochrony roślin ponad dwudziestoletni okres ochrony patentowej, maksymalnie o dodatkowych pięć lat.

W zasadzie rozporządzenia w całości określają przedmiot i zakres ochrony, przesłanki uzyskania, skutki i czas trwania oraz przyczyny unieważnienia SPC, a także zagadnienia proceduralne. Jedynie niektóre sprawy zostały pozostawione w gestii ustawodawców krajowych, np. możliwość udzielenia SPC bez sprawdzania spełnienia warunków, czy kwestie opłat od wniosku lub opłat rocznych za ochronę.

W naszym ustawodawstwie zagadnienia te regulowane są na podstawie nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej z 6 czerwca 2002 r. Do ustawy wprowadzono nowy rozdział: 51 „Dodatkowe prawo ochronne”. W art. 75<sup>1</sup> – 75<sup>10</sup> uregulowano zagadnienia dotyczące udzielania dodatkowego prawa ochronnego, przyjmując zasadę, iż prawo to jest udzielane na warunkach określonych w przepisach o ustanowieniu w Unii Europejskiej dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin (art. 751 ustawy p.w.p.). Ponadto postanowiono, że wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego składać należy w Urzędzie Patentowym, a do postępowania o udzielenie tego prawa mają odpowiednie zastosowanie przepisy tytułu VI o postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym (art. 235 – 254 ustawy p.w.p.).

W art. 755 ustawy określono podstawy unieważnienia dodatkowego prawa ochronnego, natomiast w art. 759 ust. 1 postanowiono, że do omawianego prawa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu. Z kolei na podstawie upoważnienia zawartego w art. 75<sup>10</sup> ustawy p.w.p. prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu z 29 lipca 2003 r. wymogi, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków<sup>126</sup>.

---

<sup>123</sup> Na podstawie traktatu akcesyjnego Polska została zobowiązana do udzielenia SPC także na każdy produkt leczniczy (produkt ochrony roślin) chroniony ważnym patentem podstawowym, dla którego pierwsze pozwolenie na wprowadzenie do obrotu jako produkt leczniczy (produkt ochrony roślin) zostało uzyskane po 1 stycznia 2000 r., jeżeli wniosek o to świadectwo został złożony nie później niż sześć miesięcy od dnia akcesji. Por. traktat akcesyjny, [w:] Dz. Urz. UE nr L 236 z 23 września 2003 r., oraz dodatki do załączników, [w:] Dz. Urz. UE nr C 227 z 23 września 2003 r.

<sup>124</sup> Dz. Urz. WE nr L 182 z 2 lipca 1992 r.

<sup>125</sup> Dz. Urz. WE nr L 198 z 8 sierpnia 1996 r.

<sup>126</sup> Dz. U. nr 141, poz. 1361.

Celem dodatkowej ochrony jest przyznanie swoistej „rekompensaty” uprawnionym z patentu za okres, który mija pomiędzy zgłoszeniem patentowym produktu leczniczego lub środka ochrony roślin a uzyskaniem pierwszego pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu.

Dodatkowe prawo ochronne jest udzielane na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin będący przedmiotem patentu na ten produkt lub środek, jego zastosowanie lub sposób otrzymania. Jak już nadmieniano udzielenie dodatkowego prawa ochronnego Urząd Patentowy stwierdza przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Dodatkowe prawo ochronne udzielane jest w zakresie objętym wydanym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i w granicach udzielonego patentu. Przez uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z produktu leczniczego lub środka ochrony roślin w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze, na którym udzielone zostało SPC. Dodać też należy, że SPC podlega takim samym ograniczeniom, jakie ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje dla patentu.

Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin przede wszystkim należy traktować jako odpowiedź na zapotrzebowanie innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, a zasadność jego wprowadzenia potwierdza praktyka rynkowa krajów Unii Europejskiej. Przykładem znaczenia SPC może być przypadek leku prozac. Szacuje się, że aż 8% sprzedaży tego leku w Wielkiej Brytanii w latach 1990-1999 przypadło na okres ostatnich pięciu lat, w czasie których lek ten był chroniony SPC po wygaśnięciu ochrony patentowej<sup>127</sup>.

## 2.12. Patent europejski

Patentów europejskich udziela się na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim (*European Patent Convention*), sporządzonej 5 października 1973 r. w Monachium (dalej: „EPC” lub „konwencja monachijska”). Konwencja została zmieniona aktem rewidującym z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. i 10 grudnia 1998 r., a także aktem rewidującym z 29 listopada 2000 r.<sup>128</sup> Konwencja nie jest aktem unijnym, lecz umową międzynarodową, co oznacza, że jej stronami nie

---

<sup>127</sup> Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w Unii Europejskiej, Gdańsk 2004, s. 119.

<sup>128</sup> Akt rewidujący został przyjęty na konferencji dyplomatycznej odbywającej się w dniach od 20 do 29 listopada 2000 r. w Monachium. Był otwarty do podpisu do 1 września 2001 r. i w tym okresie został podpisany przez siedemnaście państw członkowskich. Podpisu nie złożyły Finlandia, Irlandia i Cypr.

są tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także i nienależące do Wspólnoty.

Na podstawie tej Konwencji państwa<sup>129</sup> utworzyły autonomiczną Europejską Organizację Patentową z siedzibą w Monachium. Organami jej są: Europejski Urząd Patentowy (*European Patent Office*) z siedzibą w Monachium i oddziałem w Hadze oraz nadzorująca Europejski Urząd Patentowy Rada Administracyjna.

Konwencja monachijska oraz jej przepisy wykonawcze ujęte w Regulaminie wykonawczym do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 r.<sup>130</sup> stanowią podstawę prawną uzyskiwania ochrony patentowej, bez potrzeby wszczynania postępowania przed krajowymi urzędami patentowymi.

Patent europejski wywiera ten sam skutek prawny i przyznaje uprawnionemu takie same prawa, jakie wynikają z patentu krajowego. Jest narzędziem wyłącznie proceduralnym. Pozwala w jednym postępowaniu uzyskać “wiązkę” patentów w poszczególnych krajach wyznaczonych. Nie jest to zatem patent jednolity, rozciągający swoją moc prawną na obszar wszystkich państw członkowskich Konwencji.

Prawo konwencyjne, poza procedurą postępowania (w tym odwoławczą) przed Europejskim Urzędem Patentowym, reguluje:

- czas trwania patentu,
- zakres ochrony wynikającej z patentu europejskiego brany pod uwagę przy orzekaniu o naruszeniu patentu,
- podstawy do złożenia sprzeciwu (sprzeciw taki może wnieść każda osoba w okresie dziewięciu miesięcy od udzielenia patentu europejskiego) w stosunku do udzielonej ochrony patentowej,
- zasadę, że uchylenie patentu europejskiego w wyniku sprzeciwu wywiera skutki na terytorium wszystkich wyznaczonych przez zgłaszającego państw oraz
- przesłanki, na podstawie których może nastąpić orzeczenie o nieważności patentu europejskiego.

Patent europejski udzielany jest na lat dwadzieścia, licząc od dnia złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną, pochodzącą zarówno z państw stron Konwencji, jak i pozostałych. Ochronę można uzyskać na rozwiązania nowe, charakteryzujące się odpowiednim poziomem wynalazczym i nadające się do przemysłowego stosowania oraz niepodlegające wymienionym w Konwencji wyłączeniom spod ochrony.

---

<sup>129</sup> Polska przystąpiła do konwencji monachijskiej w marcu 2004 r. Kwestie dotyczące omawianej problematyki reguluje ustawa z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 65, poz. 598.

<sup>130</sup> Zmienione ostatnio decyzją Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 13 października 1999 r.

Spod regulacji Konwencji wyłączone m.in. odkrycia matematyczne, programy komputerowe, metody chirurgiczne i diagnostyczne stosowane wobec ludzi i zwierząt, odmiany roślin i gatunki zwierząt, a także wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Kwalifikowane pojęcie stanu techniki, do którego odnosić należy rozwiązanie dopuszczalnego wynalazku, obejmuje wszystko, co gdziekolwiek zostało udostępnione publicznie w jakiejkolwiek formie lub stanowi element wcześniejszych zgłoszeń patentowych. Wnioskodawca jest zobowiązany precyzyjnie, dokładnie, jednoznacznie, a zarazem zwięźle opisać swój wynalazek i określić jego cechy, od czego zależy późniejszy zakres ochrony oraz uprawnienie do zwalczania rozwiązań ekwiwalentnych.

Konwencja nie przewidziała nadmiernie rozbudowanych formalności zgłoszeniowych, zobowiązując Europejski Urząd Patentowy do zarejestrowania wniosku z określoną datą. Natomiast przepisy krajowe mogą dopuszczać jego składanie w urzędach krajowych, a czasem ich pośrednictwo, a nawet zgoda są obligatoryjne. Zgłoszenia o patent europejski mogą być dokonywane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

O europejskim zgłoszeniu patentowym mowa jest wówczas, gdy przyznana mu zostanie tzw. data dokonania zgłoszenia. Data ta zostaje przyznana w dniu, w którym europejskie zgłoszenie patentowe będzie zawierało:

- wniosek o udzielenie patentu europejskiego,
- wyznaczenie co najmniej jednego umawiającego się państwa Konwencji,
- informacje dotyczące tożsamości zgłaszającego,
- opis wynalazku i co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe.

Jeżeli przyznana została data zgłoszenia, a zgłoszenie nie zostało wycofane, jest ono poddawane badaniu formalnemu. Europejski Urząd Patentowy bada m.in., czy zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym, tj. czy został dołączony skrót, rysunki, czy został wskazany twórca, czy jest wyznaczony pełnomocnik, który jest uprawniony do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Równocześnie z badaniem formalnym zgłoszenia przeprowadzane jest poszukiwanie w stanie techniki dla danego zgłoszenia. W ciągu osiemnastu miesięcy od daty zgłoszenia lub daty pierwszeństwa, jeśli zgłaszający je zastrzegł, otrzymuje on sprawozdanie z poszukiwania europejskiego. W sprawozdaniu tym są wymienione dokumenty, które mogą być brane pod uwagę przez Europejski Urząd Patentowy przy ocenie, czy dany wynalazek jest nowy oraz czy posiada poziom wynalazczy. Sprawozdanie z poszukiwania nie zawiera ani uzasadnienia, ani opinii o zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku.

W przypadku gdy wynik sprawozdania z poszukiwania ujawnia dokumenty i zgłoszenia, które stanowią wyraźną przeszkodę do uzyskania patentu na to rozwiązanie, zgłaszający może zrezygnować z ubiegania się o ochronę



i wycofać swoje zgłoszenie, nie ponosząc już żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli natomiast zgłaszający jest zainteresowany dalszym postępowaniem, ma możliwość dokonania zmian w zgłoszeniu (w opisie, zastrzeżeniach patentowych i rysunkach), uwzględniających wynik sprawozdania.

W terminie osiemnastu miesięcy od daty zgłoszenia lub daty pierwszeństwa Europejski Urząd Patentowy publikuje w Europejskim Biuletynie Patentowym europejskie zgłoszenie patentowe wraz ze skrótem ze sprawozdania z poszukiwania europejskiego. Jeżeli zgłaszający dokonał zmian w zastrzeżeniach patentowych i zostały one złożone jeszcze przed zakończeniem przygotowań do publikacji zgłoszenia, są one publikowane wraz z pierwotną wersją zastrzeżeń patentowych.

Od momentu publikacji zgłaszającemu przysługuje również ochrona tymczasowa na jego wynalazek. Każde państwo – strona Konwencji, w którym język postępowania nie jest językiem urzędowym, może postanowić, iż ochrona tymczasowa rozpoczyna się dopiero z dniem, w którym tłumaczenie zastrzeżeń patentowych danego wynalazku zostanie udostępnione opinii publicznej (np. poprzez ich publikację w krajowym biuletynie) lub poprzez ich przekazanie temu, kto wykorzystuje rozwiązanie według danego wynalazku.

Patentu europejskiego nie można unieważnić centralnie przed Europejskim Urzędem Patentowym. Decyduje o tym procedura europejska, która przewiduje, że po udzieleniu na dany wynalazek patentu europejskiego przekształca się on w patenty krajowe, które przyznają ochronę tylko w tych państwach, które zgłaszający wyznaczył we wniosku o udzielenie patentu i następnie złożył w tych urzędach patentowych tłumaczenie dokumentu patentowego na ich języki urzędowe. W pozostałych państwach uprawniony z patentu nie posiada ochrony na to rozwiązanie. Innymi słowy, jeżeli osoba trzecia unieważnia patent w Niemczech, a uprawniony z tego patentu wyznaczył we wniosku o udzielenie patentu jeszcze dziesięć innych państw i dokonał pozostałych czynności, aby przyznana mu została ochrona w tych państwach, utrzymuje patent w mocy na ten wynalazek w pozostałych państwach. Unieważnienie dotyczy tylko terytorium Niemiec.

To samo dotyczy naruszenia patentu. Postępowanie o naruszenie toczy się przed krajowymi sądami cywilnymi.

### **3.1. Wzór użytkowy – pojęcie i przesłanki zdolności ochronnej**

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obok wynalazków chroni się także wzory użytkowe<sup>131</sup>. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne

---

<sup>131</sup> Jednolitą ochronę wzorów użytkowych rozważa się także w skali Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 1999 r. Approximating the legal arrangements for the protection of invention by utility model, Com (1999) 309 final.

rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 ust. 1 ustawy p.w.p.).

Podobnie jak wynalazek, wzór użytkowy jest dobrem niematerialnym o charakterze twórczym, które może być utrwalone w formie modelu, schematu, rysunku, fotografii lub opisu. Jednakże przedmiotem prawa ochronnego jest sam wzór użytkowy, a nie materialne przedmioty służące jego wyrażeniu ani też przedmioty wykonane według tego wzoru.

Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego to: nowość, użyteczność i techniczny charakter wzoru. Nowość wzoru użytkowego jest rozumiana identycznie jak nowość wynalazku, w szczególności oznacza to, że musi to być rozwiązanie nowe w skali światowej.

Kolejna przesłanka warunkująca prawną ochronę wzoru użytkowego, to użyteczność. Wzór użytkowy uznaje się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów (art. 94 ust. 2 ustawy p.w.p.). Podkreślić należy, że przesłanka użyteczności została po raz pierwszy zdefiniowana w polskim ustawodawstwie, i choć to ustawowe określenie może budzić pewne wątpliwości ze względu na spory margines swobody interpretacyjnej, daje jednak podstawy do ustalenia sposobu pojmowania tej przesłanki.

W przeszłości, pod rządami ustawy o wynalazczości, przesłanka użyteczności wzoru użytkowego rozumiana była jako swego rodzaju „poręczność” przedmiotu wytworzonego według wzoru, służąca jego funkcjonalności. Trafnie ujął to Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 1991 r., w którym przyjął, że „miarą użyteczności przedmiotu zgłoszonego jako wzór użytkowy są nie tylko ułatwienia ujawniające się w toku korzystania z niego zgodnie z jego podstawowym, gospodarczym i praktycznym przeznaczeniem, lecz także i te, które powstają w procesie jego wytwarzania czy produkcji, zwłaszcza jeżeli przyczyniają się do jego potaniaenia”<sup>132</sup>. Sądzić wolno, że treść art. 94 ust. 2 ustawy p.w.p. odzwierciedla ów wcześniejszy sposób pojmowania użyteczności wzoru, zwłaszcza zaś wykształcone w tej materii orzecznictwo, które nadal pozostaje aktualne.

Tak więc podstawą ustaleń dotyczących użyteczności wzoru powinna być analiza właściwości przedmiotu, który według tego wzoru ma powstać, a nie jego porównywanie z innymi znanymi wcześniej rozwiązaniami. Dla stwierdzenia, że wymaganie użyteczności rozwiązania zostało spełnione, niezbędne jest wykazanie, że możliwość osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu takiego przedmiotu lub korzystaniu z niego jest funkcją jego kształtu, budowy lub zestawienia.

Wreszcie przesłanka technicznego charakteru wzoru. Określając wzór użytkowy jako rozwiązanie techniczne dotyczące przedmiotu, pamiętać należy,

---

<sup>132</sup> Wyrok z 5 grudnia 1991 r., I PRN 52/91, OSN 1992, nr 7-8, poz. 141.

że „postać przedmiotu” nie jest równoznaczna z „wyglądem zewnętrznym przedmiotu”<sup>133</sup>. Rozwiązanie dotyczące postaci przedmiotu może bowiem materializować się w elementach ukrytych wewnątrz przedmiotu, którego użyteczności służy, a zatem niewidocznych bez jego rozmontowania.

Pod pojęciem „kształtu przedmiotu” potocznie rozumie się jego zewnętrzny wygląd rozpatrywany ze względu na ograniczające go linie lub powierzchnie<sup>134</sup>. Tak pojmowany kształt może być zarówno kształtem przedmiotów dwu- jak i trójwymiarowych. Jednakże określenie użyte w ustawowej definicji, że wzór użytkowy dotyczy kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów, ogranicza tę kategorię do rozwiązań przestrzennych.

Wzór użytkowy dotyczy kształtu najczęściej w przypadku przedmiotów jednolitych – wykonanych z jednego kawałka surowca. Natomiast jeśli składa się z większej liczby elementów, to jego wzór użytkowy dotyczy budowy lub zestawienia. Ten pierwszy to wzór przedmiotu, którego poszczególne elementy są ze sobą fizycznie i trwale połączone, a opis takiego wzoru najczęściej zawiera charakterystykę tych elementów, w tym określenie ich wzajemnego położenia oraz funkcji. Odmiennie jest w przypadku wzoru użytkowego w postaci zestawienia. Jest to wzór przedmiotu skonstruowanego z samoistnych części składowych, związanych ze sobą przestrzennie, które cechuje współdziałanie logicznie zmierzające także do wspólnego celu użytkowego<sup>135</sup>.

Trwałość postaci przedmiotu, która jest wymagana w wypadku wzorów użytkowych, pozostawia poza zakresem tej kategorii dóbr wszelkie rozwiązania dotyczące sposobów działania, a ponadto takie produkty, które nie mają trwałej postaci, np. substancje gazowe, sypkie produkty chemiczne czy spożywcze.

Zauważmy, że definicja wzoru użytkowego nie obejmuje cechy poziomu wynalazczego; tak więc ochronie podlegają one także wówczas, gdy dla znawcy wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki. Ponadto brak jest cechy przemysłowej stosowalności, którą muszą charakteryzować się wynalazki.

### **3.1.1. Zgłoszenie wzoru użytkowego i nabycie prawa ochronnego**

Tryb i zasady nabywania prawa ochronnego na wzór użytkowy uregulowane są w przepisach art. 97-101 ustawy p.w.p. Postępowanie wszczyna się przez dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego, tj. złożenie w Urzędzie Patentowym podania z opisem wzoru, rysunkami, zastrzeżeniem, skrótem opisu. Zgłoszenie wzoru użytkowego może obejmować tylko jedno rozwiązanie (art. 97 ust. 3 ustawy p.w.p.). Jednak w ust. 4 tego przepisu dopuszcza się

---

<sup>133</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 134.

<sup>134</sup> Słownik języka polskiego, PWN 1978.

<sup>135</sup> Lisiecki P., Szajkowski A., Założenia nowego prawa wynalazczego, część I, Poznań 1973, s. 26.

(w ramach jednego zgłoszenia) ochronę różnych postaci (odmian) przedmiotu, posiadających te same istotne, chronione cechy techniczne, jak również przedmiotu składającego się z (wielu) części organicznie lub funkcjonalnie związanych ze sobą.

Podobnie jak w przypadku wynalazku, wzór użytkowy winien być przedstawiony w zgłoszeniu w sposób umożliwiający znawcy jego urzeczywistnienie, czyli wyprodukowanie przedmiotu, którego dotyczy dany wzór.

Według daty wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego ustala się tzw. pierwszeństwo zwykle do uzyskania prawa ochronnego na dany wzór użytkowy, którego podstawą jest prawidłowe zgłoszenie w Urzędzie Patentowym. Jeśli natomiast zgłaszający powołuje się na pierwszeństwo, którego podstawą jest wcześniejsze zgłoszenie wzoru użytkowego w innym państwie (pierwszeństwo konwencyjne) lub wystawienie go na wystawie odpowiadającej wymaganiom określonym w ustawie prawo własności przemysłowej (pierwszeństwo wystawiennicze), według daty wpływu do Urzędu Patentowego weryfikowana jest dopuszczalność skorzystania z takiego pierwszeństwa.

Prawo ochronne udzielane jest po przeprowadzeniu przez Urząd Patentowy badania materialnych przesłanek zdolności ochronnej. Badanie to poprzedzone jest weryfikacją prawidłowości zgłoszenia – zgodności jego zawartości i formy z ustawowymi wymaganiami, w tym dotyczącymi obowiązku wniesienia opłaty. W przypadku stwierdzenia braków lub istotnych usterek zgłoszenia zgłaszający wzywany jest do ich uzupełnienia lub usunięcia i dopiero jeśli nie zastosuje się do wezwania, postępowanie zostaje umorzone. Podkreślić należy, że już na tym początkowym etapie mogą być przez Urząd Patentowy dokonywane także ustalenia dotyczące samego wzoru użytkowego.

Warto nadmienić, że wiele wynalazków posiada równocześnie cechy wzorów użytkowych. Uzyskanie ochrony dla wzoru użytkowego jest łatwiejsze, bowiem wzór nie musi spełniać kryterium nieoczywistości. W przypadku gdy uzyskanie ochrony patentowej na dane rozwiązanie nie jest możliwe, wówczas dopuszczalne jest dokonanie tzw. konwersji wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego. Można jej dokonać na wyraźny wniosek złożony w trakcie rozpatrywania zgłoszenia wynalazku, albo też nawet w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu. Konwersja odwrotna jest niedopuszczalna.

W przypadku gdy przedmiot zgłoszenia nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego, zgłoszenie dotyczy przedmiotu, którego zaliczenie do wzorów użytkowych jest niedopuszczalne albo rozwiązanie stanowiące przedmiot zgłoszenia jest powszechnie znane, wówczas bez potrzeby prowadzenia dalszych badań może być wydana decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Jeśli natomiast nie zachodzi żadna z okoliczności, które już na tym etapie mogłyby uzasadniać odmowę udzielenia prawa ochronnego, a ponadto spełnione są wszystkie wymagania dotyczące treści i formy zgłoszenia, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu przez publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego. Powinno to nastąpić niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego. W rezultacie stwierdzenia, że dany wzór użytkowy podlega ogłoszeniu, Urząd Patentowy ma obowiązek sporządzenia tzw. sprawozdania ze stanu techniki. W następstwie ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego, wniosek wraz z całą towarzyszącą mu dokumentacją, która wcześniej ma charakter poufny, staje się dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Od tego momentu każdy może zapoznać się z opisem, rysunkami i zastrzeżeniem dotyczącym tego wzoru, a także ze sprawozdaniem ze stanu techniki. W ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia przedstawiać można uwagi i wskazywać okoliczności uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego.

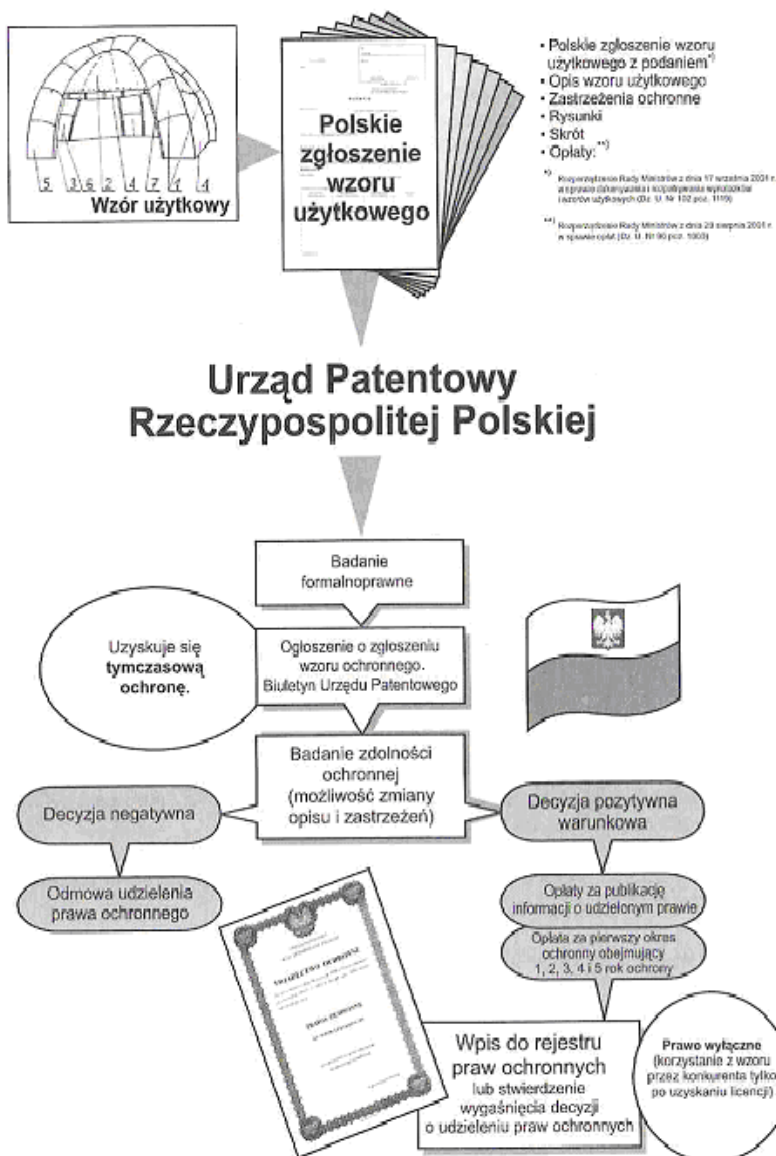
Po wnikliwym zbadaniu całego zgromadzonego materiału dotyczącego danego wzoru, Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie jego udzielenia, z tym że decyzja pozytywna – o udzieleniu prawa ochronnego – nie może być wydana przed upływem sześciomiesięcznego terminu od ogłoszenia o zgłoszeniu, który przeznaczony jest na zgłaszanie zarzutów.

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego ma charakter warunkowy. Jeśli bowiem w terminie w niej wskazanym nie zostanie uiszczona opłata za pierwszy okres ochrony, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Wniesienie opłaty, o której mowa wyżej, sprawia, że prawo ochronne traci swój warunkowy charakter.

Udzielone prawo ochronne na wzór użytkowy wpisywane jest do rejestru wzorów użytkowych, który ma charakter jawny, a uprawniony uzyskuje świadectwo ochronne. Świadectwo to jest odpowiednikiem dokumentu patentowego, bowiem stwierdza się w nim udzielenie prawa ochronnego. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Informacje o udzieleniu prawa ochronnego zamieszcza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego, z tym że bez publikacji opisu wzoru użytkowego.

W razie odmowy udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, ubiegający się o nie może w ciągu dwóch miesięcy od dnia wydania odmownej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy. Podlega ona rozpoznaniu przez Izbę Odwoławczą Urzędu Patentowego, która może decyzję utrzymać, uchylić ją w całości lub w części i rozstrzygnąć co do istoty sprawy. Na decyzje Urzędu Patentowego przysługuje skarga do NSA.

## Schemat uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy



**Źródło:** Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2003, s. 20.

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego osoba uprawniona nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączność, o której mowa w przywołanym wyżej przepisie, nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie z ustawową definicją granice tego prawa wyznaczają trzy elementy: czas, terytorium i sposób korzystania.

Czas trwania ochrony wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym (art. 95 ust. 3 ustawy p.w.p.). Prawo ochronne, tak jak patent, obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, że zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 96 ustawy p.w.p.).

Uprawniony z tytułu prawa ochronnego może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania ze 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. 100 ustawy p.w.p.).

Podkreślić należy, że w przypadku wzorów użytkowych, takie kwestie jak obrót prawami, zakaz nadużywania prawa, zasady udzielania licencji przymusowych i wyczerpania prawa są regulowane przez odpowiednie zastosowanie przepisów dotyczących zasad ochrony wynalazków.

## **4. Wzory przemysłowe i ich prawna ochrona**

### **4.1. Pojęcie wzoru przemysłowego**

Wzory przemysłowe, zwane u nas jeszcze do niedawna wzorami zdobniczymi<sup>136</sup> i tak zresztą nazywane w dalszym ciągu w niektórych krajach, to wytwory, z którymi, nawet o tym nie wiedząc, stykamy się na co dzień. Wzorem takim może być postać (wygląd) całości lub części produktu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu, jak też przez jego ornamentację. Wzorem jest nowa zewnętrzna postać produktu i zasadniczo może to być każdy produkt, począwszy od przedmiotów bardzo dużych, takich jak samochody, łodzie czy nawet małe budynki (jak kiosk z gazetami), a skończywszy na rozmaitych przedmiotach codziennego

---

<sup>136</sup> Do czasu wejścia w życie ustawy prawo własności przemysłowej – 22 sierpnia 2001 r. – obowiązywało pojęcie „wzory zdobnicze”. Zastąpiono to pojęcie, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, pojęciem „wzory przemysłowe”. Por. dyrektywa Parlamentu Europejskiego 98/71/WE z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów i modeli, [w:] Dz. Urz. z 1998 r., L 289/28.

użytku (telefony, stoły, krzesła, monitory komputerowe, myszy komputerowe itp.). Wzór przemysłowy wcale nie musi być trójwymiarowy. Może nim być również dwuwymiarowy obraz, np. strona internetowa.

Wzorem może być rzecz materialna, natomiast z ochrony jako wzór przemysłowy jest wyłączony np. program komputerowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy produktu pracy programu, jak np. wspomniana strona internetowa.

W dziale IV tytułu II ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej stwierdza się, że wzorem użytkowym jest nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, której nabrał on dzięki określonym cechom linii, konturów, kształtów, użytego materiału, ornamentacji itp. Natomiast jeśli chodzi o pojęcie wytworu, to jest nim każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole geograficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Wytworem może być także przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie, a także część składowa, jeżeli po włączeniu do wytworu złożonego jest widoczna w trakcie zwykłego użytkowania, tj. takiego, które nie jest konserwacją, naprawą czy obsługą.

Wzór przemysłowy to konkretna postać wytworu (w tym także włókiennicze).

Postać wytworu, aby mogła zostać zakwalifikowana do kategorii wzorów podlegających ochronie, musi charakteryzować się nowością i indywidualnością. Obie te przesłanki są zdefiniowane w przepisach ustawy. I tak, zgodnie z treścią art. 103 ust. 1 p.w.p. 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, z zastrzeżeniem ust. 2. 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, w rozumieniu ust. 1, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy (ust. 2). Przepis zawarty w ustępie 1 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,
- został ujawniony w ciągu dwunastu miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie



nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego (ust. 3)<sup>137</sup>.

Nowym wzorem przemysłowym jest taki wzór, który przed datą zgłoszenia (pierwszeństwa)<sup>138</sup> nie został ujawniony publicznie.

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy p.w.p. indywidualny charakter cechuje wzór wówczas, gdy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego uwzględnia się zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Kwestia „indywidualnego charakteru wzoru” jest w pewnym sensie sprawą intuicyjną – po prostu czujemy, kiedy nasz produkt zawiera jakąś „odmienną” cechę na tle produktów tego samego typu wprowadzonych do obrotu przez innych przedsiębiorców.

Podkreślić należy, że np. badając dwa meble pod względem ich podobieństwa, nie sposób określić procentowo stopnia naruszenia prawa do wzoru przemysłowego. Kryterium oceny jest to, czy ogólne wrażenie sprawiane na użytkowniku jest różne, czy nie. Użytkownik ten ma być osobą o przeciętnej wiedzy, tyle że związanej z daną dziedziną. Dla mebli takim specjalistycznym odbiorcą byłby – jak sądzę – projektant wnętrz albo po prostu przeciętny odbiorca towarów konsumpcyjnych. W razie sporu sąd musi odpowiedzieć na pytanie, czy na takim użytkowniku wzór robi identyczne ogólne wrażenie, czy też nie.

Obie wskazane wyżej przesłanki, tj. nowość i indywidualność, muszą być spełnione równocześnie, aby zakwalifikować dane rozwiązanie do grupy wzorów przemysłowych. Decydują one o przyporządkowaniu zewnętrznego kształtu produktu do kategorii „wzoru przemysłowego”.

Wzorem przemysłowym chronionym nie może być przedmiot będący wynikiem realizacji wyłącznie cech technicznych lub funkcjonalnych. W przeciwnym wypadku – jak zauważa Wiesław Kotarba – monopol uzyskany dzięki ochronie jednego ze wzorów byłby przeszkodą dla korzystania z rozwiązań, które nie mogą być inne, niż tożsame z chronionym.

Nie mogą podlegać ochronie wzory, które mimo spełnienia wymaganych kryteriów byłyby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; wzory zawierające oznaczenia, które nie mogą być (bez uzyskania odpowiednich zezwoleń) przedmiotem praw wyłącznych, np. nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości; wzory zawierające elementy

---

<sup>137</sup> W. Kotarba określa to jako tzw. ulgę w nowości. Według jego opinii sprzyja ona zwiększeniu możliwości ochrony wzorów przemysłowych. Por. Kotarba W., *Ochrona wiedzy w Polsce*, Orgmasz Warszawa 2005, s. 38-39.

<sup>138</sup> Data wynikająca z możliwości powołania się w ciągu sześciu miesięcy na datę zgłoszenia za granicą lub z powołania się (też do sześciu miesięcy) na datę wystawienia wzoru na wystawie objętej przywilejem pierwszeństwa.

będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym czy kulturowym, w zakresie w jakim obrażałoby to uczucia religijne, poczucie patriotyzmu lub tradycję narodową.

Używanie we wzorach przemysłowych nazwy miasta lub herbu, bądź też oznaczeń odnoszących się do tego rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, przeznaczenia, funkcji, przydatności, nie oznacza, że te elementy wzoru stają się samodzielnym przedmiotem praw wyłącznych. Mogą one być również wykorzystane w innych chronionych wzorach przemysłowych<sup>139</sup>.

#### **4.1.2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego do rejestracji**

Zgłoszenia wzoru przemysłowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym. Powinno ono zawierać ilustrację, przede wszystkim rysunki, ale i fotografie, mogą to być także próbki materiału włókienniczego. Do zgłoszenia musi być dołączone podanie, w którym powinny znaleźć się, oprócz oczywiście imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu (siedziby) zgłaszającego, przede wszystkim wniosek o udzielenie prawa z rejestracji, imię i nazwisko twórcy wzoru, wskazanie podstawy do uzyskania rejestracji w wypadku gdy zgłaszający nie jest twórcą. Gdy zgłaszający działa przez pełnomocnika – także jego dane.

Ponadto zgłoszenie powinno zawierać: dowód pierwszeństwa, jeśli zgłaszający ubiega się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa; oświadczenie zgłaszającego, których odmian wzoru przemysłowego dotyczy dowód pierwszeństwa, jeśli zgłoszenie zawiera odmiany wzoru; oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeśli dowód pierwszeństwa nie jest wydany na zgłaszającego.

Szczególnie istotne są wymagania dotyczące opisu wzoru. Przede wszystkim należy w nim przedstawić jasno wzór i wyjaśnić, do czego ma służyć oraz wykazać, na czym polega jego nowość i oryginalność w stosunku do znanych zgłaszającemu, najbardziej zbliżonych przedmiotów.

O zgłoszeniu Urząd Patentowy daje ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Od tego dnia osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem i w ciągu sześciu miesięcy zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa z rejestracji.

Jeśli Urząd Patentowy stwierdzi, że wszystko jest w porządku, wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji i wpisuje to do rejestru wzorów przemysłowych. W okresie poprzedzającym rejestrację Urząd Patentowy bez zgody zgłaszającego nie może udzielić osobom trzecim informacji o zgłoszeniu. Samo zaś udzielenie prawa z rejestracji Urząd stwierdza, wydając świadectwo rejestracji. Częścią składową świadectwa jest opis ochronny wzoru, który zawiera opis, rysunek, fotografie i próbki materiału włókienniczego. Powyższe

---

<sup>139</sup> Kotarba W., Ochrona wiedzy..., op. cit., s. 40-41.

wymagane jest z uwagi na udostępnianie opisu ochronnego osobom trzecim i rozpowszechnianie go przez Urząd Patentowy.

#### **4.1.3. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Nie wystarczy jednak samo stwierdzenie, że interes taki się ma, ale trzeba go wykazać. Posiadanie interesu prawnego wykaże się wówczas, gdy się udowodni, że naruszono przesłanki niezbędne do rejestracji. W interesie publicznym z wnioskiem może wystąpić także prokurator generalny i prezes Urzędu Patentowego, oni też mogą przystąpić do sprawy. Podstawą unieważnienia prawa z rejestracji jest również stwierdzenie naruszenia praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

Od unieważnienia prawa z rejestracji należy odróżnić wygaśnięcie tego prawa. Ma to miejsce wówczas, gdy upłynął czas, na jaki zostało udzielone; uprawniony zrzekł się go przed Urzędem Patentowym za zgodą osób, którym służą prawa do wzoru; nie uiszczono wymaganych opłat. Wygaśnięcie następuje w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, a data taka powinna być potwierdzona w decyzji Urzędu Patentowego.

#### **4.1.4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego**

Wzory przemysłowe są tworem myśli ludzkiej, przejawiającej się w zastosowanej do tego technice, natomiast twórcy chcą mieć z tego określone korzyści, a takie daje uzyskanie prawa ochronnego, które w tym wypadku nazywa się prawem z rejestracji. Uzyskując je, nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju. Co to znaczy? Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzenia do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest stosowany lub zawarty, albo składowania go w takim celu.

Prawa z rejestracji udziela się na dwadzieścia pięć lat, liczonych od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, ale podzielone na okresy pięcioletnie. Wiąże się to z opłatami, które w kolejnych okresach są coraz wyższe.

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje jego twórcy. Jeśli jest to praca zbiorowa, także współtwórcy (współtwórcom). W wypadku gdy twórca stworzył wzór przemysłowy w ramach stosunku pracy albo realizacji innej umowy, prawo to przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu. Natomiast jeśli wzór stworzono przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z niego we własnym zakresie.

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Jeśli się je zbywa, umowa musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Twórca może przenieść to prawo na przedsiębiorcę nieodpłatnie, odpłatnie albo przekazać do korzystania. Jednak twórcy należy się wtedy wynagrodzenie, chyba że umówił się z przedsiębiorcą inaczej.

Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia, to ustawa prawo własności przemysłowej wyraźnie stanowi, że jeżeli strony nie umówiły się co do wysokości wynagrodzenia, to ustala się je „w słusznej proporcji” do korzyści przedsiębiorcy ze wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich został on dokonany. W szczególności w grę wchodzi zakres udzielonej twórcy pomocy przy realizacji tego wzoru oraz zakres obowiązków pracowniczych twórcy. Wynagrodzenie powinno być wypłacone w całości najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez pięć lat.

#### **4.1.5. Prawnoautorska ochrona wzoru przemysłowego**

„Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu” może stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>140</sup>. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii przesądza przepis art. 1 ust. 2 pkt 5 tej ustawy wprost wymieniając takie rozwiązania jako podlegające ochronie na podstawie jej przepisów. Określa się je mianem utworów „wzornictwa przemysłowego”.

Tak więc, zarówno utwory sztuki użytkowej, jak i ich twórcy korzystają mogą ze szczególnej ochrony przyznanej przepisami prawa autorskiego<sup>141</sup>. Taka kumulatywna ochrona nie jest czymś szczególnym, bowiem z podobną sytuacją mamy do czynienia np. w obszarze znaków towarowych, które korzystają mogą z formalnej ochrony na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej oraz dodatkowo te, które spełniają wymagania stawiane w przepisie art. 1 prawa autorskiego, tj. są utworami w rozumieniu tego przepisu, z regulacji określonej w przepisach ostatnio wskazanej ustawy<sup>142</sup>.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że ochrona praw majątkowych do utworu nie ma zastosowania do przedmiotów (wytworów) wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Takie podejście jest konsekwencją przyjętej formy ochrony wzoru przemysłowego jako wytworu (przedmiotu), a nie wzoru jako takiego. Po wygaśnięciu ochrony z rejestracji wzoru,

---

<sup>140</sup> Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.

<sup>141</sup> Wojciechowska A., *Wzory przemysłowe. Zagadnienia wybrane*, ZNUJ 1983, s. 32.

<sup>142</sup> *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 116.

naśladownictwo wzoru przemysłowego jako przedmiotu staje się możliwe tak samo, jak to ma miejsce w przypadku zakończenia ochrony wynalazków czy wzorów użytkowych<sup>143</sup>.

*„Wzór na wytworze-wzorze przemysłowym traktowany jest zarówno w trakcie istnienia ochrony, jak i po jej wygaśnięciu, jak utwór. Jego zastosowanie we wzorze przemysłowym należy traktować jako wykorzystanie utworu na jednym z możliwych „pól eksploatacji”. Na wszystkich innych polach majątkowe prawa autorskie do wzoru jako utworu trwają w pełnej rozciągłości. Właściciel praw wyłącznych do wzoru przemysłowego nie może więc sprzeciwiać się, po upływie ochrony wynikającej z rejestracji wzoru, wytwarzaniu tych wzorów i wprowadzaniu ich do obrotu, może natomiast sprzeciwić się wykorzystaniu utworu na innym „polu eksploatacji”. Autor utworu ma prawo nadal sprzeciwić się obcej ingerencji w sam utwór (dokonywania takich przeróbek, które nie są przez niego akceptowane)”<sup>144</sup>.*

Interesująco w odniesieniu do wzorów przemysłowych przedstawia się problematyka ochrony praw osobistych. W myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (por. art. 16 ustawy) twórcy przysługuje ochrona jego autorskich dóbr osobistych, która nie podlega zrzeczeniu się lub zbyciu, a także jest nieograniczona w czasie. Przepis, o którym wyżej mowa, wymienia przykładowo dobra chronione. Są nimi prawa do:

- 1) autorstwa utworu,
- 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
- 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
- 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
- 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Z uwagi na specyficzną rolę i funkcje, jakie pełnią wzory przemysłowe, korzystanie z praw osobistych jest w praktyce ograniczone. Przykładowo prawo do autorstwa, polegające na „możności żądania przez twórcę od osób trzecich wskazania, iż to on jest autorem danego utworu” nie jest zwykle wykonywane; o twórcy projektu flakonu do perfum nie powiadamia się użytkowników<sup>145</sup>. Tak więc twórcy dzieł sztuki użytkowej w zasadzie są anonimowi, choć słynni twórcy kolekcji mody czy wzorów produktów użytkowych (np. filizanki

---

<sup>143</sup> Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, op. cit., s. 100.

<sup>144</sup> Ibidem.

<sup>145</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 118.

Versace), firmują swoje projekty na poszczególnych egzemplarzach wzorów. Przeważnie jednak to renoma producentów indywidualizuje produkty<sup>146</sup>.

Wątpliwości także odnoszą się do kwestii ochrony praw osobistych twórców wzorów związanych z tzw. prawem do integralności utworu (nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania – art. 16 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W tym zakresie dokonywanie zmian w projekcie przekazanym do przemysłowej realizacji przez twórcę jest często związane z oczywistą koniecznością natury technicznej (por. art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), niekiedy zaś już w toku użytkowania wzoru wynika taka potrzeba<sup>147</sup>. Dla uniknięcia komplikacji związanych z możliwością dokonywania zmian we wzorze korzystającym z ochrony prawnoautorskiej należy w umowie z twórcą zastrzec możliwość dokonywania niezbędnych przeróbek, zmian i adaptacji.

Również w przypadku wzorów przemysłowych odmiennie należy podejść do prawa obejmującego nadzór nad sposobem korzystania z utworu (art. 16 pkt 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Prawo to polega na możliwości żądania wstrzymania dalszego rozpowszechniania utworu lub wycofania go z obrotu oraz dokonania odpowiedniej, pożądaną przez autora korekty przed rozpowszechnianiem utworu. W tym wypadku prawo to musi uwzględniać specyfikę obrotu gospodarczego, w którym funkcjonują wzory przemysłowe.

Przedstawione wyżej uwagi uzasadniają twierdzenie, iż w przypadku praw osobistych do wzorów przemysłowych nie można mówić o prostym przełożeniu przyjętych rozwiązań prawnych w zakresie „zwykłej” twórczości. Stąd w wymiarze praktycznym istotne jest wykorzystanie instrumentów umownych do kształtowania i realizacji tych praw. Jest to ważne, zwłaszcza w odniesieniu do uprawnień przedsiębiorcy, który finansuje prace twórcy i ponosi ryzyko gospodarcze wprowadzenia na rynek takich utworów.

Koncepcja kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych określona w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych zasadniczo odpowiada

---

<sup>146</sup> W literaturze zauważa się, że ta swoista anonimowość twórców wzorów przemysłowych powoli odchodzi w przeszłość. Rosnąca zamożność społeczeństw i towarzyszący temu snobizm sprawiają, że klienci chcą mieć markowe przedmioty, zaprojektowane przez uznanych twórców. Por. Ferenc-Szydełko E., *Kształtowanie się autorskich praw osobistych twórców wzorów przemysłowych*, [w:] „Rzeczpospolita” z 2000 r., nr 4., s. 76.

<sup>147</sup> Stanowisko orzecznictwa jest dość elastyczne, gdy idzie o kwestię wkroczenia w prawa twórcy. Por. orzeczenie SN z 27 czerwca 1988 r., I CR 159/88, niepublikowane, przytaczam za: E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 118, przyp. 35.

regulacji unijnej. W myśl art. 17 dyrektywy nr 98/71/WE<sup>148</sup> wzór chroniony prawem ze wzoru zarejestrowanego, zgodnie z niniejszą dyrektywą, w państwie członkowskim lub ze skutkami dla państwa członkowskiego, podlega także ochronie na podstawie prawa autorskiego tego państwa od daty, w której wzór został stworzony lub utrwalony w jakiejkolwiek formie. Zakres takiej ochrony oraz warunki jej udzielenia, włącznie z poziomem wymagalnej oryginalności, określone są przez każde państwo członkowskie.

Przepisy dyrektywy, o której mowa wyżej, nie określają zasad dotyczących ochrony praw wyłącznych do wzorów przemysłowych po dacie ustania prawa z rejestracji. W tym zakresie kraje członkowskie mają swobodę ich określenia poprzez własny system prawnej regulacji.

#### **4.1.6. Wspólnotowe wzory przemysłowe i ich prawna ochrona**

Wzory przemysłowe, podobnie jak znaki towarowe, chronione są w Unii Europejskiej na poziomie krajowym i wspólnotowym. W zależności od planowanej działalności gospodarczej można zarejestrować wzór przemysłowy w krajowym urzędzie patentowym lub dokonać rejestracji w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, uzyskując ochronę na obszarze całej Unii Europejskiej. Podkreślić należy, że krajowe regulacje dotyczące wzorów przemysłowych w krajach członkowskich Unii zostały zharmonizowane dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/71/WE z 13 października 1998 r. o prawnej ochronie wzorów<sup>149</sup>.

Jednolite zasady ochrony wzorów przemysłowych opracowano dopiero w 2001 r. Są one zawarte w rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej nr 6/2002 o wspólnotowych wzorach (*Regulation on Community designs*). Rozporządzenie dotyczy dwóch rodzajów wzorów, których kryterium różnicującym jest ich ewentualna rejestracja w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego: wspólnotowy wzór zarejestrowany i wspólnotowy wzór niezarejestrowany.

Warunkiem uzyskania prawa wyłączności do wzorów – zarejestrowanych i niezarejestrowanych – jest spełnienie przesłanek „nowości” i „indywidualnego charakteru wzoru”, jak również „podanie do publicznej wiadomości”.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowany wzór przemysłowy daje uprawnionemu wyłączone prawo używania go i pozwala zabronić używania

---

<sup>148</sup> Dz. Urz. WE L 289 z 28 października 1998 r., s. 28, tekst polski: Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Warszawa 2002, s. 876 i nast. Por także strona internetowa UKIE <http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/1998/31998L0071-Pl.doc>

Problematyka wzorów przemysłowych w UE jest także uregulowana w rozporządzeniu Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, [w:] Dz. Urz. WE L 3 z 5 stycznia 2002, s. 1.

<sup>149</sup> Dz. Urz. UE, L 98.289.28.

wzoru wszystkim, którzy nie uzyskali na to jego zgody. Ochrona znaku zarejestrowanego rozpoczyna się z datą złożenia wniosku o rejestrację. Przyznawana jest na pięć lat, przy czym można ją odnawiać na kolejne okresy pięcioletnie. W sumie okres ochrony nie może przekroczyć dwudziestu pięciu lat od dnia zgłoszenia (art. 12 rozporządzenia).

Ochrona wzoru niezarejestrowanego jest nowością w prawie własności przemysłowej. Niezarejestrowany wzór przyznaje jego właścicielowi lub jego spadkobiercom trzyletnie wyłączne prawo dysponowania nim. Natomiast momentem rozpoczęcia ochrony wzoru niezarejestrowanego jest data pierwszego publicznego ujawnienia wzoru. W rozporządzeniu definiuje się to jako wzór upubliczniony na terytorium Wspólnoty Europejskiej, czyli podany do wiadomości, wystawiony lub wprowadzony do obrotu lub inaczej ujawniony w taki sposób, że w normalnych warunkach handlowych zainteresowane, fachowe osoby mają możliwość zapoznania się z nim. Nie uznaje się za podanie do publicznej wiadomości zapoznania ze wzorem przez osobę trzecią pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem rozpowszechniania tej wiadomości.

Osoba uprawniona do posługiwania się wzorem lub jej spadkobierca może zabronić osobie trzeciej używania wzoru bez jej zgody, w szczególności zaś wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, wwozu, wywozu albo używania jego wytworów, do których wykorzystano wzór albo też tylko posiadania takich wytworów, o ile osoba trzecia posługiwała się imitacją chronionego wzoru. Wzór wówczas już nie jest imitacją wzoru chronionego, gdy jest rezultatem samodzielnego projektu twórcy i w sposób uzasadniony przyjąć można, że twórca nie znał upublicznionego wzoru. W przypadku wzoru zarejestrowanego nie ma możliwości argumentowania braku znajomości wzoru. Posługując się tym wyłączeniem prawodawca unijny chciał zróżnicować istotnie zakres ochrony obu wzorów i skuteczniej zabezpieczyć osoby, które zdecydowały się na żmudniejszą i kosztowniejszą ochronę przez rejestrację wzoru. Jeśli natomiast bardzo podobny wzór niezarejestrowany został upubliczniony we Wspólnocie i nie jest imitacją, to powstaje kolizja. Rozporządzenie mówi, że nie można zakazać nikomu posługiwania się wzorem niebędącym imitacją, zatem obydwie podmioty są chronione prawem ze wzorów wobec osób trzecich, ale nie przeciwko sobie.

Wzór wspólnotowy można unieważnić tylko wówczas, gdy:

- nie jest wzorem w rozumieniu definicji określonej w rozporządzeniu,
- nie spełnia wymaganych przez unijne rozporządzenie kryteriów - nie jest nowy, nie ma indywidualnego charakteru,
- jego posiadacz decyzją sądu został uznany za nieuprawnionego do ochrony ze wzoru,
- wzór narusza porządek publiczny,
- wzór jest tożsamy ze wzorem, którego właściciel pierwszy zarejestrował w urzędzie w Alicante lub którymś z krajów członkowskich lub przynajmniej zgłosił do rejestracji,



- znak wyróżniający użyty we wzorze według prawa wspólnotowego bądź krajowego państwa członkowskiego przyznaje uprawnionemu do tego znaku prawo do zakazania jego użycia i skorzystał on z tego prawa,
- wzór został wykorzystany bez zgody uprawnionego i jest chroniony prawem autorskim jednego z krajów członkowskich (art. 25 ust. 1 rozporządzenia),
- wzór stanowi niewłaściwe wykorzystanie tych pozycji wymienionych w art. 6 Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej bądź tych, w ochronie których dane państwo członkowskie ma szczególny interes.

Omawiane rozporządzenie 6/2002 określa szczegółowo zasady postępowania przed OHIM, warunki wniosku, przewidując zarazem odwołanie do Komitetu Odwoławczego oraz zaskarżanie jego decyzji do SPI. Urząd w Alicante jest uprawniony do udzielania poprzez rejestrację prawa ochronnego na jeden wspólnotowy wzór przemysłowy obowiązujący wyłącznie na obszarze wszystkich państw członkowskich. Także przeniesienie prawa ochronnego oraz unieważnienie na przewidzianych tam zasadach może odbywać się jedynie ze skutkiem na cały rynek wspólnotowy, jedynie licencji można udzielić na pewną jego część.

## **5. Topografia układu scalonego – pojęcie, system prawnej regulacji**

Topografia układu scalonego<sup>150</sup> jest to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Ochronie podlegają topografie, które są oryginalne, co oznacza, że są wynikiem pracy intelektualnej twórcy i nie są powszechnie znane w chwili ich powstania. Nie są chronione topografie, które były wykorzystywane jawnie w celach handlowych dłużej niż w ciągu dwóch lat. Nie są także chronione topografie, które wynikają z funkcji układu scalonego, w którym są stosowane, a także topografie dokonane i utrwalone w dowolnej formie i niewykorzystywane w celach handlowych po upływie piętnastu lat.

---

<sup>150</sup> Układy scalone są to miniaturowe układy elektroniczne, charakteryzujące się tym, że ich elementy wraz z połączeniem między nimi wytworzone są w jednym cyklu technologicznym, wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża. Por. Żakowska-Henzler H., Wynalazki dotyczące drugiego medycznego zastosowania na gruncie Europejskiej Konwencji Patentowej oraz ustawy prawo własności przemysłowej – wybrane zagadnienia, [w:] „Rzeczpospolita” z 2001, nr 3 (30), s. 291.

W przeszłości problematykę prawnej ochrony topografii układów scalonych regulowała odrębna ustawa, która wprowadzała system ochrony *sui generis*, wzorowany w znacznej mierze na rozwiązaniach obowiązujących w Stanach Zjednoczonych<sup>151</sup>. Obecnie problematyka prawnej ochrony topografii układów scalonych ujęta jest w materii ustawy prawo własności przemysłowej.

W prawie Unii Europejskiej topografie układów scalonych uregulowane są w dyrektywie Rady nr 87/54 EWG z 16 grudnia 1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych<sup>152</sup>. Dyrektywa ta w sposób wiążący dla państw członkowskich określiła standardy dla tej grupy rozwiązań w zakresie: przedmiotu ochrony, przesłanek jej udzielania, podmiotów uprawnionych, treści prawa wyłącznego, ograniczeń w zakresie korzystania z topografii, czasu i zasad ochrony.

W art. 2 ust. 2 zd. 1 dyrektywy określa się, że ochronie podlega topografia wówczas, gdy jest efektem wysiłku intelektualnego twórcy i nie jest powszechnie znana w dziedzinie wytwarzania produktów półprzewodnikowych; jeśli jednak topografia składa się z takich elementów, podlega ochronie tylko wówczas, gdy połączenie tych elementów rozpatrywane w całości spełnia przesłanki ochrony wymienione w art. 2 ust. 3 zd. 1 dyrektywy nr 87/54/EWG. Prawo do uzyskania ochrony zasadniczo przysługuje, zgodnie z treścią art. 3, twórcy i jego następcom prawnym.

Treścią prawa wyłącznego – w myśl dyrektywy – jest uprawnienie do zezwolenia na podejmowanie lub zakazywanie podejmowania działań wskazanych w art. 5, tj. reprodukcji topografii oraz wykorzystania w celach handlowych lub importu dla takich celów topografii lub produktu półprzewodnikowego wytwarzanego z użyciem tej topografii.

### **5.1. Zgłoszenie i prawo z rejestracji topografii układów scalonych**

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji (art. 197 ust. 1 p.w.p.) – pod warunkiem, że jest ona oryginalna i nie jest powszechnie znana w chwili jej powstawania. Prawo to trwa dziesięć lat.

Uzyskanie prawa z rejestracji warunkowane jest dokonaniem prawidłowego zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym (art. 203 p.w.p.). Zgłoszenie może obejmować tylko jedno rozwiązanie. W przypadku dokonania zgłoszenia topografii z naruszeniem zasady jednolitości, dokonane następnie, na wezwanie Urzędu Patentowego, oddzielne zgłoszenia (zgłoszenia wydzielone) uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia pierwotnego.

---

<sup>151</sup> Ustawa z 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych, [w:] Dz. U. nr 100, poz. 498.

<sup>152</sup> Dz. Urz. WE L 24 z 27 stycznia 1987 r., s. 36.

W przypadku gdy zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w wyznaczonym terminie, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy topografii wskazanej na pierwszym miejscu, a pozostałe topografie zostały przez zgłaszającego wycofane. Jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia bez wezwania Urzędu Patentowego, nawet wówczas gdy zgłoszenie pierwotne spełniło warunek jednolitości, wówczas zgłoszenia wydzielone korzystają z daty zgłoszenia pierwotnego (art. 39 w zw. z art. 209 ust. 1 p.w.p.).

Zgłoszenie topografii, które obejmuje co najmniej podanie oraz część wyglądającą na materiał identyfikujący topografię, 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 koniecznych dokumentów. Datę wpływu ostatniego brakującego dokumentu uważa się za datę dokonania zgłoszenia.

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania prawa z rejestracji zgłaszający powinien dołączyć również inne dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu (art. 36 w zw. z art. 209 ust. 1 p.w.p.)<sup>153</sup>.

Do czasu wydania decyzji zgłaszający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do zgłoszenia. Jednakże nie mogą one wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w materiale identyfikacyjnym topografii w dniu dokonania zgłoszenia. Oznacza to, że zmiany zawężające zakres ochrony są dopuszczalne do końca postępowania rejestrowego<sup>154</sup>.

Prawo wyłącznego korzystania z topografii układu scalonego powstaje na podstawie decyzji Urzędu Patentowego i obejmuje korzystanie z niej w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 211 ustawy p.w.p.). Jest to prawo wyłącznej treści, tożsame z prawem z patentu. Nabycie prawa z rejestracji następuje zatem na podstawie decyzji administracyjnej, podlegającej wpisowi do odpowiedniego rejestru (art. 203 w zw. z art. 205 p.w.p.).

Omawiając kwestie dotyczące zgłoszenia i rejestracji topografii, zaznaczyć należy, że istniejący system rejestracyjny nie przewiduje badania przez Urząd Patentowy istnienia materialnych przesłanek zdolności rejestracyjnej zgłoszonej do ochrony topografii. Oznacza to, że ewentualne zarzuty są przedmiotem postępowania spornego (por. art. 255 ust. 1 p.w.p.).

System rejestracyjny przewidziany dla topografii układów scalonych przewiduje sprawdzanie zgłoszenia wyłącznie pod względem formalnym. Tak więc podstawą wydania decyzji odmownej jest stwierdzenie przez Urząd Patentowy istnienia przeszkody do udzielenia rejestracji, która nie może być

---

<sup>153</sup> Szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie topografii oraz zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń, określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 października 2001 w sprawie topografii układów scalonych, [w:] Dz. U. nr 128, poz. 1413.

<sup>154</sup> Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, op. cit., s. 178 i nast.

usunięta (art. 204 ustawy p.w.p.). W związku z tym przed wydaniem takiej decyzji wzywa się zgłaszającego do zajęcia stanowiska w tym względzie (art. 204 w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy p.w.p.). Brak reakcji nie oznacza automatycznego umorzenia postępowania, jednakże niewyjaśnienie zauważonej przez Urząd Patentowy w toku postępowania przeszkody może wpłynąć na wydanie decyzji odmownej.

Udzielenie prawa stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii, a okoliczność tę potwierdza wpis do rejestru topografii układów scalonych.

Obowiązujące przepisy ustawy prawo własności przemysłowej przewidują, że z naruszeniem prawa z rejestracji topografii mamy do czynienia wówczas, gdy nieuprawniony: reprodukuje w całości lub części chronioną topografię, z wyjątkiem reprodukowania tej części, która nie spełnia wymagania oryginalności określonego w art. 198; 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. Reprodukowanie topografii polega na jej odtworzeniu w układzie scalonym na podstawie wzorca, dokumentacji lub analizy.

Natomiast zgodnie z treścią art. 213 ustawy prawo własności przemysłowej, nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji zastosowanie topografii układu scalonego w środkach komunikacji i ich częściach lub urządzeniach, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej czasowo, a także w produktach, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej. Jest to tzw. przywilej komunikacyjny przewidziany w Konwencji Paryskiej w odniesieniu do wynalazków (art. 5 *ter*).

Nie narusza praw z rejestracji osoba, która kopiuje bez zgody uprawnionego chronioną topografię, jeżeli czyni to w celach osobistych albo wyłącznie w celu oceny, analizy, badania lub nauczania (art. 214 ustawy p.w.p.).

Podobnie – zgodnie z treścią art. 215 ustawy prawo własności przemysłowej – nie narusza prawa z rejestracji osoba, która na podstawie oceny lub analizy chronionej topografii opracowuje topografię spełniającą wymagania oryginalności, o której mowa w art. 198. Również art. 216 ustawy p.w.p. wskazuje warunki, w jakich uprawniony nie może skutecznie domagać się ochrony. Ów przypadek związany jest z istnieniem usprawiedliwionego interesu publicznego.

Natomiast w przepisie art. 217 ustawy prawo własności przemysłowej przewidziana jest ochrona osób działających w dobrej wierze (swoista instytucja używania). Wskazuje ona, że nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji topografii import lub wprowadzenie do obrotu produktu z rejestracji topografii, import lub wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego bezprawnie wykorzystaną topografię przez osobę działającą w dobrej wierze. Po uzyskaniu informacji o istnieniu 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.

Przepis art. 218 ustawy p.w.p. stanowi, że prawo z rejestracji nie rozciąga się na działania dotyczące kopii chronionej topografii układów scalonych wytworzonych przy użyciu tej kopii, a także wyrobów zawierających takie układy scalone, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą (por. ust. 1 art. 218 ustawy p.w.p.). Natomiast według ust. 2 tego przepisu nie stanowi również naruszenia prawa z rejestracji import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące kopii chronionej topografii, układów scalonych wytworzonych przy użyciu takiej kopii, a także wyrobów zawierających takie układy scalone, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Kończąc rozważania poświęcone problematyce prawnej ochrony topografii układów scalonych, warto wspomnieć o rozwiązaniu zawartym w art. 219 ustawy prawo własności przemysłowej. Otóż przepis ten stanowi, że uprawniony nie może dochodzić swoich praw w odniesieniu do 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.

Oznacza to, że identyczna topografia stworzona niezależnie przez osobę trzecią może mieć taki sam atrybut oryginalności (art. 198 ustawy p.w.p.) i stanowić przedmiot niezależnego prawa z rejestracji.

Dla postępowania dowodowego istotne jest postanowienie przepisu ust. 2 art. 219 ustawy, gdyż domniemanie w nim przewidziane przerzuca ciężar dowodu na potencjalnego naruszcyciela.

## **6. Projekty racjonalizatorskie**

Za projekty racjonalizatorskie (usprawnienia) uważa się najczęściej rozwiązania, które spełniają następujące warunki:

- możliwie dokładnie prezentują istotę propozycji zmian (w wybranej lub dowolnej dziedzinie działalności organizacji) – co, jak, gdzie usprawnić,
- są nowe w skali danej organizacji,

- nie wynikają z obowiązków nałożonych na pracownika, lecz stanowią wynik dodatkowego jego wkładu pracy,
- są przydatne do wykorzystania<sup>155</sup>.

Zjawisko racjonalizacji rozumiane jako dokonywanie drobnych zmian i usprawnień w szeroko rozumianym procesie produkcji ma odległą historię. Jeśli chodzi o regulację prawną, to w państwach gospodarki rynkowej tradycyjnie kwestie te normowane są w regulaminach zakładowych wydawanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Wyjątek stanowi tutaj ustawodawstwo niemieckie, które jako odrębną prawnie chronioną sferę aktywności pracowniczej wymienia dokonywanie drobniejszych usprawnień technicznych, określając w szczególności prawo twórców do wynagrodzenia<sup>156</sup>.

W przeszłości w Polsce – podobnie jak w innych państwach Europy Wschodniej - racjonalizacja była przedmiotem szczegółowej regulacji normatywnej. Ta sytuacja uległa radykalnej zmianie w okresie transformacji ustrojowej, kiedy nowelizując ustawę o wynalazczości (1992 r.), ograniczono się do bardzo ogólnego określenia pojęcia projektu racjonalizatorskiego oraz wskazania zasad wynagradzania twórcy i dochodzenia roszczeń<sup>157</sup>.

W obowiązującej ustawie prawo własności przemysłowej problematyka racjonalizacji jest nader skromnie uregulowana. Przede wszystkim ustawa nie definiuje pojęcia projektu racjonalizatorskiego, wyznaczając jedynie jego zakres od strony negatywnej; projektem racjonalizatorskim nie może być rozwiązanie pozwalające na zakwalifikowanie go jako któregoś z przedmiotów chronionych na podstawie prawa własności przemysłowej. Według autorów pracy *Prawo własności przemysłowej*, celem wskazanego unormowania jest *niedopuszczenie do tego, aby przedsiębiorcy omijali obowiązki wynikające z faktu dokonania przez twórcę któregoś z takich projektów wynalazczych przez zakwalifikowanie go jako projektu racjonalizatorskiego (oczywiście obawa taka byłaby aktualna jedynie w przypadku, gdyby nie doszło do zgłoszenia rozwiązania do ochrony w Urzędzie Patentowym)*<sup>158</sup>.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy p.w.p. nie pozwala na uznanie za projekt racjonalizatorski rozwiązania, które może zostać opatentowane jako wynalazek, tzn. wskazanego w przepisie art. 29 ustawy p.w.p. Brak zatem przeszkód, aby projektem racjonalizatorskim było któreś z rozwiązań, których na mocy art. 28 ustawy prawo własności przemysłowej „nie uważa się za wynalazki” (np. program komputerowy)<sup>159</sup>.

<sup>155</sup> Kotarba W., *Ochrona wiedzy w Polsce*, op. cit., s. 43-44.

<sup>156</sup> Por. ustawa z 25 lipca 1957 r. – Arbeitnehmererfindungsgesetz.

<sup>157</sup> Od tego czasu niemal w całości przestały być aktualne orzecznictwo oraz praktyka dotycząca kwalifikacji rozwiązań jako projektów racjonalizatorskich oraz trybu postępowania z nimi.

<sup>158</sup> *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 183.

<sup>159</sup> *Ibidem*.

Ustawa umożliwia przedsiębiorcy pełną swobodę w określeniu w regulaminie, jakie rozwiązania będzie on uznawał za projekty racjonalizatorskie.

Obowiązująca ustawa prawo własności przemysłowej w art. 8 ust. 2 wskazuje zasadnicze uprawnienia racjonalizatora. I tak zgodnie z tym przepisem, twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy.

Ponadto twórcy przysługują uprawnienia o charakterze osobistym w postaci prawa do wskazania go jako twórcy w dokumentach i publikacjach (art. 8 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 2 zd 2 ustawy p.w.p.). Jednak racjonalizator, odmiennie niż wynalazca, nie jest uprawniony do otrzymania dokumentu potwierdzającego jego autorstwo<sup>160</sup>.

Wyraźnie zaznaczyć należy, że do projektów racjonalizatorskich nie mają zastosowania przepisy art. 22 i 23 ustawy p.w.p. regulujące zasady wynagrodzenia za wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe. Oznacza to, że przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania tytułem wynagrodzenia za projekt racjonalizatorski tylko takich świadczeń, których wysokość sam określił w regulaminie.

Na podstawie art. 284 ustawy prawo własności przemysłowej twórca może dochodzić, na zasadach ogólnych, roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego, a więc także racjonalizatorskiego. Jednak pamiętać należy o pewnych zasadniczych różnicach w stosunku do pozostałych projektów. Mianowicie, w myśl art. 294 i 295 ustawy p.w.p. w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych obowiązują następujące zasady:

- twórca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych,
- do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w sprawach o roszczenia pracowników,
- właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy.

W odniesieniu do projektów racjonalizatorskich i spraw ich dotyczących:

- twórca uiszcza koszty sądowe na zasadach ogólnych,
- postępowanie toczy się w zwykłym procesowym trybie,
- właściwy rzeczowo jest sąd rejonowy, a dopiero jeżeli wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 30 000 zł (od 5 lutego 2005 r. 75 000 zł) – sąd okręgowy.

---

<sup>160</sup> Generalnie brak jest przeszkód, aby taki sposób dodatkowego honorowania twórcy przedsiębiorca przewidział w regulaminie.

## 7. Znaki towarowe i ich prawna ochrona

### 7.1. Pojęcie znaku towarowego - jego natura prawna i funkcje

Przepis art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorcy od identycznych lub podobnych towarów innych przedsiębiorców.

Wskazany wyżej przepis określa istotę znaku towarowego wyróżnionego jako samodzielne dobro prawne chronione ze względu na pełnienie funkcji odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia. Istotą tę stanowi zdolność oznaczenia do odróżniania jednorodnych towarów w obrocie.

Zdolność do odróżniania ma charakter abstrakcyjny. Wyraża się w potencjalnej zdadności symbolu do odróżniania w ogóle, a więc jest i może być oceniana w oderwaniu od konkretnego towaru.

Konieczność pełnienia przez znak towarowy funkcji odróżniającej przesądza o wymaganiach stawianych oznaczeniom. Znakami towarowymi mogą być tylko takie oznaczenia, które łączą w sobie następujące cechy: są zmysłowo postrzegalne, jednolite i samodzielne względem towaru, który oznaczają. Ponadto muszą dać się przedstawić graficznie.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów lub usług i może zostać graficznie przedstawione. Prawami ochronnymi na znak towarowy mogą być chronione słowa, zdania, kombinacje graficzne, zestawienia kolorów, a nawet pojedyncze kolory, dźwięki i zapachy. W praktyce najczęściej kontrowersji wywołuje kwestia rejestracji właśnie takich nietypowych kategorii, jak np. zapach, bowiem regulacje prawne określają wymóg ich graficznego przedstawienia.

Według W. Kotarby, znak towarowy jest ważnym nośnikiem wiedzy o organizacji i o realizowanej w niej działalności, szczególnie o wytwarzanych produktach czy świadczonych usługach, który powszechnie stosowany jest w obrocie gospodarczym<sup>161</sup>.

Zauważmy, że wskazane wyżej określenia dotyczące znaku towarowego w zasadzie w podobny sposób ujmują jego istotę. Co więcej, zarówno współczesne unormowania, jak i poglądy europejskiej doktryny na temat natury prawnej znaku towarowego nie wykazują różnic. Warto jednak wspomnieć o tym, że w przeszłości istniały takie różnice. I tak w prawie francuskim znak jako przedmiot stosunku prawnego traktowany był i jest nadal jako rzecz ruchoma. Ta kwalifikacja przesądzała o jego majątkowej naturze, samodzielności względem towaru, który oznaczał, i przedsiębiorstwa, w skład którego wchodził. W konsekwencji prawo ochronne na znak traktowane było

---

<sup>161</sup> Kotarba W., Ochrona wiedzy..., op. cit., s. 44.



tak jak własność rzeczy<sup>162</sup>.

Z kolei w prawie niemieckim przyjmowano, że znak towarowy nie może być objęty kategorią rzeczy. Zaproponowano koncepcję *res incorporales* o charakterze majątkowym (R. Ihering). Następnie przyjęto propozycję O. Gierkego, który głosił w odniesieniu do znaku towarowego koncepcję prawa osobowości. Umieszczał on znaki i prawo do nich przysługujące w ogólnym prawie osobowości. Tak więc znak towarowy traktowany był jako dobro osobiste, mające ścisły związek z osobą przedsiębiorcy. W tym ujęciu znak jako wykazujący znamię osobowości przedsiębiorcy był przedmiotem prawa osobistego i jako takie, był prawem nieprzenaszalnym. Koncepcja, o której mowa, została zmodyfikowana przez J. Kohlera w kierunku dopuszczenia przeniesienia znaku na inną osobę pod warunkiem przeniesienia go łącznie z przedsiębiorstwem. Oznaczało to ujęcie znaku towarowego jako dobra niematerialnego – noszącego wyraźnie znamiona osobowości przedsiębiorcy, zależnego od przedsiębiorstwa, chronionego prawem bezwzględnym i wyłącznym, w którym zasadnicze znaczenie mają interesy majątkowe uprawnionego, złączone z interesami osobistymi.

W latach sześćdziesiątych upowszechniła się koncepcja A. Trollera, który wskazywał na znak towarowy jako dobro niematerialne stanowiące skutek ekonomiczny – korzyści, jakie z tego tytułu osiąga przedsiębiorca, który samodzielnie wybrał znak do pełnienia funkcji odróżniającej jego towary. Tak więc to korzyści, a nie znak jako taki, podlegają ochronie, co przesądza o majątkowej naturze znaku towarowego i jego przenoszalności. Zbywalność była jednak ograniczona. Prawo do znaku mogło przejść na drugą osobę tylko razem z przedsiębiorstwem<sup>163</sup>.

Jeśli chodzi o ustawodawstwo polskie, to znak towarowy zaliczany jest do dóbr niematerialnych, a wśród nich do kategorii oznaczeń odróżniających, wyodrębnionych ze względu na funkcję oznaczania pochodzenia.

W naszej literaturze przyjmuje się za R. Skubiszem, że znak towarowy jest odbitym w świadomości odbiorcy związkiem oznaczenia towaru, który obejmuje ogół informacji i wyobrażeń o towarze<sup>164</sup>.

Ponadto wskazuje się, że znak towarowy nie jest dobrem niematerialnym o intelektualnym charakterze. Jego wyboru przez przedsiębiorcę jako oznaczenia identyfikującego towary tego przedsiębiorcy nie uznaje się za akt twórczy. Podkreśla się, że jest to wybór jedynie funkcjonalny<sup>165</sup>.

Prezentowane w naszej literaturze poglądy wyraźnie opowiadają się za traktowaniem znaku towarowego jako dobra niematerialnego, które posiada

---

<sup>162</sup> Por. Azéma J., *Propriété industrielle*, Lamy Droit commercial, 1992, s. 841 i nast.

<sup>163</sup> Troller A., *Gewerblicher Rechtsschutz 1948*, s. 27 i nast.

<sup>164</sup> Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1998, s. 14 i nast.

<sup>165</sup> Odmienny pogląd głosi W. Włodarczyk. Por. Włodarczyk W., *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001, s. 38.

wartość majątkową. Wyraża się ona w korzyściach, jakie płyną dla uprawnionego z oddziaływania znaku w obrocie<sup>166</sup>. Znak towarowy może pośrednio wskazywać na osobę przedsiębiorcy w pierwszym rzędzie i bezwzględnie pełni funkcję odróżniającą, posiadając przy tym majątkową naturę. Wartość majątkową znaku potwierdza też orzecznictwo. W orzeczeniu z 1988 r. Sąd Najwyższy stwierdził: „Znak towarowy jako dobro prawne o charakterze wyłącznie majątkowym – nie podlega ochronie na podstawie przepisów art. 23 i 24 k.c.”<sup>167</sup>.

Znak towarowy stanowi przedmiot prawa podmiotowego, za pomocą którego jest chroniony przed pomyłką co do pochodzenia towaru nim oznaczonego oraz przed ryzykiem pasożytniczego wykorzystania renomy uosabianej przez znak. Jest zatem samodzielnym dobrem niematerialnym, wchodzącym w skład przedsiębiorstwa rozumianego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych funkcji i zadań gospodarczych (por. art. 55<sup>1</sup> k.c.). Jest niezależny od przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi, choć w prawie polskim obrót znakiem jest poddany pewnym ograniczeniom.

W świetle przedstawionych wyżej rozważań dotyczących pojęcia i natury prawnej znaku towarowego, konieczne jest wskazanie funkcji<sup>168</sup>, jakie pełni on w obrocie gospodarczym.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca), która z jednej strony wskazuje źródło pochodzenia towaru, z drugiej zaś identyfikuje towar na rynku, co pozwala go odróżnić od innych towarów tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie gospodarczym.

Kolejna istotna funkcja, to funkcja gwarancyjna znaku towarowego. Niekiedy określa się ją jako jakościową. Z tym, że pamiętać należy, iż nie chodzi tu o gwarancję jakości w rozumieniu przepisów prawa cywilnego regulujących tę instytucję, lecz o to, że znak towarowy odzwierciedla jakość swego substratu i w świadomości kupujących pozostaje jej symbolem<sup>169</sup>. Znak gwarantuje, że towar zawsze będzie miał oczekiwane przez kupującego charakterystyczne cechy i właściwości, które odnieść można do konkretnego producenta.

---

<sup>166</sup> Por. Kępiński M., Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979, s. 43-52; por. Sołtys S., Charakter i konstrukcja prawa do znaku towarowego, [w:] Rejent 1993 nr 3-4, s. 73.

<sup>167</sup> Orzeczenie SN, II CR 143/88, OSP 1990, nr 6, poz. 57.

<sup>168</sup> Mianem funkcji znaku towarowego określa się całokształt oddziaływania znaku towarowego w obrocie gospodarczym i tradycyjnie wyróżnia się następujące funkcje: oznaczenia pochodzenia (odróżniająca), gwarancyjną i reklamową. Por. Skubisz R., Funkcje znaku towarowego, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 163 i nast.

<sup>169</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 192.

Często zwraca się uwagę na fakt, że funkcja gwarancyjna jest pochodną funkcji oznaczania pochodzenia, gdyż to właśnie pewność źródła pochodzenia gwarantuje poziom, którego ma prawo oczekiwać kupujący.

Wreszcie funkcja reklamowa znaku towarowego, która polega na zachęceniu do nabycia oznakowanego towaru. Funkcja ta jest realizowana na kilku etapach. Przede wszystkim początkowo znak towarowy promuje towar lub usługę i ułatwia jego wprowadzenie na rynek, a następnie ugruntowuje pozycję towaru i wspiera działania na rzecz zdobycia nowej klienteli<sup>170</sup>.

Istota prawa ochronnego na znak towarowy to wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Używanie znaku polega w szczególności na: umieszczeniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie; umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługiwaniu się znakiem w celach reklamy.

Prawo ochronne na znak towarowy, jako prawo bezwzględne, jest oczywiście prawem zakazowym. Pozwala zakazać osobom trzecim wkraczania w sferę prawnie określonej wyłączności.

Generalnie wyróżnić można dwie sfery prawa ochronnego na znak towarowy: pozytywną (wypełnioną przez uprawnienia do używania znaku towarowego) i negatywną (roszczenia zakazowe skierowane przeciwko zachowaniom osób trzecich spełniających przesłanki naruszenia. Sfera negatywna jest szeroko zakreślona. Uprawniony bowiem ma prawo zakazać osobie trzeciej używania nie tylko konkretnego zarejestrowanego znaku dla danych towarów, które wskazał w rejestrze, ale także używania znaków podobnych dla towarów podobnych.

Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy. Jest zbywalne, podlega dziedziczeniu. W szczególności może być przedmiotem umowy sprzedaży, dostawy, darowizny i umowy licencyjnej.

## **7.2. Zdolność rejestrowa znaku towarowego**

W myśl art. 121 ustawy p.w.p. na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Może ono być udzielone jedynie na znak w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy, jeżeli nie wystąpią przeszkody, o których mowa w art. 129 ust. 2, art. 131 i 132 ustawy prawo własności przemysłowej. Zasadniczą przeszkodą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest brak zdolności odróżniającej (pierwotnej albo wtórnej).

---

<sup>170</sup> W praktyce o sile oddziaływania znaku towarowego, jako instrumentu przyciągającego klientelę, decyduje nie tylko atrakcyjność jego formy przedstawieniowej, ale ogół działań uprawnionego do znaku, których celem jest ukształtowanie pozytywnej opinii o towarach lub usługach, jako rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej. Por. Własność przemysłowa, op. cit., s. 193.

Podkreślić należy, że w omawianej materii polski ustawodawca przyjął dość specyficzną metodę regulacji. Otóż w art. 131 i 132 określił zamknięty katalog przeszkód udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, a w art. 129 ustawy uregulował kwestię zdolności odróżniającej znaku, wskazując trzy przypadki znaków niemających zdolności odróżniającej. Jednak generalnie uznać można, że brak zdolności odróżniającej znaku towarowego stanowi podstawową przeszkodę w jego rejestracji, choć nie jest objęty przepisem ustanawiającym katalog takich przeszkód<sup>171</sup>.

Zdolność odróżniająca znaku towarowego nie została normatywnie zdefiniowana, w związku z czym treść tego pojęcia można określić na podstawie przepisów, które wskazują znaki pozbawione zdolności odróżniającej ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających.

W przeszłości definiowanie zdolności odróżniającej przez wymaganie wykazania przez znak dostatecznych cech, które mogą utkwąć w świadomości i pamięci kupującego, powszechnie przyjmowano w literaturze i orzecznictwie. To podejście znajduje uzasadnienie również obecnie na gruncie przepisów art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p.<sup>172</sup>

Jak zauważają autorzy pracy *Prawo własności przemysłowej*<sup>173</sup>, przepis art. 129 ustawy p.w.p. nie określa jednoznacznie pozytywnych kryteriów, według których należy oceniać zdolność odróżniającą. Jednak zawiera pewne wskazówki, którymi są konieczność oceny znaku z punktu widzenia towaru i warunków obrotu. Dostateczne znamiona odróżniające tkwiące w formie przedstawieniowej znaku, czyli np. w wyrazie, obrazie, melodii czy układzie, należy odnieść do towaru, dla którego znak jest przeznaczony. Znak może wykazywać zdolność odróżniającą wobec niektórych towarów, a z drugiej strony – nie mieć jej wobec innych. Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego dla konkretnego towaru powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu, czyli aktualną możliwość pełnienia przez znak funkcji wskazywania na pochodzenie towaru.

Najczęściej wskazuje się, że ocena zdolności odróżniającej jest wypadkową dwóch elementów. Z jednej strony forma przedstawieniowa znaku musi być

---

<sup>171</sup> W dyrektywie nr 89/104/EWG przeszkody rejestracji znaków towarowych zostały przedstawione całościowo. I tak w art. 3 wymienione zostały znaki wyłączone od rejestracji z enumeratywnie wskazanych przyczyn, w tym m.in. z powodu nieposiadania zdolności odróżniającej (art. 3 ust. 1 lit. B), składają się wyłącznie z oznaczeń lub danych służących w obrocie do opisu towaru lub jego cech bądź właściwości (art. 3 ust. 1 lit. C) oraz składają się wyłącznie z oznaczeń lub danych, które weszły do języka potocznego lub są używane w dobrej wierze w utrwalonych praktykach handlowych (art. 3 ust. 1 lit. D).

<sup>172</sup> Przykładowo: Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 193; Skubisz R., *Prawo...*, op. cit., s. 87 i nast.

<sup>173</sup> Nowińska E., Promińska U., M. Du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, op. cit., s. 193 i 194.

„sama w sobie” na tyle charakterystyczna, aby mogła identyfikować towar. Z drugiej zaś strony musi zapewniać kupującemu możliwość dokonania wyboru towaru według niej, bez potrzeby ustalania w szczególny sposób pochodzenia towaru.

Jak już nadmieniano art. 129 ust. 2 ustawy p.w.p. wskazuje trzy grupy znaków towarowych, dla których przeszkodą rejestracji jest brak zdolności odróżniającej wobec konkretnego towaru. Chodzi o znaki towarowe, których struktura z natury nie wykazuje znamion odróżniających wobec towarów, dla których zostały zgłoszone (art. 129 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p.), znaki wyłącznie opisowe, których bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu (art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p.) oraz znaki będące oznaczeniami powszechnie używanymi w języku potocznym lub handlowym (art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.).

Pierwsze z wymienionych – znaki nienadające się do odróżniania to takie, których struktura nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych, a więc znak jako całość jest pozbawiony dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru jako pochodzącego od oznaczonego przedsiębiorcy. Tak więc jest to kategoria znaków wyodrębniona ze względu na cechy strukturalne znaku. Przykładowo, nie wykazuje jakichkolwiek znamion odróżniających płaska forma plastyczna stanowiąca proste odwzorowanie towaru, sama litera lub cyfra, jeśli ich obrazowego przedstawienia nie charakteryzuje oryginalność<sup>174</sup>.

Kolejne to znaki opisowe. Uznanie ich za pozbawione zdolności odróżniającej uzasadniają dwa względy. Otóż znak ma przekazywać informację o pochodzeniu towaru, a nie o nim samym. Po drugie zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i jego cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku. Nabycie podmiotowego prawa wyłącznego do znaku towarowego nie może pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze.

Wyłączenie od rejestracji znaków kwalifikowanych jako opisowe nie oznacza pozbawienia zdolności rejestracyjnej każdego znaku, który zawiera elementy opisujące towar, jego cechy lub właściwości. Za znaki opisowe w rozumieniu ustawy należy uznać takie znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów.

Wreszcie trzecia grupa to znaki składające się z oznaczeń, które weszły do języka potocznego i przyjęły się jako nazwa towaru, oraz takie, które są zwyczajowo używane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych. Trudna jest wprost do ustalenia różnica między tymi kategoriami. W pierwszym

---

<sup>174</sup> Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca..., op. cit., s. 115; Skubisz R., Komentarz do wyroku ETS z 4 maja 1999 r., [w:] Rzecznik Patentowy 2002, nr 3, s. 105.

przypadku chodzi o nazwy, które pierwotnie miały charakter fantazyjny, ale na skutek ich używania stały się powszechnie stosowane dla wskazania, opisanie towaru<sup>175</sup>. W drugim zaś są nimi oznaczenia, które ze względu na zwyczajowo utrwaloną i uczciwą praktykę powinny zostać wyłączone od możliwości ich „zawłaszczenia” przez jednego z konkurentów.

Zdolność odróżniająca znaku powinna mieć charakter pierwotny. Wybrany znak towarowy już w dacie jego zgłoszenia do rejestracji dla oznaczenia konkretnych towarów powinien wykazywać dostateczne znamiona odróżniające.

Brak pierwotnej zdolności odróżniającej znaku jest przeszkodą udzielenia prawa ochronnego. Jednakże przeszkoda ta może być usunięta przez wykazanie wykształcenia się tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Podstawę prawną sanacji braku pierwotnej zdolności odróżniającej stanowi przepis art. 130 ustawy p.w.p., który mówi, że przy ocenie zdolności odróżniającej znaku należy uwzględniać wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej ma charakter następczy. Wyraża się on w tym, że zdolność znaku do odróżniania jest konsekwencją jego rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę dla wskazywania pochodzenia oznaczanych nim towarów. Chodzi więc o używanie znaku w taki sposób, który umożliwi powstanie asocjacji znaku z towarem i jej utrwalenie. Tak więc oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących. Przedsiębiorca może prowadzić reklamę towaru przy użyciu znaku i promować oznakowany towar. Przepis nie wskazuje żadnego koniecznego okresu używania, jednak wolno sądzić, że chodzi tu o dłuższy czas używania. Znak towarowy nabywa zdolność odróżniającą w wyniku jego używania wówczas, gdy jest w stanie identyfikować towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy, a więc odróżniać oznaczane nim towary od towarów pochodzących od innych przedsiębiorców. Dla oceny nabycia zdolności odróżniającej należy zatem brać pod uwagę okoliczności faktyczne, takie jak czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność używania znaku oraz dane wskazujące na to, że dla znaczącej grupy klientów znak identyfikuje towar ze względu na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy. Ocena wtórnej zdolności odróżniającej znaków

---

<sup>175</sup> Por. orzeczenie SN z 11 marca 1999 r., OSN 2000 nr 1, poz. 2 w sprawie *fix/mięta*.

opisowych powinna również uwzględniać interes konkurentów w swobodzie dostępu do oznaczeń opisowych<sup>176</sup>.

Jak już wspomniano w przepisie art. 131 ustawy p.w.p. wymieniony jest katalog przeszkód, zaliczanych do bezwzględnych, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Są to przeszkody, które wyłączają rejestrację znaku niezależnie od towaru, dla którego oznaczania są zgłoszone.

Przed wszystkim nie udziela się prawa ochronnego na znaki, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przy czym w tym wypadku ocenia się tylko znak jako taki (treść lub formę przedstawieniową), a nie ewentualny rezultat jego używania. Klauzula porządku publicznego mieści w sobie ocenę z punktu widzenia obowiązujących norm prawa pozytywnego. Sprzeczność z prawem zawsze uzasadnia zarzut sprzeczności z porządkiem publicznym.

Przykładowo, używanie znaku jest sprzeczne z prawem, jeśli narusza przepisy zakazujące obrotu towarami (np. narkotykami), dla których oznaczania znak jest przewidziany. Sprzeczne z prawem, gdyż narusza zakaz rozpowszechniania rysunków pornograficznych, jest używanie znaku zawierającego taki rysunek. W obu przykładach używanie znaku jest również sprzeczne z porządkiem publicznym. Sprzeczny z prawem, a jednocześnie z dobrymi obyczajami jest przypadek rejestracji znaku przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do znaku w innym państwie, będącym stroną Konwencji Paryskiej (zakaz ten wynika z art. 6 *septies* Konwencji).

Sprzeczność z dobrymi obyczajami polega na naruszeniu norm moralnych i zwyczajowych przyjętych w działalności gospodarczej. Chodzi tu zwłaszcza o reguły uczciwego postępowania, powszechnie akceptowane w kręgach przedsiębiorców, których przestrzeganie zapewnia uczciwość konkurencji. Mogą one wynikać z istniejących i utrwalonych zwyczajów, nakazów moralnych, etycznych bądź innych reguł przyjętych w konkretnej grupie przedsiębiorców.

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Treść przepisu daje podstawę do przyjęcia, że przesłanką udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest dokonanie zgłoszenia w dobrej wierze.

Bez odwoływania się do prawa cywilnego, które definiuje pojęcia dobrej i złej wiary, można stwierdzić, iż dobra wiara polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu o tym, że prawo, które się wykonuje, istnieje i służy działającemu. Zatem powiedzieć można, że w złej wierze działa ten, kto wie lub ze względu na okoliczności powinien wiedzieć, że prawo mu nie służy. Odnosząc powyższe kwestie do problematyki zgłoszenia znaku

---

<sup>176</sup> Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca..., op. cit., s. 232 i nast.

towarowego do rejestracji, przyjąć można, że zgłoszenie znaku w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy:

- następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, o istnieniu cudzego prawa lub godnego ochrony interesu, które mogą być przez to naruszone lub
- jest dokonane nie tylko w celu odróżniania własnych towarów.

Zła wiara powinna być pojmowana obiektywnie, tzn. z odwołaniem się do okoliczności, w jakich działał zgłaszający. Klasycznym przykładem złej wiary zgłaszającego jest zgłoszenie znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji lub wprowadzania oznakowanych nim towarów do obrotu, bądź w celu osiągnięcia korzyści ze sprzedaży konkurentowi prawa do znaku lub udzielenia mu licencji. We wszystkich wymienionych przypadkach zgłoszenie znaku następuje z zamiarem osiągnięcia innego celu niż uzyskanie wyłączności na znak po to, aby mógł on odróżniać towary ze względu na ich pochodzenie.

Działaniem w złej wierze jest także zgłoszenie znaku identycznego jak nazwa zlikwidowanego konkurencyjnego przedsiębiorcy, jeżeli zmierza do skorzystania z pozytywnych skojarzeń, jakie jego klientela miała w związku z tą nazwą. Jego celem jest bowiem przechwycenie klienteli przez wprowadzenie jej w błąd co do pochodzenia towarów.

Przepis art. 131 ust. 2 pkt 2-6 ustawy p.w.p. wymienia przeszkody tkwiące w samym znaku towarowym, które uniemożliwiają jego rejestrację. Są to:

- znaki zawierające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane do celów komercyjnych,
- znaki stanowiące formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest narzucona przez naturę albo jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego bądź zwiększa znacznie wartość towaru.

Jeśli chodzi o pierwsze z wymienionych wyżej, to są to znaki zawierające enumeratywnie wymienione symbole mające charakter prestiżowy. Wyłączenie ich od rejestracji nakazuje art. 6<sup>3</sup> Konwencji Paryskiej. Chodzi m.in. o nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej i jej symbole, nazwy lub herby polskich województw, miast i miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów i odznaczeń, odznak honorowych i oznaczeń, jak również nazwy i symbole obcych państw, organizacji międzynarodowych, przyjęte w obcych państwach oznaczenia urzędowe, stemple itp.

Kolejną grupę stanowią znaki zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym w zakresie, w jakim obrażałyby to uczucia religijne i patriotyczne lub tradycję narodową.

Przepis art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy p.w.p. wyłącza udzielenie praw ochronnych na znaki, które stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania,



która jest uwarunkowana wyłącznie naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru.

Zakaz udzielenia prawa ochronnego na formę narzuconą przez naturę jest uzasadniony przede wszystkim ze względu na jej niezdatność do pełnienia funkcji znaku towarowego. Forma towaru lub opakowania może być znakiem, o ile jest samodzielna względem towaru, który ma identyfikować.

O wyłączeniu od rejestracji form koniecznych ze względów technicznych lub uwarunkowanych wyłącznie względami technicznymi zdecydował przede wszystkim interes konkurentów. Wyraża się on w konieczności zapewnienia konkurentom możliwości eksploatacji określonego rozwiązania technicznego. Jeśli forma spełnia określoną funkcję praktyczną, może być zastosowana do wszystkich przedmiotów pełniących tę samą funkcję i może oddawać im te same usługi. Jest to forma konieczna i niezbędna, która nie może zostać zmonopolizowana prawem wyłącznym przez rejestrację znaku towarowego.

Z kolei u podstaw wyłączenia od rejestracji formy, która zwiększa znacznie wartość towaru, leży wzgląd na to, że forma, która zwiększa wartość i atrakcyjność towaru, powinna być chroniona jako wzór przemysłowy. Jest ona bowiem wartością dodaną do towaru. Jej rejestracja w funkcji znaku prowadziłaby do monopolu wytwarzania towarów o oznaczonych formach, co pozostawałoby w sprzeczności z podstawowym celem prawa znaków towarowych.

Wśród zakazów o charakterze bezwzględny, które uniemożliwiają rejestrację znaków towarowych, należy wymienić niedopuszczalność uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, gdy jego używanie mogłoby naruszać istniejące już cudze prawa majątkowe lub osobiste. Przede wszystkim są to prawa osobiste osób fizycznych, takie jak prawo do nazwiska, wizerunku, pseudonimu artystycznego, czci; osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz inne prawa na dobrach niematerialnych, w tym prawa do firmy i do oznaczenia geograficznego pochodzenia.

### ***Przykład:***

Prawa autorskie mogą zostać naruszone również wskutek zarejestrowania znaku towarowego przez osobę nieuprawnioną. Sąd Najwyższy uznał, iż autor może w takiej sytuacji domagać się zrzeczenia się prawa do tego znaku. Z takim żądaniem wystąpili spółka Euro-Agro i J. O. przeciwko Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych Polmos w Zielonej Górze. W tym pierwszym przedsiębiorstwie powstał projekt butelki do wódki znanej potem jako „Królewska”. Opracował go J. S. jako projekt pracowniczy, a więc prawa autorskie do niego nabyła spółka Euro-Agro. Firma ta podjęła w 1994 r. rozmowy z zielonogórskim Polmosem, mającym wówczas status przedsiębiorstwa państwowego, który chciał nabyć prawa do używania wzoru butelki i nazwy wódki. Przed zakończeniem pertraktacji znak towarowy słowny „Królewska” zarejestrowała na swą rzecz spółka matka firmy Euro-Agro.

W umowie z 1994 r. ustalono, że właścicielem znaku towarowego słownego będzie Euro-Agro, a Polmos zarejestruje na swą rzecz znak towarowy przestrzenny – butelkę. Potem strony zawarły jeszcze jedną umowę sprzedaży praw do tego znaku, nazwaną umową licencyjną. Polmos złożył w Urzędzie Patentowym wniosek o rejestrację tego znaku. Firma Euro-Agro uznała to za zagrożenie dla jej praw autorskich do butelki, która miała być przedmiotem rejestracji, i wystąpiła do sądu. Tymczasem doszło do rejestracji znaku na rzecz Polmosu. Euro-Agro twierdziła, że przez tę rejestrację Polmos dopuścił się naruszenia jej praw autorskich do wzoru butelki. Żądała zrzeczenia się praw do tego znaku (art. 78 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne stwierdza m.in., że w razie dokonanego naruszenia autor może żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków; taką czynnością miało być zrzeczenie się). Jednak sąd I instancji oddalił to żądanie. Uznał, że na podstawie tzw. umowy licencyjnej firma Euro-Agro przyznała Polmosowi uprawnienie do zarejestrowania wzoru butelki jako znaku towarowego, nie można więc mówić o naruszeniu jej praw autorskich. Takiego zdania był też sąd apelacyjny. SN 12 marca 2004 r. oddalił kasację Euro-Agro. Sędzia prowadzący zaznaczył, iż SN podziela pogląd, że dopuszczalne jest co do zasady takie, jak zgłoszone w tej sprawie, powództwo o ochronę praw autorskich. Jednakże słusznie zostało ono oddalone, ponieważ Polmos praw autorskich nie naruszył. Sądy prawidłowo ustaliły, że Euro-Agro zgodziło się na rejestrację znaku towarowego przestrzennego przez Polmos, a po stronie Euro-Agro pozostało prawo do znaku słownego „Królewska”<sup>177</sup>.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w odniesieniu do oznaczeń geograficznego pochodzenia, polski ustawodawca przyjął szczególną regulację. Otóż przepisy art. 131 ust. 4 i 5 ustawy p.w.p. dopuszczają pod pewnymi warunkami udzielenia praw na znaki towarowe pomimo istnienia cudzego prawa do oznaczenia geograficznego (ust. 4) i prawa do nazwy, pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza (ust. 5). Przepis art. 131 pkt 4 zdanie drugie rozstrzyga konflikt między homonicznymi oznaczeniami geograficznymi dla wina i piwa w oparciu o zasadę *prior tempore potior iure*. Udzielenie ochrony na znak zgłoszony później zależy od dokonania w nim odpowiednich zmian, pozwalających na odróżnienie go od znaku zgłoszonego lub zarejestrowanego wcześniej.

W świetle art. 131 ust. 5 ustawy p.w.p. nie jest wykluczona rejestracja znaku pomimo istnienia wcześniejszego cudzego prawa do nazwy. Jest to jednak dopuszczalne tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli nazwa nie jest

---

<sup>177</sup> Por. sygn. II CKN 457/02. Warto też nadmienić, że prof. Ryszard Skubisz, który występował w tej sprawie jako pełnomocnik strony pozwanej, uznał tezę SN, iż autor może w ramach roszczenia o zaniechanie naruszeń jego prawa autorskiego domagać się zrzeczenia się przez tę osobę prawa z rejestracji, za bardzo śmiałą. Będzie ona mieć, w jego ocenie, istotne znaczenie dla polskiej praktyki w zakresie znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych. Jednakże może też budzić wątpliwości.

używana jako znak powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju. Po drugie w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na różny profil działalności, lokalny jej charakter lub odmienne formy używania obu oznaczeń. Wspólnym dla nich mianownikiem jest to, że nazwa, pod którą inna osoba prowadzi działalność, jest w szczególności nazwą pospolitą i zgłoszenie znaku zawierającego tę nazwę jest dokonane w dobrej wierze<sup>178</sup>.

W art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p. wskazana została przeszkoda dotycząca znaku mylącego. I tak nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie może wprowadzić nabywców w błąd, w szczególności co do charakteru towaru, jego jakości, właściwości albo – z uwzględnieniem ust. 3 – co do jego pochodzenia. Zgodnie z postanowieniem wskazanym w ust. 3, w odniesieniu do wyrobów alkoholowych każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający nabywców w błąd.

Dla oceny mylącej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywnie stwierdzana niezgodność danych zawartych w znaku z rzeczywistością, ale przede wszystkim subiektywne wyobrażenie kupującego o istnieniu lub braku sugerowanych przez znak cech. Nie można poprzestać na prostym stwierdzeniu, że znak nie odpowiada rzeczywistości. Trzeba zbadać, czy znak – choćby zawierał dane prawdziwe – może skłonić kupującego do błędu w wyborze towaru. Wystarczy prawdopodobieństwo wystąpienia w świadomości konsumenta błędnego mniemania o towarze lub usłudze, dla których oznaczania znak jest przeznaczony.

Mylący charakter znaku jest wadą znaku. Organ rejestrujący bada znak w takiej postaci, w jakiej został on zgłoszony do rejestracji i ocenia jego treść i strukturę z punktu widzenia towarów lub usług, które ma oznaczać, a nie z punktu widzenia skutków jego używania. Na ocenę mylącego charakteru znaku nie powinno wpływać nic poza relacją znak – towar i wyobrażeniem rozsądnego kupującego o tej relacji.

### ***Przykład:***

Zakłady Tytoniowe Lublin S.A. nie mogą oznaczać i wprowadzać do obrotu papierosów „Polski Brooklyn”. Naruszają bowiem prawa francuskiego potentata tytoniowego Seita, do którego należy znak towarowy „Brooklyn”.

Seita to francuski koncern zajmujący się sprzedażą wyrobów tytoniowych, papierosów, cygar i przyborów dla palaczy. Od 1999 r. jest właścicielem znaku towarowego „Brooklyn”. Od 1989 r. licencję na produkcję takich papierosów ma spółka Altadis Polska S.A. (dawne Zakłady Przemysłu Tytoniowego

---

<sup>178</sup> Szczegółowo analizę przesłanek wskazanych w omawianym przepisie przedstawiają M. Poźniak-Niedzielska, J. Małarczyk oraz J. Sito, [w:] Prawne problemy tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających, [w:] Przegląd Prawa Handlowego 2002, wkładka – Własność przemysłowa, aktualne problemy prawne, s. 40-42.

w Radomiu), która, choć produkuje tę markę, sprzedaje ją wyłącznie na eksport. Pod koniec 2000 r. Zakłady Tytoniowe w Lublinie rozpoczęły produkcję i sprzedaż papierosów pod nazwą „Polski Brooklyn” (jednocześnie wystąpiły do Urzędu Patentowego o rejestrację tego znaku).

Francuski koncern uznał to za naruszenie swoich praw. Dowodził, że takie oznaczenie jest podobne w sferze słownej i graficznej do znaku towarowego „Brooklyn” zarejestrowanego przez Seitę, co stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd konsumentów. Przekonywał, iż dodanie drobną czcionką słowa „Polski” nie tylko nie zmienia ogólnego wrażenia, ale wręcz sugeruje, że jest to nowa odmiana papierosów marki Brooklyn.

Zakłady Tytoniowe w Lublinie nie uznały powództwa. Argumentowały, że prawo nie zabrania używania znaków podobnych pod warunkiem, że zawierają oznaczenie firmy oraz iż nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorcy co do pochodzenia towaru. Takiego ryzyka zdaniem lubelskiego zakładu nie ma, gdyż na paczkach w widocznym miejscu umieszczone jest godło „ZTL”. Podnosiły też, że papierosy Brooklyn, sprzedawane na polskim rynku, pochodzą wyłącznie z przemytu i tylko w ten sposób kojarzą się polskiemu odbiorcy. Twierdziły, że wprowadzając na rynek swoją markę, chciały przeciwstawić się fali przemytu (aby odróżnić swój produkt od papierosów z przemytu każdą paczkę oznaczano hasłem „Stop przemytowi papierosów” i biało-czerwonym symbolem obszaru Polski z liśćmi tytoniu w tle).

Sąd Okręgowy w Lublinie najpierw zakazał ZTL wprowadzenia kwestionowanych papierosów na rynek, a w listopadzie 2001 r. uznał, iż spółka naruszyła prawa koncernu Seita, wynikające z rejestracji w Polsce znaku towarowego „Brooklyn”. W uzasadnieniu podniósł, że używanie znaku towarowego „Polski Brooklyn” nie może być usprawiedliwione faktem przemytu papierosów do Polski, naruszenie cudzych praw z rejestracji znaków towarowych nie może bowiem być uważane za instrument zwalczania przemytu.

Lubelska spółka odwołała się od wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie zawiesił jednak rozpoznanie sprawy do czasu wydania decyzji przez Urząd Patentowy. Ten na początku stycznia 2002 r. odmówił rejestracji znaku towarowego „Polski Brooklyn”. Apelację oddalił też lubelski Sąd Apelacyjny, jako bezzasadny uznał argument podnoszony przez lubelską spółkę, że możliwość pomyłki między obiema markami jest w praktyce wykluczona, bo konkurencja wyłącznie eksportuje swój wyrób.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że nie musi dojść do faktycznej sytuacji, że dwa towary stoją w jednym sklepie na jednej półce. Do ubiegania się o ochronę wystarczy samo ryzyko i niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd klienta.

**Przykład:**

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 stycznia 2005 r. uchylił rozstrzygnięcie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, akceptujące stanowisko Urzędu Patentowego co do braku przeciwwskazań do rejestracji znaków bardzo podobnych, ale wykorzystywanych dla zupełnie innych towarów.

Podstawą sporu był fakt, że od 1994 r. TVP przysługiwało prawo do znaku towarowego TIK TAK, który do 2002 r. identyfikował program edukacyjny dla dzieci. Potem został on zdjęty z anteny, m.in. dlatego, że zdaniem TVP zaczął się źle kojarzyć, tzn. graficznie i fonetycznie z papierosami tak właśnie sygnowanymi przez produkującą spółkę. Na ich pudełkach widniał napis TIK-TAK.

Urząd Patentowy, do którego o ochronę swoich praw zwróciła się TVP, stwierdził, że produkty telewizji i spółki tytoniowej są tak różne, że nie ma tu mowy o naruszeniu niczyich dóbr majątkowych czy osobistych.

TVP złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Zaznaczyła w niej, że w chwili rejestracji znaku na rzecz producenta papierosów (2000 r.) program „Tik Tak” ukazywał się w programie I telewizji niemal od dwudziestu lat (od 1982 r.). Miał on walory wychowawcze, cieszył się ogromną popularnością widzów, co zresztą zostało w 1985 r. potwierdzone przyznaniem mu nagrody Złotego Ekranu. Według TVP korzystanie z bardzo podobnego znaku przez inną firmę świadczy o chęci wykorzystania renomy programu „Tik Tak” do celów reklamowych innego przedsiębiorstwa. Urząd Patentowy tego nie przeanalizował, poprzestając na stwierdzeniu, że program dla dzieci ma wąski krąg odbiorców i nie można uznać jego tytułu za powszechnie znany.

WSA skargę oddalił, zaznaczając, że możliwa jest rejestracja takiego samego znaku, jeżeli nie narusza to praw podmiotowych osób, które wcześniej używały znaku. W tym wypadku wchodziły w grę diametralnie różne towary, co wyklucza możliwość wprowadzenia w błąd ich odbiorców, a więc nie narusza cudzych praw.

TVP w kasacji do NSA podkreślała, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, jeżeli narusza to zasady współżycia społecznego, prowadzi do naruszenia cudzej renomy, wykorzystywania jej dla własnych potrzeb. Taka zasada jest stosowana w całej Europie. W wypadku programu telewizyjnego dla przedszkolaków nie ma zaś wątpliwości, że sygnowanie tym samym znakiem paczek papierosów jest społecznie szkodliwe. Podkreślając wysoką oglądalność programu, jego walory edukacyjne, TVP zarzucała WSA pobieżną analizę tych faktów.

NSA uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zgodził się z twierdzeniami kasacji, iż WSA nie wyjaśnił sprawy dostatecznie, a mimo to orzekł co do istoty. Tymczasem powinien był uchylić decyzję Urzędu Patentowego, aby jeszcze raz mógł on ocenić wszystkie istotne

okoliczności sprawy, jak np. własne rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach czy stopień popularności, jaką cieszył się przez tak długi czas program telewizyjny<sup>179</sup>.

**Przykład:**

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. i Nałęczowianka spółka z o. o. wystąpiły do sądu przeciwko spółce z o. o. „Nałęczów Zdrój” o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i zakazanie używania znaku towarowego. Twierdzą, że od blisko pięćdziesięciu lat (licząc okres poprzedników prawnych) powódka produkuje wodę pod nazwą „nałęczowianka”, znak ten ma już wtórną zdolność odróżniającą (przez wieloletnie używanie), a pozwana produkuje od kwietnia 2000 r. wodę „Nałęczów Zdrój”, czym narusza art. 8 i 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Pozwana dopuściła się więc czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ opatruje swój towar oszukańczym oznaczeniem geograficznym, bo nie ma miejscowości Nałęczów Zdrój, przez co wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia towaru.

Sąd I instancji uwzględnił powództwo. Przyjął, że woda pod nazwą „Nałęczów Zdrój” przyjmowana jest jako tańsza „Nałęczowianka”, zakazał spółce używania tej nazwy i opatrywania taką etykietą wody jeszcze niewprowadzonej do obrotu. Sąd nie wziął pod uwagę opinii i stanowisk, że nazwa „Nałęczów Zdrój” kojarzona jest z miastem i że jest elementem nazwy geograficznej. Zarzut naruszenia przepisów dotyczących znaków towarowych uznał za mało istotny. Pozwana odwołała się, ale sąd II instancji apelację oddalił, dzieląc wszystkie ustalenia i ocenę sądu I instancji. Stwierdził, że nazwa związana jest z producentem, a nie jest oznaczeniem geograficznym, i jako takie nie korzysta z ochrony.

Od tego wyroku pozwana wniosła kasację, zarzucając naruszenie art. 8 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu akcent kładła na ochronę oznaczenia geograficznego, stąd sąd powinien zbadać, czy oznaczenie jest prawdziwe, a nie dokonywać oceny z punktu widzenia dystrybucji towaru. Woda pozwanej i powódki pochodzą z tego samego cieku, ale innego ujęcia, a to przecież nie ma znaczenia. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację, uchylił wyrok sądu apelacyjnego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Nie jest oszukańczym oznaczaniem używanie nazwy „Nałęczów Zdrój” – stwierdził SN w ustnym uzasadnieniu. Nie można w ocenie odrywać się od produktu – woda płynie pod ziemią i nie mieści się w granicach miejscowości. Zbiorniki tej samej wody mogą być w różnych miejscach. To prawda, że nazwa kojarzona jest z uzdrowiskiem, ale to nie oznacza, że ma być wyeliminowana

---

<sup>179</sup> Por. sygn. GDK 717/04.

z konkurencji. SN nie stwierdził też, by klientów wprowadzono w błąd, ponieważ jedna firma nie może zawłaszczać nazwy geograficznej<sup>180</sup>.

**Przykład:**

16 października 2004 r. wyrokiem Sądu Najwyższego zakończył się spór między dwoma spółkami jawnymi produkującymi listwy wykończeniowe do glazury. Sprawę o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji wniosła spółka Profil, od dość dawna obecna na rynku. Była to reakcja na działania spółki utworzonej przez R. W. i dwu innych współników. W 2000 r. wprowadzili oni na rynek listwy nazwane M-Profil. Wystąpili o rejestrację tego oznaczenia jako znaku towarowego do Urzędu Patentowego, ale ich wniosek nie był jeszcze załatwiony. Listwy zostały opatrzone etykietą ze znakiem graficznym M-Profil, literą ®, informacjami „zastrz. UP RP nr...”, „zgodna z kolorem MAPEI”, z graficznie wyeksponowanym słowem „MAPEI”. Po prawej stronie etykiety znajdował się napis „zgodne z wyrobami firmy MAPEI” i elementy graficzne używane przez tę firmę. Nie było natomiast na wyrobach żadnej informacji o rzeczywistym ich producencie. Także w planszach reklamowych wysyłanych do sprzedawców posłużono się znakami graficznymi firmy MAPEI i charakterystycznymi dla niej kolorami, natomiast nie było w nich żadnej informacji o producencie. Włoska firma MAPEI jest renomowanym producentem zapraw do glazury, fug itp. Posługiwanie się takimi oznaczeniami w sytuacji, gdy producent nie miał żadnych powiązań z firmą MAPEI, nie miał zgody na posługiwanie się jej znakami towarowymi, a jego znak towarowy nie został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, sąd I instancji uznał za czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd nie przyjął tłumaczenia, że oznaczenie, jakie znalazło się na listwach, miało tylko informować o przydatności do używania ich razem z wyrobami MAPEI i że firma ta wie o sprawie, ale nie podjęła działań prawnych kwestionujących postępowanie R. W. i współników. W ocenie sądów I i II instancji przyjęte przez R. W. oznaczenie listew oraz plansze reklamowe mogły wywoływać błędne przekonanie, że wyroby te pochodzą od firmy MAPEI. Świadczy o tym również to, że sprzedawcy na fakturach wystawianych nabywcom wpisywali „Listwa MAPEI”. Przez takie działania producent tych listew zagarnął część rynku. Sąd, stosownie do art. 16 i 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nakazał usunięcie zakwestionowanych oznaczeń listew i reklam, przeproszenie na łamach dwu gazet współników spółki Profil oraz klientów za posługiwanie się symbolami i oznaczeniami, do których firma nie miała uprawnień oraz wpłacenie na rzecz Wawelu i Zamku Królewskiego w Warszawie 30 tys. zł. Spółka jawna R. S. i współnicy przegrała również przed SN. Jej kasacja została oddalona. Także

---

<sup>180</sup> Por. sygn. akt III CK 16/03.

w ocenie SN istotne było to, że nie miała tytułu prawnego do korzystania z oznaczeń firmy MAPEI<sup>181</sup>.

Przedstawiony wyżej przypadek stanowi niemal klasyczny przykład bezprawnego korzystania z cudzej renomy. Mylące, wprowadzające w błąd co do producenta listew było pominięcie go na oznaczeniach, a wyeksponowanie oznaczeń MAPEI. Ponadto przypadek ten ukazuje ścisły związek przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z prawem własności przemysłowej.

Inną grupę przeszkód w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy stanowią te, które wymienia art. 132 ustawy prawo własności przemysłowej. Są to tzw. względne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Ich specyfika polega na tym, że wykluczają one udzielenie prawa na znak towarowy dla – co do zasady – towarów tego samego rodzaju. Ujmując to bardziej ogólnie powiedzieć można, że istnienie wcześniejszego prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego wyłącza udzielenie prawa na znak identyczny lub do niego podobny dla towarów identycznych lub do nich podobnych. Chodzi o to, by zapobiec kolizji, jaka może powstać nie tylko między prawami na znaki towarowe, ale także między prawem ochronnym na znak towarowy a prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego. Ponadto przeszkody dla rejestracji znaku nie musi stanowić wyłącznie ryzyko pomyłki. Renoma znaku, przy spełnieniu określonych przesłanek, stanowi przeszkodę udzielenia ochrony na znak identyczny lub podobny dla jakichkolwiek towarów.

Zakaz udzielania prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów tego samego rodzaju dotyczy znaków wykazujących:

- podobieństwo do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego (art. 132 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p.), a więc powodujących kolizję z istniejącym wcześniejszym prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego; przeszkodę stanowi także identyczność znaku i oznaczenia geograficznego, z tym że jest pewien wyjątek. Otóż istnieje możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak, jeżeli zgłaszający jest jednocześnie uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego, a udzielenie prawa nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych,
- identyczność lub podobieństwo do 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. Nabycie przez znak towarowy cechy powszechnej znajomości zastępuje rejestrację. Jest źródłem nabycia prawa wyłącznego. Znak powszechnie znany z wcześniejszym pierwszeństwem jako przedmiot istniejącego już cudzego prawa

---

<sup>181</sup> Por. sygn. III CK 580/03.



stanowi przeszkodę rejestracji znaku takiego samego lub podobnego dla towarów takich samych lub podobnych (znajomość znaku w Polsce, choć nie musi być następstwem jego używania na terytorium Polski, jest konieczna),

- podobieństwo do uprzednio zarejestrowanego w Polsce znaku towarowego, jeżeli jego ochrona ustała, a od daty wygaśnięcia prawa do dnia zgłoszenia znaku podobnego nie upłynął okres dwóch lat,
- identyczność do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile taki znak zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem, zgłoszonego dla identycznych towarów (art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p.),
- identyczność lub podobieństwo do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego (o ile zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby, zgłoszonego dla towarów takich samych lub podobnych, jeżeli jego używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Zakaz udzielenia prawa ochronnego ma na celu wyłączenie ryzyka pomyłki, które może powstać, zwłaszcza gdy znaki (zgłoszony i znak będący już przedmiotem prawa ochronnego albo zgłoszony do rejestracji wcześniej przez inny podmiot) są identyczne, ale służą do oznaczania towarów jedynie podobnych. Po drugie gdy znaki, o których wyżej mowa, są podobne, ale służą do oznaczania towarów identycznych. Wreszcie, gdy znaki są podobne i służą do oznaczania podobnych towarów,
- identyczność lub podobieństwo do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem (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 (art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.). Przeszkodę rejestracji nie tylko stanowi kolizja z istniejącym cudzym prawem o takim samym zakresie, bardziej istotna jest konieczność ochrony interesu uprawnionego do znaku, który na skutek jego wysiłków pełni funkcję gwarancyjną. Zakaz udzielania prawa ochronnego na znak, o którym mowa, jest następstwem wprowadzenia (za wzorem dyrektywy) przez polskiego ustawodawcę nowej kategorii znaków towarowych, mianowicie znaków renomowanych. Są one chronione poza granicami specjalizacji, a więc przed ich rejestracją (używaniem) dla jakichkolwiek towarów, a nie tylko dla tych, które są wskazane w rejestrze lub są do nich podobne.

### 7.3. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe

W literaturze poświęconej problematyce prawnej ochrony znaków towarowych podkreśla się, że we wszystkich systemach prawnych znak towarowy jako dobro prawne chronione został ukształtowany jako przedmiot prawa podmiotowego udzielanego jednemu podmiotowi w tym celu, aby służyło do odróżniania jego towarów od towarów tego samego rodzaju pochodzących od innych podmiotów<sup>182</sup>. Na początku w odniesieniu do znaków towarowych przede wszystkim zwracano uwagę na funkcję oznaczania pochodzenia towarów. Z czasem dostrzeżono także również inne jego funkcje.

„Modelowy” znak towarowy został ukształtowany jako: a) oznaczenie posiadające dostateczne znamiona odróżniające, aby mogło pełnić funkcję oznaczania pochodzenia (odróżniająca), rejestrowane na rzecz jednego podmiotu, b) w celu nabycia bezwzględnego i wyłącznego prawa używania, chroniącego przed ryzykiem pomyłki co do pochodzenia<sup>183</sup>.

Rozwój przemysłu i handlu w decydujący sposób wpłynął na zmiany ustawodawstwa regulującego status i funkcje znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Wyodrębniono normatywne kategorie znaków towarowych innych niż modelowy, przyjmując następujące kryteria ich wyróżnienia: ilości podmiotów uprawnionych do używania znaku, źródła nabycia ochrony oraz ryzyka, przed którym jest chroniony.

Jako pierwszy wymienić należy **indywidualny znak towarowy**, który realizuje podstawową funkcję oznaczenia pochodzenia (odróżniająca) przez wskazywanie pochodzenia towaru od uprawnionego przedsiębiorcy. Znak ten zapewnia wyłączność używania temu podmiotowi, na którego rzecz jest zarejestrowany. Przepis art. 122 ustawy p.w.p. przewiduje dopuszczalność rejestracji znaku indywidualnego przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców.

Poprzednio obowiązujące przepisy prawne, tj. ustawa o znakach towarowych z 1985 r., nie przewidywała wprost możliwości rejestracji indywidualnego znaku towarowego na rzecz kilku przedsiębiorców, prowadzących samodzielne przedsiębiorstwa. Natomiast w doktrynie możliwość taką odrzucano, zwracając uwagę na fakt, że w razie rejestracji znaku towarowego dla kilku podmiotów prowadzących odrębne przedsiębiorstwa, znak ten nie może realizować funkcji oznaczenia pochodzenia poprzez informowanie, że wszystkie tak samo oznaczone towary pochodzą z jednego i tego samego przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowo-

---

<sup>182</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 215.

<sup>183</sup> Ibidem, s. 216.

funkcjonalnym<sup>184</sup>. Pogląd ten podzielał również Urząd Patentowy, jednak Komisja Odwoławcza kilkakrotnie zajęła stanowisko odmienne<sup>185</sup>.

W obecnie obowiązujących przepisach prawnych (art. 120 ust. 1 ustawy p.w.p.) nie wyklucza się uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesami publicznymi i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne). Przepis ust. 2 stanowi, że zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego powinien określać regulamin znaku przyjęty przez przedsiębiorców.

Odrębną kategorię normatywną stanowią **wspólne znaki towarowe**, które z kolei można podzielić na: **wspólny znak towarowy** i **wspólny znak towarowy gwarancyjny**.

Rozdział 2 dział I tytułu III ustawy prawo własności przemysłowej zawiera dwa przepisy normujące pojęcie wspólnego znaku towarowego (art. 136 ustawy p.w.p.) i wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego (art. 137 ustawy p.w.p.). Szczególne unormowanie niektórych kwestii zawierają art. 138 ust. 3, art. 162 ust. 3, art. 169 ust. 4 pkt 4 i ust. 7 ustawy p.w.p. Podkreślić należy, że ustawa nie zawiera przepisu wyraźnie wskazującego na stosowanie do znaków wspólnych przepisów dotyczących znaków indywidualnych.

Rodzaje znaków, o których mowa wyżej, łączy to, że służą wielu podmiotom, choć prawo z rejestracji jest udzielane na rzecz określonej organizacji. Dochodzi więc do „Rozszczepienia” prawa do znaku i prawa do jego używania. Natomiast różnice między wskazanymi rodzajami znaków wspólnych dotyczą funkcji przez nie pełnionych, statusu prawnego uprawnionej organizacji, kręgu uprawnionych do używania znaku wspólnego oraz zasad dotyczących przeniesienia prawa ochronnego na inny podmiot<sup>186</sup>.

**Wspólny znak towarowy**, o którym mowa w przepisie art. 136 ustawy p.w.p., tzw. wspólny znak towarowy zwykły, to znak, który wskazuje na pochodzenie towaru lub usługi od przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, a więc informuje o integracji pewnej grupy przedsiębiorców, których rezultaty działalności wykazują wspólną cechę. Znak ten wskazuje przede wszystkim na pochodzenie towaru od tej właśnie grupy przedsiębiorców. Ponadto nie jest jego funkcją wyłącznie „gwarantowanie” jakiejś szczególnej właściwości towaru lub usługi.

---

<sup>184</sup> Por. Skubisz R., Prawo..., op. cit., s. 46; Promińska U., Ustawa..., op. cit., s. 19.

<sup>185</sup> Decyzje te omawia bliżej R. Skubisz, Prawo..., op. cit., s. 43-44. Dopuszczyły one do rejestracji znaków towarowych: „Klubowe”, „Popularne” oraz „Totalen” na rzecz kilku samodzielnych podmiotów, które były ze sobą związane w sposób szczególnie uzasadniony.

<sup>186</sup> Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 218.

Prawo do wspólnego znaku towarowego zwykłego na podstawie rejestracji, a więc w sposób pierwotny, przysługuje tylko organizacji posiadającej osobowość prawną, powołanej do reprezentowania interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Podmiotami takimi są, np.: spółdzielnie, związki spółdzielni, zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych i izby gospodarcze. Wskazuje się także na handlowe spółki kapitałowe, jako organizacje uprawnione do prawa do wspólnego znaku towarowego.

Warunkiem rejestracji znaku wspólnego zwykłego jest przyjęcie przez organizację regulaminu znaku i jego złożenie wraz ze zgłoszeniem znaku do rejestracji (art. 136 ust. 1, art. 138 ust. 3 ustawy p.w.p.). Wymagania odnośnie regulaminu określa przepis art. 138 ust. 4 ustawy p.w.p. Regulamin powinien określać sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których znak jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia jego postanowień.

**Wspólny znak towarowy gwarancyjny** jest szczególną postacią wspólnego znaku towarowego. W jego nazwie wskazana jest funkcja, jaką pełni, tzn. zapewnienie o charakterystycznej właściwości towaru pokrytego znakiem. W tym wypadku źródło pochodzenia towaru jest kwestią wtórną. Zapewnienie o tym, że towary, które oznacza, charakteryzuje pewna wspólna dla nich cecha, pozwala na odróżnienie towarów nim pokrytych, niezależnie od kogo pochodzą, od towarów niewykazujących tej cechy. Jest to cecha wspólna dla wszystkich towarów lub usług opatrywanych tym znakiem i przez to umożliwia ich odróżnienie w obrocie. Tak więc funkcją wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego jest przede wszystkim zapewnienie o charakterystycznej właściwości towaru lub usługi opatrzonej znakiem.

Uprawnionym do wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego jest organizacja mająca osobowość prawną. Nie musi ona reprezentować interesu zrzeszonych w niej członków. Uprawnionym może być każda osoba prawna prawa prywatnego typu korporacyjnego, a także osoby prawne prawa publicznego, np. gmina. Organizacja nie może sama używać znaku gwarancyjnego. Jej zadanie polega na opracowaniu regulaminu znaku gwarancyjnego, uznawaniu uprawnień przedsiębiorców do używania znaku gwarancyjnego i kontroli używania przez nich znaku.

Uprawnionymi do używania znaku wspólnego gwarancyjnego są wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania wskazane w regulaminie. Niemniej jednak konieczne jest udzielenie tego prawa przez organizację. Odmowa udzielenia uprawnienia do używania znaku może nastąpić tylko z ważnych powodów.

Warto też zaznaczyć, że przeniesienie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny może nastąpić tylko na rzecz innej organizacji mającej osobowość prawną.

### **Przykład:**

Znak słowny Pollena zarejestrowano w 1960 r. dla Fabryki Kosmetyków Lechia w Poznaniu. W 1967 r. został scedowany na Zjednoczenie Chemii Gospodarczej, które zgłosiło go jako znak wspólny dla siebie oraz podległych przedsiębiorstw. Prawa Zjednoczenia przejął następnie Ciech S.A., dawna Centrala Handlowa, obecnie spółka akcyjna Ciech S.A. W 2000 r. Ciech zarejestrował, tylko na siebie, znak słowno-graficzny Pollena dla środków czystości. Powołując się m.in. na opracowany w latach osiemdziesiątych regulamin znaku wspólnego, osiem pollenowskich spółek (m.in. Pollena Aroma z Warszawy, Ewa z Łodzi, Malwa, Savona i in.) zażądało unieważnienia tej rejestracji. „Jest niedopuszczalne, ażeby znak używany przez grupę przedsiębiorstw zaczął służyć tylko jednemu z nich. Narusza to ich prawa do wspólnego, powszechnie znanego znaku”. Tak kwestię tę wyjaśniał podczas rozprawy w NSA pełnomocnik reprezentujący spółki. Urząd Patentowy odmówił, oceniając, że rejestracja indywidualnego znaku na rzecz Ciechu nie narusza praw spółek, ponieważ mają je one nadal do znaku wspólnego. Decyzję Urzędu Patentowego uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Uznał, że rejestracja na rzecz Ciechu narusza uprawnienia pozostałych firm, wynikające ze znaku wspólnego.

W skardze kasacyjnej pełnomocnicy Ciechu przekonywali, że znaki towarowe wspólny i indywidualny są to dwa różne znaki, a Ciech ma prawo do obu z nich. Rejestracja znaku indywidualnego nie umożliwiła pozostałym spółkom korzystania ze znaku wspólnego Pollena na towarach i w nazwach firm. NSA oddalił kasację. Sędzia prowadzący przypomniał, że skoro znak zarejestrowano w 1967 r., należy do niego stosować ustawę z 1963 r. o znakach towarowych. Jej przepis o znakach wspólnych sytuuje je jako współwłasność organizacji gospodarczych oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorstw – i tak je należy tu oceniać. Regulamin, opracowany na podstawie kolejnej ustawy z 1985 r. o znakach towarowych, narusza przepisy. Zmienił bowiem istotę znaku wspólnego, który z współwłasności stał się relacją między właścicielem (w tym wypadku Ciechem), a korzystającym z niego jakby na zasadzie licencji. Tymczasem w myśl ustawy z 1963 r. wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia mieli niezbitnie prawa współwłaścicielskie – stwierdził NSA. Zatem zarejestrowanie podobnego, jeśli nie identycznego znaku na rzecz jednego z nich narusza ewidentnie interes pozostałych. Wyrok jest prawomocny. Oznacza, że Urząd Patentowy musi ponownie rozpoznać sprawę<sup>187</sup>. Grupa spółek Polleny domaga się unieważnienia rejestracji znaku Pollena na rzecz Ciechu S.A.

Kolejną kategorią normatywną jest **znak towarowy powszechnie znany (notoryjny)**. Ochrona znaków powszechnie znanych należących do przedsiębiorców zagranicznych wynika z treści art. 6 bis Konwencji Paryskiej.

---

<sup>187</sup> Por. sygn. GSK 890/04.

Ustawa prawo własności przemysłowej (podobnie jak poprzednio obowiązujące przepisy) przyznaje ją także znakom używanym przez przedsiębiorców krajowych, jeżeli używanie znaków doprowadzi do ich powszechnej znajomości. Sama ustawa nie definiuje znaku powszechnie znanego, brak też jest takiej definicji w aktach prawa międzynarodowego oraz prawa unijnego. Natomiast według polskiego orzecznictwa i doktryny, znak powszechnie znany, to znak znany połowie potencjalnych nabywców towarów<sup>188</sup>. Ważne jest odnotowanie, że siłą odróżniającą znaku może uzasadnić wymóg znajomości na niższym poziomie<sup>189</sup>. Potencjalni klienci to ta grupa kupujących, do której jest kierowana oferta oznakowanego towaru. Tak więc nie chodzi w tym wypadku o ogół kupujących. O jej wyodrębnieniu powinny decydować rodzaj towaru i jego przeznaczenie.

Podkreślić należy, że obecnie nie jest uznawany za niezbędny symptom notoryjności. Niejako automatycznie utożsamia się znak z symbolem jakości sygnowanego nim towaru czy usługi. Generalnie ocena notoryjności dokonywana jest z punktu widzenia innych kryteriów niż jakość towarów. Przede wszystkim są to: czas używania znaku (jest to wyznacznik zapadnięcia znaku w świadomości kupujących), sytuacja towaru na rynku (jego ilość, dostępność, sposób i zasięg dystrybucji), kampania reklamowa, zwłaszcza jej formy, czas trwania i ekspansywność oraz siła odróżniająca znaku.

Wskazane wyżej okoliczności stanowiące podstawę oceny notoryjności znaku mogą współistnieć lub wzajemnie się uzupełniać w czasie. Mają charakter faktyczny, co oznacza, że można ich dowodzić za pomocą różnych dopuszczalnych środków, np. dokumentów handlowych, czyli faktur, rachunków, ale także sondaży, ekspertyz itp. Odwołanie się do tych okoliczności pozwala na przyjęcie obiektywnej możliwości nabycia przez znak cechy powszechnej znajomości<sup>190</sup>.

W świetle art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy p.w.p., powszechna znajomość znaku towarowego stanowi przeszkodę rejestracji znaku identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych. Znak powszechnie znany może być znakiem renomowanym, co uzasadnia jego ochronę nie tylko przed ryzykiem pomyłki, ale także przed ryzykiem pasożytnictwa (art. 301 w zw. z art. 296 ust. 2 ustawy p.w.p.).

Ostatnią kategorię normatywną znaku towarowego stanowi **znak towarowy renomowany**. W przepisach ustawy prawo własności przemysłowej nie zamieszczono definicji znaku renomowanego. Takiej definicji nie zawierają

---

<sup>188</sup> Skubisz R., Prawo..., op. cit., s. 193.

<sup>189</sup> Wojcieszko-Głuszko E., Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZNUJ PWiOWI 1995, z. 65.

<sup>190</sup> Promińska U., Znak powszechnie znany i jego ochrona. Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiwicz-Pterykowskiej, Łódź 1997, s. 225.

także przepisy europejskie, choć uznają ten znak za samodzielny kategorię. Nie ma również jednolitego stanowiska w orzecznictwie europejskim<sup>191</sup>.

Można jednak określić specyfikę znaku renomowanego, wskazując na pewne okoliczności świadczące o uznaniu jego pozycji na rynku. Przede wszystkim renoma znaku, która wiąże się z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru oznakowanego. Renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest przede wszystkim utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach.

Renoma znaku jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku poprzez dbałość o poziom produkowanych towarów i świadczonych usług, poprzez podejmowanie działań mających na celu utrwalenie znaku na rynku (np. przez promocję i reklamę). Często jej osiągnięcie wspomagane jest atrakcyjną formą przedstawienia znaku, siłą jego odróżniania. Generalnie chodzi o to, by znak był zauważalny dla klientów na rynku, bez względu na to, czy jego użycie dotyczy towarów, z którymi był dotychczas łączony, czy towarów do nich niepodobnych. Znak renomowany jest chroniony także poza specjalizacją (art. 132 ust. 2 pkt 3 i art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.).

#### **Przykład:**

Sąd rozpatrywał skargę firmy Adidas-Salomon AG na decyzję Urzędu Patentowego, odmawiającą unieważnienia rejestracji na rzecz polskiego przedsiębiorcy trzech ukośnych pasków, „myląco podobnych” do znaków firmowych Adidas. Uznając, że pominięto istotne argumenty, powołujące się na renomę oznaczeń tej firmy, WSA uchylił decyzję UP.

Firma Adidas-Salomon AG, znany w świecie dostawca sprzętu i odzieży sportowej, oznacza je równie popularnym logo i znakami towarowymi. Jeden z nich, trzy skośne paski o jednakowej szerokości, ułożone równolegle wobec siebie, ale odwrotnie niż w produktach Adidas, i zakończone elementem graficznym w postaci kuli, zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym na rzecz J. S. – Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Export-Import „Malwina i Adam” w Chwaszczynie w woj. pomorskim. Na wniosek niemieckiej spółki rejestracja została unieważniona, ale tylko dla towarów z klasy 25, czyli dla obuwia. Odmówiono natomiast unieważnienia dla m.in. artykułów gimnastycznych i sportowych oraz projektowania odzieży i wzorów obuwia.

Decyzję Urzędu Patentowego zaskarżyły do sądu obie firmy. Zdaniem spółki niemieckiej Urząd Patentowy pominął aspekt powszechnej znajomości i renomy znaków Adidas – firma Adidas-Salomon AG jest przekonana, że J. S. chciał wykorzystać wysoką renomę jej znaków, aby wzbudzić przekonanie, że jest to ich kolejna odmiana – twierdziła rzeczniczka patentowa reprezentująca

---

<sup>191</sup> Por. Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 224.

korporację. Decydujące znaczenie dla nabywcy mają bowiem zbieżne elementy obu oznaczeń.

Natomiast J. S. Nie zgadzał się z unieważnieniem rejestracji znaku dla obuwiu. Stwierdzając, że o podobieństwie znaków przesądza ogólne wrażenie, pominięto różnice w konstrukcji graficznej obu znaków. Markowe produkty Adidasa są sprzedawane w oddzielnych sklepach albo znajdują się na wydzielonych półkach. Odbiorca nie pomyli więc ich z innymi i nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd.

WSA uwzględnił skargę firmy niemieckiej i oddalił skargę J. S. Sędzia prowadzący rozprawę stwierdził, że Urząd Patentowy pominął wiele argumentów, zwłaszcza o powszechnej znajomości i wysokiej renomie znaków Adidasa. Możliwa jest zaś odmowa rejestracji z uwagi na jej osłabienie. W razie uznania, że oznaczenia Adidasa są znakami renomowanymi, należałoby przyjąć, że rejestracja podobnych znaków prowadzi do wykorzystania bądź osłabienia ich renomy. WSA nie podzielił natomiast poglądu, iż jest to kwestia, która nie wymaga jakichkolwiek dowodów przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Urząd Patentowy.

Z kolei, oddalając skargę J. S., sąd stwierdził, że przy porównywaniu znaków trzeba oceniać ogólne wrażenie, a nie szczegóły. Fakt, że zarejestrowany znak różni się od znaku Adidasa kulą na końcu pasków, nie może mieć wpływu na ogólne wrażenie. Znaki są bowiem podobne, co może wprowadzać w błąd odbiorców towarów<sup>192</sup>.

### **Przykład:**

Der grüne Punkt (zielony punkt) jest zastrzeżonym znakiem towarowym będącym własnością Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland z Kolonii oraz Packaging Recovery Organisation Europe w Brukseli. Zielony Punkt jest marką powszechnie znaną i renomowaną. Rocznie umieszczany jest na około 460 mld produktów. Składa się z dwóch skierowanych w odwrotną stronę fantazyjnych strzałek wpisanych w okrąg. W Polsce wyłączną licencję na jego używanie ma Rekopol – Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, zajmujący się popularyzacją selektywnej zbiórki odpadów w gminach. Znak jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.

Niedawno w Rzeszowie powstała spółka Ekopet zajmująca się zbiórką i recyklingiem odpadów. W swoim logo Ekopet zamiast litery „o” umieściła znak graficzny zielony punkt. Według warszawskiej firmy bezprawnie, gdyż nie miała żadnego upoważnienia do jego używania, udzielonego przez właściciela znaku lub jego wyłącznego licencjodawcę na terenie Polski. Według Rekopolu rzeszowska spółka jako podmiot prowadzący profesjonalną działalność w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów znała wizerunek zielonego punktu, gdyż dokładnie go skopiowała. W ten sposób, wykorzystując renomę marki,

---

<sup>192</sup> Por. sygn. VI S.A./Wa 997/04 i VI/II S.A./4854/03.



buduje swój pozytywny wizerunek wśród konsumentów, naruszając zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów w handlu i usługach.

Ekopet nie uznał powództwa. Wykorzystanie znaku tłumaczy jego ogólną powszechnością. W procesie argumentował, że zaprzestał używania znaku, jak również działalności gospodarczej. Rekopól przedstawił dowody, że tak nie jest.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił argumentację Rekopolu i zakazał spółce używania znaku, a także nakazał jego usunięcie z materiałów reklamowych. Ponadto zobowiązał rzeszowską spółkę do zamieszczenia dwukrotnego oświadczenia w prasie, a także wpłacenia 20 tys. zł na rzecz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wspieranie kultury.

Kończąc rozważania poświęcone normatywnym kategoriom znaków towarowych, warto również wspomnieć o tzw. **znakach usługowych**. Nie zostały one zdefiniowane w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy p.w.p. ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe. Konwencja Paryska nakazuje państwu związkowym zapewnienie ochrony znakom usługowym, pozostawiając im swobodę w kształtowaniu modelu prawnej ochrony.

Wskazane wyżej przepisy dowodzą zrównania obu kategorii znaków. Jakże zatem są między nimi różnice?

Podstawowa różnica między znakiem towarowym i usługowym tkwi w braku substratu ostatnio wymienionego znaku. Niematerialny charakter usług powoduje, że znak usługowy nie ma takiego nośnika, jakim dla znaku towarowego jest towar. Zdarza się niekiedy, że usługa może znaleźć swój nośnik materialny, który czyni możliwym nałożenie nań znaku i stworzenie między nimi związku. Przykładowo niektóre usługi świadczone przez banki mają swój substrat w postaci kart płatniczych lub innych dokumentów legitymacyjnych. W zasadzie jednak znak usługowy jest pozbawiony materialnego substratu<sup>193</sup>.

Sądzić wolno, że brak precyzyjnej definicji znaku usługowego bierze się też stąd, że jak do tej pory nie udało się określić w sposób niebudzący wątpliwości pojęcia „usługa”<sup>194</sup>. Niemniej jednak wolno sądzić, że znak usługowy może być znakiem indywidualnym, jak i przeznaczonym do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców, może być zarejestrowany jako znak towarowy wspólny (zwykły i gwarancyjny). Może być znakiem renomowanym, a także powszechnie znanym.

---

<sup>193</sup> Por. Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 226.

<sup>194</sup> W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że usługa to działanie polegające na dokonywaniu rozmaitych czynności faktycznych i prawnych, zmierzające do osiągnięcia oznaczonego celu, którym nie jest jednak rezultat przyjmujący określoną postać. Por. Prawo własności przemysłowej, op. cit., s. 226

#### 7.4. Nabycie i treść prawa ochronnego na znak towarowy

Praw ochronnych na znak towarowy udziela Urząd Patentowy. Ważne jest tu pierwszeństwo, bo w razie sporu można się na nie powoływać. Pierwszeństwo to oznacza, że temu, kto pierwszy zgłosi znak towarowy do rejestracji w Urzędzie Patentowym, przysługuje prawo powoływania się na pierwszeństwo od daty zgłoszenia. Przepisy stanowią (por. art. 123 ustawy p.w.p.), że tym dniem jest dzień wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego lub odebrania go tam faksem.

Z pierwszeństwa na uzyskanie prawa ochronnego w Polsce mogą też korzystać znaki zgłoszone w innych krajach. Warunkiem jest, by było to zgodne z zasadami wynikającymi z podpisanych przez nas umów międzynarodowych. Określa to data pierwszego prawidłowego zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie w naszym Urzędzie Patentowym nastąpiło w ciągu sześciu miesięcy od tej daty. I gdy tak jest, pierwszeństwo oznacza się (na zasadach określonych w umowach międzynarodowych) według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub za taką uznanej, gdy zgłoszenie w Urzędzie Patentowym nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od tej daty. Może to być również wystawa wskazana przez prezesa Urzędu Patentowego (jest to tzw. uprzednie pierwszeństwo). Na wniosek zgłaszającego znak towarowy, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, Urząd Patentowy wydaje dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego, tzw. dowód pierwszeństwa. Jest to istotne dlatego, że w wypadku, gdy zgłaszający chce skorzystać z pierwszeństwa, musi to zaznaczyć w zgłoszeniu.

Nie tylko ustawa prawo własności przemysłowej reguluje kwestie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Obok niej również ważnym aktem prawnym w tej materii jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych<sup>195</sup>.

Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym formularzu. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W wypadku znaków barwnych za jeden znak uznaje się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Do zgłoszenia znaku wyrażonego w szczególnej formie graficznej powinno się załączyć fotografie lub odbitki, które go przedstawiają lub wyrażają. Do zgłoszenia znaku dźwiękowego trzeba natomiast dołączyć nagranie na taśmie magnetofonowej.

Przepisy określają, co musi zawierać zgłoszenie. Wymogi te są dokładnie sprawdzane i rygorystycznie przestrzegane przez Urząd Patentowy. Musi ono zawierać:

- 1) podanie – w języku polskim (gdy jest sporządzone w innym języku niż polski – trzeba dołączyć tłumaczenie). Podanie powinno zawierać

---

<sup>195</sup> Dz. U. z 2002 r. nr 115, poz. 998 z późn. zm.

nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego adres, nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, określenie znaku towarowego, wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony, podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika. 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. Ponadto podanie, o którym mowa, powinno zawierać oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie, wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika oraz spis załączonych dokumentów,

- 2) dowód pierwszeństwa, jeżeli ubiegamy się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa – napisany w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim (lub dołączyć tłumaczenie w jednym z tych języków). Dowód pierwszeństwa – zgodnie z rozporządzeniem – ma składać się z kopii lub odpisu zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia; zaświadczenia wydanego przez taki organ, wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz, jeżeli miało to miejsce – datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie. Dowód pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym składa się z zaświadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem, dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, w razie gdy była zorganizowana za granicą. Rozporządzenie mówi także o tym, co ma zawierać zaświadczenie. Jeżeli dowód pierwszeństwa został sporządzony w innym języku niż polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy dołączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków. Równie rygorystyczne są wymogi dotyczące oświadczenia zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Musi ono zawierać: nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa, nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, wskazanie

podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa oraz datę i podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika. Przy ubieganiu się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak gwarancyjny lub wspólne prawo ochronne należy przedstawić regulamin, który nie powinien przekraczać trzech stron. Treść regulaminu musi precyzować sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których ma być przeznaczony, zasady ich kontroli oraz skutki naruszenia postanowień. W przypadku wspólnego znaku gwarancyjnego, regulamin musi ponadto szczegółowo określać kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa przedsiębiorców do używania go,

- 3) oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego (gdy jest sporządzone w innym języku niż polski, trzeba dołączyć tłumaczenie),
- 4) pięć fotografii lub odbitek znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji kolorystycznej; nie mogą być mniejsze niż 3 cm x 3 cm i większe niż 5 cm x 5 cm i mogą być wykonane dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję,
- 5) dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze czarno-białym w przypadkach znaków towarowych barwnych,
- 6) dwa egzemplarze taśmy magnetofonowej zawierającej nagranie dźwięku w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,
- 7) dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym, w przypadkach określonych w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 ustawy p.w.p., chodzi tu m.in. o oznaczenie zawierające skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej lub jej symbole (godło, barwy), herby obcych państw, urzędowo uznane oznaczenie, gwarancję jakości. Bez tego nie wolno udzielić prawa ochronnego,
- 8) regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak gwarancyjny albo udzielenie wspólnego prawa ochronnego,
- 9) pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

W zgłoszeniu znaku towarowego ważne jest określenie znaku, czyli jego przedstawienie lub wyrażenie w sposób graficzny, a w razie potrzeby także określenie jego rodzaju oraz opisanie. Równie istotne jest, by podać towary, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Należy tego dokonać w formie wykazu. Przy jego sporządzeniu trzeba wskazać klasy odnoszące się określonych towarów, zwane „klasami towarowymi”, zgodnie z aktualną klasyfikacją, przyjętą na podstawie Porozumienia Nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków.

Podpisano je w Nicei 15 czerwca 1957 r., zrewidowano w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. i Genewie 13 maja 1977 r. oraz poprawiono 28 września 1979 roku<sup>196</sup>.

Gdy towar, dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak, nie jest wymieniony w wykazie towarów klasyfikacji, do zaklasyfikowania go stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji. Wykaz towarów nie może zawierać określeń niemających znaczenia dla zakresu ochrony. Powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym. Odrębne arkusze wykazu powinny mieć formaty A4 i być wypełnione pismem maszynowym, z zachowaniem do 60 znaków pisarskich w wierszu i odstępem między wierszami około 6 mm.

Kiedy Urząd Patentowy otrzyma zgłoszenie znaku towarowego, przystępuje do rozpatrywania go. Jeżeli stwierdzi, że w zgłoszeniu nie został określony znak towarowy lub nie zostały wskazane towary, dla których znak jest przeznaczony, wzywa do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie pod rygorem umorzenia postępowania.

Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje dowód pierwszeństwa, który składa się z zaświadczenia Urzędu Patentowego oraz kopii podania, które zgłaszający złożył w zgłoszeniu dającym podstawę do ustalenia daty zgłoszenia. W zaświadczeniu zamieszcza się także adnotację o dacie uprzedniego pierwszeństwa, o jaką zgłaszający ubiega się w przypadku wcześniejszego wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie.

Urząd Patentowy fakt zgłoszenia znaku ogłasza w Wiadomościach Urzędu Patentowego niezwłocznie po upływie sześciu miesięcy od daty zgłoszenia. Od tego momentu osoby trzecie mogą zapoznawać się ze znakiem oraz wykazem towarów i – co ważne – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

Od dnia ogłoszenia dane zawarte w podaniu, znak przedstawiony w podaniu oraz towary, dla których znak jest przeznaczony, udostępnia się osobom trzecim w bibliotece Urzędu Patentowego. Na zamówienie może też być sporządzony wydruk zawierający te dane.

Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia Urząd Patentowy stwierdzi jakieś braki lub istotne usterki, wskazuje je zgłaszającemu i wydaje postanowienie wzywające do ich usunięcia pod rygorem umorzenia postępowania. Ponadto Urząd może też sam dokonywać poprawek w wykazie towarów w zakresie:

- wskazania klas towarowych, jeżeli zgłaszający określił je przez oczywistą pomyłkę błędnie w odniesieniu do całości lub części towarów,
- wskazania nazw towarów w sposób odpowiadający klasyfikacji, jeżeli zgłaszający użył wyrażeń potocznych, gwarowych lub stosowanych

---

<sup>196</sup> Por. Wiadomości Urzędu Patentowego z 1997 r. nr 4, poz. 84.

zwyczajowo w danej branży, a istnieje przyjęte w klasyfikacji wyrażenie równoznaczne,

- uporządkowania towarów w wykazie, w sposób odpowiadający kolejności klas towarowych.

O poprawkach, które mają być dokonane, Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska. W zakresie nieuzgodnionym poprawek można dokonywać tylko w sytuacjach określonych w przepisach.

W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do nadesłania, w wyznaczonym terminie, dowodów i wyjaśnień dotyczących w szczególności podstawy uprawnienia do uzyskania ochrony albo prawa do uprzedniego pierwszeństwa.

Kiedy Urząd Patentowy stwierdzi przeszkody do udzielenia prawa ochronnego, choćby w odniesieniu do niektórych towarów, zawiadamia o tym zgłaszającego i wyznacza mu termin na zajęcie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwających. Jeśli przeszkodą do udzielenia prawa ochronnego są niektóre towary oznaczone innym znakiem towarowym, powinny być one wskazane w zawiadomieniu. Brak odpowiedzi zgłaszającego w terminie nie zwalnia Urzędu Patentowego od ponownego rozpatrzenia sprawy przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Do czasu wydania decyzji jest możliwe dokonywanie w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą jednak prowadzić do zmiany istoty znaku ani rozszerzać wykazu towarów. Zgłaszający może także podzielić zgłoszenie w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa.

O udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy stwierdza w decyzji, która musi zawierać:

- numer i datę zgłoszenia znaku towarowego,
- określenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,
- znak towarowy mający być przedmiotem prawa ochronnego,
- wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych, z uwzględnieniem dokonanych poprawek.

Odnosi się to również do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla części towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa w odniesieniu do towarów pozostałych.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Na tej podstawie znak wpisywany jest do rejestru, a następnie wydaje się uprawnionemu świadectwo ochronne, zamieszczając ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego o udzielonym prawie ochronnym.

Uzyskanie prawa ochronnego oznacza, że uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku dla celów zarobkowych lub zawodowych na

terenie naszego kraju. Czas trwania takiego prawa wynosi dziesięć lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym. Na wniosek uprawnionego może ono zostać przedłużone dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie. Wniosek o to musi być złożony przed końcem upływu terminu, nie wcześniej jednak niż rok przed jego upływem. Przy wniosku należy wnieść opłatę za ochronę.

Używanie znaku polega na umieszczaniu go na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu do obrotu; umieszczanie go na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług; posługiwanie się nim w celach reklamy. Prawo ochronne nie rozciąga się na działania w stosunku do towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na naszym terytorium przez uprawnionego lub za jego zgodą. Chodzi więc głównie o handel. Może się to odbywać tylko pod warunkiem, że towary te nie podlegały przeróbce lub obróbce, z jednym wyjątkiem – uprawniony z rejestracji znaku udzielił na to zgody.

Prawo ochronne nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby: ich nazwisk; oznaczeń, które wskazują w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, gdy jest konieczne przy wskazaniu przeznaczenia towaru (chodzi głównie o usługi, akcesoria, części zamienne); zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, gdy prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy łączy się z przeniesieniem przedsiębiorstwa. Bez przeniesienia przedsiębiorstwa może mieć miejsce tylko wówczas, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości lub innych istotnych cech, w szczególności gdy zbywcy nie przysługują prawa ochronne na podobne znaki dla towarów tego samego rodzaju.

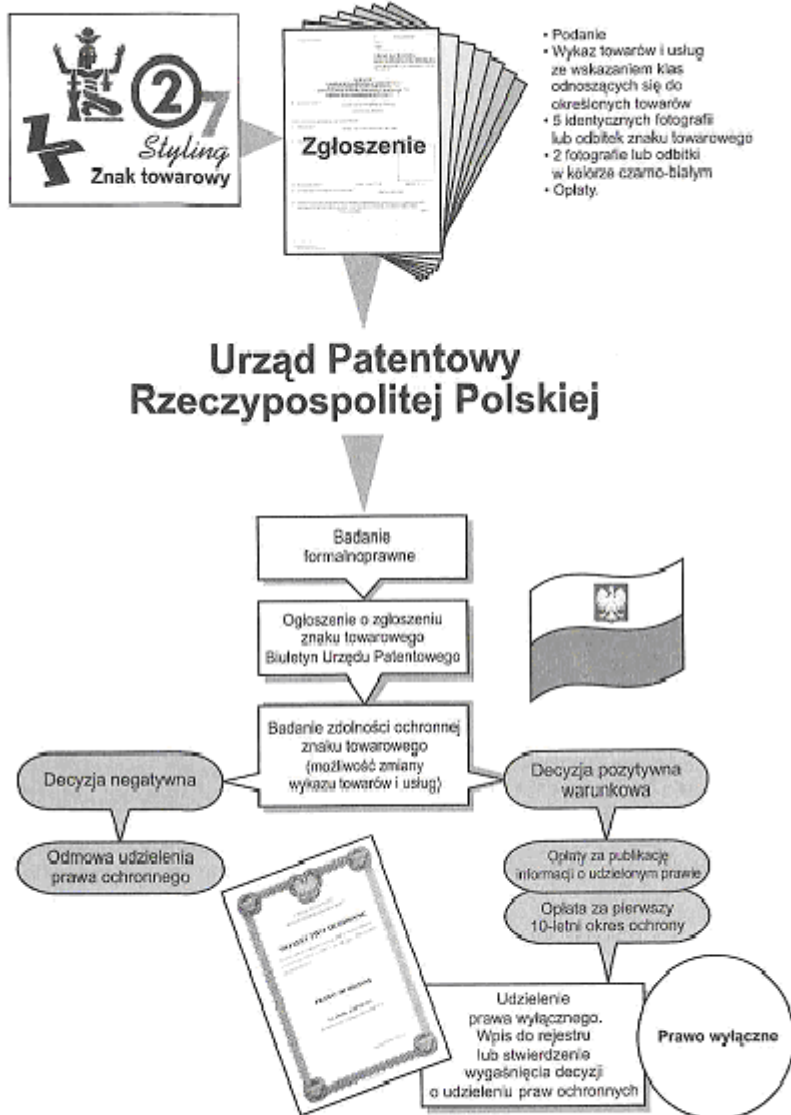
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku poprzez umowę licencyjną.

Udzielne prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych<sup>197</sup>.

---

<sup>197</sup> Sprawę rejestru reguluje szczegółowo rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy RP, [w:] Dz. U. z 2002 r. nr 80, poz. 723.

## Schemat uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy



Źródło: Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2003.



## 7.5. Obrót prawami do znaku towarowego

Zgodnie z treścią art. 162 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, co dotyczy także dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia (a także prawa do pierwszeństwa do prawa ochronnego – art. 27 ust. 1 ustawy p.w.p.). Wskazany przepis wydaje się potwierdzać wniosek, iż podmiotem uprawnionym do znaku może być osoba fizyczna, nieposiadająca przymiotu „przedsiębiorcy”, gdyż prawo to jest „dziedziczne” (brak było podobnego zastrzeżenia w art. 15 ustawy o znakach towarowych z 1985 r.).

Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują trybu przeniesienia odpowiednich praw, ograniczając się do wskazania formy i przesłanek skuteczności wobec osób trzecich. Natomiast ustawa prawo własności przemysłowej ogranicza możliwość przeniesienia prawa ochronnego bez przedsiębiorstwa (cesja wolna). Zgodnie z treścią ust. 2 art. 162, może to nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości lub innych istotnych cech, w szczególności jeżeli zbywcy nie przysługują prawa ochronne na podobne znaki towarowe dla towarów tego samego rodzaju. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wspólnych znaków towarowych. Ponadto obowiązuje zakaz obrotu prawami ochronnymi także w sytuacji, w której wywołany może zostać błąd co do „ilości lub innych istotnych cech”.

Tak więc zasadą jest możliwość przeniesienia prawa ochronnego łącznie z przedsiębiorstwem (cesja wiązana), gdyż wówczas niewątpliwie unika się wywołania możliwości konfuzji co do pochodzenia w obrocie rynkowym.

Istotnym ograniczeniem cesji jest także warunek, iż nie jest dozwolona, gdyż błąd dotyczyć może „jakości lub innych istotnych cech” towaru, co podkreśla rolę rynkową, jaką znak pełni w zakresie budowania u odbiorców wyobrażeń o towarze. W tym kontekście to niekoniecznie rzeczywiste właściwości produktu decydują o jego wartości, ale cechy te przypisujemy, kierując się oznaczeniem na nim umieszczonym. Te właśnie funkcję znaku chroni ustawodawca poprzez omawiane rozwiązanie.

Kwalifikowaną postacią możliwości wprowadzenia w błąd jest sytuacja, w której w dyspozycji nabywcy znajdują się już znaki towarowe podobne, przeznaczone dla towarów tego samego rodzaju. W tym przypadku nie jest dozwolone przeniesienie praw, gdyż niewątpliwie „dodanie” do znaków już posiadanych nowego – „podobnego” – przeważnie wywoła konfuzję co do pochodzenia i to nie tyle w odniesieniu do nabytego znaku, ile do będących już w posiadaniu przedsiębiorcy znaków nabywającego. Zasady, o których mowa, mają odpowiednie zastosowanie do wspólnych znaków towarowych (art. 162 ust. 2 i nast. ustawy p.w.p.).

Ustawodawca reguluje również przypadek, w którym dochodzi do częściowego zbycia znaku. Otóż według ust. 4 art. 162 ustawy p.w.p., prawo

ochronne na znak towarowy może być również przeniesione, z zastrzeżeniem ust. 2, w stosunku do niektórych towarów, dla których znak jest zarejestrowany, 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. Tak więc nabywca zyskuje uprawnienie do używania znaku, choć może nim opatrywać wyłącznie towary odmiennego rodzaju od tych, które produkuje zbywca. Również w tym przypadku przeniesienie takie nie może wprowadzać w błąd w zakresie wskazanym ust. 2 art. 162 ustawy p.w.p. Wydaje się, że w praktyce trudno ten warunek spełnić. Przepis art. 162 ust. 2 ustawy p.w.p. zdaje się potwierdzać, iż krajowy ustawodawca wyraźnie preferuje cesję związaną (zasada akcesoryjności znaku towarowego), wyjątkowo dopuszczając cesję wolną.

Wspominano już o tym, że cesję wolną uzasadniała nauka i ustawodawstwo francuskie<sup>198</sup> argumentując, że znak towarowy wchodzi, co prawda, w skład przedsiębiorstwa jako jeden z jego składników, ale nie musi dzielić jego losu prawnego. Przedmiotem transferu może być tylko prawo z rejestracji znaku towarowego bez przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo wraz z prawem do znaku jako jednym z jego elementów oraz przedsiębiorstwo bez prawa do znaku towarowego, jeżeli wolą stron składnik ten został wyłączony. Decyzja zależy jedynie od woli uprawnionego.

Zwolennicy zależności znaku od przedsiębiorstwa (przyjętej w prawie niemieckim), czyli cesji związanej, wywodzili ją z istoty znaku towarowego i z konieczności ochrony interesu klientów, który wyraża się w konieczności zapobiegania wprowadzaniu jej w błąd co do pochodzenia towaru. Zasadniczo przeciwko cesji związanej podnosi się zarzut, że stanowi ona zbyt uciążliwą przeszkodę w obrocie i prowadzi do osłabienia pozycji uprawnionego z rejestracji, bowiem pozbawia go możliwości osiągnięcia korzyści wyłącznie z wartości handlowej samego znaku.

Ostatecznie, o czym nadmieniano, przyjęto elastyczną interpretację przesłanki „przeniesienia przedsiębiorstwa”. Uznano, że dla jej zachowania wystarczy, gdy na nabywcę przejdzie „jądro przedsiębiorstwa” rozumiane jako doświadczenia handlowe, organizacyjne, stosunek do klientów. Nie wymagano przeniesienia pozostałych składników. W powszechnym rozumieniu nie chodziło przecież o to, aby nabywca stał się właścicielem wszystkiego, co wchodzi w skład zorganizowanego zespołu składników, ale o to, aby z punktu widzenia gospodarczego odstąpiono mu jego użytkowanie<sup>199</sup>.

Obecnie te różnice w podejściu do kwestii uznawania cesji związanej i cesji wolnej w zasadzie nie stanowią przedmiotu sporu. Prawo europejskie nie narzuciło cesji wolnej, jednak powszechnie ją przyjęto (także w prawie

---

<sup>198</sup> Promińska U., Kilka refleksji na temat zależności znaku towarowego od przedsiębiorstwa, [w:] Rzecznik Patentowy 1999 r., nr 23, s. 80 i nast.

<sup>199</sup> Ibidem, s. 82 i nast.

niemieckim). Natomiast bardzo wyraźnie za cesją wolną opowiedziało się rozporządzenie o znaku towarowym Wspólnoty. I tak zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 rozporządzenia, znak towarowy Wspólnoty może być przeniesiony niezależnie od przeniesienia przedsiębiorstwa dla wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany – albo dla ich części. Przeniesienie całego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi znak towarowy Wspólnoty, wywiera skutek również co do tego znaku, chyba że z treści umowy lub okoliczności wynika co innego.

Przepisy prawa własności przemysłowej pozytywnie rozstrzygają wątpliwości związane z możliwością przysługiwania prawa wyłącznego kilku podmiotom (art. 122 ustawy p.w.p.). Zgodnie z art. 159 ustawy, współuprawniony z prawa ochronnego może – bez zgody pozostałych – używać znaku towarowego we własnym zakresie. W sprawach nieuregulowanych do wspólnego prawa ochronnego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych, o ile umowa o wspólności prawa nie stanowi inaczej (art. 159 ust. 2 ustawy p.w.p.). Wobec tego w praktyce możliwe są sytuacje, w których kilku uprawnionych (co najmniej dwóch), będzie na własny rachunek używać określonego znaku.

Wolno sądzić, że stan taki nie narusza natury prawnej znaku towarowego, ani też jego funkcji rynkowej. Natomiast pamiętać należy o tym, że jednym z uprawnień płynących ze wspólnego prawa ochronnego jest możliwość zbycia go przez każdego ze współwłaścicieli. W takim przypadku mamy do czynienia z rozporządzeniem rzeczą wspólną wykraczającym poza zakres zwykłego zarządu, a więc niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (może ona zostać zastąpiona przez orzeczenie sądu – art. 198 w zw. z art. 99 k.c.). Ważność przeniesienia także i w tym przypadku jest zależna od spełnienia warunków określonych w art. 162 ust. 2 ustawy p.w.p., tj od ziszczenia się przesłanki w postaci niewprowadzania w błąd. Warunek ten będzie w omawianej sytuacji trudny do spełnienia, gdyż zwykle będzie miało miejsce równoczesne używanie znaku przez kilku uprawnionych.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce na gruncie przepisu ust. 3 art. 162 ustawy p.w.p., w myśl którego prawo ochronne na wspólny znak towarowy może być przeniesione, z zastrzeżeniem ust. 2, jako wspólne prawo ochronne na przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, o której mowa w art. 136 ustawy p.w.p. Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady używania takiego znaku, w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy p.w.p.

Przepis ten wskazuje przesłanki przeniesienia prawa do wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w art. 136 i nast. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, organizacja posiadająca atrybut osobowości prawnej, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy – ust. 1). Zasady

używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację, o której wyżej mowa, oraz zrzeszone w niej podmioty, określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację (ust. 2 art. 136 ustawy p.w.p.).

Tak więc, jeśli organizacja chce przenieść prawo ochronne na zrzeszonych przedsiębiorców – przekształcając je tym samym ze „wspólnego znaku towarowego” na „wspólne prawo ochronne” – to stosuje się do tej czynności zasady ujęte we wskazanym przepisie. W szczególności chodzi o treść umowy, w której postanowieniami przedmiotowo istotnymi są zasady używania znaku, pełniące w istocie funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy p.w.p.

Dodać należy, że każda umowa o przeniesienie prawa ochronnego wymaga zawsze formy pisemnej *ad solemnitatem*. Skuteczność przeniesienia wobec osób trzecich powstaje z datą wpisu przeniesienia do rejestru. W sytuacji gdy transfer prawa ochronnego następuje na podstawie umowy, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, umowa wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 75 par. 1 k.c.). Dla skuteczności przejścia prawa ochronnego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa konieczne jest także ujawnienie jego przeniesienia w rejestrze.

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem umowy licencyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umów licencji patentowych (art. 163 ustawy p.w.p.). Umowa licencyjna umożliwia poszerzenie liczby podmiotów uprawnionych do używania znaku.

Ustawa prawo własności przemysłowej, zgodnie z rozwiązaniami europejskimi, przewiduje możliwość stosowania umów licencyjnych mających za przedmiot znak towarowy. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Umowa wymaga formy pisemnej *ad solemnitatem*. Podlega wpisowi do rejestru na wniosek uprawnionego. Wpis do rejestru zapewnia skuteczność licencji wobec osób trzecich. Tylko uprawniony z licencji wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Przedmiotem umowy jest upoważnienie do używania zarejestrowanego znaku, a więc do wykonywania kompetencji objętych prawem wyłącznym uprawnionego z rejestracji. Tak więc prawo ochronne musi istnieć.

Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego. Na jej podstawie uprawniony z tytułu prawa ochronnego zobowiązuje się do zaniechania wobec licencjodawcy roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Może jednak podnieść takie roszczenia, jeżeli licencjodawca narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do czasu i zakresu jej obowiązywania, postaci znaku, wskazania towarów, dla których udzielono licencji, oraz ich jakości (art. 296 ust. 4 ustawy p.w.p.). Zakres upoważnienia licencyjnego powinien być ściśle określony w umowie (licencja ograniczona).

W braku klauzul ograniczających licencjobiorca ma prawo używania znaku towarowego w takim zakresie, jak uprawniony z tytułu prawa ochronnego (licencja pełna).

Licencja może być udzielona jako wyłączna lub niewyłączna. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie otrzymanego upoważnienia. Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

W przypadku przeniesienia prawa ochronnego będącego przedmiotem licencji umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego (art. 78 w zw. z art. 163 ust. 1 ustawy p.w.p.).

Warto wspomnieć o tym, że istnieje również możliwość udzielenia licencji na znak wspólny i przez współuprawnionych do znaku. Jeśli chodzi o pierwszą możliwość, to wydaje się, iż poszerzenie kręgu uprawnionych może nastąpić jedynie przez przystąpienie danego przedsiębiorcy do organizacji. W drugim przypadku nie jest ona wykluczona, jednakże z zastrzeżeniem art. 122 ust. 1 ustawy p.w.p.

Dla skuteczności umowy nie jest wymagany wpis do rejestru, choć odpowiednio stosowany przepis ust. 6 art. 76 ustawy przewiduje w tym względzie pewne zasady. W szczególności uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z prawa ochronnego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia tego prawa, chyba że umowa licencyjna stanowi odmiennie.

## **7.6. Cywilnoprawna ochrona znaku towarowego**

Niezarejestrowany znak towarowy to tylko jedno z oznaczeń handlowych, które samo w sobie nie daje przedsiębiorcy zbyt wiele.

Polskie prawo chroni go co prawda, ale wymaga przy tym dość dużego wysiłku dowodowego. Wykorzystanie cudzego oznaczenia jest czynem nieuczciwej konkurencji, ale tylko wówczas, gdy może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru albo usługi (por. art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Tę możliwość wprowadzenia w błąd udowodnić jest dosyć trudno.

O wiele silniejszą ochronę oznaczenia gwarantuje dopiero zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i uzyskanie na znak tzw. prawa ochronnego. Prawo to daje możliwości przeciwdziałania wykorzystywaniu znaku przez innych przedsiębiorców.

W myśl art. 296 par. 1 ustawy p.w.p., każdy, czyje prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać:

- zaniechania naruszania,
- usunięcia jego skutków,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- naprawienia szkody.

Naruszenie polega na tym, że podmiot, który nie ma do tego prawa, używa znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Jednak problem polega na tym, że obowiązek udowodnienia wszystkich niekorzystnych dla „naruszyciela” okoliczności spoczywa na uprawnionym ze znaku (art. 6 k.c. w zw. z art. 283 k.p.c.). Przed sądem będzie on więc musiał najpierw wykazać, że kto inny posługuje się jego znakiem, a potem że ów ktoś nie ma do tego prawa. To ostatnie jest o tyle proste, że wystarczy przedstawić świadectwo ochronne (art. 149 ustawy p.w.p.). Wówczas pozwany – o ile w ogóle podejmie obronę – będzie musiał dowodzić, że prawo do używania znaku jednak mu nie przysługuje. Na przykład dlatego, że zarejestrował go jako wspólnotowy znak towarowy albo że uprawniony wyraźnie pozwolił mu na używanie swojego znaku.

Wykazanie faktu posługiwania się znakiem i bezprawności wystarczy, żeby sąd zakazał takiej działalności w przyszłości. Dzięki temu przedsiębiorca może też zażądać wydania korzyści uzyskanych z bezprawnego wykorzystywania znaku – przy czym musi być w stanie obliczyć wartość takiej korzyści. Jeśli przedsiębiorstwu zależy na odszkodowaniu, to musi ponadto udowodnić związek między swoimi stratami a działalnością firmy, która bezprawnie używała znaku. Ponieważ wskazanie konkretnych sum bez zapoznania się z dokumentami „naruszyciela” może być dość trudne, pamiętać należy o innym rozwiązaniu. Sąd bowiem – jeśli dokładne ustalenie wysokości szkody albo bezpodstawnego wzbogacenia jest trudne – zawsze może określić je „ryczałtowo” (art. 322 k.p.c.).

Podmiot naruszający prawa ze znaku musi liczyć się także z tym, że uprawniony zażąda od niego nie tylko złożenia stosownego oświadczenia w prasie, ale i – pod warunkiem że naruszenie było zawinione – zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz organizacji społecznej, która zajmuje się popieraniem własności przemysłowej. Trzeba pamiętać i o tym, że sąd rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o dalszym rozporządzaniu zarówno bezprawnie oznaczonymi produktami, jak i środkami użytymi do ich oznaczania (art. 286 ustawy p.w.p.). Nie są więc bezpieczne ani maszyna do pakowania batoników, ani urządzenie przybijające znak towarowy na podeszwach butów produkowanych przez działającego bezprawnie przedsiębiorcę, ani też jakikolwiek sprzęt używany do umieszczania na produktach znaków towarowych. Oczywiście niekiedy będzie to sprawa uznaniowa, bo tylko sąd może skutecznie ocenić, czy komputer, z którego rozsyłano e-maile reklamowe z cudzym znakiem towarowym, służy, czy nie służy do oznaczania znakiem towarowym. Zawsze będzie to zależało od konkretnego przypadku.

Istotne jest również to, że prawa ochronnego nie można wykorzystać do zakazania dalszego obrotu towarami, jeżeli wcześniej zostały one wprowadzone do obrotu w Polsce przez uprawnionego lub za jego przyzwoleniem, chyba że w międzyczasie zostały one bez jego zgody przerobione. Ta sama zasada

dotyczy zresztą towarów wprowadzanych we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 155 ustawy p.w.p.).

Jeśli przedsiębiorca, który zarejestrował w Polsce znak towarowy, dowie się, że jego prawa są naruszane, może zwrócić się o ochronę do sądu cywilnego i to nie rejonowego, ale od razu okręgowego (art. 283 ustawy p.w.p. w zw. z art. 17 pkt 2 k.p.c.). Postępowaniem takim rządzią zasady ogólne. Właściwy w sprawie będzie więc sąd, w którym pozwany, czyli „naruszyciel”, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (art. 27 k.p.c.). Możliwe jest też wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu znajduje się jednostka organizacyjna pozwanego lub jej zakład mający za zadanie prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tej jednostki lub zakładu (art. 33 k.p.c.). Jeśli w grę wchodzi odszkodowanie, powód może zdecydować się na złożenie pozwu w sądzie, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 k.p.c.). W konkretnych przypadkach – o ile naruszenie wiąże się z umową dotyczącą znaku towarowego – powództwo można wytoczyć przed sąd miejsca wykonania umowy (art. 34 k.p.c.). O tym, który sąd wybrać, decyduje – jeśli stron nie wiążą wcześniejsze umowy w tej sprawie – powód.

O tym, jak powinien wyglądać pozew, decyduje sytuacja w konkretnej sprawie. To, że mamy do czynienia ze sprawą z zakresu własności przemysłowej, nie zwalnia z obowiązku zachowania wymogów ogólnych właściwych dla każdego pozwu (art. 187 k.p.c.).

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

W prawie polskim, podobnie jak w prawie europejskim i w postanowieniach zawartych w porozumieniu TRIPS, określa się dwa sposoby ustania prawa ochronnego na znak towarowy: unieważnienie i wygaśnięcie. Są one uregulowane w art. 164-173 ustawy p.w.p. Przepisy te przyjmują zasadę: prawo ochronne ustaje w takim trybie, w jakim powstało. Oznacza to, że podstawę unieważnienia i wygaśnięcia stanowi decyzja Urzędu Patentowego. Wyjątek dotyczy wygaśnięcia prawa na skutek upływu okresu ochronnego. W tym przypadku nie następuje wydanie decyzji administracyjnej.

Unieważnienie praw wyłącznych do znaku to podważenie bytu prawnego danego oznaczenia. Zgodnie z treścią art. 164 ustawy p.w.p., prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości (dla wszystkich towarów) lub w części (dla niektórych towarów zgłoszonych do rejestru) na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny, jeżeli prawo zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom (w szczególności brak zdolności odróżniającej, ujawnienie przeszkód rejestracyjnych). Z wnioskiem mogą wystąpić także – w interesie publicznym – prokurator generalny lub prezes Urzędu Patentowego. Organy te mogą również przystąpić do postępowania toczącego się w sprawie.

Jak do tej pory brak – pisze M. Poźniak-Niedzielska<sup>200</sup> jest wyczerpującej definicji interesu prawnego w znaczeniu materialnym, obejmującej całościowo pełne spektrum sytuacji uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego. Stąd też w każdej sprawie należy badać istnienie jego podstawy w przepisie prawa materialnego oraz oceniać wpływ ewentualnego unieważnienia na sytuację prawną tego, kto żąda oraz oceniać wpływ ewentualnego unieważnienia na sytuację prawną tego, kto żąda unieważnienia.

Ilustracją przedstawionych wyżej poglądów może być następujący przykład. Niemiecka firma Braun GmbH, znany na świecie producent sprzętu elektrycznego, gospodarstwa domowego oraz wysokiej jakości urządzeń do pielęgnacji ciała, ma zarejestrowanych w Polsce wiele znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Braun, w większości z pierwszeństwem od maja 1995 r. Oznacza się nimi m.in. roboty kuchenne, miksery, krajalnice, sokowirówki, suszarki do włosów, golarki, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do mielenia mięsa, wagi itp. 30 czerwca 2003 r. zostało udzielone prawo ochronne na słowno-graficzny znak DD Brown firmie I z Warszawy do oznaczania m.in. maszynek do mielenia mięsa, mikserów, sokowirówek, maszynek do golenia, sztućców, wag kuchennych i łazienkowych, żelazek, suszarek do włosów, gier automatycznych. Firma Braun wystąpiła do Urzędu Patentowego ze sprzeciwem.

Jak podnosiła, przeciwstawny znak jest podobny do wszystkich oznaczeń, którymi posługuje się Braun, przy czym podobieństwo występuje na wszystkich płaszczyznach, tzn. wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej. Słowo „Brown” jest głównym elementem wyróżniającym, bo dwie litery D są tylko dodatkiem. Klienci z reguły kierują się ku znakom, o których już wcześniej słyszeli, a Braun cieszy się uznaniem klientów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zmiana dwóch liter w spornym znaku niczego nie załatwia – znaki są tak podobne, że z pewnością wprowadzają klientów w błąd, bo ci sądzą, że produkt, który nabywają, pochodzi od znanego producenta. W tej sytuacji udzielenie prawa ochronnego polskiej firmie sprzeczne jest z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej, gdyż jej znak jest tak podobny do znaku zgłaszającego sprzeciw, że zachodzi ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, bo do tego towary są identyczne. Złamano też przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p., który zakazuje udzielania prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny do znaku powszechnie znanego. W opinii niemieckiej firmy naruszony został też art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy p.w.p., bo zgłoszenie nastąpiło w złej wierze. Bezprawność działania polskiej spółki potwierdził również Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z października 2003.

---

<sup>200</sup> Poźniak-Niedzielska M., Wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego w zakresie własności przemysłowej, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003, s. 205.



W odpowiedzi na sprzeciw kwestionowano wszystkie zarzuty, kładąc przy tym nacisk przede wszystkim na to, że Urząd Patentowy dokładnie badał, czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego. Kolegium orzekające zgodziło się ze wszystkimi zarzutami Brauna i unieważniło prawo ochronne na znak DD Brown<sup>201</sup>.

Przepis art. 164 ustawy p.w.p. wskazuje, iż decydująca dla stwierdzenia istnienia przesłanek unieważnienia jest chwila udzielenia prawa ochronnego. W tej dacie zatem, jeśli zgłoszone oznaczenie nie spełniło równoległe warunków ustawowych, a więc nie miało np. dostatecznych znamion odróżniających, gdyż było używane przez innych przedsiębiorców, zrealizowane zostają ustawowe przesłanki dla wydania decyzji stwierdzającej nieistnienie prawa od dnia udzielenia ochrony, a więc *ex tunc*. W tych warunkach prawo ochronne nie powstało, z wszelkimi konsekwencjami w postaci np. oddalenia powództwa o naruszenie prawa.

Żądanie unieważnienia prawa ochronnego nie jest ograniczone w czasie. Natomiast w określonych przepisami przypadkach, pomimo iż zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie, odpowiedni wniosek nie będzie rozpatrywany, a mianowicie:

- jego podstawę stanowi kolizja z wcześniejszym znakiem bądź naruszenie praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez pięć kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego wnioskodawca, będąc świadomy tego używania, nie sprzeciwiał się temu,
- wniosek został złożony po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego – art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy – oraz
- występuje kolizja ze znakiem powszechnie znanym, jeżeli przez pięć kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku korzystający ze znaku powszechnie znanego, będąc świadom jego używania, nie sprzeciwiał się temu (art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p.).

Uprzywilejowanie sytuacji uprawnionego ze znaku w przypadkach wskazanych powyżej nie ma miejsca wówczas, gdy uzyskał on prawo działając w złej wierze (art. 165 ust. 2 ustawy p.w.p.).

W art. 166 ustawy p.w.p. stwierdza się, że 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 art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 ustawy p.w.p. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 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.

---

<sup>201</sup> Por. sygn. akt sp. 58/04.

Unieważnienie znaku towarowego nie oznacza, że przedsiębiorstwo ma zakaz wypuszczania na rynek towarów. Może to robić nadal, ale pod inną nazwą. Jednak w niektórych przypadkach skutkiem odebrania prawa z rejestracji do znaku towarowego było wycofanie się z rynku. Urząd Patentowy odmówił swego czasu rejestracji znaku „Trybuna”, powołując się na podobieństwo do znaku „Trybuna Ludu”, który już od dłuższego czasu korzystał z przyznanej mu ochrony. Zdaniem wnioskodawcy, decyzja Urzędu Patentowego wydana w pierwszym postępowaniu administracyjnym była absurdalna. Przedsiębiorca nie może zarejestrować jako znaku towarowego tytułu powszechnie znanego dziennika, gdyż inny blokuje możliwość takiej rejestracji (zarejestrował znak i z niego nie korzysta). Uprawniony z tytułu znaku „Trybuna Ludu” wniosek o unieważnienie uznał natomiast za chęć wyeliminowania konkurencji. W tym wypadku unieważnienie znaku „Trybuna Ludu” jest jednoznaczne z wycofaniem się z rynku wydawniczego. Przykład ten dowodzi jednak także, iż duża liczba spośród znaków korzystających z ochrony nie jest wykorzystywana.

Jeśli chodzi o kwestię wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, to w art. 168 i 169 ustawy p.w.p. zawarty jest zamknięty katalog takich przyczyn. Przede wszystkim prawo ochronne wygasa na skutek upływu okresu ochrony i zrzeczenia się prawa przez uprawnionego, za zgodą osób, którym służą na nim prawa. Nie stanowi przyczyny wygaśnięcia zaprzestanie przez uprawnionego działalności gospodarczej.

Ustawa prawo własności przemysłowej wyraźnie rozbudowuje przesłanki wygaśnięcia prawa z powodu nieużywania znaku towarowego i utraty przez znak zdolności odróżniającej. Wprowadza także nową przyczynę, jaką jest uzyskanie przez znak charakteru mylącego.

Generalnie utrzymana została konstrukcja wygaśnięcia znana z poprzednio obowiązujących przepisów prawnych, charakteryzująca się tym, że z wyjątkiem upływu okresu ochrony (prawo wygasa *ex lege*), konieczną przesłanką wygaśnięcia jest wydanie decyzji przez Urząd Patentowy.

Wygaśnięcie prawa ochronnego na skutek nieużywania znaku towarowego wymaga spełnienia następujących przesłanek. Przede wszystkim znak zarejestrowany (lub różniący się od zarejestrowanego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru) nie był używany rzeczywiście dla towarów objętych rejestracją, tzn. nie był nałożony na towar (opakowanie) i wprowadzony do obrotu w Polsce, lub na towar (opakowanie) przeznaczony na eksport, nie był używany w reklamie w związku z wprowadzeniem oznakowanych towarów do obrotu lub dostępnych na rynku krajowym.

Ponadto znak nie był używany przez kogokolwiek z uprawnionych (uprawnionego z prawa ochronnego, licencji lub innego upoważnienia, współuprawnionego, uprawnionych do używania znaków wspólnych).

Wreszcie nieużywanie miało miejsce w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Rozpoczęcie lub wznowienie rzeczywistego używania znaku przerywa bieg

wskazanego okresu. Skutek powyższy nie powstaje w przypadku, o którym mowa w art. 170 ust. 2 ustawy p.w.p.

Nie wydaje się decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego z omawianej przyczyny, jeżeli istnieją ważne powody nieużywania znaku. Można przyjąć, że chodzi o przeszkody natury faktycznej lub prawnej niezależne bezpośrednio od uprawnionego, których nie można wiązać z jego niedbałością czy niezaradnością.

Wygaśnięcie prawa ochronnego następuje na skutek utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że w wyniku działań lub zaniechań uprawnionego stał się w stosunku do towarów, dla których oznaczania był zarejestrowany, oznaczeniem wyłącznie opisowym, które przekazuje jedynie informacje o rodzaju, jakości, składzie itp.

Ustawa przyjmuje koncepcję subiektywnej degeneracji znaku. Oznacza to, że zachowanie uprawnionego, jego uporczywość i determinacja w używaniu znaku w funkcji oznaczania pochodzenia daje wyraz temu, że nadal traktuje on oznaczenie jako znak towarowy, i stanowi przeszkodę uznania degeneracji znaku.

Wreszcie przyczyną wygaśnięcia prawa ochronnego jest stan faktyczny charakteryzujący się tym, że znak towarowy stał się nośnikiem mylących treści, zaczął wprowadzać kupujących w błąd, w szczególności co do właściwości, charakteru lub pochodzenia geograficznego towaru. Podkreślenia wymaga fakt, że opisany skutek musi nastąpić w wyniku działań uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich już po nabyciu do niego prawa ochronnego. W przeciwnym wypadku można żądać unieważnienia prawa ochronnego, a nie jego wygaśnięcia. Z wnioskiem o wygaśnięcie prawa ochronnego na znak, który stał się mylący, mogą wystąpić także krajowe lub regionalne organizacje, których celem jest ochrona interesów konsumentów i przedsiębiorców oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże taki skutek. Decyzja o wygaśnięciu prawa ochronnego jest podstawą dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru (art. 173 ustawy p.w.p.).

## **7.8. Umowy międzynarodowe dotyczące ochrony znaków towarowych**

Pierwszą i niewątpliwie najważniejszą umową międzynarodową w zakresie znaków towarowych jest Paryska Konwencja o Ochronie Własności Przemysłowej z 1883 r. Wskazała ona katalog znaków, które nie mogą być zarejestrowane. Należą do nich znaki zawierające wizerunek herbów, flag i innych państwowych godeł krajów związkowych, oficjalnych odznaczeń i cech kontrolnych lub gwarancyjnych tych krajów oraz znaki zawierające

oznaczenia organizacji międzynarodowych, do których należy którekolwiek z państw związkowych (art. 6 Konwencji).

Ważną – z punktu widzenia rejestracji znaków towarowych – jest wprowadzona w art. 6 *quinquies* Konwencji Paryskiej zasada „*telle quelle*”. O jej wprowadzeniu zdecydowały różnice wymagań krajowych w zakresie zdolności rejestracyjnej oznaczeń. Dzięki jej wprowadzeniu prawidłowe zarejestrowanie znaku w kraju pochodzenia decyduje o dopuszczeniu jego rejestracji w każdym innym państwie związkowym w takiej formie, w jakiej był zarejestrowany (taki, jaki jest – *telle quelle*). Podkreślić należy, że omawiana klauzula dotyczy jedynie formy przedstawieniowej znaku. Natomiast przy ocenie, czy znak nadaje się do odróżnienia, należy uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne, zwłaszcza zaś czas używania znaku. Konwencja wprowadziła autowykonalną normę art. 6 bis, stanowiącą podstawę ochrony znaków powszechnie znanych.

Konwencja Paryska ustaliła minimalne standardy ochrony znaku towarowego. Na obszarze wszystkich państw stron gwarantuje ona traktowanie narodowe obywateli pozostałych państw stron, osób tam zamieszkujących lub prowadzących działalność – w odniesieniu do rejestracji znaków oraz zakresu ochrony. Oznacza to także przenoszenie ochrony wynikającej z rejestracji znaku w jednym państwie i możliwość zarejestrowania w innym w zakresie pierwotnie posiadanym, bez względu na przepisy prawa kraju docelowego i istniejący tam poziom ochrony. W przypadku nazw podmiotów ochrona przysługuje także przed zarejestrowaniem w państwie docelowym, jeżeli tylko były one używane w kraju pochodzenia nawet bez dokonanej tam rejestracji. Tym samym podmiot zagraniczny może wystąpić przeciwko swojemu konkurentowi pochodzącemu z tego samego państwa, w związku z używaniem brzmiącej tak samo nazwy, mimo że w obu przypadkach nie były one zarejestrowane w kraju pochodzenia.

Kolejną ważną umową międzynarodową w dziedzinie ochrony znaków towarowych to Porozumienie Madryckie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z 14 kwietnia 1891 r.<sup>202</sup> Porozumienie wprowadziło możliwość uzyskania we wszystkich krajach członkowskich – na podstawie tylko jednej rejestracji – ochrony takiej samej, jak uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach. Podstawę ubiegania się o rejestrację międzynarodową stanowi uprzednia rejestracja krajowa (w kraju pochodzenia). Podanie o zarejestrowanie znaku w trybie Porozumienia składa się do organu administracyjnego upoważnionego do udzielenia praw ochronnych w kraju pochodzenia. Pośrednictwo tego organu (Urzędu Patentowego) jest obligatoryjne. W podaniu należy wskazać te kraje, w których żąda się ochrony. Urzędy krajów wyznaczonych mogą uznać jej przyznanie

---

<sup>202</sup> Dz. U. z 1993 r., poz. 514 i 515.

albo stwierdzić przeszkody dla jej uznania w terminie jednego roku. Ochrona we wskazanym trybie wynosi 20 lat. Istotne jest, że przez okres pięciu lat rejestracja międzynarodowa jest zależna od krajowej. Oznacza to, że unieważnienie lub wygaśnięcie praw ochronnych macierzystych jest równoznaczne z ustaniem ochrony międzynarodowej.

Obok Porozumienia Madryckiego, samodzielnym porozumieniem jest Protokół Madrycki, obowiązujący od 1 kwietnia 1996 r.<sup>203</sup> Podobnie jak Porozumienie Madryckie, Protokół umożliwia nabycie ochrony w wielu krajach na podstawie jednego podania. Jednak zasady rejestracji wykazują pewne różnice. Przede wszystkim podstawę uzyskania rejestracji we wszystkich krajach członkowskich stanowi dokonanie zgłoszenia nazywanego podstawowym albo rejestracja znaku w państwie członkowskim. Ochrona udzielona w trybie Protokołu trwa dziesięć lat z możliwością jej przedłużenia.

Zgłoszenie znaku do rejestracji międzynarodowej (bez względu na przyjęty tryb) wnosi się za pośrednictwem urzędu kraju pochodzenia do Biura Międzynarodowego w Genewie. Datą rejestracji międzynarodowej jest data przyjęcia zgłoszenia międzynarodowego przez urząd kraju pochodzenia, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od tej daty biuro otrzyma to zgłoszenie. W przeciwnym przypadku datą rejestracji jest data, w której zgłoszenie wpłynęło do Biura. Biuro rejestruje zgłoszone znaki, a następnie notyfikuje rejestrację urzędom wskazanym w zgłoszeniu. Od daty wpisu do rejestru międzynarodowego biegnie termin na wydanie decyzji, co do uznania ochrony we wskazanych państwach.

Istotne znaczenie w zakresie znaków towarowych ma Porozumienie Nicejskie z 15 czerwca 1957 r. o międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług w celach rejestracji znaków<sup>204</sup>. Porozumienie to ustanawia międzynarodową klasyfikację, obowiązującą przy rejestrowaniu znaków towarowych, wiążącą urzędy państw, które przystąpiły do Porozumienia. Wyróżnia ono 45 klas towarów i 8 klas usług. W zgłoszeniu znaku do rejestracji należy wskazać odpowiednią klasę i wybrać z niej towary lub usługi, dla których znak ma być zarejestrowany.

27 października 1994 r. został podpisany w Genewie Traktat o Prawie Znaków Towarowych. Reguluje on wymagania formalne, niezbędne do spełnienia w związku ze zgłaszaniem znaków towarowych do rejestracji w poszczególnych państwach.

Ważne znaczenie w dziedzinie znaków towarowych ma Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS). Zawarte w tym porozumieniu postanowienia odnoszące się do ochrony znaków towarowych wskazują na konieczność zapewnienia w ustawach krajowych pewnego wspólnego minimum wymagań, jakim ma odpowiadać znak, prawo do niego przysługujące i ochrona.

---

<sup>203</sup> Dz. U. z 2003 r. nr 13, poz. 129.

<sup>204</sup> Dz. U. z 2003 r. nr 63, poz. 583 i 584.

W odniesieniu do pojęcia znaku, TRIPS ustanawia bezwzględny wymóg jego samodzielności i graficznej przedstawialności. Natomiast pozostawia swobodę w zakresie postrzegalności oznaczenia jako warunku uznania go za znak. W myśl art. 15 ust. 1 zd. 1 TRIPS znakiem może być jakikolwiek znak lub połączenie słów umożliwiające odróżnienie towarów. Tak więc wymaga się od znaku konkretnej zdolności odróżniającej towary.

Na podstawie przepisów art. 15 ust. 3 Porozumienia TRIPS nabycie prawa do znaku może być uzależnione od jego wcześniejszego używania, z tym jednak, że nie może to stanowić warunku dla zgłoszenia wniosku o rejestrację. Według art. 13 za warunek utrzymania rejestracji uważa się używanie znaku, z tym że unieważnienie rejestracji z powodu nieużywania może nastąpić dopiero po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat. Za usprawiedliwione nieużywanie znaku uznaje się okoliczności mające charakter obiektywny, np. restrykcje importowe, urzędowe ograniczenia itp.

Przepis art. 15 ust. 5 TRIPS zobowiązuje państwa członkowskie do publikacji znaków bądź przed ich rejestracją, bądź niezwłocznie po ich zarejestrowaniu.

Porozumienie TRIPS zawiera także regulację dotyczącą praw wyłącznych. Przepis art. 16 definiuje to prawo negatywnie, jako wyłączone prawo powstrzymania wszelkich osób od używania w obrocie identycznych lub podobnych oznaczeń dla identycznych lub podobnych towarów, dla których znak jest zarejestrowany, gdy takie użycie mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie. Podkreślić przy tym należy, że zakresem ochrony TRIPS obejmuje znaki powszechnie znane dla towarów i usług.

Warto wreszcie nadmienić, że omawiane porozumienie pozwala chronić znaki powszechnie znane i sławne przed ich rejestracją i używaniem dla jakichkolwiek towarów (art. 16 ust. 3). Ponadto stanowi, że rejestracja pierwotna i każde jej przedłużenie może być dokonane na okres nie krótszy niż siedem lat i rejestracja może być przedłużana bez ograniczeń.

Zawarte w porozumieniu TRIPS postanowienia akcentują zasadę swobodnego używania znaku w obrocie. Natomiast kwestię wyczerpania prawa ochronnego pozostawia się do regulacji wewnętrznej, pod warunkiem, że pomiędzy członkami TRIPS nie zostaną naruszone zasady traktowania krajowego i największego uprzywilejowania. Podobnie do uznania państw członkowskich pozostawia się decyzje w sprawie określenia warunków przenoszenia prawa, zbywania i udzielania licencji.

## **7.9. Wspólnotowy znak towarowy**

Uwzględniając wartość materialną znaków towarowych i ich znaczącą rolę w gospodarce, Unia Europejska postanowiła uregulować całościowo kwestie dotyczące znaków towarowych. Działanie takie uznano za konieczne z uwagi

na coraz ściślejszą integrację ekonomiczną krajów Unii. W ten sposób powołano do życia system ochrony znaków towarowych, który przybrał postać aktów prawnych oraz formę instytucjonalną.

W systemie tym podstawowe znaczenie ma dyrektywa Rady nr 89/104/EEC z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>205</sup> oraz rozporządzenie 40/94/EC w sprawie wspólnotowego znaku towarowego<sup>206</sup>.

Dyrektywa ma na celu harmonizację praw krajowych, na podstawie których krajowe urzędy patentowe rejestrują znaki towarowe. Natomiast rozporządzenie 40/94 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tworzy system prawny wspólnotowego znaku towarowego. System ten funkcjonuje równolegle w stosunku do krajowych systemów ochrony znaków towarowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenia wykonawcze obejmują:

- rozporządzenie 2868/95 implementujące rozporządzenie Rady nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
- rozporządzenie 2869/95 w sprawie opłat płaconych do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (interpretowane przez komunikat 9/98 prezesa OHIM),
- rozporządzenie 216/96 ustanawiające procedurę postępowania przed Izbami Odwoławczymi OHIM.

Obok wskazanych wyżej regulacji, ważne znaczenie praktyczne mają decyzje prezesa OHIM, wytyczne i komunikaty, których treść dostępna jest na stronie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.

Dopełnieniem wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie znaków towarowych są decyzje izb odwoławczych OHIM oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (a także sądu I instancji).

Elementem unifikacji prawa znaków towarowych było wprowadzenie przez rozporządzenie 40/94/EC znaku towarowego Wspólnoty. Znakiem towarowym Wspólnoty może być każde oznaczenie, które da się wyrazić graficznie – w szczególności słowa (włączając w to nazwy własne), wzory, litery, liczby, kształt towarów lub ich opakowania. Można tu wykorzystać m.in.:

- znaki geometryczne,
- kolory lub ich kombinację,
- znaki trójwymiarowe,
- znaki dźwiękowe.

Warunkiem jest, by oznaczenie pozwalało odróżniać na rynku towary lub usługi rejestrującego znak przedsiębiorcy. Nie można natomiast (są to tzw. bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji) zarejestrować znaku:

---

<sup>205</sup> Dz. Urz. UE, L 89.40.

<sup>206</sup> Dz. Urz. UE, L 94.37.11.

- pozbawionego charakteru odróżniającego,
- służącego wyłącznie oznaczaniu rodzaju, jakości, ilości, pochodzenia geograficznego itp. produktu lub usługi,
- który stał się określeniem zwyczajowym używanym w języku potocznym lub w stosunkach handlowych,
- sprzecznego z porządkiem publicznym lub przyjętymi zasadami moralności,
- wprowadzającego w błąd co do charakteru, jakości, miejsca pochodzenia itp. towaru lub usługi.

Wspólnotowy znak towarowy pozwala uprawnionemu używać go na zasadzie wyłączności. W szczególności może on np. żądać od sądu zakazania innej osobie posługiwania się znakiem bez jego zgody w stosunkach handlowych. Co istotne, zakaz taki można wydać również wówczas, gdy znaki są do siebie na tyle podobne, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Dotyczy to nie tylko oznaczania towarów i usług jednego rodzaju, ale i różnych od siebie, jeżeli inny przedsiębiorca po prostu wykorzystuje siłę, renomę cudzego znaku wspólnotowego.

Znak towarowy Wspólnoty ma charakter jednolity i wywołuje te same skutki prawne na całym terytorium Unii Europejskiej. Rejestruje się go po przebyciu jednej procedury. Może on być zarejestrowany, przeniesiony, można się go zrzec lub stwierdzić jego nieważność czy zakazać jego używania tylko jednocześnie na terytorium całej Wspólnoty. W każdym z państw członkowskich będzie wywoływał skutki identyczne do wywołanych przez krajowe znaki towarowe.

Wspólnotowy znak towarowy jest rejestrowany na dziesięć lat licząc od daty zgłoszenia z możliwością przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy.

Instytucjonalnym elementem europejskiego systemu ochrony znaków towarowych jest Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante (OHIM). Posiada on osobowość prawną i kompetencję odpłatnej rejestracji znaków określanych jako *Community Trade Mark*. W ramach Urzędu działa specjalna Izba Odwoławcza, która pełni funkcję drugiej instancji, tzn. uchyla, zmienia lub zwraca do ponownego rozpatrzenia decyzje rejestracyjne. Z kolei orzeczenia Izby Odwoławczej są zaskarżane do sądu pierwszej instancji w procedurze skargi o unieważnienie.

Rejestracja może być dokonana przede wszystkim na wniosek wspólnotowych osób fizycznych i prawnych, łącznie z podmiotami prawa publicznego, a także pochodzących z państw stron Konwencji Paryskiej, porozumienia WTO oraz gwarantujących ochronę na zasadzie wzajemności. Wspólnotowy znak towarowy może być oczywiście zarejestrowany dla indywidualizacji towarów i usług, a nie firm, określeń przedsiębiorstw albo innych ich oznaczeń spotykanych w obrocie. Jednakże jeśli tylko spełnia swoją podstawową funkcję umożliwiającą odróżnianie tych dóbr w stopniu niezbędnym z punktu widzenia obrotu, ujmowany jest raczej szeroko. I tak obejmuje każde oznaczenie, które może być



przedstawione w formie graficznej, a szczególnie rysunków lub z wykorzystaniem kolorów i ich zestawień oraz odwołujące się do kształtu przedmiotu lub opakowania, czemu nie przeszkadza uwzględnianie w nim słów, nazwisk, liter i cyfr.

Pierwszym etapem na drodze do zarejestrowania znaku towarowego, które będzie obowiązywać na terenie całej Unii, jest zgłoszenie znaku wspólnotowego. Takie zgłoszenie może zostać złożone w OHIM lub w urzędzie patentowym danego państwa członkowskiego Unii i wówczas będzie wywoływało taki sam skutek (także w zakresie daty zgłoszenia), jakby było dokonane bezpośrednio w OHIM.

Wymogi formalne zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego są identyczne z tymi, które przewidziane są dla zgłoszeń znaków krajowych. Przede wszystkim wymagany jest wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, informacje identyfikujące zgłaszającego, wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację, sposób przedstawienia znaku towarowego. Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego wymaga uiszczenia opłaty.

Zgłoszenia dokonuje się w jednym z języków urzędowych Wspólnoty Europejskiej. Są to angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański. Zgłaszający dokonuje wyboru jednego ze wskazanych języków. Język np. polski może być tylko językiem zgłoszenia. W pozostałym zakresie postępowań przed OHIM, w tym w kwestii zawiadomienia o sprzeciwie lub wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia, dokumenty są składane w jednym z oficjalnych języków Urzędu.

Kolejny etap rejestracji znaku towarowego to badanie. Na tym etapie w OHIM sprawdzana jest dokumentacja zgłoszeniowa. Urząd ten sprawdza w tym czasie, czy dany znak spełnia warunki uprawniające go do posiadania miana znaku towarowego. Następnie dokonuje się tzw. poszukiwania. W jego ramach Biuro ds. Harmonizacji orientuje się, czy podobny znak towarowy nie został już zgłoszony. Nie tylko sprawdza się własne bazy informacyjne, ale wysyła się także zapytania do urzędów patentowych państw Unii Europejskiej, aby dokonały one podobnego poszukiwania.

Wyniki opisanych poszukiwań przesyłane są do zgłaszającego wniosek o dokonanie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Jednak nawet w przypadku, gdy stwierdzone zostanie podobieństwo zgłaszanego znaku towarowego zarejestrowanego już wcześniej (w OHIM lub w urzędzie patentowym jednego z państw UE), to OHIM nie posiada uprawnień pozwalających mu na odmówienie rejestracji i odrzucenie przedkładanego wniosku.

Obrońce praw i interesu osoby, która dokonała rejestracji swojego znaku towarowego wcześniej, służy instytucja sprzeciwu. Jest ona kolejnym etapem procedury prowadzącej do zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw można złożyć jedynie w ciągu trzech miesięcy od publikacji

zgłoszenia znaku do rejestracji w Biuletynie Znaków Towarowych Wspólnoty. Jego zgłoszenie powoduje przeniesienie postępowania zgłoszeniowego do Wydziału Sprzeciwów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, uprawnionym do zgłoszenia sprzeciwu jest podmiot, który posiada uzyskane wcześniej prawo do znaku towarowego zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Ponadto uprawnionym jest także upoważniony licencjobiorca.

Wcześniejsze prawo do znaku towarowego występuje wówczas, gdy taki znak został zgłoszony wcześniej w przynajmniej jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, jako znak wspólnotowy lub międzynarodowy (obowiązujący w jakimś kraju Unii), jest to znak powszechnie znany lub gdy jest to niezarejestrowane oznaczenie (występuje, jeżeli zgodnie z prawem jakiegoś państwa UE powstało prawo wyłączne).

Powyższe dowodzi, że ogólnounijny charakter znaku towarowego wspólnotowego powoduje, że wcześniejsza rejestracja, choćby w jednym z krajów Unii Europejskiej, uniemożliwia rejestrację przez OHIM znaku na wszystkie państwa.

Postępowanie sprzeciwowe ma kontradictoryjny charakter i jest prowadzone pomiędzy zgłaszającym znak towarowy, a składającym sprzeciw. OHIM pełni w tym postępowaniu rolę arbitra.

Przepisy przewidują specjalny, dwumiesięczny okres na „schłodzenie emocji”. W tym okresie zaleca się porozumienie pomiędzy stronami i wycofanie sprzeciwu lub zgłoszenia rejestracyjnego.

Postępowanie sprzeciwowe kończy się decyzją Wydziału Sprzeciwów, która jest przekazywana stronom postępowania. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Izby Odwoławczej w ciągu dwóch miesięcy od notyfikowania decyzji.

Przesłanki unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, podobnie jak w przypadku odmowy rejestracji, dzielą się na bezwzględne i względne.

Przesłanki bezwzględne unieważnienia obejmują przesłanki bezwzględne odmowy rejestracji oraz sytuacje, gdy rejestracja została dokonana przez podmiot, który nie może być kwalifikowany na podstawie art. 5 rozporządzenia, jako podmiot będący właścicielem wspólnotowego znaku towarowego.

Ważną przesłanką o charakterze bezwzględnym jest zła wiara zgłaszającego w samym momencie zgłoszenia znaku towarowego.

Natomiast względne przesłanki unieważnienia obejmują sytuacje istnienia wcześniejszego prawa. W takich przypadkach osoba uprawniona może domagać się unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy używanie spornego znaku wspólnotowego było aprobowane przez wnioskującego o unieważnienie i trwało przez co najmniej pięć lat.

Rezultatem unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego jest uznanie braku skutków prawnych jego rejestracji od początku. Jednocześnie wsteczny skutek stwierdzenia nieważności nie ma wpływu na wcześniejsze

prawomocne orzeczenia związane z tym znakiem, a także umowy go dotyczące.

Podkreślić należy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia 40/94/EC, wniosek o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego może złożyć każda osoba, bez konieczności wykazywania interesu prawnego. Wniosek musi mieć formę pisemną i uważa się go za złożony pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Niedopuszczalny jest wniosek o unieważnienie, który odnosi się do samego przedmiotu i podstawy roszczenia oraz dotyczy tych samych stron, i został rozstrzygnięty już wcześniej przez sąd państwa członkowskiego, a orzeczenie stało się prawomocne.

W sprawach o naruszenia wspólnotowych znaków towarowych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 40/94/EC oraz uzupełniająco przepisy krajowe.

Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia krajowych sądów do rozpatrywania spraw dotyczących wspólnotowych znaków towarowych. W rozumieniu przepisów rozporządzenia, sądy te mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie lub stwierdzenie braku naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, odszkodowań z tytułu naruszenia praw, w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego.

Postępowanie w odniesieniu do wskazanych wyżej powództw i roszczeń toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma siedzibę. Jeżeli pozwany nie ma miejsca ani siedziby na terytorium Wspólnoty, to postępowanie toczy się przed sądem właściwym dla powoda. Rozporządzenie przewiduje również możliwość prowadzenia postępowania przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia prawa wyłącznego.

## **8. Oznaczenia geograficzne jako kategoria własności przemysłowej**

### **8.1. Pojęcie oznaczeń geograficznych**

Fakt, że nazwy geograficzne i inne odniesienia budzące skojarzenia z określonym miejscem na ziemi były i są nadal chętnie wykorzystywane w obrocie zdecydował o tym, iż od dawna stanowiły one przedmiot ochrony prawnej zarówno w poszczególnych państwach, jak i w stosunkach międzynarodowych. Przyjęto koncepcję ochrony oznaczeń geograficznych

w ramach prawa własności przemysłowej, uznając je za dobro należące do kategorii tzw. oznaczeń odróżniających. Oznaczenie geograficzne może bowiem już jako takie stanowić znak odróżniający, może być znakiem odróżniającym stanowiącym część innego znaku (np. towarowego lub nazwy handlowej) lub znakiem odróżniającym, który ma pewne związki z innym znakiem (np. z zarejestrowanym znakiem towarowym, którego elementem jest takie oznaczenie).

W świetle przepisów Konwencji Paryskiej z 1883 r. o ochronie własności przemysłowej oznaczenia geograficzne są jednym z dóbr niematerialnych objętych zbiorczym określeniem tzw. własności przemysłowej, które dzieli się na dwie kategorie:

- a) oznaczenia pochodzenia (*indications of origins*),
- b) nazwy pochodzenia (*appellations of origins*).

Różnica między nimi wyraża się w tym, że oznaczenie pochodzenia stanowi tylko wskazanie miejsca pochodzenia wytworu, podczas gdy nazwa pochodzenia nie tylko określa miejsce pochodzenia towaru pod względem geograficznym. Podkreślić należy, że pojęcie oznaczenia pochodzenia jest pojęciem szerszym niż nazwa pochodzenia, ponieważ nie musi odnosić się do ściśle określonej strefy geograficznej (może np. dotyczyć całego kraju), a ponadto nie zakłada bezwarunkowo ścisłego związku między właściwościami produktu, a jego geograficznym pochodzeniem. Związek ten może mieć nawet charakter aluzyjny. Z punktu widzenia systematyki oznaczeń geograficznych można uznać, że wszystkie nazwy pochodzenia są zarazem oznaczeniami pochodzenia, a niektóre z tych ostatnich mogą podlegać ochronie jako nazwy pochodzenia. Dla obu tych kategorii proponuje się zbiorcze określenie „oznaczenia geograficzne”.

Tak więc termin „oznaczenia geograficzne” obejmuje zarówno oznaczenia pochodzenia, jak też i nazwy pochodzenia, jakkolwiek treść tych pojęć i różnice między nimi są przedmiotem kontrowersji także i obecnie. Jednak ostatecznie podstawowy kanon ochrony oznaczeń w stosunkach międzynarodowych i w krajowych ustawodawstwach wyznaczyła Konwencja Paryska.

Warto podkreślić, że używanie oznaczeń geograficznych może być również przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia zachowania zasad uczciwej konkurencji, a wówczas podstawy normatywne i instrumenty prawne służące osiągnięciu tego celu są inne. Ochrona oznaczeń geograficznych bowiem może być określona na różnych płaszczyznach prawnych. I tak:

- a) można ustanowić przepisy chroniące oznaczenia geograficzne jako dobro niematerialne, które to przepisy mogą być zamieszczone w stosownym akcie prawnym poświęconym znakom odróżniającym (jak np. ustawa szwajcarska z 28 sierpnia 1992 r.), bądź w akcie

prawnym o charakterze kompleksowym stanowiącym rodzaj kodeksu własności przemysłowej. Takim właśnie aktem jest polska ustawa z 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej,

- b) można ocenę stosowania oznaczeń geograficznych poddać jedynie przepisom prawa o nieuczciwej konkurencji, oceniając ich używanie w aspekcie zgodności z zasadami lojalnej konkurencji, zwłaszcza zaś pod kątem widzenia możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców na skutek używania fałszywego oznaczenia geograficznego lub przywłaszczenia sobie siły atrakcyjnej produktów pochodzących z określonego obszaru geograficznego, co pozwala chronić interesy zarówno konsumentów, jak też przedsiębiorców w stosunkach z innymi przedsiębiorcami.

Modelu ochrony opartego jedynie na zakazie bezpośredniego lub pośredniego używania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów nie można uznać za w pełni skutecznego, stąd w większości krajów ustanowiono ochronę specjalną w ramach własności przemysłowej. Jest to ochrona zorganizowana w taki sposób, że umożliwia określenie treści prawa do oznaczeń geograficznych i jego ewentualnych ograniczeń. Co więcej, wskazuje ona granice dopuszczalnej interwencji organów publicznych, gdy chodzi o sposób wykonywania tego prawa. Ponadto ochrona, o której mowa, obejmuje rzeczywiście interesy producentów działających na danym obszarze geograficznym, ustanawiając na ich rzecz określone uprawnienia. Jednocześnie w ten sposób ochronie podlega pośrednio zaufanie odbiorców do prawdziwości używanych oznaczeń.

## **8.2. Ustawowa ochrona oznaczeń geograficznych – nabycie prawa z rejestracji**

Problematyka prawnej ochrony oznaczeń geograficznych w Polsce ma stosunkowo niedługą tradycję. Do krajowych regulacji prawnych wprowadzono tę kategorię ustawą prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. Dopiero od dwóch lat obowiązuje ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych. Produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, wpisywane są na Listę Produktów Tradycyjnych. Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej dwudziestu pięciu lat. Utworzenie takiej listy ma na celu rozpowszechnienie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. Przyznane produktowi statusu produktu tradycyjnego może się okazać pierwszym etapem pozwalającym na jego zidentyfikowanie, komercjalizację oraz znaczne zwiększenie ilości

sprzedaży<sup>207</sup>. Na liście tej do końca marca 2006 r. znajdowało się 79 produktów<sup>208</sup>.

Ujęta w tytule III, dziale II ustawy prawo własności przemysłowej definicja stwierdza, że oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim jego pochodzeniu geograficznemu. Wobec tego, zgodnie z ustawą, oznaczeniami geograficznymi są nazwy regionalne, spełniające podane wyżej warunki, pochodzące z określonego terenu i posiadające szczególne właściwości, w przeważającej mierze zawdzięczane oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie, których wytworzenie lub przetworzenie występuje na tym terenie. Są nimi także oznaczenia pochodzenia jako służące do wyróżniania towarów pochodzących z określonego terenu i posiadające pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane terenowi, gdzie zostały wytworzone lub przetworzone.

Prawo do oznaczenia geograficznego nabywa się przez rejestrację oznaczenia (art. 184 ust. 1 ustawy p.w.p.). W sprawach udzielania tych praw właściwy jest Urząd Patentowy, który przeprowadza postępowanie zgłoszeniowe.

Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działających na danym terenie, a także organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego<sup>209</sup>.

Zgłoszenia oznaczenia geograficznego dokonuje się na piśmie. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jedno oznaczenie. Wymaga się, aby zgłoszenie zawierało:

- dokładne określenie oznaczenia oraz elementów, z którymi będzie ono używane w obrocie, jak etykiety i opakowania,
- wskazanie towarów, dla których jest przeznaczone,
- dokładne określenie granic terenu, do którego się odnosi,
- określenie szczególnych cech lub właściwości towarów, jako pochodzących z danego terenu,

---

<sup>207</sup> Por. Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 2/2005 (93), s. 6.

<sup>208</sup> Por.: [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl)

<sup>209</sup> Na stronach internetowych Urzędu Patentowego zamieszczone są informacje dotyczące trzech zgłoszeń tego typu: wniosek Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z siedzibą w Nowym Targu o rejestrację nazwy pochodzenia (PDO) produktu bryndza podhalańska; wniosek Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z siedzibą w Nowym Targu o rejestrację pochodzenia (PDO) produktu oscypek (oszczypek); wniosek Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą we Wrocławiu o rejestrację oznaczenia geograficznego (PGI) produktu miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich. por. [www.upprp.pl/aktualności](http://www.upprp.pl/aktualności)

- warunki korzystania z oznaczenia obejmujące sposób wytwarzania, szczególne cechy lub właściwości towarów, inne przesłanki, które muszą być spełnione przez osoby, które chcą używać takiego oznaczenia oraz, jeżeli jest to wymagane, metody ich kontroli,
- wskazanie przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać tego oznaczenia.

Poszczególne części zgłoszenia składa się w jednym egzemplarzu, za wyjątkiem opisu określającego szczególne cechy lub właściwości towaru oraz opisu granic terenu, które składa się w dwóch egzemplarzach.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę otrzymania oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo (art. 182 ust. 1 ustawy p.w.p.). Warto zaznaczyć, że ustawa określa, kiedy zgłoszenia nie uważa się za sporządzone prawidłowo. Mianowicie wówczas, gdy:

- nie informuje albo informuje nieprawidłowo o pochodzeniu towaru,
- nie spełnia warunków udzielenia prawa z rejestracji, o których mowa w art. 174 ust. 2 i art. 176 – 179 ustawy p.w.p., tj.:
  - 1) zgłoszono zagraniczne oznaczenie, które nie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia,
  - 2) zgłoszenie nie spełnia warunków formalnych co do treści określonych w art. 176 ust. 1 ustawy p.w.p.,
  - 3) zgłoszenia dokonał podmiot nieuprawniony,
  - 4) używanie zgłoszonego oznaczenia geograficznego naruszałoby prawo ochronne na znak towarowy i nie zostały spełnione warunki umożliwiające rejestrację takiego oznaczenia,
  - 5) zarejestrowanie oznaczenia geograficznego wprowadzałoby nabywców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu,
  - 6) zgłoszone oznaczenie geograficzne w następstwie jego powszechnego używania stało się nazwą rodzajową.

W toku postępowania zgłoszeniowego Urząd Patentowy nie bada, czy wskazane w zgłoszeniu szczególne cechy i właściwości towarów wynikają z ich pochodzenia geograficznego. Podobnie, nie sprawdza również, czy przedsiębiorcy, którzy używają lub będą używać oznaczenia geograficznego, spełniają warunki korzystania z tego oznaczenia, tzn. czy stosują odpowiednie metody produkcji, surowce, systemy kontroli itp.

W przypadku gdy Urząd Patentowy stwierdzi wystąpienie okoliczności mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin do zajęcia stanowiska lub usunięcia przeszkód. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie nie zwalnia Urzędu Patentowego z obowiązku

ponownego rozpatrzenia zasadności wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji.

Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę (wynosi ona 500 zł). W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji. Udzielenie prawa z rejestracji Urząd Patentowy ogłasza w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Prawa z rejestracji udzielone na oznaczenie geograficzne podlegają wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych. Po dokonaniu wpisu do rejestru Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu świadectwo rejestracji, którego częściami składowymi są potwierdzone przez Urząd Patentowy za zgodność z oryginałem kopie opisu określającego szczególne cechy lub właściwości towarów oraz opis granic terenu.

Od decyzji Urzędu Patentowego stronie, czyli zgłaszającemu służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a termin jego złożenia wynosi dwa miesiące, licząc od dnia doręczenia stronie decyzji (por. art. 244 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy p.w.p.).

Wnioski te rozpatruje Izba Odwoławcza Urzędu Patentowego. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy w Izbie Odwoławczej Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której albo uchyla poprzednią decyzję w całości, albo w części i rozstrzyga co do istoty sprawy.

Wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw. Podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa z rejestracji. O wniesieniu sprzeciwu zawiadamia się niezwłocznie uprawnionego, wyznaczając mu termin do ustosunkowania się do sprzeciwu. Termin ten wynosi odpowiednio jeden miesiąc, gdy uprawniony ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze naszego kraju, lub dwa miesiące, gdy uprawniony ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy może wyznaczyć odpowiednio dłuższy termin, nie więcej niż trzy miesiące. Jeżeli uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu Patentowego o wniesieniu sprzeciwu podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, umarzając jednocześnie postępowanie zgłoszeniowe.

Na decyzję Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga ta może dotyczyć tylko decyzji wydanych przez Izbę Odwoławczą Urzędu Patentowego po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Termin na wniesienie skargi wynosi trzydzieści dni licząc od dnia doręczenia odpisu skargi. Skargę przesłaną przez NSA prezes Urzędu



Patentowego przekazuje do rozpatrzenia Izbie Odwoławczej. W wyniku rozpatrzenia skargi w Izbie Odwoławczej Urząd Patentowy uwzględni ją w całości albo przekazuje NSA odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy.

### **8.2.1. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego**

W wymiarze ustawowym treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego została ukształtowana podobnie jak inne prawa podmiotowe należące do kategorii zaliczanych do własności przemysłowej. Przede wszystkim zaznacza się negatywną stronę tego prawa, wskazując na te działania, które są zabronione. I tak oznaczenie geograficzne, na które zostało udzielone prawo z rejestracji, nie może być używane na obszarze Polski przez osoby, których towary nie spełniają warunków opisanych w zgłoszeniu i będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji. Zakaz ten obejmuje również sytuacje, gdy używanie oznaczenia nie ma na celu wskazania pochodzenia geograficznego towarów i nawet wtedy, gdy rzeczywiste miejsce wytworzenia towarów jest wskazane. Ponadto zarejestrowane oznaczenie geograficzne nie może być używane dla towarów, które nie spełniają warunków określonych w decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji, nawet z dodatkiem wskazującym, że towar nie pochodzi z określonego obszaru geograficznego, takim jak np. „naśladownictwo”, „rodzaj”, „sposób” itp. Podkreślić należy, że zakazy, o których mowa, obejmują nie tylko oznaczenia geograficzne w brzmieniu oryginalnym, lecz także w tłumaczeniu i innych pochodnych formach.

Jeśli chodzi o pozytywną treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, to w zasadzie wyczerpuje się ona w uprawnieniu do używania oznaczenia w obrocie gospodarczym. Znaczenie tego pojęcia obejmuje rozmaite czynności, w tym:

- umieszczanie go na towarach lub na opakowaniach i wprowadzanie tych towarów do obrotu,
- umieszczanie go na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu,
- posługiwanie się nim w celu promocji i reklamy.

Podkreślić należy, że prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, podobnie jak prawa ochronne na znak towarowy, podlegają podobnym ograniczeniom (por. art. 155 i 156 w zw. z art. 185 zd. 2 ustawy p.w.p.). Chodzi tu zwłaszcza o to, że prawo z rejestracji nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów (ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności), używania zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru.

Używanie tych oznaczeń jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i zarazem jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu i usługach.

Osoby uprawnione do opatrywania swoich towarów zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym mogą wskazać, że oznaczenie to zostało zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia „zarejestrowane oznaczenie geograficzne” lub litery „G” wpisanej w okrąg.

Pamiętać należy, że prawo używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem o rejestrację oznaczenia i uzyskały prawo z rejestracji, a także innym osobom, których towary spełniają warunki korzystania z tego oznaczenia. Osoby takie mogą również wystąpić z wnioskiem o wpisanie ich do rejestru jako uprawnionych do używania oznaczenia, pod warunkiem, że uprawniony z tytułu prawa z rejestracji poświadczy, iż towary wnioskodawcy spełniają warunki korzystania z oznaczenia.

Kwestią wymagającą zwrócenia uwagi jest fakt, iż ustawodawca nie przewiduje dopuszczalności nabycia prawa z rejestracji na podstawie umowy z uprawnionym ani też udzielania licencji na używanie oznaczenia geograficznego. Dopuszcza jednak możliwość przeniesienia przez uprawnionego z rejestracji jego uprawnień na inną organizację lub organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia (art. 189 ustawy p.w.p.).

Prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego ulegają wyczerpaniu, jeżeli oznaczane nimi towary zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa, z którym zawarliśmy porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu. Warunkiem dalszego obrotu towarami jest jednak to, że towary te nie zostały poddane przeróbce lub obróbce, chyba że uprawniony z rejestracji wyrazi na to zgodę.

Szczególnym ograniczeniem prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego jest ukształtowana w ograniczonym zakresie instytucja używacza uprzedniego. Polega ona na tym, że ustawodawca przyznał osobom, które działając na danym terenie wcześniej używały zarejestrowanego później oznaczenia geograficznego, ale ich towary nie spełniają warunków stanowiących podstawę rejestracji oznaczenia, prawo używania tego oznaczenia, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia udzielenia prawa z rejestracji (art. 186 ustawy p.w.p.). Ograniczenie czasowe prawa używacza uprzedniego ma na celu zapobieżenie takim sytuacjom, w których mogłoby dojść do tego, że na obszarze wskazanym w zgłoszeniu do rejestracji funkcjonowałyby oznaczenia geograficzne używane dla towarów niespełniających warunków wymaganych od towarów zaopatrzonych w oznaczenia zarejestrowane.

### **8.2.2. Wygaśnięcie i unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego**

Ochrona oznaczeń geograficznych jest bezterminowa, jednakże możliwe jest również wygaśnięcie prawa z rejestracji lub jego unieważnienie.

Zgodnie z treścią art. 191 ustawy p.w.p. prawo z rejestracji może być unieważnione<sup>210</sup> albo wygasnąć (art. 192 ustawy p.w.p.). Wniosek o unieważnienie złożyć może każda osoba, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa (np. jeżeli zarejestrowano oznaczenie, które już przed rejestracją było nazwą rodzajową). O unieważnieniu prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego rozstrzyga Urząd Patentowy w postępowaniu spornym. Unieważnienie prowadzi do uznania prawa za niebyłe od samego początku.

Natomiast wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne następuje wówczas, gdy oznaczenie przestało spełniać ustawowe warunki przewidziane do ochrony albo nie było używane przez okres pięciu lat i nie istnieją poważne powody jego nieużywania.

Ponadto prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego wygasa również na skutek zrzeczenia się tego prawa przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób ujawnionych w rejestrze jako uprawnionych do używania oznaczenia.

Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa. Data ta powinna być potwierdzona w decyzji.

Prokurator generalny i prezes Urzędu Patentowego mogą w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego bądź wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tego prawa albo przystąpić do toczącego się postępowania (art. 193 ustawy p.w.p.).

Unieważnienie lub wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego podlega wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych, a informacje o tych zdarzeniach udostępnia się do wiadomości poprzez publikację w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Prawo do rejestracji, jak również prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Jednakże przeniesienie prawa do rejestracji oznaczenia geograficznego nie jest ustawowo uregulowane, tak jak w przypadku przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy. Oznacza to, że w tym zakresie przyjąć można obowiązującą zasadę swobody

---

<sup>210</sup> Nie może być unieważnione prawo z rejestracji oznaczeń geograficznych, których ochrona wynika z umów międzynarodowych.

kontraktowania (por. art. 353<sup>1</sup> k.c.), z zastrzeżeniem podmiotowym, tzn. obrót następuje wyłącznie pomiędzy uprawnionymi ustawowo wskazanymi.

W art. 189 ustawy p.w.p. czytamy, że uprawniony z tytułu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne może przenieść swoje uprawnienia na inną organizację lub organ na podstawie porozumienia, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 176 ust. 2-4. Wpisu do rejestru powyższej zmiany dokonuje się na wniosek. Tak więc organizacja nabywająca prawa musi spełniać warunki wskazane przepisami, przede wszystkim zaś mieć prawo do reprezentowania przedsiębiorców z danego terenu lub być rządową jednostką administracyjną lub samorządową.

Kwestie, o których mowa wyżej, wyraźnie wskazują na specyfikę obrotu prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego. Nie ma możliwości udzielenia upoważnienia do korzystania z oznaczenia (licencji). Na tym właśnie polega ich specyfika<sup>211</sup>.

### 8.3. Ochrona oznaczeń geograficznych

Wskazywano już, że sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej są rozstrzygane, z wyjątkiem spraw rozpatrywanych w trybie postępowania spornego, przed Urzędem Patentowym (art. 255 i nast. ustawy p.w.p.), w trybie postępowania cywilnego, na zasadach ogólnych (art. 283 ustawy p.w.p.). Jeśli chodzi o oznaczenia geograficzne, to w myśl art. 284 ustawy prawo własności przemysłowej sprawy te mogą być następujące:

- o ustalenie prawa do prawa z rejestracji, czyli inaczej – ustalenie, kto może zgłosić oznaczenie geograficzne do Urzędu Patentowego,
- o naruszenie prawa z rejestracji,
- o stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego,
- o stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego.

W zakresie roszczeń służących uprawnionemu w razie naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia ustawodawca odsyła do przepisów o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 302 ustawy p.w.p.).

Pamiętać należy, że naruszenie prawa z rejestracji polega na bezprawnym używaniu chronionego oznaczenia geograficznego dla towarów objętych prawem z rejestracji, przy czym dotyczy to także używania oznaczenia różniącego się od oznaczenia zarejestrowanego lub też używania oznaczenia dla towarów podobnych, o ile takie używanie może wprowadzić w błąd nabywców co do pochodzenia towarów.

---

<sup>211</sup> Kępiński M., Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej, [w:] Przegląd Prawa Handlowego z 2002 nr 12, s. 3.

Uprawnionemu z rejestracji oznaczenia geograficznego, a także każdemu, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do jego używania, przysługuje roszczenie z tytułu naruszeń praw do oznaczenia geograficznego. Osoby te mogą żądać:

- zaniechania naruszania,
- usunięcia skutków naruszeń,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- naprawienia szkody na zasadach ogólnych,
- ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia,
- zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz organizacji wspierającej ochronę własności przemysłowej (gdy naruszenie jest zawinione),
- zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa.

Z roszczeniami dotyczącymi naruszeń prawa do oznaczenia geograficznego można wystąpić przeciwko osobie, która dokonuje takich naruszeń, jak i przeciwko temu, kto wprowadza do obrotu oznaczone już towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego (por. art. 296 ust. 3 w zw. z art. 296 ust. 1 ustawy p.w.p.).

#### **8.4. Rejestracja produktów regionalnych**

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają produkt oparty na tradycyjnej recepturze i specyficznym sposobie produkcji, mogą skorzystać z nowego sposobu ochrony tego produktu polegającego na wpisie go do specjalnego rejestru produktów regionalnych prowadzonego przez ministra rolnictwa.

Wnioski przyjmuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Pozytywnie oceniony wniosek przekazywany jest do Komisji Europejskiej, która go bada i przyznaje pełną ochronę w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Do chwili uzyskania pełnej ochrony produkt korzysta z tymczasowej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej<sup>212</sup>.

Na czym polega ta ochrona? Otóż produkt może być wytwarzany tylko zgodnie ze specyfikacją, czyli ściśle określoną metodą produkcji i w dodatku tylko na danym terenie. Dzięki temu wnioskujący o rejestrację oraz konsumenci będą mogli mieć pewność, że nie pojawią się na rynku podróbki tego produktu, a jeśli nawet tak się zdarzy, będzie to ścigane. Niewątpliwie system ochrony, o którym mowa, służy rozwojowi naszego

---

<sup>212</sup> Prawo europejskie stanowi, że każde państwo członkowskie UE ma prawo wprowadzić tymczasową ochronę, która może być udzielona tylko na terytorium tego państwa członkowskiego. Większość państw członkowskich korzysta już z tej możliwości, głównie ze względu na przedłużające się procedury na poziomie europejskim.

kraju i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Chodzi o to, aby produkty, które są nierozzerwalnie związane z określonym regionem, nie były kopiowane na drugim końcu kraju lub Europy.

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych<sup>213</sup> przewiduje utworzenie Rady do spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych jako organu opiniodawczo-doradczego ministra. Przewodniczącym jest przedstawiciel ministra zaś sześciu członków powoływanych jest spośród osób wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności w zakresie prawa własności przemysłowej, tradycji i kultury polskiej i etnografii.

Wniosek o rejestrację może złożyć grupa podmiotów (producentów) niezależnie od formy prawnej, jaką reprezentują. Może to być fundacja, stowarzyszenie. Grupa musi występować w jednej z określonych prawem form. Zgłoszenie do rejestracji może dotyczyć tylko jednego produktu rolnego lub środka spożywczego. Wniosek jest sprawdzany w ciągu czternastu dni pod względem formalnym i jeśli okaże się, że nie zostały spełnione wszystkie warunki – wnioskodawca zostaje wezwany do usunięcia braków w terminie trzydziestu dni od otrzymania wezwania<sup>214</sup>.

Wniosek<sup>215</sup> musi zawierać specyfikację, oznaczenie wnioskodawcy oraz dane adresowe. We wniosku należy także podać informację, o jaką ochronę wnioskodawca się ubiega. Może to być rejestracja nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego albo nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego. Ponadto trzeba zamieścić informację dotyczącą zakresu i częstotliwości kontroli zgodności procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją. Streszczenie specyfikacji powinno obejmować nie więcej niż pięć stron.

Wniosek o rejestrację sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w kolorze czarnym. Składa się go w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na elektronicznym nośniku informacji.

Dane dotyczące złożonego wniosku o rejestrację wpisuje się do rejestru wewnętrznego wniosków, który jest jawny. O kolejności rozpoznawania wniosków przez Radę decydują data i godzina wpłynięcia wniosku, wpisane do rejestru wewnętrznego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w terminie siedmiu dni od dnia wpisania danych do rejestru wewnętrznego powiadamia o tym wnioskodawcę, przekazuje

---

<sup>213</sup> Dz. U. z 2005 r. nr 10, poz. 68.

<sup>214</sup> Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 300 zł.

<sup>215</sup> Wzór wniosku określony jest w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzoru wniosku o zmianę specyfikacji, [w:] Dz. U. z 2005 r. nr 60, poz. 525.

wniosek Radzie oraz ogłasza w dzienniku urzędowym ministra rolnictwa oraz na stronach internetowych ministerstwa streszczenie specyfikacji i datę wpłynięcia wniosku.

Minister, po uzyskaniu opinii Rady, wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań, a następnie niezwłocznie przekazuje wniosek o rejestrację do Komisji Europejskiej oraz wpisuje nazwę na listę produktów podlegających tymczasowej ochronie na terenie RP, jeśli wniosek dotyczy rejestracji nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego, albo wydaje decyzje o odmowie przekazania wniosku Komisji Europejskiej.

Podmiot, który wykaże uzasadniony interes gospodarczy lub prawny (np. ma zastrzeżenia do wskazanej w specyfikacji metody produkcji) dotyczący rejestracji produktu regionalnego – może w ciągu trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym wnieść zastrzeżenie. Prawdłowo wniesione zastrzeżenie zostaje wpisane do rejestru wewnętrznego wniosków. Minister w terminie siedmiu dni od dnia wpisania zastrzeżenia powiadamia o tym wnioskodawcę oraz przekazuje zastrzeżenie Radzie. Ta zaś w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zastrzeżenia wydaje opinię o jego zasadności oraz spełnianiu wymogów. Następnie minister uwzględnia zastrzeżenie lub nie.

Gdy produkt będzie już korzystał z ochrony unijnej – sprzeciw w sprawie rejestracji produktu regionalnego może złożyć również podmiot innego państwa (np. osoba fizyczna czy prawna). Ma na to pięć miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich informacji zawartych w złożonym przez inne państwo wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych. Sprzeciw wnosi się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który niezwłocznie przekazuje go Radzie. Rada opiniuje sprzeciw pod względem wymogów formalnych. Następnie minister podejmuje decyzję czy przekazać sprzeciw do Komisji Europejskiej, czy też nie. Minister powiadamia o sprzeciwie wnioskodawcę, który może zająć stanowisko wobec sprzeciwu. Kolejno Rada, biorąc pod uwagę zarówno sprzeciw, jak i stanowisko wnioskodawcy, wydaje decyzję co do zasadności sprzeciwu oraz proponuje środki zmierzające do osiągnięcia porozumienia między państwem, które zgłosiło sprzeciw, a naszym krajem. Minister rolnictwa i rozwoju wsi zobowiązany jest podjąć działania w kierunku porozumienia się stron.

Prawna ochrona produktów regionalnych ma na celu zarówno rozwój regionów, jak i zachowanie ich dziedzictwa kulturowego. Chodzi o to, aby produkty, które są nierozzerwalnie związane z określonym regionem, nie były bezprawnie kopiowane nie tylko na obszarze naszego kraju, ale także na obszarze Unii Europejskiej. Tej ochrony nie należy mylić z ochroną, jaka przysługuje wynalazkom i znakom towarowym (przyznawana jest ona konkretnemu podmiotowi). Ochrona produktów regionalnych przyznawana jest

regionowi. Każdy, kto produkuje zgodnie ze specyfikacją, ma prawo do używania chronionej nazwy.

Produkt może być wytwarzany tylko zgodnie ze specyfikacją. Dodać też należy, że w przypadku produktu regionalnego wskazany jest obszar geograficzny, na którym może on być wytwarzany. Oznacza to, że każdy podmiot, który nie spełnia wskazanych w specyfikacji wymogów, nie może używać chronionej nazwy w obrocie. Jeśli to czyni, podlega odpowiedzialności prawnej określonej w przepisach ustawy.

Dla dopełnienia omawianej problematyki warto wspomnieć o tym, że od 2004 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi działa Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji, do którego zadań należy m.in. przyjmowanie i przekazywanie wniosków o rejestrację świadectw dla produktów rolnych i artykułów spożywczych o szczególnym charakterze do Komisji Europejskiej. Ponadto Biuro udziela wszelkich informacji z zakresu rejestracji produktów tradycyjnych<sup>216</sup>.

## 8.5. Unijny system ochrony oznaczeń geograficznych

Systematycznie rosnące znaczenie oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych oraz potrzeba ochrony interesów producentów oferujących produkty z różnych regionów sprawiły, że w Unii Europejskiej powołano system ochrony oznaczeń geograficznych. Powstał on pod silnym naciskiem takich krajów, jak Francja, Włochy czy Hiszpania, które tradycyjnie posiadały wiele oznaczeń regionalnych, w tym w szczególności dla win i serów.

Podkreślić należy, że istota tego systemu oparta została na założeniu, iż oznaczenia geograficzne są kategorią należącą do własności przemysłowej, wyodrębnioną normatywnie, jednak niechronioną prawami wyłącznymi. W praktyce oznacza to, że każdy podmiot, którego towary spełniają uwarunkowania korzystania z konkretnego oznaczenia geograficznego, może tym oznaczeniem posługiwać się legalnie w swojej działalności. Dlatego nie ma w tym przypadku do czynienia z ochroną na zasadzie typowych praw wyłącznych, z którymi łączy się monopol podmiotowy na korzystanie z chronionego dobra.

W Unii Europejskiej przyjęto dotychczas kilka rozporządzeń, wielokrotnie następnie zmienianych, ustanawiających wspólnotowy reżim ochrony oznaczeń geograficznych dla określonych produktów. Podstawowe znaczenie mają dwa rozporządzenia. Pierwsze to rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia

---

<sup>216</sup> W 2005 r. rozpoczęła się w Polsce dwuletnia kampania „Oryginalność pod ochroną” informująca o oznaczeniach produktów w UE. Por. [www.oryginalnoscpodochrona.pl](http://www.oryginalnoscpodochrona.pl)



produktów rolnych i środków spożywczych<sup>217</sup>. Jego przepisy obejmują określone kategorie produktów, m.in. piwo, naturalne wody mineralne i wody źródlane, napoje wytwarzane z ekstraktów roślinnych, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, mięsa, sery, owoce, warzywa, miód, naturalne gumy i żywiec. Natomiast drugie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z 29 maja 1989 r. o ustalaniu ogólnych zasad dotyczących pojęć, oznaczeń i opakowań wyrobów spirytusowych, odnosi się wyłącznie do produkcji win i napojów spirytusowych. Określa ono m.in. wymagania dotyczące zarówno surowców użytych do produkcji, jak i dopuszczalnej zawartości alkoholu. Przepisy rozporządzenia w tym zakresie zweryfikował kilkakrotnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, m.in. w sprawie *The Scotch Whisky Association v. Cofepp* (orzeczenie z 16 lipca 1998 r., sprawa nr C-136/96). Jest to najważniejsze orzeczenie w zakresie problematyki napojów spirytusowych, w którym Trybunał wypowiedział się w sprawie dopuszczalności stosowania oznaczeń rodzajowych (w tym przypadku było to *whisky*) na etykietach alkoholi o mniejszej mocy, niż przewidziano dla tego typu. Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia whisky powinno mieć moc 40%. Tymczasem sporny produkt posiadał mniejszą moc, bo tylko 30% i jednocześnie w opisie występowało słowo *whisky*. Trybunał uznał, że pomimo iż sporny produkt powstał de facto przez rozcieńczenie *whisky* wodą, to słowo *whisky* nie powinno być wyeksponowane na etykiecie, ani też nie może występować łącznie z innymi słowami, tj. „spirytus” czy „napój spirytusowy”. Dopuszczalne jest natomiast wymienienie go w składzie chemicznym produktu.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2a rozporządzenia nr 2081/92, ochronie podlegają dwie kategorie oznaczeń, a mianowicie: oznaczenia pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne. Oznaczenia pochodzenia (PDO) to nazwy regionu, szczególnego miejsca lub wyjątkowo kraju, używane do określonego produktu rolnego lub środka żywności, który pochodzi z tego regionu, miejsca lub kraju, i którego jakość lub cechy wynikają zasadniczo lub wyłącznie ze szczególnego środowiska naturalnego, łącznie z jego czynnikami naturalnymi i społecznymi oraz którego produkcja, przetworzenie lub opracowanie następuje na określonym obszarze geograficznym. Wymagania te spełniają m.in. wina zarejestrowane jako *Champagne*, *Burgunde* czy *Bordeaux*. Te nazwy nie tylko wskazują, skąd trunki te pochodzą, ale przede wszystkim zapewniają, że dzięki specyficznym warunkom naturalnym uprawy winogron w danym regionie (gleba, woda, wegetacja, klimat) posiadają one oryginalne i niepowtarzalne cechy.

Oznaczenia geograficzne (PGJ) to nazwy regionu, szczególnego miejsca lub – w wyjątkowych przypadkach – kraju, używane dla określenia produktu

---

<sup>217</sup> Dz. Urz. WE L 208 z 24 lipca 1992 r., s. 1: rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 692/2003, [w:] Dz. Urz. WE L 99 z 17 kwietnia 2003, s. 1.

rolnego lub środka żywności, który pochodzi z tego regionu, miejsca lub kraju i posiada szczególną jakość, reputację lub inne cechy przypisywane temu geograficznemu pochodzeniu i którego produkcja lub przetworzenie następuje na określonym obszarze geograficznym (por. art. 2 ust. 26 rozporządzenia). W przypadku PGI nie jest więc wymagane istnienie szczególnych właściwości naturalnych. Jedynie jeden z etapów procesu wytwarzania produktów musi przebiegać na określonym obszarze (przykładem może być ser *Brie de Melun* z okolic Melun).

Gwarancją jakości i niezmiennego charakteru produktów jest także Świadectwo Szczególnego Charakteru (TSG). Jest to oznaczenie nadawane produktom, które specyficznymi cechami, takimi jak smak czy zapach, wyróżniają się spośród innych produktów należących do tej samej kategorii. Tego rodzaju oznaczeń nie mogą otrzymać produkty, których szczególny charakter wynika z pochodzenia z określonego regionu geograficznego lub wykorzystania innowacyjnych technologii. Oznaczenie TSG nadawane jest tylko produktom wytworzonym przy użyciu tradycyjnych surowców i posiadającym tradycyjny skład. Niekiedy wymaganym warunkiem jest określony sposób produkcji czy przetwórstwa. Zarejestrowanych produktów tego typu jest niewiele, a wśród nich wyróżnia się włoski ser mozzarella.

Producenci mają prawo do używania znaku graficznego informującego o pochodzeniu produktu. Odpowiednie symbole przedstawia rysunek zamieszczony poniżej.



Rys. 1. Symbole PDO, PGI, TSG

Źródło: [www.oryginalnoscpodochrona.pl](http://www.oryginalnoscpodochrona.pl)

W celu umieszczenia produktu na liście produktów z zastrzeżonym oznaczeniem pochodzenia geograficznego należy zwrócić się do Komisji Europejskiej za pośrednictwem właściwego organu (krajowego ministerstwa rolnictwa lub ewentualnie urzędu patentowego). Z wnioskiem o rejestrację może wystąpić grupa (stowarzyszenie, związek) producentów, organy administracji rządowej lub samorządowej. W zasadzie uprawnienia rejestracyjne nie przysługują indywidualnym przedsiębiorcom.

Organ, któremu zgłoszono wniosek, weryfikuje zgodność produktu z opisem, który musi być dołączony do zgłoszenia. Opis zawiera specyfikację,

w której podaje się m.in. takie dane, jak surowiec użyty do wytworzenia produktu, jego główne cechy fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne; wskazanie obszaru geograficznego; dowód na pochodzenie produktu ze wskazanego obszaru; dane wykazujące związek jakości czy właściwości produktu ze wskazanym środowiskiem geograficznym. Ostatnia z wymienionych przesłanek musi być obligatoryjnie wykazana w przypadku nazw pochodzenia (PDO). Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy np. zmieni się teren do produkcji lub jej sposób, można złożyć wniosek o zmianę warunków specyfikacji.

Jeśli okaże się, że produkt spełnia wszystkie wymogi niezbędne do ubiegania się o rejestrację – zgłoszenie jest przesyłane do Komisji Europejskiej, która w ciągu sześciu miesięcy zobowiązana jest sprawdzić, ale już jedynie pod względem formalnym, czy zgłoszenie zawiera wszystkie dane, jakie powinny być podane w opisie produktu.

Dane o zgłoszeniu wraz z podaniem informacji o zgłaszającym i produkcji publikuje się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (*Official Journal of the European Communities*). Ma to umożliwić państwom członkowskim ewentualne zgłoszenie, w ciągu sześciu miesięcy od publikacji, sprzeciwu co do rejestracji zgłoszonego oznaczenia, przy czym sprzeciw może być zgłoszony tylko w przypadku istnienia określonych do tego podstaw; jeżeli został zgłoszony, powinien zawierać uzasadnienie. Jeżeli sprzeciwu nie będzie, Komisja rejestruje oznaczenie, publikując je po raz drugi w Dzienniku Urzędowym.

Sprzeciw do Komisji może zgłosić jedno lub kilka państw członkowskich. Rolą Komisji jest w tym przypadku wezwanie zainteresowanych państw do zawarcia porozumienia. Jeżeli porozumienie takie zostanie zawarte i pierwotne zgłoszenie nie zostanie zmienione, oznaczenie będzie zarejestrowane. W przypadku zmiany oznaczenia niezbędna jest jego ponowna publikacja, która znowu rodzi prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Brak osiągnięcia przez zainteresowane państwa porozumienia powoduje, że Komisja, wsparta przez komitet składający się z przedstawicieli państw członkowskich, podejmuje decyzję kierując się uczciwą praktyką oraz biorąc pod uwagę rzeczywiste prawdopodobieństwo zaistnienia pomyłki.

Procedura wspólnotowego systemu ochrony oznaczeń geograficznych przewiduje również możliwość unieważnienia rejestracji oznaczenia. Wniosek o unieważnienie składa się w krajowym urzędzie patentowym, ale postępowanie jest prowadzone przed Komisją Europejską. Prawo z rejestracji można utracić, gdy zmieniły się warunki, a nie uzyskało się na nie zmiany specyfikacji, albo w ogóle nie są spełnione warunki, na podstawie których uzyskało się rejestrację (nie mówiąc już o nieużywaniu przez okres 5 lat).

Po to, by stwierdzić, czy produkcja prowadzona jest zgodnie z warunkami, organ unijny poddaje ją bardzo dokładnej kontroli. Sprawdza się, czy producent posiada świadectwo z kontroli sporządzonej przez wybraną i podaną

w specyfikacji jednostkę inspekcyjną, przy czym inspekcje te są częste i kosztowne. Kontrola, o której mowa, doprowadzić może – jak już wskazywano – do unieważnienia prawa z rejestracji, jeżeli okaże się np., że nie są spełnione warunki, które były niezbędne do uzyskania ochrony.

Zarejestrowane nazwy mogą korzystać z dość szerokiej ochrony. Zgodnie z przepisami rozporządzeń chronione są one przeciwko m.in.: bezpośredniemu lub pośredniemu używaniu, w celach handlowych, dla produktów nieobjętych rejestracją; niewłaściwemu używaniu, naśladowaniu lub powoływaniu, nawet jeżeli wskazane jest prawdziwe pochodzenie produktu lub chroniona nazwa jest przetłumaczona bądź uzupełniona takimi dodatkowymi wyrażeniami, jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „wytworzony tak jak w”, „imitacja” itp.

## **8.6. Opodatkowanie praw własności przemysłowej**

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa zasady uzyskiwania przez te osoby przychodów z praw własności przemysłowej. Zgodnie z treścią art. 18 tej ustawy, przychodami z praw majątkowych są m.in. przychody z praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przedstawiony wyżej zapis uzasadnia twierdzenie, że przychody z praw własności przemysłowej, zgodnie z obrotem umownym tymi prawami, podzielić można na przychody licencyjne (z tytułu licencji na korzystanie z chronionych tymi prawami dóbr) oraz przychody z tytułu rozporządzeń powyższymi prawami (odpłatnego ich zbywania).

Przykładowo opodatkowanie przychodów ze sprzedaży znaków towarowych przedstawia się następująco:

- albo poprzez opodatkowanie samego przychodu, co stanowi wyjątek od reguły,
- albo przez przyjęcie za podstawę opodatkowania dochodu, co stanowi zasadę, przy czym dochód ten może być w różny sposób ustalany – w zależności od tego, czy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi.

Przychód ze znaków towarowych nie jest łączony z przychodami z innych źródeł i opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20 proc. jego wartości w jednym przypadku, mianowicie gdy podatnik nie ma na terytorium naszego kraju miejsca zamieszkania (por. art. 3 ust. 2a i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podkreślić należy, że dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podatek od przychodów ze sprzedaży znaków towarowych nie jest ustalany w sposób szczególny. Wpływy z tego tytułu łączone są z wpływami z innych źródeł i rozliczane z potrąceniem kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności w okresach miesięcznych – poprzez system zaliczek

na podatek (art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Za datę powstania tego przychodu uznaje się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym zbyto majątkowe prawa do znaku towarowego (art. 14 ust. 1c pkt 1 ustawy). Poza tym przychodem z działalności gospodarczej jest także przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą wartości niematerialnych i prawnych, którymi mogą być również prawa własności przemysłowej, czyli także prawa do znaków towarowych (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. C ustawy).

Odmienne uregulowana jest kwestia opodatkowania wpływów, jakie ze znaków towarowych osiągają osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Płatnicy (osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), dokonujący zakupu znaku towarowego lub nabywający licencję na używanie go, zobowiązani są pobierać z kwot wypłacanych dysponentom znaków towarowych, będącym osobami fizycznymi, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Koszty uzyskania przychodów, zarówno w przypadku zapłaty za przeniesienie prawa własności znaku towarowego, jak i odnośnie do przychodu uzyskanego z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania znaku towarowego, wynoszą po 50 proc. Z tym, że ustawodawca przewidział tu pewne ograniczenie, gdyż powyższa 50-procentowa stawka kosztów uzyskania przychodów odnosi się tylko do odpłatnego zbycia znaku towarowego przez jego pierwszego właściciela oraz jedynie do opłaty licencyjnej, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną (art. 22 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Warto zaznaczyć, że do własności przemysłowej odniesione zostało wyłączenie z art. 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym powyższej 50-procentowej stawki kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się wówczas, gdy przychody ze znaku towarowego uzyskiwane są przez daną osobę fizyczną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (w przepisie tym powołany został art. 22 ust. 9 powyższej ustawy w całości).

Mało precyzyjnie uregulowane są kwestie opodatkowania podatkiem VAT dóbr należących do własności przemysłowej (por. art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT). Jak słusznie zauważa R. Golał<sup>218</sup>, powtórzono w tym przypadku drugorzędą w wymiarze praktycznym konwencję z art. 4 pkt 2 lit d) poprzedniej ustawy, dotyczącą oddawania do używania wspólnych znaków towarowych. Natomiast brak jest w obowiązujących przepisach precyzyjnego

---

<sup>218</sup> Golał R., *Dobra niematerialne. Kompendium prawne*, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz 2005, s. 252.

określenia zasad dotyczących obrotu w zakresie praw własności przemysłowej w ogólności. W nowej formule wskazano wprost patenty, czyli prawa do opatentowanych wynalazków oraz niemające swoich odpowiedników na gruncie prawa polskiego znaki fabryczne i handlowe. Niestety nie wymieniono wprost wyłącznych praw ochronnych, dotyczących pozostałych dóbr z zakresu własności przemysłowej, czyli wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz topografii układów scalonych. Natomiast zaproponowano kategorię – „inne prawa pokrewne”, która pomieszcza, jak wolno sądzić, niewymienione wprost w przepisach dobra należące do własności przemysłowej (art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT).

## BIBLIOGRAFIA

1. Barta J., Umowa o dzieło w zakresie działalności twórczej, Zeszyty Naukowe UJ, PzWiOWI nr 47/1988.
2. J. Barta i R. Markiewicz, Główne problemy prawa komputerowego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
3. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe, Warszawa 1997.
4. M. Czajkowska-Dąbrowska, Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach niematerialnych, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego, Warszawa 2002.
5. A. M. Dereń, Prawo wynalazcze. Poradnik dla twórców wynalazków, Bydgoszcz 1997.
6. A. M. Dereń, Prawo własności przemysłowej. Komentarz i omówienie przepisów ustawy do ustawy, Bydgoszcz 2000.
7. A. M. Dereń, L. Gajek, J. Zygałdo, Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym, Wrocław 1998.
8. A. M. Dereń i A. Kudłaszyk, Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej w Polsce. Przegląd ustawodawstwa, Wrocław 1993.
9. A. M. Dereń, A. Kudłaszyk, J. Zygałdo, Własność intelektualna jako przedmiot obrotu gospodarczego, Wrocław 1997.
10. T. Drozdowska, Umowy w prawie autorskim, Jurysta nr 10-11/1996.
11. K. Gołat i R. Gołat, Prawo autorskie w praktyce. Objasnienia – tekst ustawy – wzór, Wyd. Infor, Warszawa 2002.
12. R. Gołat, Prawo autorskie. Poradnik dla twórców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
13. Gołat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
14. S. Gronowski, Prawo własności przemysłowej. Zagadnienia ogólne i proceduralne, Warszawa 2002.
15. A. Karpowicz, Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 1994.
16. M. Kępiński, Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 12.

17. W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000.
18. W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Orgmasz, Warszawa 2005.
19. W. Kubala, Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot obrotu gospodarczego, Przegląd Prawa Handlowego nr 5/1995.
20. A. Matalak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.
21. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 1995.
22. A. Nowicka, Ograniczenia patentu. Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.
23. A. Nowicka, Wyłączenia patentowania, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego, Warszawa 2002.
24. E. Nowińska, Ochrona oznaczeń geograficznych, Rzecznik Patentowy 2000, nr 3.
25. J. Piotrkowska, Ochrona renomowanych znaków towarowych w systemie prawnym Unii Europejskiej, Studia Prawnicze 2000, z. 4, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, C. H. Beck, Warszawa 2001.
26. P. Podrecki, Wyczerpanie prawa własności przemysłowej na przykładzie obrotu produktami farmaceutycznymi, Biblioteka Przeglądu Prawa Handlowego, Warszawa 2002.
27. Prawo autorskie a postęp techniczny, praca zbior. pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1999.
28. Prawo własności przemysłowej, praca zbior. pod red. U. Promińskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
29. M. Poźniak-Niedzielska, Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej, Państwo i Prawo 2002, nr 10.
30. M. Poźniak-Niedzielska, Wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego w zakresie własności przemysłowej, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003.
31. U. Promińska, Kilka refleksji nad zależnością znaku towarowego od przedsiębiorstwa, Rzecznik Patentowy 1999, nr 4.
32. U. Promińska, Kilka uwag o znaku mylącym, Rzecznik Patentowy 2000, nr 2.
33. R. Skubisz, Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 2.



34. R. Skubisz, Oznaczenia geograficzne jako indywidualny znak towarowy. Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003.
35. A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003.
36. J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), System prawa własności intelektualnej, t. III. Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990.
37. J. Szwaja, Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie – prawo własności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, PWiOWI 2002, z. 80.
38. T. Szymanek, Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej, Warszawa 2001.
39. T. Szymanek, Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1998.
40. W. Tabor i M. Du Vall, Wzory umów w zakresie komercjalizacji myśli technicznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1995.
41. I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 12.
42. W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001.
43. J. Włodek, Co nieco o wzorach przemysłowych, Rzecznik Patentowy 2001, nr 3 (30).
44. A. Wojciechowska, Wzornictwo przemysłowe – zagadnienia przedmiotu ochrony prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1992, z. 59.
45. T. Żyznowski, Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej, Przegląd Sądowy 2002, nr 9.

## WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Dz. U. z 200 r. nr 80, poz. 94; z 2001 r. nr 128, poz. 1402; z 2002 r. nr 126, poz. 1068, nr 197, poz. 1662; z 2004 r. nr 91, poz. 869; z 2004 r. nr 96, poz. 959.
2. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, [w:] Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Dz. U. nr 33, poz. 286.
3. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503; z 2004 r. nr 96, poz. 959; z 2004 r. nr 162, poz. 1693.
4. Ustawa z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych i skutkach tego patentu w RP, [w:] Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 598.
5. Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., [w:] Dz. U. z 1975 r. nr 9, poz. 51.
6. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 r., [w:] Dz. U. z 2004 r. nr 79, poz. 737.
7. Konwencja Berneńska z 9 września 1886 r. Załącznik do Dz. U. nr 82 z 1990 r., poz. 474, Dz. U. nr 104 z 1994 r., poz. 506 i 507.
8. Konwencja z 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych, [w:] Dz. U. z 1961 r. nr 14, poz. 76 oraz z 1968 r. nr 42, poz. 293.
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 98/71 WE z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów i modeli, [w:] Dz. Urz. z 1998 r. L 289/28.
10. Rozporządzenie Rady WE nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie znaku towarowego Wspólnoty, [w:] Dz. Urz. WE z 1994 r. L 011/1 z późn. zm.
11. Rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru Wspólnoty, [w:] Dz. Urz. WE z 2002 r. L 3/1.
12. Rozporządzenie Rady nr 2081/92 z 14 lipca 1992 r. o ochronie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i artykułów spożywczych, [w:] Dz. Urz. z 1992 r. L 208/1.