
Projekt jako wzór przemysłowy cz. 2

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Ochrona wynikająca z prawa autorskiego nie zawsze jest wystarczająca. W ewentualnym procesie będziemy musieli udowadniać, że nasz wzór/projekt jest dziełem oryginalnym i indywidualnym. Jeśli chcemy ustrzec się przed plagiatem, warto zastanowić się nad rejestracją projektu we właściwym urzędzie.

Jak mogę chronić wzór przemysłowy?

Projekty mogą być chronione jako:

- utwory w rozumieniu prawa autorskiego
- zarejestrowane wzory przemysłowe
- niezarejestrowane wzory wspólnotowe

W przypadku wzorów przemysłowych najczęściej będziemy mieli do czynienia z kumulatywną ochroną.

Projekty mogą korzystać z ochrony jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, jeżeli stanowią rezultat działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ponadto wygląd zewnętrzny projektu może być chroniony jako wzór przemysłowy po dokonaniu zgłoszenia we właściwym urzędzie a także jako tzw. niezarejestrowany wzór wspólnotowy.

Większość projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego korzystać będzie z ochrony jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Natomiast dla powstania ochrony w ramach prawa własności przemysłowej konieczne jest dokonanie zgłoszenia we właściwym urzędzie.

W systemie krajowym będzie to **Urząd Patentowy RP**.

W systemie regionalnym (ochrona na terytorium UE) będzie to Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego **OHIM** (OAMI) z siedzibą w Alicante.

W systemie międzynarodowym będzie to **WIPO** z siedzibą w Genewie

Jeżeli produkty według wzoru sprzedawać będziemy jedynie na terytorium Polski, wówczas wystarczy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM/OAMI) w Alicante udziela ochrony tzw. **wspólnotowym wzorom przemysłowym (community design)**, która jest skuteczna na całym terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli potrzebujemy dokonać zgłoszenia w różnych częściach świata, możemy skorzystać z międzynarodowego systemu ochrony wzorów przemysłowych, który jest administrowany przez WIPO z siedzibą w Genewie.

W Unii Europejskiej można uzyskać również ograniczoną w czasie ochronę na nierejestrowany wzór wspólnotowy. Ochrona wzoru nierejestrowanego jest ograniczona do 3 lat od daty ujawnienia.

Z uwagi na fakt, iż nie możemy tu powołać się na rejestrację i świadectwo rejestracji w przypadku wzoru niezarejestrowanego trudniej jest egzekwować naruszenia.

Dlaczego warto dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego?

Projekty, które są wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, chronione będą z mocy prawa - jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Zatem ochrona prawno-autorska, która przysługuje już z chwilą ustalenia (upublicznienia) utworu nie wymaga od twórcy spełnienia żadnych formalności i nie generuje też żadnych kosztów.

Powstaje zatem pytanie, czy warto korzystać z ochrony prawa własności przemysłowej, gdzie konieczne jest złożenie wniosku i dopełnienie innych formalności, a także uiszczenie stosownej opłaty?

Otóż trzeba mieć świadomość, że ochrona wynikająca z prawa autorskiego nie zawsze jest wystarczająca. Dlaczego? Bo w ewentualnym procesie będziemy musieli udowadniać, że nasz wzór/projekt jest dziełem oryginalnym i indywidualnym. Czasem może to sprawiać poważne trudności.

Dlatego jeśli chcemy ustrzec się przed plagiatem, warto zastanowić się nad rejestracją projektu we właściwym urzędzie.

Dokonując zgłoszenia we właściwym urzędzie "rezerwujemy" sobie prawo wyłączone do używania go w obrocie. Prawo to potwierdzone jest wydanym przez urząd świadectwem rejestracji. Zatem rejestracja wzoru przyznaje nam pierwszeństwo i zabezpiecza nas przed ewentualnymi roszczeniami ze strony konkurencji, bowiem **кто pierwszy в czasie, ten lepszy в prawie**. Oznacza to, że ten kto pierwszy zgłosił dany projekt do ochrony, ten ma wyłączne prawo do posługiwania się nim w obrocie.

Jakie są koszty ochrony wzoru przemysłowego?

Zgłoszenie wzoru przemysłowego w polskim Urzędzie Patentowym to koszt rzędu 770 zł, przy czym przy zgłoszeniu uiszczamy opłatę 300 zł, a następnie- już po udzieleniu prawa - opłatę w wysokości 400 zł za pierwszy, 5-letni okres ochrony oraz 70 zł za publikację.

Przy zgłoszeniu unijnym w OHIM wraz ze zgłoszeniem uiszczamy opłatę w wysokości 350 euro i po uzyskaniu prawa mamy ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej.

Co jest potrzebne do sporządzenia zgłoszenia?

Dla uzyskania prawa z rejestracji w Urzędzie Patentowym RP wymagane jest:

- podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioszek o udzielenie prawa z rejestracji
- ilustracja wzoru przemysłowego
- opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego

Ilustrację wzoru przemysłowego stanowią w szczególności rysunki, fotografie lub próbki materiału włókienniczego.

Opis wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego powinien przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na podstawie ilustracji można było wzór odtworzyć w każdej przedstawionej w zgłoszeniu odmianie. W szczególności opis powinien zawierać określenie wzoru przemysłowego, ze wskazaniem przeznaczenia, określać figury ilustracji lub numery próbek, zawierać ponumerowany wykaz odmian wzoru przemysłowego, jeżeli zgłoszenie obejmuje takie odmiany, oraz wskazywać na końcu te cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji.

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego).

Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów. Na jednym rysunku lub fotografii, które stanowią ilustrację wzoru, powinny być przedstawione w figurach wszystkie odmiany wzoru ujęte w zgłoszeniu.

Należy pamiętać, że od chwili powszechnego udostępnienia projektu mamy jedynie 12 miesięcy na jego rejestrację (tzw. ulga w nowości), po tym czasie projekt nie będzie mógł korzystać z ochrony jako wzór

przemysłowy.

Kto może dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego?

Prawo do zgłoszenia wzoru przemysłowego - podobnie jak w przypadku wynalazku czy wzoru użytkowego - przysługuje:

- twórcy
- współtwórcom
- pracodawcy
- zamawiającemu
- przedsiębiorcy

Zobacz: *Kto może dokonać zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego?*

Która ochrona jest "lepsz": prawo autorskie czy prawo własności przemysłowej?

Większość projektów będzie utworami w rozumieniu prawa autorskiego, zatem będzie korzystać z ochrony, która powstaje z mocy prawa. Z kolei jeżeli uprawniony (projektant, nabywca projektu, pracodawca czy przedsiębiorca) dokona zgłoszenia we właściwym urzędzie, to projekt może korzystać z ochrony jako wzór przemysłowy.

Na pytanie, która ochrona jest "lepsz" - jak to często w prawie - nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jak nasz projekt będzie wykorzystywany w praktyce. Na pewno kiedy mamy świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego łatwiej możemy dochodzić ochrony swoich praw, bo przed sądem nie będziemy musieli udowadniać autorstwa a także tego, że nasz projekt jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Zatem możemy powiedzieć, że **rejestracja wzoru przemysłowego wzmacnia naszą pozycję**, bo oprócz prawa autorskiego przysługuje nam dodatkowa ochrona.

Na czym polega badanie "czystości" wzoru przemysłowego?

Badanie tzw. czystości wzoru przemysłowego ma na celu sprawdzenie, czy nasz projekt nie koliduje z innym wzorem, który jest chroniony prawnie.

Pamiętajmy, że uprawniony ze wzoru przemysłowego może skutecznie prawnie zakazać nam wykorzystywania identycznego czy nawet podobnego w podstawowych funkcjach wzoru w obrocie.

Trzeba mieć na uwadze, że projekty mogą być chronione jako:

- utwory w rozumieniu prawa autorskiego
- zarejestrowane wzory przemysłowe
- niezarejestrowane wzory przemysłowe

Przed dokonaniem zgłoszenia wzoru przemysłowego, a najlepiej i najbezpieczniej jeszcze w fazie kreowania projektu dobrze jest przeprowadzić poszukiwania w dostępnych rejestrach wzorów przemysłowych celem upewnienia się, czy rozwiązanie, które projektujemy nie jest już chronione na rzecz innego podmiotu.

Poszukiwania te można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić ich dokonanie rzecznikowi patentowemu lub innej wyspecjalizowanej jednostce. Urząd Patentowy RP udostępnia na swoich stronach internetowych bezpłatnie bazę wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Polsce. Bezpłatny jest również dostęp do bazy internetowej OHIM czy WIPO. Dokonując poszukiwań w bazach danych, należy pamiętać, że nie mogą być one traktowane jako narzędzie do przeprowadzania wyczerpujących i kompletnych poszukiwań, bo zawsze istnieje ryzyko, że w bazach mogą ewentualnie wystąpić pewne nieścisłości. Ponadto zawsze warto przeprowadzić poszukiwania rynkowe czy inny podmiot nie korzysta z takich samych lub podobnych wzorów.