

Projekty w prawie własności przemysłowej

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Dla szeroko rozumianego wzornictwa najpoważniejsze znaczenie wydaje się mieć ochrona wzorów przemysłowych. Nie można jednak zapominać, że projekty w określonych przez prawo własności przemysłowej sytuacjach mogą korzystać z ochrony także jako wynalazki, wzory użytkowe oraz znaki towarowe.

Jaka jest różnica pomiędzy prawem autorskim, a prawem własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej to zbiór przepisów, które pozwalają chronić wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, a także znaki towarowe i oznaczenia geograficzne.

W prawie własności przemysłowej - inaczej, niż w prawie autorskim - ochrona nie powstaje z mocy prawa (nie jest automatyczna).

Dla szeroko rozumianego wzornictwa najpoważniejsze znaczenie wydaje się mieć ochrona wzorów przemysłowych. Nie można jednak zapominać, że projekty w określonych przez prawo własności przemysłowej sytuacjach mogą korzystać z ochrony także jako wynalazki, wzory użytkowe oraz znaki towarowe.

Dla powstania ochrony wynalazku, wzoru przemysłowego, czy znaku towarowego konieczne jest dokonanie zgłoszenia we właściwym urzędzie.

Projekty w prawie własności przemysłowej mogą być chronione:

- patentem udzielanym na wynalazki
- prawem ochronnym na wzory użytkowe
- prawem z rejestracji wzoru przemysłowego
- prawem ochronnym na znaki towarowe

Kiedy projekt może być wynalazkiem?

Projekt może korzystać z ochrony prawnej jako wynalazek, jeżeli będzie rozwiązaniem o charakterze technicznym. Nie podlegają ochronie jako wynalazki rozwiązania pełniące jedynie funkcje estetyczne. Wygląd zewnętrzny (design) projektu może być chroniony jako utwór (ochrona prawno-autorska) albo jako wzór przemysłowy.

Jako wynalazki chronimy jedynie rozwiązania o charakterze technicznym.

Wynalazki chronione są prawem, które nazywamy patentem.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Zatem żeby projekt nadawał się do ochrony, powinien spełniać przesłanki tzw. zdolności patentowej, czyli musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym, które jest:

- nowe
- posiada poziom wynalazczy

- nadaje się do przemysłowego stosowania

Przesłanki zdolności patentowej wynalazku są precyzyjnie określone w ustawie, a pojęcia te zdefiniowane są w sposób dość skomplikowany.

W uproszczeniu możemy wskazać, że projekt, który chcemy chronić, jako wynalazek powinien posiadać następujące cechy:

- być rozwiązaniem nowym w skali światowej
- spełniać kryteria tzw. pozytywnych poszlak nieoczywistości
- zawierać wszystkie środki techniczne umożliwiające praktyczne zrealizowanie pomysłu

Co to jest patent i czym się różni od wynalazku?

Wynalazek jest przedmiotem ochrony, zaś patent jest prawem, które przyznaje właścicielowi 20-letni monopol na ekonomiczną eksploatację wynalazku.

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze kraju, w którym został udzielony.

Patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Patent jest prawem wyłącznym, terminowym i terytorialnym.

Mówimy, że patent jest prawem wyłącznym, bo podobnie jak własność rzeczy, np. samochodu, przyznaje nam wyłączność ekonomicznej eksploatacji wynalazku. Jest prawem terminowym, bo po upływie 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku ochrona patentowa wygasa i rozwiązanie techniczne "wchodzi" do domeny publicznej.

Patent jest prawem terytorialnym, bo obowiązuje jedynie na terytorium państwa, w którym uzyskaliśmy ochronę. Zatem jeżeli zgłoszenia dokonaliśmy jedynie w Polsce, wynalazek objęty patentem będzie chroniony tylko na terytorium naszego kraju. Oczywiście, gdy wymagają tego cele rynkowej ekspansji, nie ma przeszkód, żeby postarać się o ochronę także w innych krajach.

Ochrona patentowa wynalazku trwa 20 lat licząc od daty zgłoszenia i ogranicza się do terytorium kraju, w którym przedstawiliśmy rozwiązanie do ochrony.

Co to jest wzór użytkowy?

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy – podobnie jak wynalazek – musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym. Zatem jako wzory użytkowe nie chronimy rozwiązań o walorach jedynie estetycznych.

Wzór użytkowy dotyczy zawsze rozwiązań o charakterze technicznym dotyczących kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci. Wzór użytkowy ograniczony jest zatem do rozwiązań przestrzennych.

Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w UP RP.

Ochrona projektu jako wzoru użytkowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia. Po tym czasie projekt będzie należał do domeny publicznej, co oznacza, że będzie można go swobodnie eksploatować.

Jak mogę ochronić projekty o charakterze technicznym?

Funkcje techniczne projektu możemy chronić jako wynalazki, bądź wzory użytkowe (w Polsce). Dla celów ochrony możemy skorzystać z różnych metod (systemów), które zależą od tego, gdzie zamierzamy sprzedawać wytwory wytworzone według projektu.

Wynalazek (wzór użytkowy) możemy przedstawić do ochrony do Urzędu Patentowego RP – wtedy rozwiązanie będzie chronione jedynie na terytorium Polski. Jeżeli zaś nasze wyroby chcemy chronić także w innych krajach, możemy skorzystać z systemu ochrony regionalnej albo międzynarodowej.

W ramach ochrony regionalnej za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) możemy ubiegać się o ochronę patentową wynalazku na terytorium Unii Europejskiej.

Na terenie UE nie mamy jeszcze jednolitego systemu ochrony patentowej, czyli inaczej niż w przypadku ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych czy znaków towarowych nie mamy patentu europejskiego, który byłby skuteczny na terytorium całej Unii Europejskiej.

Zatem zamiast zgłaszać nasz wynalazek w poszczególnych krajach należących do UE możemy skorzystać z "pośrednictwa" EPO i przy pomocy jednego zgłoszenia i jednego postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym uzyskać ochronę w kilku bądź kilkunastu krajach europejskich.

Zalety tego systemu są takie, że mamy jedno europejskie zgłoszenie patentowe, jedno postępowanie przed EPO i jedną decyzję o udzieleniu patentu europejskiego. Trzeba jednak pamiętać, że w dalszej fazie postępowania patent tzw. europejski rozpada się na wiązkę patentów krajowych, bo decyzja o udzieleniu patentu europejskiego nie rodzi jednolitych skutków w wyznaczonych państwach, gdyż w każdym państwie skutki patentu europejskiego są równoważne patentowi krajowemu. Zatem każde z wybranych przez nas państw, mimo decyzji o udzieleniu patentu europejskiego, może odmówić ochrony ze względu na wymogi prawa krajowego.

W systemie ochrony międzynarodowej możemy skorzystać z pośrednictwa WIPO z siedzibą w Genewie i podobnie jak w przypadku procedury europejskiej przy pomocy jednego zgłoszenia, w ramach jednej procedury i w jednym języku możemy przedstawić projekt do ochrony w wybranych przez siebie krajach. Procedura ta opiera na się regułach określonych w Układzie Współpracy Patentowej (PCT) i obejmuje kraje, które przystąpiły do tego układu.

Czy każdy projekt techniczny może być wynalazkiem?

Trzeba pamiętać, że nie każdy projekt może być chroniony jako wynalazek. Na pewno nie mogą być uznane za wynalazki projekty w charakterze jedynie estetycznym czy takie, których w świetle obecnej wiedzy naukowej nie da się zrealizować. Ustawa prawo własności przemysłowej wyraźnie określa, co nie jest wynalazkiem, a także szczegółowo wskazuje, na jakie rozwiązania nie można uzyskać patentu.

Za wynalazki nie uważa się w szczególności:

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

Ponadto patentów nie udziela się na:

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
- 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;
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Kto może dokonać zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego?

Prawo do zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego wg prawa polskiego przysługuje:

- twórcy
- współtwórcom
- pracodawcy
- zamawiającemu
- przedsiębiorcy

Twórcy wynalazku, nie zależnie od prawa do jego zgłoszenia, przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych publikacjach.

Współtwórcom wynalazku, bądź wzoru użytkowego uprawnienie do uzyskania patentu, bądź prawa ochronnego przysługuje wspólnie.

Pracodawcy prawo do zgłoszenia wynalazku, bądź wzoru użytkowego przysługuje w sytuacji, gdy do stworzenia projektu nadającego się do ochrony doszło w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Przypomnijmy, że o stosunku pracy mówimy wtedy, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zamawiającemu prawo do zgłoszenia będzie przysługiwać, gdy projekt powstał w wyniku realizacji określonej umowy, np. umowy o stworzenie wynalazku.

W razie dokonania wynalazku, bądź wzoru użytkowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku albo wzoru użytkowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że **przedsiębiorcy** przysługiwać będzie w całości lub w części prawo do zgłoszenia wynalazku.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu/prawa ochronnego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Zatem jeżeli jesteśmy twórcą projektu, który może być chroniony, jako wynalazek albo wzór użytkowy, możemy prawo do uzyskania patentu albo prawo do uzyskania prawa ochronnego przenieść na inną osobę, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy w formie pisemnej.