

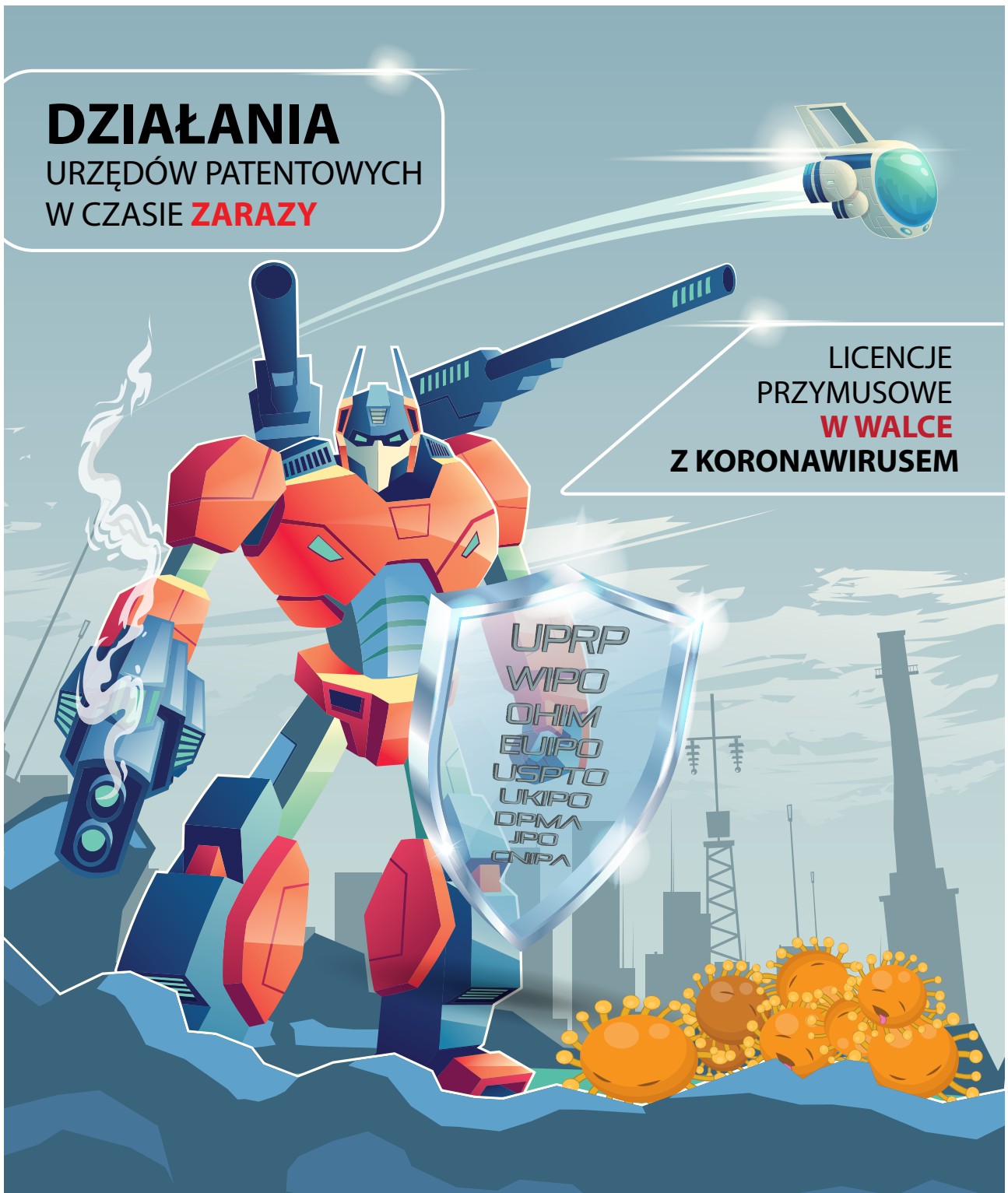
KWARTALNIK

Urzędu Patentowego RP

DZIAŁANIA

URZĘDÓW PATENTOWYCH
W CZASIE **ZARAŻY**

LICENCJE
PRZYMUSOWE
W WALCE
Z KORONAWIRUSEM



Spis treści

- 3 Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej
- 5 Własność przemysłowa w czasach zarazy
- 11 Licencje przymusowe a zwalczanie epidemii przy ich pomocy

- 14 Podróbki w UE i świecie – globalnym zagrożeniem

- 18 Geografia innowacyjności

- Widziane z EUIPO**
- 24 Silna pozycja Polski w obszarze wzorów przemysłowych
- 27 Ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych po brexicie
- 31 Konwencja Paryska a ochrona certyfikujących znaków towarowych
- 33 Czy wzór użytkowy może być utworem?
- 35 „Blaski i cienie” ochrony kumulatywnej zamówionego wzoru przemysłowego
- 38 Jak wyszukiwać informacje o znakach towarowych

Badania EPO i EUIPO
oraz OECD

Raport WIPO

Akademia Wiedzy IP
ZNAKI TOWAROWE,
WZORY UŻYTKOWE
I WZORY PRZEMYSŁOWE

Warto wiedzieć

- 44 Czy opatentujesz sposób diagnostyki oparty na sztucznej inteligencji?
- 48 Patent w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym
- 50 Prawo patentowe a programy komputerowe
- 53 Rynek cyfrowy i przekaz internetowy w świetle prawa
- 57 Kumulacja ochrony własności intelektualnej w sektorze life science

- 60 Hongkong – globalne centrum gospodarcze i innowacyjności z nowym systemem patentowym
- 62 Innowacyjna żywność w przyszłości?

- 65 Udzielanie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku patentów dotyczących nowej postaci leków

- 69 Brak zdolności odróżniającej znaku towarowego „Aquarelle Effect”

- 74 Członkowie nowego kierownictwa UPRP
- 78 Rok 2019 w UPRP w liczbach – dane podstawowe
- 82 Mediacja i arbitraż a własność IP
- 85 Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej

- 86 Warto przeczytać

Akademia Wiedzy IP
PATENTY

Innowacyjność
niejedno ma imię

Z orzecznictwa TSUE

Z wokandy UPRP

Z działalności UPRP

Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej

Z wypowiedzi

Prezes UPRP Edyty Demby-Siwiek



W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej.

Nowe przepisy modernizują prawo własności przemysłowej, które jest jednym z istotnych instrumentów mających wpływ na realizację polityki innowacyjności.

Nowelizacja sprawia, że Urząd Patentowy staje się silnym wsparciem dla rozwoju techniki i technologii oraz realizuje postulaty zawarte w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej, zgłoszone przez zainteresowane środowiska, w szczególności przedsiębiorców.

Nowelizacja obejmuje:

- Zbliżenie przepisów Prawa własności przemysłowej do odpowiednich zapisów ujętych w Konwencji o patencie europejskim oraz waszyngtońskim Układzie o współpracy patentowej. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia określenia wynalazku, określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych.
- Zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej poprzez wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach wzorów przemysłowych

i oznaczeń geograficznych mogą być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcy prawni.

- Rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemysłowe i znaki towarowe. Stanowi to wsparcie dla osób fizycznych i przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.
- Zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należyłą ochronę uprawnionych, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw osób trzecich, które nie są naruszcicielami praw własności przemysłowej.

Dzięki nowelizacji realizowane są następujące cele:

- Uproszczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o silną markę i unikatowe rozwiązania. Modernizacja prawa własności przemysłowej, polegająca na zbliżeniu prawa krajowego do europejskich i światowych standardów, oznacza usprawnienie funkcjonowania tego systemu dla uprawnionych, w tym przedsiębiorców. Mogą oni w sposób prostszy i szybszy uzyskiwać ochronę praw wyłącznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach w trybie międzynarodowym, co pozwala na skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej.
- Dostępniejsza i bardziej konkurencyjna pomoc prawna dla uprawnionych w sprawach własności przemysłowej. Dopuszczenie do reprezentacji przez szerszy krąg profesjonalnych pełnomocników oznacza zwiększenie dostępności, a także obniżenie cen świadczonej pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej.

Własność przemysłowa w czasach zarazy

Piotr Brylski

Ostatnie tygodnie i najbliższe miesiące, a może i dłużej, to czas trwania pandemii koronawirusa. To trudna, bezprecedensowa sytuacja, z którą zmagamy się wszyscy, wielkie wyzwanie dla – poza gospodarką – funkcjonowania państwa, jego instytucji i sposobu ich funkcjonowania, na całym świecie.

Sytuacja ta wpływa także na prawo i praktykę działań urzędów patentowych. Czas epidemii uwidacznia jednak pewien... pozytywny „skutek uboczny” – strategiczne znaczenie wszystkich korzystających z systemu ochrony własności przemysłowej oraz działalności urzędów patentowych.

Bieżąca sytuacja powoduje podejmowanie niecodziennych działań wobec wszystkich legalnych użytkowników praw wyłącznych. Europejski Urząd Patentowy (EPO) ogłosił, że wszystkie jego terminy zostały przedłużone. Ogłoszenie miało formę zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym. Przypomniano w nim, że zasada 134 ust. 2 Konwencji o patencie europejskim stanowi, że jeżeli termin upływa „w dniu, w którym nastąpiło ogólne przesunięcie w dostarczaniu lub przesyłaniu poczty w umawiającym się państwie, termin ten przedłuża się na pierwszy dzień po zakończeniu wewnętrznej dyslokacji w przypadku stron zamieszkałych w państwie”. Zawiadomienie to ma zatem zastosowanie do wszystkich terminów w EPO (w tym dotyczących wniosków międzynarodowych i w trybie PCT) przypadających przed wskazaną datą.

Aby pozostać wysoce konkurencyjnym jako międzynarodowy urząd patentowy, ale także aby zwiększyć konkurencyjność użytkowników, EPO zaczęło aktualizować swoją strategię. Wytyczne dotyczące badań merytorycznych przeprowadzanych przez ekspertów w ramach procedury patentowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, również jako urządzie PCT, zawierają instrukcje dotyczące praktyki i procedur, które należy stosować w różnych aspektach badania zgłoszeń i patentów europejskich oraz międzynarodowych. Wytyczne są corocznie aktualizowane w celu dostosowania ich do aktualnych zmian prawnych i proceduralnych, ale teraz zostało to przyspieszone. Plan strategiczny do 2023 r. – przyjęty przez Radę Administracyjną EPO w czerwcu 2019 r. – wymienia jako jeden z celów zaangażowanie wszystkich użytkowników w zmianę wytycznych. Aby go zrealizować, zachęca się teraz użytkowników do zgłaszania uwag w jednym z trzech oficjalnych języków EPO za pomocą specjalnego formularza opinii online.

– Teraz bardziej niż kiedykolwiek Europa potrzebuje urzędu patentowego, który mógłby wspierać innowacje w uczynieniu naszego świata bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej zrównoważonym – mówił Antonio Campinos, prezes EPO – Będziemy wspierać was, naszych użytkowników, w przeprowadzaniu wszelkich prób w systemie patentowym i w pokonaniu wszelkich przeszkód. Zrobimy to, kontynuując poszukiwanie nowych, łatwiejszych sposobów interakcji. Dostosujemy się do waszych potrzeb w miarę ich ewolucji. Zapewnimy przewidywalność, jakość i terminowość, upewniając się, że realizujemy wszystkie pozostałe cele w naszym planie strategicznym.

Także Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) ogłosił, decyzją dyrektora wykonawczego Christiana Archambeau, przedłużenie wszystkich terminów upływających między 9 marca a 30 kwietnia, które dotyczą wszystkich stron przed Urzędem do 1 maja 2020 r. (w praktyce oznacza to, że terminy są przedłużane do poniedziałku 4 maja, ponieważ piątek 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Jednocześnie EUIPO zastosowało się do dekretu hiszpańskiego króla 463/2020, w wyniku którego dyrektor Archambeau zezwolił na uruchomienie tzw. protokołu ciągłości pracy EUIPO, co oznacza m.in., że wszyscy pracownicy przeszli na tryb pracy zdalnej. Zapewniono zgłaszającym i wszystkim użytkownikom nieprzerwaną obsługę w miarę możliwości w danych okolicznościach, tak więc działalność w EUIPO jest kontynuowana jak zwykle. Zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych są nadal przyjmowane, badane i publikowane, a urząd będzie nadal wysyłać komunikaty i wyznaczać terminy. Biuletyny będą nadal publikowane jak zwykle. Siedziba EUIPO pozostaje zamknięta do odwołania. W opublikowanym wideo dyrektor wykonawczy Archambeau mówił m.in. – *Wyrażam współczucie dla wszystkich osób dotkniętych epidemią koronawirusa. Pracownicy EUIPO pracują w domach, a urząd nadal dobrze sobie radzi, dzięki wcześniejszym inwestycjom w narzędzia elektroniczne i rozwiązania robocze – dodając, że obserwuje wiele zmian w liczbie zgłoszeń, przy spowolnieniu odnotowanym w zgłoszeniach ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, zaś powracaniu poprzedniego poziomu zgłoszeń z Chin.*

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) ogłosiła natomiast, że w związku z pandemią koronawirusa, uruchomiła tzw. protokół ciągłości, przygotowany na sytuacje nadzwyczajne. Również praca zdalna stała się priorytetem dla WIPO. Zapewniono, że globalne usługi nie zostaną zawieszane. Dzięki procedurze nadal trwa rozpatrywanie wniosków o ochronę wynalazków, złożone na podstawie Traktatu o współpracy patentowej (PCT), madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków, haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, a także administrowanie innymi systemami IP i powiązаныmi systemami, w tym Centrum Arbitrażu



EPO, Monachium, Niemcy



EUIPO, Alicante, Hiszpania



WIPO, Genewa, Szwajcaria



UPRP, Warszawa

i Mediacji WIPO. Ustępujący z końcem września ze stanowiska Dyrektor Generalny WIPO Francis Gurry podkreślił, że *WIPO dąży do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu personelowi, przy jednoczesnym wdrażaniu nadzwyczajnego programu. W tych niepokojących czasach WIPO solidaryzuje się ze społecznością globalną, pracując nad technologiami, pozwalającymi pokonać COVID-19.*

Również Urząd Patentowy RP wprowadził szereg zmian i obostrzeń, związanych z funkcjonowaniem w czasie epidemii. Zdecydowana większość pracowników przeszła w tryb pracy zdalnej, odwołano rozprawy przed Kolegium ds. Spornych UPRP, zamknięto czytelnię oraz punkt spotkań z ekspertami, punkt sprzedaży wydawnictw oraz kasę Urzędu. Wszystkich naszych odwiedzających i korzystających z usług zachęciliśmy do dokonywania zgłoszeń oraz prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej i za pośrednictwem Platformy PUEUP.

Wśród propozycji legislacyjnych przyjętych 31 marca 2020 r. w rządowej tzw. Tarczy Antykryzysowej znalazły się także przepisy dotyczące prawa własności przemysłowej. Wśród nich są przepisy dotyczące m.in. przedsiębiorców i innowatorów, zmieniające czasowo warunki wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego i złożenia tłumaczenia patentu europejskiego (także ograniczonego lub zmienionego), a także de facto zawieszające postępowania administracyjne w ramach procedur o uzyskanie wszystkich praw wyłącznych.

Poszerzono także katalog e-usług, które są dostępne za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), która została uruchomiona w styczniu tego roku. W ramach udostępnionego rozwiązania osoby zainteresowane ochroną praw własności przemysłowej, oprócz usług udostępnionych wcześniej, mogą także dokonać walidacji patentu europejskiego, składać wnioski związane z obsługą spraw prawa własności przemysłowej oraz dotyczące zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP.

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów zdecydowało, że firmy prowadzące prace B+R mające służyć walce z koronawirusem mogą skorzystać z ulgi IP Box w większym zakresie (*już w zaliczkach na podatek od dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej*). Podobna zachęta występuje przy tzw. uldze B+R – nie trzeba czekać z rozliczeniem wydatków do terminu składania wniosku. Firmy mogą także skorzystać z ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy. Z preferencji IP Box można skorzystać również, jeśli nie posiada się kwalifikowanego prawa własności przemysłowej ani ekspektatywy uzyskania go, pod warunkiem jego zgłoszenia lub złożenia wniosku o jego uzyskanie w terminie sześciu miesięcy od końca miesiąca zastosowania preferencji.

Sytuacja we wspomnianych trzech organizacjach międzynarodowych i w Polsce jest nadzwyczajna, ale dynamizm widać w działaniach wielu urzędów krajowych, które intensywnie wspierają swe gospodarki narodowe. Szczególnie zwracają uwagę działania chińskiego urzędu patentowego (CNIPA), który nagłaśnia, jak niektórzy starają się czerpać zyski z walki z koronawirusem w Chinach. To dlatego CNIPA odrzuciła np. 100 zgłoszeń znaków towarowych zgłoszonych przez 55 wnioskodawców w tzw. złej wierze, ze względu na *ich potencjał do wywoływania negatywnych skutków społecznych*, zgodnie z tamtejszym prawem znaków towarowych. Były to próby rejestracji znaków towarowych słownych i słowno-graficznych, m.in. z: „Li Wenliang” – nazwiskiem słynnego okulisty, pracującego w Centralnym Szpitalu w Wuhan, który zmarł na wirusa 7 lutego br., czy nazwiska „Zhong Nanshan”, wybitnego specjalisty, obecnie 83-letniego, który kierował walką z epidemią SARS w latach 2002–2003 i który ponownie włączył się w zwalczanie nowej epidemii. Próbowano także rejestrować jako znaki towarowe wyrazy „Huoshenshan” i „Leishenshan” – nazwy dwóch słynnych polowych szpitali zakaźnych w Wuhan, których błyskawiczną budowę wszyscy podziwialiśmy w mediach, również polskich. W Chinach panuje publiczne oburzenie wobec tych zgłaszających, pomimo że wycofali swoje wnioski i przeprosili za nie.

CNIPA aktualnie poddaje przyspieszonej analizie ponad 1500 zgłoszeń znaków związanych z epidemią i przygląda się zgłaszającym. Tamtejsze kancelarie i pełnomocnicy mają zostać ukarani przez organy regulacyjne, mieć ograniczony dostęp do programów rządowych, a ich naruszenia będą uobecnione w ich „historiach kredytowych”. Wiadomo, czym to może grozić.

Najwyższy chiński organ ds. własności intelektualnej zobowiązał się do dalszego zaostrzenia represji wobec niewłaściwych zgłoszeń znaków towarowych związanych z nowym koronawirusem, oświadczając już po odrzuceniu dziesiątków zgłoszeń, że takie zachowanie jest nie tylko bezprawne, ale sprzeczne z moralnością społeczną i ludzkim sumieniem. Wezwano samorząd rzeczników patentowych i zrzeszenia agencji składających zgłoszenia znaków towarowych, aby *pomóc branży w poprawie samodyscypliny i wymierzeniu kar w odpowiednio szybkim czasie*. Zaczęto tworzyć także tzw. czarne listy i ujawniać ich treść opinii publicznej. *Ujawnianie wnioskodawców z niewłaściwymi wnioskami jest nie tylko odpowiedzią na obawy społeczne, ale także stanowi zagrożenie dla osób gotowych ubiegać się o podobne znaki towarowe* – powiedział Li Fengxian, pekiński rzecznik patentowy, dodając, że znaki towarowe zarejestrowane przed wybuchem epidemii powinny być wyłączone z represji. Również Zhang Jian, sędzia z sądu ds. własności intelektualnej w Pekinie, poinformował, że sąd ustanowił szybki kanał do rozpatrywania takich spraw.

Nietypowa sytuacja w obszarze ochrony IP w wyniku epidemii COVID-19 zaistniała w Izraelu, gdzie tamtejszy rząd podjął



ILPO, Tel Awiw, Izrael (pustki przed gmachem)



USPTO, Alexandria w stanie Wirginia, USA



UK IPO, Newport w Walii, Wielka Brytania



DPMA, Monachium, Niemcy

decyzję o zastosowaniu publicznym trzech izraelskich opatentowanych wynalazków w celu utrzymania podstawowych dostaw i usług. Rząd, działając za pośrednictwem Ministra Zdrowia i za zgodą Prokuratora Generalnego, wydał zezwolenie na stosowanie wynalazków obejmujących lek Kaletra przeciw retrowirusowi, także w celu zwiększenia jego importowania. Lek ten, stosowany w leczeniu HIV, okazał się przydatny w czasach epidemii.

Izraelskie prawo patentowe, zgodnie z jego sekcjami 104–105, zezwala na wykorzystanie patentu przez rząd lub dla rządu, gdy uzna on, że wymagają tego interesy bezpieczeństwa narodowego lub utrzymania podstawowych dostaw i usług. Izraelski producent i właściciel patentu wykazał, że nie ma już możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych, stąd decyzja rządu o zastosowaniu tego wyjątkowego przepisu. Zrobiono to po raz pierwszy od uchwalenia ustawy z 1967 r. Ustawa przewiduje rekompensatę za wykorzystanie przez rząd wynalazków chronionych patentami, ale jej warunki mogą być określone w późniejszym terminie. Choć ww. Kaletra ma ochronę patentową w Izraelu, nie ma jej w wielu innych krajach, stąd dostępność wersji generycznej za granicą. Ponieważ błyskawicznie znika teraz z rynku światowego, rząd zdecydował, że musi działać szybko, aby zabezpieczyć zapasy dla własnego społeczeństwa.

Warto wiedzieć, że i w polskim prawie własności przemysłowej przewidziano tzw. licencje przymusowe na wynalazki m.in. związane z bezpieczeństwem państwa lub właśnie z ratowaniem życia lub zdrowia. Dlatego polecamy uwadze czytelników artykuł na ten temat w tym wydaniu Kwartalnika – *Licencje przymusowe a zwalczanie epidemii przy ich pomocy*, autorstwa dra Karola Batora, eksperta orzecznika w UPRP, który wielokrotnie podejmował zagadnienia ze styku praw człowieka oraz własności przemysłowej w kontekście wynalazków biotechnologicznych czy też zdolności patentowej sposobów leczenia i diagnozowania ludzi. Jak mówi autor, *kiedy 4 lata temu pisałem o licencjach przymusowych na patenty medyczne (m.in. leki i maski ochronne w dobie epidemii), nie sądziłem, że rzeczywistość realnie przyniesie takie problemy, podkreślając, że w polskim Prawie własności przemysłowej ustawodawca zdefiniował przesłanki uzasadniające wkroczenie przez państwo w zakres praw podmiotowych twórcy (wynalazcy) i ograniczenie mu praw podmiotowych. Następuje to w zakresie patentów na wynalazki, których zadaniem jest ochrona zarówno zdrowia, jak i życia ludzkiego.*

Także amerykański urząd patentowy (USPTO) ogłosił przedłużenie niektórych terminów związanych z patentami i znakami towarowymi oraz z uiszczeniem pewnych wymaganych opłat zgodnie z tamtejszą specustawą (tzw. CARES Act). Praca z ekspertami odbywa się zdalnie do odwołania.

Wynalazcy i przedsiębiorcy są siłą napędową naszej gospodarki i zdajemy sobie sprawę, że wielu z nich ma trudności w wyniku

panowania COVID-19. W rezultacie staramy się zapewnić jak największą ulgę naszym interesariuszom. Ostatecznie naszym celem jest zapewnienie nie tylko, żeby wynalazcy i przedsiębiorcy byli w stanie przetrwać burzę, ale także, żeby mogli wrócić „na ląd”, gdy to minie – podkreślił Andrei Iancu, prezes USPTO i zarazem podsekretarz stanu ds. własności intelektualnej w Departamencie Handlu USA.

Poza Chinami, Izraelem czy USA nadzwyczajne kroki podjęły także inne kraje, ze znaczącą pozycją w światowej gospodarce, jak Wielka Brytania, Niemcy czy Japonia.

W kraju nad Tamizą chyba jedynym z tych, które mają duże znaczenie, zachęcono użytkowników do... zachowania dotychczasowej postawy – *Prosimy wszystkich posiadaczy praw i specjalistów ds. własności intelektualnej, aby w miarę możliwości kontynuowali składanie dokumentów w normalny sposób. Zdajemy sobie sprawę z obecnych wyzwań, przed którymi stoi wiele osób, dlatego w celu wspierania firm, posiadaczy praw i specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej wprowadzimy tylko pewne zmiany usług ze skutkiem natychmiastowym (...). W miarę możliwości zachęcamy do kontynuowania pracy w ramach istniejących terminów. Tzw. „przerwane dni” zostały wprowadzone tylko jako sieć bezpieczeństwa, w której normalny przebieg działalności nie jest możliwy – zachęcał w komunikacie brytyjski urząd ds. własności intelektualnej (UK IPO), dodając: Jak wcześniej potwierdzono, przedłużymy okresy, na które zezwalają przepisy krajowe i międzynarodowe. Będziemy wspierać poszkodowanych klientów, korzystając z przysługujących nam dyskrecjonalnych uprawnień.*

Z kolei urząd niemiecki (DPMA) zdecydował się nie „zawieszać” terminów, ani ich nie przesuwac. Jak poinformowano Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych odpowiednio uwzględni obecną sytuację w zarządzaniu procedurami własności intelektualnej, w zakresie opcji prawnych. Dotyczy to w szczególności udzielania wniosków o przedłużenie terminów określonych przez nas. DPMA nie może przedłużyć terminów określonych przez prawo. Zwracamy jednak uwagę na możliwość przywrócenia praw. Więcej informacji można znaleźć w obwieszczeniu z dnia 10 marca 2020 r.

Natomiast urząd patentowy w Japonii (JPO), kraju bardzo intensywnie zmagającego się z epidemią, nie wprowadził żadnych większych zmian administracyjnych czy legislacyjnych. Jako jeden z nielicznych, urząd nie zmienił zasad fizycznego dostępu do swoich budynków, prosząc jedynie odwiedzających o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.



JPO, Tokio, Japonia



CNIPA, Pekin, Chiny

Zdj. strony internetowe urzędów i organizacji

Licencje przymusowe a zwalczanie epidemii przy ich pomocy

dr Karol S. Bator
UPRP

Zgodnie z treścią art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej *Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego.*

Głównym celem umowy licencyjnej jest udzielenie innemu podmiotowi upoważnienia do korzystania z prawa wyłącznego. Znaczna większość licencji opiera się przy tym zarówno na dobrej woli stron, jak i na swobodzie zawieranych między nimi umów.

Niemniej jednak może dojść do sytuacji, w której strony nie mogą dojść do porozumienia, ale mimo to konieczne jest przyznanie podmiotowi trzeciemu prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku.

Mając powyższe na względzie, ustawodawca odniósł się do kwestii, gdy uprawniony z patentu nie tylko nie jest zainteresowany osobistym korzystaniem z wynalazku (lub gdy ma problemy w korzystaniu), ale także wtedy, gdy nie jest zainteresowany udzieleniem na niego licencji osobie trzeciej. Może zatem dojść do niebezpiecznej sytuacji, w której np. lek na chorobę występuje w stanie techniki, ale w rzeczywistości substancja ta nie jest produkowana i sprzedawana, a w konsekwencji jest niedostępna dla osób chorych. W takich okolicznościach zagrożone jest zdrowie oraz życie osób chorych, co w rezultacie prowadzi do naruszenia podstawowych praw człowieka.

Taka sytuacja negatywnie wpływa zatem na interes publiczny i uzasadnia zastosowanie szczególnego rodzaju sankcji w stosunku do uprawnionego z patentu poprzez ustanowienie tzw. licencji przymusowej. Zgodnie z treścią art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej *Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie*

obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Nie powinno budzić wątpliwości, że pod pojęciem usunięcia stanu zagrożenia państwa znajduje się też zagrożenie epidemiczne, z jakim aktualnie mierzy się Polska.

W zakresie wynalazków medycznych stan zagrożenia państwa można bowiem odczytywać jako mający miejsce w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa. W tak nadzwyczajnych okolicznościach konieczne może się okazać ustanowienie licencji przymusowej na wszystkie te wynalazki, których zastosowanie okazałoby się konieczne do jak najszybszego opanowania epidemii. Ustanowienie licencji przymusowej w celu usunięcia epidemii może być dopuszczalne jednak tylko wtedy, gdy produkcja opatentowanego leku czy masek ochronnych nie będzie pokrywać zapotrzebowania warunkującego usunięcie stanu zagrożenia.

W takiej sytuacji do rozważenia jest ponadto kwestia ustanowienia licencji przymusowej z uwagi na inną przesłankę typizowaną w art. 82 p.w.p., tj. gdy dochodzi do „nadużycia patentu”. Przyjmuje się przy tym słusznie, że nadużycie patentu to uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, gdy jest to konieczne do zaspokojenia rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, zaś wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości, jakości lub po nadmiernie wysokich cenach (art. 68 p.w.p.).

Istotne z punktu widzenia nadużywania patentu, poprzez niezaspokojenie potrzeb rynku, jest stwierdzenie, iż nadużywanie nie musi wiązać się ze złą wolą uprawnionego, bowiem z nadużyciem mamy do czynienia nawet wówczas, gdy obiektywnie rzecz ujmując, nie jest on w stanie tego popytu zaspokoić (np. z powodu nagłego wzrostu zapotrzebowania na maseczki czy leki). Tym samym można uznać, że licencja przymusowa w zakresie patentów medycznych jest „wartownikiem”, stojącym na straży ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Trzeba więc podkreślić, że racjonalny ustawodawca słusznie uzupełnił system ochrony życia i zdrowia ludzkiego o instytucję licencji przymusowej na patenty medyczne. Licencja ta, mimo iż z pozoru nosi cechę przypisywaną działaniom ustrojów autorytarnych (przymusowe wkroczenie w sferę prywatnej własności), w istocie rzeczy stanowi niezmiernie ważne narzędzie w zapewnieniu powszechnego dostępu do koniecznych wyrobów medycznych. Ponadto w przeciwieństwie do działań podejmowanych w ustrojach autorytarnych, udzielenie licencji przymusowej odbywa się po przeprowadzeniu kontradyktoryjnego postępowania spornego przed niezawisłym organem, tj. Urzędem Patentowym działającym poprzez niezawisłych ekspertów. Niezwykle istotne jest także to, że w tym postępowaniu uprawniony z patentu może wykazywać, iż nie zachodzą przesłanki warunkujące udzielenie licencji.

Nie powinno budzić wątpliwości, że pod pojęciem usunięcia stanu zagrożenia państwa znajduje się też zagrożenie epidemiczne, z jakim aktualnie mierzy się Polska.

Warto zastanowić się nad usprawnieniami procedury spornej, która na chwilę obecną stanowi jedyną drogę do udzielenia licencji przymusowej na wynalazki, mogące postawić zaporę w walce z nowym patogenem.

Pewnym problematycznym zagadnieniem (a przy tym niezwykle ważnym) jest jednak szybkość przeprowadzenia wskazanego postępowania administracyjnego, która w momencie zaistnienia niezwykle dynamicznej sytuacji epidemiologicznej jest nie do końca satysfakcjonująca. Należy však zauważyć, że postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP, jako zmodyfikowana forma postępowania administracyjnego, jest zbyt mało wydajne, gdy decyzja o udzieleniu licencji przymusowej na potencjalny lek do walki z epidemią winna być wydana stosunkowo szybko. Licencja przymusowa w dobie pandemii, jeśli ma powstrzymać stan zaistniałej klęski, powinna być wydana praktycznie natychmiast. Bowiern tylko wtedy ma ona szerszy sens.

Warto zastanowić się zatem nad usprawnieniami procedury spornej, która na chwilę obecną stanowi jedyną drogę do udzielenia licencji przymusowej na wynalazki, mogące postawić zaporę w walce z nowym patogenem. Najskuteczniejszym wydaje się umożliwienie rozpoznania wniosku o licencję przymusową poza rozprawą, tak by nie dopuścić do kilkutygodniowego oczekiwania na rozprawę, która w dodatku mogłaby zostać odroczone (np. z powodu choroby pełnomocnika). W takich okolicznościach udzielenie licencji przymusowej traciłoby rację bytu i mogłoby doprowadzić do rozprzestrzeniania się epidemii, a w konsekwencji wielu zgonów, których można było uniknąć. Gdy rozważamy więc dobro społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej – prawa wyłączone, wydaje się oczywiste, że powinniśmy dać priorytet tym pierwszym. W konsekwencji tego odpowiedzialnego podejścia procedura sporna winna przybrać zmodyfikowaną wersję – możliwość wydania decyzji na posiedzeniu niejawnym, a także możliwość zastosowania prekluzji dowodowej, wzorowanej na postępowaniu cywilnym w sprawach gospodarczych.

Można oczywiście rozważyć także umieszczenie licencji przymusowej w kognicji sądów powszechnych. Zwłaszcza że w kontekście ostatniej nowelizacji k.p.c. to sądy cywilne posiadać będą możliwość rozpoznawania spraw dotyczących własności intelektualnej w szerszym zakresie. Niezwykle istotnym argumentem jest okoliczność, że dysponują one bardziej rozbudowanym aparatem proceduralnym niż Kolegia Orzekające UPRP.

Niemniej jednak nie jest to optymalne rozwiązanie w chwili obecnej. Urząd Patentowy posiada bowiem bardziej doświadczone i przygotowane merytorycznie zaplecze ekspercko-orzecznicze, które jest niezbędne do rozpoznania wielu technicznych kwestii związanych z licencją na patent(y).

Bez względu jednak, który model zostałby ostatecznie wybrany, należy podkreślić, że najbardziej istotne jest to, czy posiadać będziemy (w stanie techniki) wynalazki, które skutecznie zatrzymają pandemię.

Badania EPO i EUIPO oraz OECD

Podróbki w UE i świecie – globalnym zagrożeniem

Piotr Brylski

Ze względu na wysoką wartość produktów chronionych prawami własności intelektualnej naruszanie tych praw stanowi dochodową działalność przestępczą, co pociąga za sobą znaczne koszty ponoszone przez właścicieli praw i poszczególne gospodarki w całym świecie. Ma to szczególne znaczenie w okresie obecnego kryzysu wywołanego pandemią. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez EPO i EUIPO.

Warto przytoczyć na wstępie komentarz dra Jacka Bartosiaka, prawnika i publicyisty, zajmującego się geopolityką, który uważa, że nadchodzi czas wielkich zmian. To, co dzieje się teraz, wprowadza zmiany w całym światowym systemie gospodarczym i społecznym, rwie łańcuchy dostaw, zmienia strategiczne przepływy, które znamy od 30 lat w zglobalizowanym świecie. Jego zdaniem, *pożegnamy się z globalizacją, jaką znamy*. Istotniejsza stanie się nasilona rywalizacja międzynarodowa o to, kto jest lepszy w technologii, ekonomii, podziale pracy oraz w regionalnych i globalnych układach. Dr Bartosiak podkreśla wiodącą rolę innowacji w wychodzeniu z kryzysu i potrzebę wsparcia rozwoju technologii przez rządy.

Dynamiczna i nietypowa sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, zaczęła wywoływać wiele reakcji organizacji międzynarodowych, rządów i przywódców.

Według szacunkowych danych uzyskanych w wyniku badania przeprowadzonego w 2019 r. przez EUIPO i OECD naruszenia praw własności intelektualnej w handlu międzynarodowym w 2016 r. mogły dotyczyć aż 3,3% światowego handlu (szacunki mówią o 460 mld euro). Podrabiane towary stanowią blisko 7% przywozu do UE, czyli 121 mld euro rocznie. Te dane liczbowe są znacznie wyższe niż opublikowane w 2016 r., co dowodzi,

Łączny wkład wnoszony do gospodarki UE przez sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej sięga w przybliżeniu 42% PKB (5,7 biliona euro) i obejmuje 28% zatrudnienia (plus dodatkowe 10% w wyniku zatrudnienia pośredniego w sektorach niekorzystających intensywnie z praw własności intelektualnej).

że w ostatnich latach problem nasilił się jeszcze bardziej, a podrabianie jest nadal atrakcyjne dla organizacji przestępczych.

W miarę rozwoju technologii i kanałów dystrybucyjnych równolegle ze wzrostem asortymentu podrabianych produktów, sposób funkcjonowania takich organizacji staje się coraz bardziej złożony. Do celów dystrybucji ich produktów i promowania dystrybucji i konsumpcji nielegalnych treści cyfrowych fałszerze stosują modele działalności gospodarczej oparte w głównej mierze na Internecie. Strony internetowe, na których oferowana jest sprzedaż towarów podrabionych, odnoszą korzyści w postaci dodatkowych przychodów z reklam tzw. wysokiego ryzyka (strony dla dorosłych, gry i złośliwe oprogramowanie), a także, paradoksalnie, reklam legalnych marek, którym reklama na takich stronach przynosi dwójakie straty (szkodę dla własnej marki i uwiarygodnienie strony internetowej, na której marka się pojawia).

Poza analizą dostaw towarów podrabionych i pirackich treści, przeprowadzono również badanie po stronie popytu, tj. postaw obywateli UE – konsumentów wobec praw własności intelektualnej, czyli ich gotowości do korzystania z towarów i usług naruszających prawa własności intelektualnej. Co ich motywuje do nabywania towarów podrabionych i do uzyskiwania nielegalnego dostępu do treści chronionych prawem autorskim? Są to niskie ceny, łatwy dostęp i niski stopień stygmatyzacji społecznej powiązanej z takimi działaniami.

Portal monitoringu naruszeń praw własności przemysłowej w UE

Dostawnie w przededniu rozwoju pandemii w Europie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) kolejny raz przedstawił dane dotyczące skali podrabiania produktów w świecie i w UE, wykazując, że zdecydowana większość podrabianego towaru pochodzi z krajów Dalekiego Wschodu. Wraz z opublikowaniem raportu uruchomione zostało nowe narzędzie EUIPO i innych służb do zwalczania towarów podrabianych.

To nowy, inteligentny portal internetowy wspomagający walkę z naruszeniami – IP Enforcement Portal. Portal pozwala na przekazanie prośby o zatrzymanie towarów naruszających prawa własności intelektualnej bezpośrednio organom celnym i policyjnym. Od teraz można stale śledzić swoje zgłoszenie, wchodzić w interakcje z organami, pomagać sobie wzajemnie i korzystać również z tzw. alertów. EUIPO zachęca wszystkich, żeby jako uprawnieni chronili swoje prawa i ich bronili.

Jednym ze sposobów ochrony jest zwrócenie się do organów celnych o zatrzymanie towarów, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej. Aby to zrobić, trzeba złożyć wniosek z prośbą o podjęcie działań (tzw. AFA – The Application for Action). Główną zaletą systemu jest to, że informacje zawarte w AFA złożone za pośrednictwem ww. portalu, wspierającego egzekwowanie praw



własności intelektualnej, docierają do bazy danych celnych (COPIS) w uporządkowany sposób (a nie w formie załączników), co ułatwia podjęcie przeciwdziałań i może je przyspieszyć.

Obie funkcje mają wspólny cel: pomoc posiadaczom praw w wymianie cennych informacji z organami ścigania. Co ważne – korzystanie z tego narzędzia jest bezpłatne, bezpieczne i dostępne w 23 językach Unii Europejskiej. Tak było w przededniu epidemii.

Rynek podrabianych leków globalnym zagrożeniem

Natomiast pod koniec marca, w trakcie epidemii, EUIPO i OECD przyspieszyły i opublikowały swoje najnowsze badanie o handlu podrabianymi produktami farmaceutycznymi („Trade in Counterfeit Pharmaceutical Products Study”).

Nielegalne rynki leków są atrakcyjne dla fałszerzy, zwłaszcza dzisiaj, ze względu na ich wysoką marżę zysku, niskie ryzyko wykrycia i ścigania, słabe kary oraz łatwość, z jaką konsumenci mogą zostać oszukani, że podrobione produkty są autentyczne.

W latach 2014–2016 konfiskowano podróbki leków na poważne choroby, w tym malarię, AIDS i raka. Obejmowały one również antybiotyki, środki przeciwbólowe, leczenie „konsekwencji stylu życia”, cukrzycy czy leki na ośrodkowy układ nerwowy. Pochodzą one przede wszystkim z Chin, Hongkongu, Singapuru i Indii. Podczas gdy Chiny i Indie są głównymi producentami, ich tranzyt odbywa się przez gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru czy Hongkongu. Inne ważne szlaki tranzytu przebiegają przez Jemen i Iran. Wysyłane są na cały świat, przy czym głównymi rynkami docelowymi są Afryka, Europa i USA.

Problem, przed którym stoją rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwa, jest niezwykle trudny do rozwiązania i ma rozmaite konsekwencje, będąc nie tylko przyczyną strat gospodarczych, ale też znacznym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Często leki te nie mają odpowiedniego składu i mogą zawierać niebezpieczne składniki.

Skutki podrabiania leków są odczuwalne na wielu poziomach. Szacuje się, że rokrocznie 72–169 tys. dzieci umiera na zapalenie płuc wskutek przyjęcia podrobionego leku, a fałszywe leki przeciw malarii są przyczyną dodatkowych 116 tys. zgonów. Straty w sprzedaży oraz spowodowane naruszeniem reputacji producentów oryginalnych wyrobów są ogromne, zwłaszcza dla przedsiębiorstw w USA. Prawie 38% wszystkich skonfiskowanych leków narusza prawa własności intelektualnej firm zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Niekorzystne skutki odczuwają też inne kraje OECD (zwłaszcza Szwajcaria, Niemcy i Francja).

W ostatnich latach problem podróbek przybiera na zasięgu i sile w całym świecie.



Koszty (utracone dochody) ponoszone przez rządy i gospodarki powodowane podrzobionymi lekami, zgodnie z jednym z szacunków, wynoszą ok. 1,7 mld euro, bez uwzględnienia kosztów leczenia pacjentów, którzy ucierpieli z powodu przyjmowania podrzobianych leków, czy skutków zanieczyszczenia środowiska wynikającego z wykorzystywania przy produkcji tych podróbek potencjalnie toksycznych chemikaliów.

Szacowane są też koszty społeczne, gdyż skutkiem wzrostu przestępczości zorganizowanej jest utrata miejsc pracy – szacuje się, że nielegalny rynek pochlania ponad 180 tys. miejsc pracy w sektorze farmaceutycznym UE oraz innych sektorach, które dostarczają towary i usługi dla branży farmaceutycznej. W Polsce jest też głośno o różnego rodzaju znachorach i uzdrowicielach, którzy żerują na ludzkim strachu, mamy także ogromny problem z fałszywie leczącymi oraz podrzobianymi lekami.

Przedstawiona w badaniu EUIPO i OECD analiza ma nie tylko uświadamiać skalę tego problemu, jakim stały się w świecie podróbki i fałszerstwa dotyczące różnych sfer gospodarki i mające wpływ na życie ludzkie, ale też pomóc przygotować odpowiednie, oparte na zdecydowanych programach przeciwdziałania, spójne akcje polityczne.

Do pilnych kwestii bezsprzecznie należą: niewystarczający efekt odstraszający z powodu stosunkowo łagodnych kar, pojawienie się i rola handlu elektronicznego czy czynniki związane choćby z wykorzystywaniem małych paczek w handlu podrzobionymi lekami, na co jak dotąd nie znaleziono skutecznego środka zapobiegawczego.

Zdj. EPO

Raport WIPO

Geografia innowacyjności

Ewa Lisowska

Badania naukowe i tworzenie wynalazków, do niedawna jeszcze niemal wyłączna domena garstki najbogatszych gospodarek, stają się udziałem coraz większego grona nowych graczy, wśród których najliczniejszą grupę stanowią kraje azjatyckie.

Jednocześnie temu światowemu trendowi towarzyszy na poziomie krajowym wzmożona koncentracja aktywności innowacyjnej w kilku gęsto zaludnionych aglomeracjach wielkomiejskich. Są to zazwyczaj niezwykle dynamiczne ekosystemy innowacji, jak na przykład amerykańska Dolina Krzemowa czy chiński Shenzhen-Hongkong.

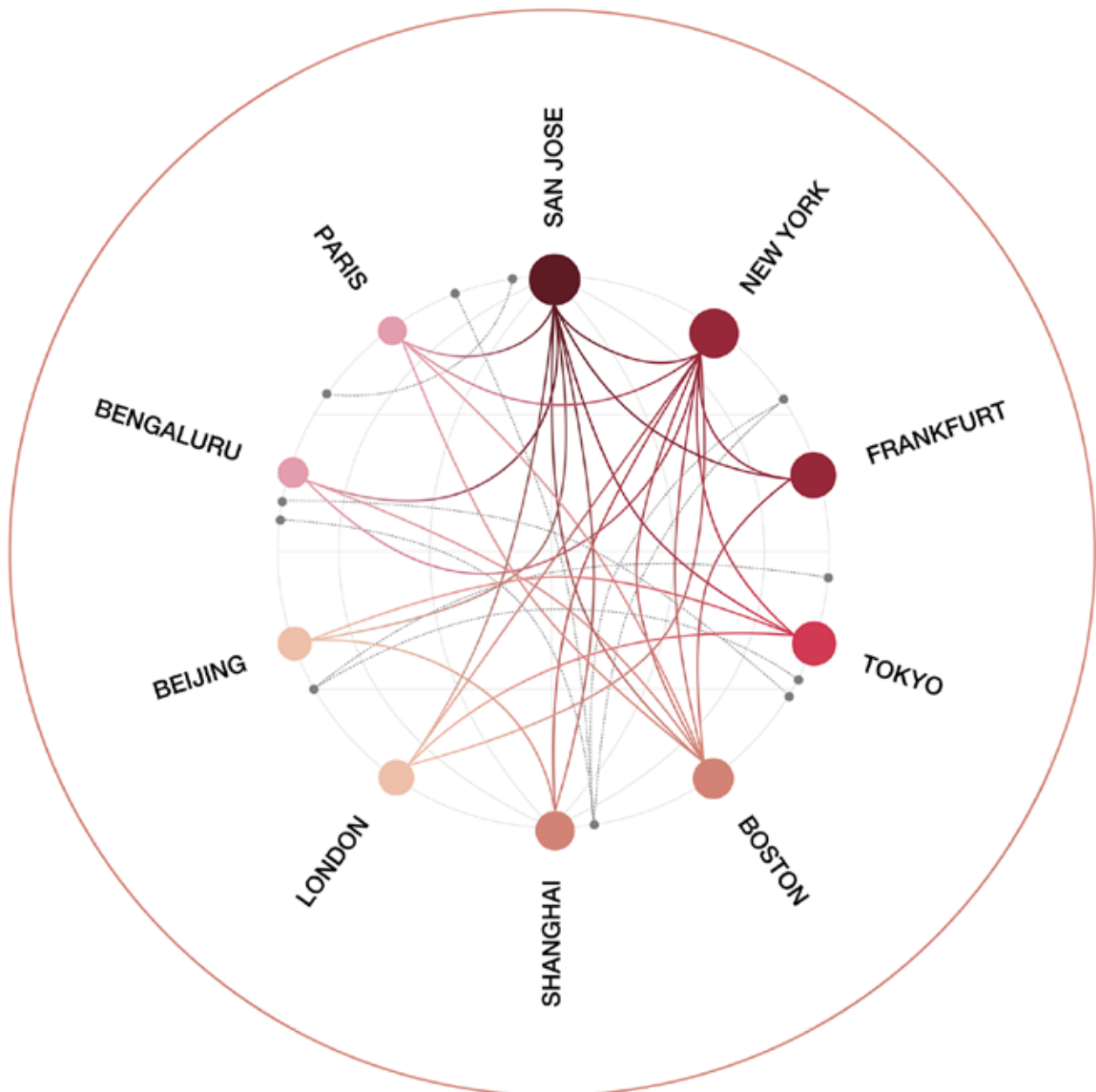
Takie wnioski – w największym skrócie – płyną z raportu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 2019 roku, dotyczącego własności intelektualnej na świecie, poświęconego geografii innowacyjności (2019 World Intellectual Property Report: The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks). Analizę współczesnych trendów w innowacyjności przeprowadzono na podstawie dwóch głównych źródeł: danych patentowych z okresu 1970–2017 pochodzących ze 168 urzędów patentowych oraz publikacji naukowych zamieszczanych na portalu Web of Science z okresu 1998–2017, zawierających 24 miliony artykułów naukowych i nazwiska 62 milionów autorów. Dane te zostały następnie zdekodowane geograficznie, dzięki ustaleniu współrzędnych geograficznych na podstawie danych adresowych.

Gdzie powstaje innowacyjność w XXI wieku

Miejscem spotkań dużych nowoczesnych firm i międzynarodowych korporacji z wykwalifikowanymi i utalentowanymi pracownikami i przede wszystkim miejscem intensywnej interakcji i wymiany myśli między ludźmi są głównie miasta. Jednak w XXI wieku pojawiły się dodatkowe czynniki, które kształtują współczesną innowacyjność. To przede wszystkim technologia, szczególnie technologia cyfrowa ułatwiająca współpracę i dzielenie się wiedzą, oraz inny widoczny trend: międzynarodowe korporacje, dążąc do optymalizacji swych działań, rozwijają tzw. „globalne łańcuchy wartości” i przenoszą działalność badawczo-rozwojową do innych ośrodków. Te właśnie czynniki, a w szczególności

Współczesna geografia innowacji pokrywa się wyraźnie z geografiami rozwoju ekonomicznego i ma z nią bliski związek przyczynowy.

W tym krajobrazie obecnej innowacyjności widoczne są dwa pozornie paradoksalne trendy: wzrastająca globalizacja i intensywna koncentracja w wybranych ośrodkach miejskich.



Dziesięć czołowych współpracujących ze sobą hotspotów odpowiada za 33% wszystkich powstających na świecie wynalazków opracowywanych w międzynarodowych zespołach

rozwój aglomeracji miejskich i rozproszenie się ośrodków badawczo-rozwojowych, przyczyniły się w największym stopniu do powstania globalnych sieci innowacji (global innovation networks). Ewolucja tych sieci i ich charakterystyka jest między innymi przedmiotem prezentowanego raportu WIPO.

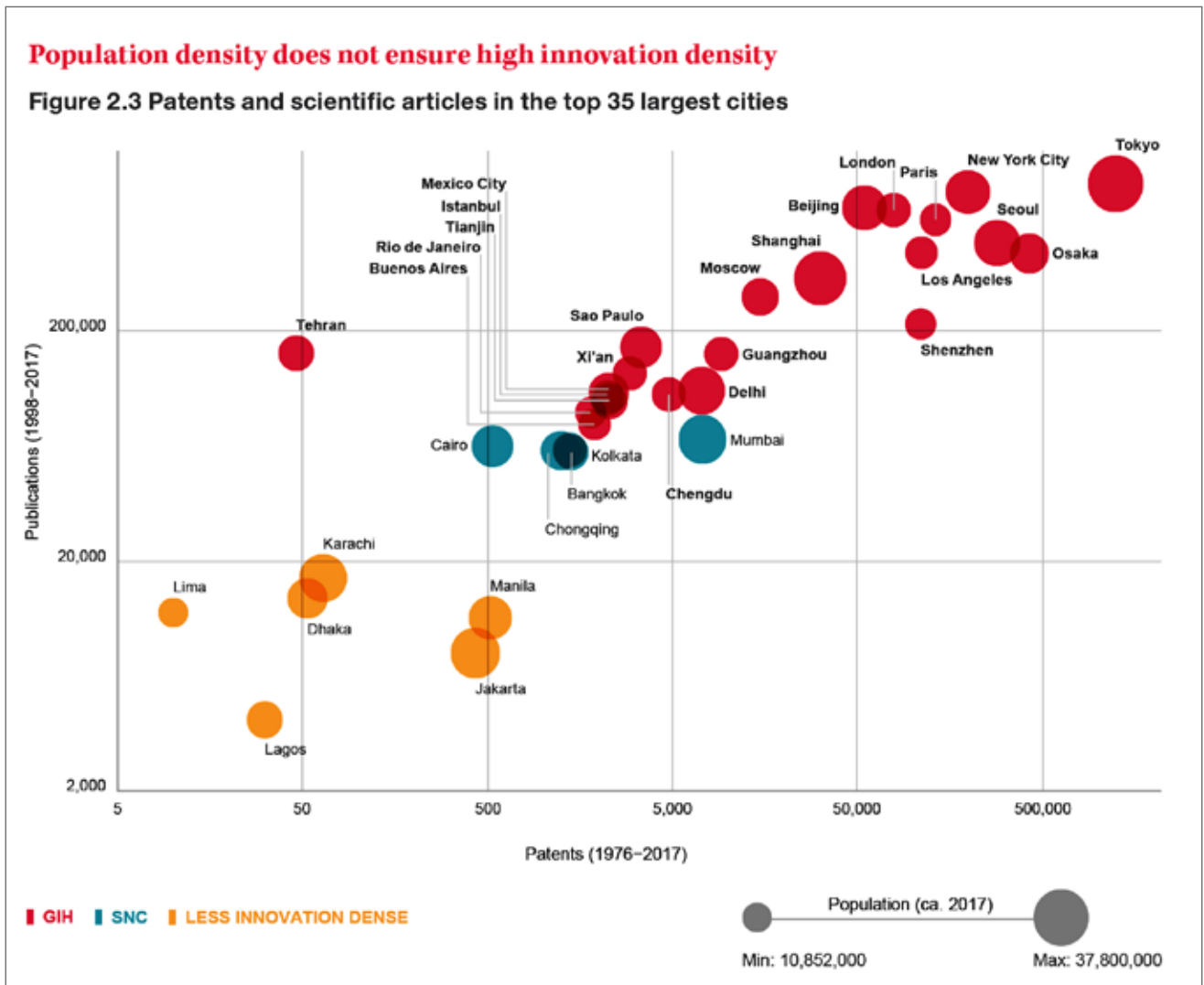
W okresie od 1970 do 2000 roku zaledwie trzy kraje – Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy odpowiadały za dwie trzecie aktywności patentowej w skali globalnej. Wraz z grupą pozostałych krajów Europy Zachodniej udział ten sięgnął 90%. Jednak od tego czasu sytuacja zaczęła się zmieniać, zarówno w dziedzinie patentowania, jak i publikacji naukowych. W latach 2015–2017 tylko Chiny i Korea Południowa miały na swym koncie przeszło 20% wszystkich udzielonych na świecie patentów, podczas gdy w dekadzie 1990–1999 udział tych krajów nie przekraczał jeszcze 3%. Nowymi graczami na tym polu, choć w mniej imponującej skali, są w ostatnich latach Australia, Kanada, Indie i Izrael. Obok tych zmian analiza innowacyjności w świecie wykazuje też, że innowacje są coraz bardziej lokalne. Na podstawie szczegółowych badań wyodrębniono 174 obszary o największym zagęszczeniu wynalazców i twórców (po ang. global innovation hotspots) – na przykład Dolina Krzemowa, a także 313 obszarów, gdzie poziom innowacyjności jest wysoki w jednej lub kilku dziedzinach aktywności patentowej lub badań naukowych (po ang. niche clusters). Przykładem służyć tu mogą szwajcarskie Neuchâtel, Biel, Berno i Fryburg.

Lokalizacja hotspotów i klastrów niszowych

Jeśli chodzi o lokalizację innowacyjnych hotspotów i specjalistycznych klastrów niszowych, wyróżniają się szczególnie trzy regiony świata. Są to: wschodnie i zachodnie wybrzeża Ameryki Północnej, Zachodnia Europa oraz Azja Wschodnia. Ponadto, poza Chinami i w mniejszym stopniu także Brazylią i Indiami, znacznie skromniejsza liczba innowacyjnych hotspotów występuje w krajach o średnim poziomie dochodów. Z kolei w Afryce hotspotów nie znajdziemy, za to powstało tam trochę specjalistycznych klastrów niszowych.

Wszystkie hotspoty i klastry niszowe umiejscowione są w gęsto zaludnionych aglomeracjach miejskich, jednak nie wszystkie wielkie metropolie przyciągają innowacyjne hotspoty czy klastry niszowe. Czasem natomiast ośrodki miejskie o mniejszej gęstości zaludnienia mogą być kolebką specjalistycznych klastrów niszowych, np. amerykańska Ithaca, norweskie Stavanger czy szwajcarskie Berno, gdzie wysoka pozycja w innowacyjności związana jest z obecnością instytucji naukowych, przemysłu czy też kluczowej firmy.

A rola hotspotów i klastrów dla poziomu, zakresu innowacyjności jest nie do przecenienia. Razem odpowiadają za 85% wszystkich patentów i 81% całej aktywności naukowej na świecie. To oznacza, że więcej niż cztery piąte wszystkich światowych innowacji ma miejsce na obszarach, gdzie one występują. Trzydzieści największych hotspotów – większość z nich pochodząca z Chin, Niemiec, Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych – generuje 69% wszystkich patentów i 49% aktywności naukowej.



Gęstość zaludnienia aglomeracji miejskiej nie zapewnia wysokiego poziomu innowacyjności, choć jest czynnikiem sprzyjającym – liczba patentów i publikacji naukowych w 35 największych aglomeracjach miejskich świata

(GIH – globalne hotspoty innowacji

SNC – specjalistyczne klastry niszowe

Less Innovation Dense – mniejsza intensywność działalności innowacyjnej)

Źródło: WIPO na podstawie PATSTAT, PCT i danych Web of Science oraz The City Mayors Foundation.

Jak zmienia się innowacyjność

Z Raportu wynika, że innowacje w coraz większym stopniu oparte są na współpracy. Widać to dobrze, gdy przeanalizuje się dane dotyczące udziału wynalazców czy autorów pracujących nad konkretnym wynalazkiem czy publikacją naukową.

Rola pojedynczego twórcy lub autora znacznie się zmniejszyła z biegiem czasu. Współcześnie to zespoły – coraz liczniejsze i bardziej różnorodne – ogromnie zyskują na znaczeniu. W badaniach naukowych już ponad jedna piąta publikacji naukowych na świecie posiada sześciu lub więcej autorów. Wzrasta także współpraca międzynarodowa, gdzie ogromną rolę odgrywają właśnie hotspoty innowacji. Dolina Krzemowa, Nowy Jork, Frankfurt, Tokio, Boston, Szanghaj, Londyn, Pekin, Bengaluru i Paryż generują 22% wszystkich międzynarodowych wynalazków.

Na zmieniający się krajobraz innowacyjności duży wpływ mają także międzynarodowe korporacje, będące w centrum globalnych sieci innowacji. Przenoszenie przez nie działalności badawczej do innych ośrodków pociąga za sobą wzrost umiędzynarodowienia zespołów wynalazców wykazywanych w zgłoszeniach patentowych (ang. international patent sourcing).

W latach 70. i 80. tylko 9% zgłoszeń patentowych wnoszonych przez firmy amerykańskie miało zagranicznych wynalazców, ale – co istotne – do 2010 roku udział tych ostatnich w zgłoszeniach wzrósł do 38%. Firmy z Europy Zachodniej w tym samym okresie doświadczyły bardzo podobnego wzrostu z 9% do 27%.

Sukces a znaczenie sieci powiązań w skali światowej i regionalnej

Krajobraz innowacyjności, jaki wyłania się z analizy zawartej w raporcie WIPO, wskazuje wyraźnie, jak wielkie znaczenie dla kształtowania innowacyjności we współczesnym świecie ma sieć powiązań ze sobą światowych hotspotów innowacji, szeroka współpraca wynalazców, naukowców.

Istotną kwestią jest też potrzeba zapobiegania narastającym regionalnym rozbieżnościom w dochodach nie tylko w świecie jako takim, ale i w obrębie jednego kraju. W Izraelu, który z powodu dynamicznego rozwoju innowacyjnej gospodarki zyskał określenie kraju startupów, aglomeracja miejska Tel Awiw zajmuje miejsce absolutnego lidera w działalności innowacyjnej. To stamtąd pochodzi 77% wszystkich izraelskich startupów i tam zlokalizowanych jest 60% wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, a pensje są o około 35% wyższe niż w regionach peryferyjnych. Jednak, co ciekawe, kraj ten wprowadza ostatnio środki mające zniwelować te rozbieżności w dochodach między regionami. Z raportu można wyciągnąć wiele wniosków, lecz jeden wydaje się najistotniejszy, mimo narastającego sceptycyzmu co do procesów globalizacji. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie różnego rodzaju powiązań naukowo-badawczych, finansowych, wspierających taką działalność, nie jest możliwe bez współpracy międzynarodowej, bez polityki otwartości, dzięki którym można stawiać czoło coraz bardziej skomplikowanym wyzwaniom technologicznym.

¹ Raport WIPO na temat własności intelektualnej na świecie publikowany jest, począwszy od 2011 roku, co dwa lata i skupia się na różnych aspektach własności intelektualnej.

Akademia Wiedzy IP

ZNAKI TOWAROWE, WZORY UŻYTKOWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Widziane z EUIPO

Silna pozycja Polski w obszarze wzorów przemysłowych

Piotr Brylski

W rankingu zarejestrowanych wspólnotowych wzorów przemysłowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelaktualnej (EUIPO) Polska zajęła wysokie, bo **7. miejsce w świecie**.

Urząd unijny podkreślił także nasz szczególny wzrost w tym obszarze w ostatniej dekadzie. W latach 2010–2019 zanotowaliśmy łączny 92,3-procentowy wzrost, co stanowi także najwyższą roczną stopę wzrostu wśród UE-27, wynoszącą 8%.

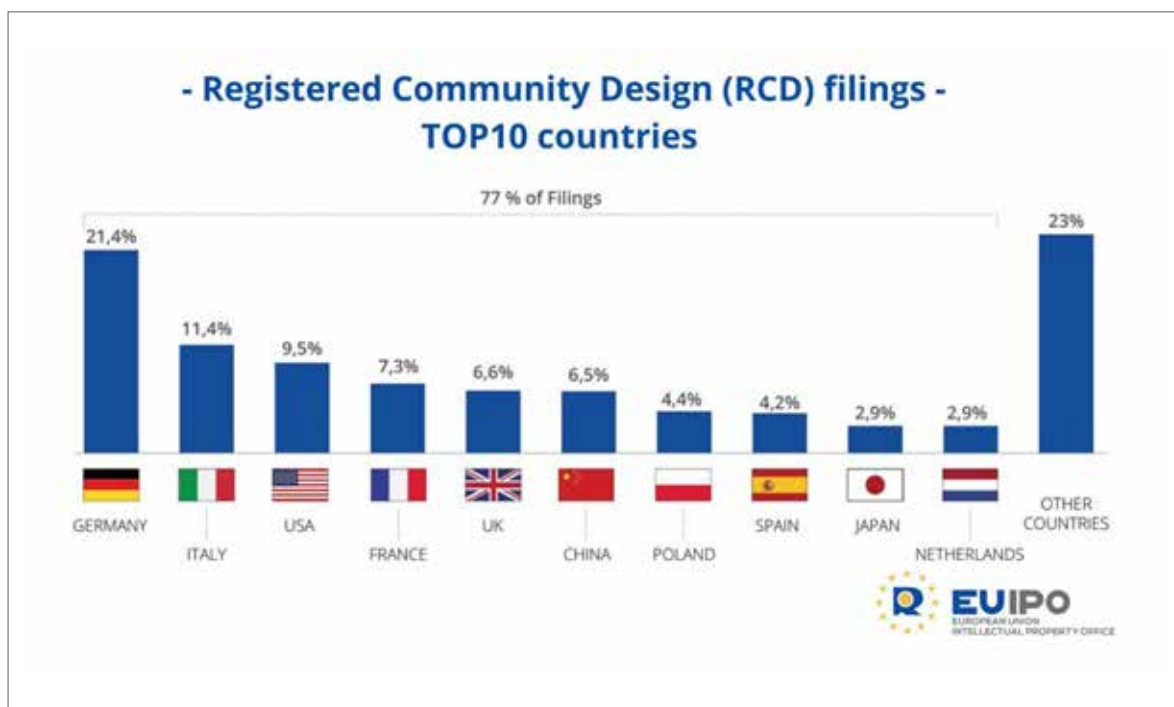
Średni wzrost roczny dla wszystkich wynosił w tym czasie 3,5%. W prawnej ochronie wzornictwa przemysłowego w EUIPO Polskę wyprzedzają tylko: Niemcy, Włochy, USA, Francja, Wielka Brytania i Chiny.

Średnia roczna stopa wzrostu powyżej 3,5% w ostatniej dekadzie i prawie 1,5 miliona zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych od 2003 roku wskazują, że wzornictwo unijne jest prawdopodobnie najbardziej liczącą się siłą na globalnym rynku.

Świetny design sprawia, że firmy są bardziej konkurencyjne, napędza to także innowacje i jest kluczowym elementem sukcesu na coraz bardziej jednolitych rynkach, na których konkurują europejskie przedsiębiorstwa.

Jak wykazują badania, wspólnotowe wzory pozwalają także podnosić wartość aktywów rynkowych przedsiębiorstwa i wpływają na wycenę wartości podmiotu na parkiecie giełdowym.

W EUIPO nadal przodują firmy niemieckie, ale w ostatnim dziesięcioleciu wzrost zgłoszeń wzorów przemysłowych ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii jest



wręcz uderzający – podkreśla Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO.

Te największe gospodarki świata w analogicznym okresie 2010–2019 zanotowały także niezwykle wzrosty: Chiny 890,4% i Stany Zjednoczone 103,7%.

– W swojej kolejnej wieloletniej strategii (*Plan strategiczny do 2025 r.*), EUIPO będzie nadal utrzymywać pierwszeństwo dla zgłoszeń unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych w sposób zdecydowanie przyjazny dla użytkownika, m.in. poprzez dalszą modernizację i aktualizację narzędzi i informacji wspierających użytkowników różnych segmentów i w zgodzie z ich potrzebami.

Unia Europejska i nowa polityka przemysłowa, opracowana przez Komisję Europejską, kładzie coraz większy nacisk na wsparcie innowacji w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, generalnego rozwoju technologicznego i tzw. Green Deal (Zielonego Ładu – przyp. red.). Oczywiście jest także fakt, że prawa własności przemysłowej będą bardzo ważnym elementem tej polityki przemysłowej, a równolegle Komisja będzie nadzorować także nowe przepisy unijne w zakresie prawa wzorów przemysłowych – mówi Archambeau.

Średni roczny wzrost wyniósł 3,5% pomiędzy 2010 a 2019 r., zaś łączna stopa wzrostu wyniosła 36,2%. Zgłaszający do EUIPO zgłosili 265 tys. zgłoszeń, zawierających średnio 3,7 wzoru przemysłowego w jednym zgłoszeniu, dając łączną liczbę ponad 988 tys. indywidualnych wzorów przemysłowych.

Urząd prognozuje, że skumulowany wolumen na 2020 r. wyniesie ok. 1,1 mln zgłoszeń wspólnotowych (RCD).



Pięć największych gospodarek unijnych (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania) odpowiada za prawie 51% wszystkich zgłoszeń bezpośrednich, zaś pierwsza dziesiątka zgłaszających (zawierająca także USA, Chiny, Japonię, Polskę i Holandię) odpowiada za 77% wszystkich zgłoszeń.

Powinno cieszyć, że wśród tych zdecydowanych liderów wzornictwa przemysłowego znajduje się nasza gospodarka.

Jednak dynamiczna analiza rocznego wzrostu liczby zgłoszeń według poszczególnych krajów, ujawnia ważne zmiany i pojawienie się nowych trendów.

Udział krajów unijnych stale spada (-15%), podczas gdy rośnie udział Stanów Zjednoczonych (+4%) i Chin (+12%).

Również jeśli chodzi o najaktywniejszych indywidualnych zgłaszających do EUIPO, którzy są światowymi liderami w swoich branżach intensywnie korzystających z projektowania i innowacji, znajdują się przedsiębiorstwa spoza UE, np. *RiekerSchuh*, *Nike*, *Samsung Electronics*, *Apple* i *LG Electronics*.

W rankingu klas pierwsze miejsce zajmuje wyposażenie (klasa 6), zaś następne są klasa 2 (artykuły odzieżowe i pasmanteria) oraz klasa 14 (nagrywanie, sprzęt telekomunikacyjny lub przetwarzający dane). Ta ostatnia ma najwyższą dynamikę rosnącą (+9,1%).

W latach 2010–2019 wobec ponad 3700 wspólnotowych wzorów przemysłowych uruchomiono procedurę unieważnienia prawa. Zdecydowana większość z nich (aż 87,7%) dotyczyła w podstawie roszczeń, iż zakwestionowane wzory nie są nowatorskie lub nie posiadają indywidualnego charakteru.

Wspólnotowe wzory przemysłowe są początkowo ważne przez pięć lat od daty zgłoszenia, zaś ochrona może być jeszcze przedłużana czterokrotnie, w pięcioletnich blokach, do maksymalnie 25 lat.

Zgłoszenia do EUIPO są sprawdzane głównie pod kątem formalności, takich jak właściwy język narodowy, poprawnie wskazany właściciel i/lub przedstawiciel, kwestia pełnomocnika w postępowaniu, spójnego przedstawienia produktu/wzoru, dla którego zgłaszana jest ochrona oraz dokonanie właściwych – również w wyznaczonym czasie – opłat.

Natomiast badanie merytoryczne zgłoszenia ograniczone jest do weryfikacji, czy wniosek jest zgodny z przepisami, zwłaszcza z art. 3 rozporządzenia o wspólnotowych wzorach przemysłowych (Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych), oraz czy nie jest sprzeczny z polityką i porządkiem publicznym oraz moralnością.

Średnio w 22,7% wszystkich badanych zgłoszeń do EUIPO wykryto co najmniej jeden brak formalny, lecz zdecydowana większość z nich została poprawiona przez wnioskodawcę, o czym świadczy średni wskaźnik rejestracji, wynoszący 95,1%.

Decyzje o odmowie były ogólnie przyjęte bez dalszych działań, co pokazuje bardzo niski wskaźnik odwoływania się (wobec mniej niż 1% odmów) do Izby Odwoławczej EUIPO.

Ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych po brexicie

Paulina Uszyńska-Rzewuska

ekspert UPRP

Po tym, jak w październiku 2019 roku Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii, 1 lutego tego roku Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej, pomniejszając w ten sposób liczbę państw członkowskich z 28 do 27. Stało się tak na mocy umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C/384 I/01).

Tym samym rozpoczął się okres przejściowy, który potrwa do końca tego roku. W okresie przejściowym prawo Unii będzie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, jednak szczególnie sytuacja będzie polegać na możliwości podejmowania przez Zjednoczone Królestwo działań zmierzających do zawarcia nowych umów międzynarodowych we własnym imieniu.

W czasie trwania okresu przejściowego Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie. Będzie uczestniczyć w jednolitym rynku i unii celnej. Będzie wpłacać składkę do budżetu UE na dotychczasowych zasadach i korzystać ze wszystkich programów unijnych, które będą funkcjonowały do końca bieżącego roku (transfery finansowe w obie strony będą dokonywane jeszcze przez kilka najbliższych lat). Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o rok lub dwa. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu musi jednak zapaść przed 1 lipca 2020 roku.

Kwestie związane z obszarem własności intelektualnej zostały uregulowane w tytule IV tej umowy.

Przewidziano ciągłość ochrony zarejestrowanych lub przyznanych praw w Zjednoczonym Królestwie. Wskazano, że uprawniony z praw własności intelektualnej, które zostały zarejestrowane lub przyznane przed zakończeniem okresu przejściowego, staje się w drodze automatyzmu, a więc bez konieczności ponownego rozpatrywania zgłoszenia, uprawnionym z tego prawa w Zjednoczonym Królestwie. Znajdą tu zastosowanie przepisy obowiązujące na obszarze Zjednoczonego Królestwa.

Można to określić w ten sposób, że unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe, które zostaną zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w okresie do 31 grudnia 2020 roku, kiedy nastąpi tzw. Exit Day, począwszy od 1 stycznia 2021 roku będą posiadały swój odpowiednik w rejestrze krajowych znaków towarowych Wielkiej Brytanii, posiadając taką samą datę zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz korzystając z takiego samego zakresu ochrony. W przypadku wzorów przemysłowych uprawniony do wspólnotowego wzoru przemysłowego zarejestrowanego stanie się jednocześnie uprawnionym do zarejestrowanego wzoru w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do tego samego wzoru.

W ten sposób od 1 stycznia 2021 roku uprawnieni do unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego będą korzystać z prawa do unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego, którego ochrona obejmować będzie 27 państw Unii Europejskiej, oraz prawa do krajowego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego obejmującego terytorium Wielkiej Brytanii. Nie będzie się to wiązało z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ze strony uprawnionego.

• Przedłużenie istniejącej ochrony

Co do kwestii związanych z przedłużeniem istniejącej ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych, należy wskazać, że uprawnieni do unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych w celu zachowania ciągłości ochrony na terytorium Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa będą zmuszeni ponieść koszt uiszczenia dwóch niezależnych opłat za przedłużenie ochrony, odpowiednio dla unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego na terytorium 27 państw Unii Europejskiej oraz krajowego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w Zjednoczonym Królestwie. Opłaty te będą dokonywane odpowiednio na rzecz: Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO). Wysokość opłat za przedłużenie ochrony na terytorium Zjednoczonego Królestwa regulowana będzie na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa.

W czasie trwania okresu przejściowego Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie. Będzie uczestniczyć w jednolitym rynku i unii celnej.

• **Ochrona niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych**

W zakresie ochrony niezarejestrowanych wspólnotowych wzorów przemysłowych właściciel prawa do niezarejestrowanego wzoru, które powstało przed zakończeniem okresu przejściowego, w odniesieniu do tego wzoru, staje się właścicielem egzekwowalnego prawa własności intelektualnej w Zjednoczonym Królestwie i na podstawie przepisów Zjednoczonego Królestwa. Oznacza to taki sam poziom ochrony, jak przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 6/2002 (Rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów przemysłowych). Prawo to jest chronione na mocy przepisów Zjednoczonego Królestwa co najmniej przez pozostały okres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego na podstawie art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia. Chodzi o okres trzech lat, rozpoczynający się od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie.

• **Rejestracje międzynarodowe**

Podjęto również działania w celu zapewnienia ciągłości ochrony rejestracji międzynarodowych. W tym celu wprowadzono środki mające sprawić, że osoby fizyczne i prawne, które uzyskały ochronę przed zakończeniem okresu przejściowego w odniesieniu do znaków towarowych objętych rejestracją międzynarodową lub wzorów z wyznaczeniem na Unię Europejską, zgodnie z systemem madryckim dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków bądź zgodnie z systemem haskim dotyczącym międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, będą mogły korzystać w Zjednoczonym Królestwie z ochrony swoich znaków towarowych lub wzorów przemysłowych w odniesieniu do tych międzynarodowych rejestracji.

• **Znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe**

Jeżeli zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego dokonano przed zakończeniem okresu przejściowego i w odniesieniu do tego zgłoszenia stwierdzona została data wpływu, osobie, która dokonała zgłoszenia, przysługuje – w zakresie tego samego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami i usługami, dla których złożono zgłoszenie w Unii, lub które wchodzą w zakres takich towarów lub usług, bądź w odniesieniu do tego samego wzoru – prawo do dokonania zgłoszenia w Zjednoczonym Królestwie w ciągu 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego.

Zgłoszenie dokonane na tej podstawie otrzyma taką samą datę wpływu i datę pierwszeństwa jak odpowiadające mu zgłoszenie unijne. Postępowanie podlegać będzie natomiast procedurze krajowej przewidzianej w Zjednoczonym Królestwie.

• Znaki renomowane

Właściciel znaku towarowego Unii Europejskiej, który zyskał renomę w Unii, jest uprawniony do wykonywania w Zjednoczonym Królestwie praw równoważnych w odniesieniu do odpowiedniego znaku towarowego na podstawie renomy uzyskanej w Unii do zakończenia okresu przejściowego. Po tym okresie ciągłość renomy tego znaku towarowego opiera się na używaniu znaku w Zjednoczonym Królestwie.

• Używanie znaku towarowego

W umowie przewidziano, że nie stwierdza się wygaśnięcia znaku towarowego ze względu na to, iż odpowiedni znak towarowy Unii Europejskiej nie był rzeczywiście używany na terytorium Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego. Znaki towarowe, w przypadku których dokonano zgłoszenia przed zakończeniem okresu przejściowego, zaczną podlegać obowiązkowi używania na terytorium Wielkiej Brytanii po upływie pięciu lat od daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

• Unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia

Jeśli prawo to zostanie unieważnione lub stwierdzone zostanie jego wygaśnięcie w Unii w wyniku postępowania administracyjnego lub sądowego, odpowiadające mu prawo w Zjednoczonym Królestwie zostanie również unieważnione lub wygaszone w tej samej dacie, chyba że podstawa wygaśnięcia lub unieważnienia nie będzie miała zastosowania w Zjednoczonym Królestwie.

• Wyczerpanie praw

W zakresie wyczerpania praw, które nastąpiło przed zakończeniem okresu przejściowego na mocy przepisów prawa unijnego, ten sam skutek dotyczy wyczerpania w Zjednoczonym Królestwie.

Podsumowując, ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ochrona unijnego znaku towarowego i wspólnotowego wzoru przemysłowego dotyczyć będzie obszaru Unii Europejskiej, której członkami jest 27 państw.

Jednak uprawnieni do unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, którzy dokonają zgłoszenia przed dniem 31 grudnia 2020 roku, staną się jednocześnie właścicielami znaków towarowych i wzorów przemysłowych na podstawie procedury krajowej Zjednoczonego Królestwa.

Od 1 stycznia 2021 roku dla uzyskania ochrony na terytorium Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa konieczne będzie dokonanie oddzielnych zgłoszeń i wniesienie dwóch opłat.

Konwencja Paryska a ochrona certyfikujących znaków towarowych

dr Kinga Wernicka

rzecznik patentowy
adiunkt w Katedrze Prawa UE
Wydział Prawa i Administracji UMCS

W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje możliwość ochrony znaków certyfikujących czy gwarancyjnych, jednakże brak jednolitości w obrębie przepisów prawnych regulujących ochronę tej kategorii normatywnej znaków towarowych w poszczególnych państwach utrudnia korzystanie z niej w przypadku tranzytu towarów czy usług na terytorium UE.

Ochrona znaków towarowych certyfikujących czy gwarancyjnych nie została *expressis verbis* wyrażona w Konwencji Paryskiej (ani w jej wersji pierwotnej, ani w wersjach po kolejnych jej rewizjach). Konieczność wprowadzenia ochrony tej kategorii znaków w państwach Związku Paryskiego wynikała wprawdzie w sposób pośredni z obowiązku ochrony znaków wspólnych spoczywającego na państwach należących do Związku, jednakże w pierwotnej wersji Konwencji Paryskiej ochrona znaków wspólnych nie była przedmiotem regulacji. Dopiero jej rewizja dokonana w Waszyngtonie w 1911 r. poprzez dodanie przepisu art. 7 bis – wprowadziła takie zobowiązanie. Regulacje w zakresie ochrony znaków wspólnych uległy następnie uzupełnieniu w ramach konferencji w Londynie w 1934 r., ale mimo wprowadzonych zmian w obrębie analizowanego przepisu, nadal nie wprowadzono precyzyjnej definicji znaku wspólnego.

Państwa członkowskie Związku Paryskiego wprowadzały do ochrony różne postaci znaków wspólnych.

Wskazuje się na trzy kategorie znaków wspólnych chronionych w państwach członkowskich Związku Paryskiego: *po pierwsze*, są to oznaczenia wskazujące na przynależność do konkretnej organizacji, *po drugie*, są to oznaczenia wskazujące na posiadanie przez towary i/lub usługi, na które znak jest nałożony, konkretnych właściwości, *po trzecie*, są to oznaczenia zarówno będące symbolem przynależności organizacyjnej, jak i gwarantujące posiadanie konkretnych właściwości przez produkty i/lub usługi, na które znaki są nałożone¹.

Pierwszą kategorię znaków stanowią znaki wspólne zwykłe. Główną ich funkcją jest funkcja oznaczenia pochodzenia. Przejawia się ona we wskazaniu przynależności do przedsiębiorcy zrzeszonego w danej organizacji będącej właścicielem znaku konkretnego towaru czy usługi oznaczonych takim znakiem.

Drugą kategorią znaków jest znak certyfikujący (gwarancyjny). Znaki tego typu pełnią wyłącznie funkcję gwarancyjną. Ich celem nie jest wskazanie na pochodzenie komercyjne produktu czy usługi oznaczonej znakiem. Nadrzędną rolą znaków certyfikujących (gwarancyjnych) jest funkcja gwarancyjna przejawiająca się w zagwarantowaniu, iż towar czy usługa opatrzone znakiem gwarancyjnym (certyfikującym) posiadają konkretne cechy czy właściwości.

Trzecią kategorię normatywną znaków są znaki wspólne gwarancyjne. Podstawowymi funkcjami tego typu znaków jest zarówno funkcja oznaczenia pochodzenia, jak i funkcja gwarancyjna.

Wprowadzenie niejednorodnych regulacji w zakresie ochrony znaków wspólnych spowodowało funkcjonowanie – w obrębie państw europejskich – różnych form ochrony w zakresie tej kategorii znaków towarowych, na co zwrócono uwagę w raporcie z 2011 r. przedstawionym przez Instytut Maxa Plancka, zajmujący się Prawem Własności Intelektualnej i Prawem Konkurencji. W raporcie zauważono również, że w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje możliwość ochrony znaków certyfikujących czy gwarancyjnych, jednakże brak jednolitości w obrębie przepisów prawnych regulujących ochronę tej kategorii normatywnej znaków towarowych w poszczególnych państwach utrudnia korzystanie z niej w przypadku tranzytu towarów czy usług na terytorium UE.

Brak jednolitych regulacji prawnych w zakresie ochrony znaków certyfikujących (gwarancyjnych) w państwach członkowskich Unii Europejskiej doprowadził do ingerencji w ten obszar przez prawodawcę unijnego.

W związku z tym zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424², na podstawie którego umożliwiono rejestrację znaków certyfikujących w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (obecnie: Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej³). Prawodawca unijny argumentował (motyw 27 preambuły do rozporządzenia 2015/2424), że umożliwienie ochrony unijnych znaków certyfikujących:

- stanowi uzupełnienie istniejących przepisów dotyczących wspólnotowych znaków wspólnych,

- służy jednocześnie wyeliminowaniu obecnej nierównowagi pomiędzy systemami krajowymi a systemem unijnego znaku towarowego,
- ma również cel gospodarczy – służy zapewnieniu instytucjom lub organizacjom certyfikującym możliwości zezwalania uczestnikom systemu certyfikacji na używanie znaku jako oznaczenia dla towarów lub usług spełniających wymogi w zakresie certyfikacji.

Oprócz rozporządzenia 2015/2424 została również wydana dyrektywa 2015/2436⁴, która przewidywała możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie UE jednolitych przepisów z zakresu ochrony znaków certyfikujących lub gwarancyjnych (art. 28 ust. 1 dyrektywy 2015/2436).

Polski ustawodawca ostatecznie⁵ wprowadził Ustawą z dnia 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej⁶ możliwość ochrony znaków towarowych gwarancyjnych.

W konsekwencji wprowadzonych wyżej wymienionych aktów prawnych na terytorium Polski ochronie podlegają aktualnie niezależnie trzy typy znaków gwarancyjnych:

1. **znaki certyfikujące UE** rejestrowane w EUIPO od dnia 1.10.2017 r.,
2. **znaki wspólne gwarancyjne** zarejestrowane przed wejściem w życie ustawy z 20.02.2019 r.,
3. **znaki towarowe gwarancyjne** rejestrowane przez UPRP od dnia wejścia w życie ustawy z 20.02.2019 r.

1 M. Kępiński, *Komentarz do art. 7 bis [w:] A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 256–257.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Tekst mający znaczenie dla EOG); Dz. Urz. UE L 341 z 24.12.2015, str. 21–94; dalej jako rozporządzenie 2015/2424.

3 Rozporządzenie 2015/2424 zostało następnie zastąpione rozporządzeniem 2017/1001.

4 Dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych; Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1–26; dalej jako dyrektywa 2015/2436.

5 Pkt 28 projektu z dnia 14.11.2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD 311) przewidywał uchylenie przepisów regulujących ochronę wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych bez wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie ochrony, o której mowa w art. 28 ust. 1 dyrektywy 2015/2436.

6 Dz. U. z 2019 poz. 501; dalej jako ustawa z 20.02.2019 r.

Czy **wzór użytkowy** może być utworem?

dr Jakub Kępiński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Podmioty uprawnione najczęściej szukają możliwości przedłużenia ochrony na gruncie prawa autorskiego dla wzorów przemysłowych, po wygaśnięciu ochrony płynącej z ich rejestracji. Jednakże, jak wynika z praktyki, tego rodzaju próby przedłużenia ochrony mają miejsce także w odniesieniu do wzorów użytkowych.

Za niepokojącą należy przy tym przyjąć zauważalną w orzecznictwie sądów powszechnych tendencję przyznawania niejako z automatu ochrony prawnoautorskiej każdemu rezultatowi pracy człowieka.

Poruszane zagadnienie prowadzi do poważnych konsekwencji praktycznych. Nie każdy bowiem proces intelektualny prowadzi do powstania rezultatu o cechach twórczych¹. W konsekwencji nie można każdego wyniku pracy człowieka kwalifikować jako utwór i przyznawać mu automatycznie ochrony.

Wzór użytkowy jest rozwiązaniem zagadnienia technicznego. Zastosowanie tego wymogu w stosunku do wzorów użytkowych jest celowe, gdyż przede wszystkim umożliwia odróżnienie wzorów użytkowych od wzorów przemysłowych². Przesłanką ta wyklucza ochronę m.in. wytworów o charakterze jedynie estetycznym. Techniczny charakter wzoru użytkowego oznacza, że jego istotą jest wskazanie sposobu oddziaływania na materię w celu osiągnięcia zamierzonego celu, polegającego na zaspokajaniu potrzeb ludzkich innych aniżeli estetyczne³.

Jeżeli rozwiązanie spełnia wymagania określone w art. 94 pwp, to na wzór użytkowy może zostać udzielone prawo ochronne, które wygasa po 10 latach od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 95 ust. 2 pwp).

Bezspornym pozostaje, że ów czasowy charakter praw wyłącznych jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech własności przemysłowej. Jego uzasadnieniem jest konieczność zachowania równowagi między interesem uprawnionego a interesem ogółu

(publicznym), w tym zapewnienie, by chronione rozwiązanie znalazło się po pewnym czasie w domenie publicznej⁴. Założenie to jest szczególnie widoczne w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych.

W obu przypadkach te dobra niematerialne chronią istotę danego rozwiązania technicznego, a nie formę wyrażenia, jak ma to miejsce w prawie autorskim. Tym samym interes publiczny związany z „uwolnieniem” rozwiązania zagadnienia technicznego jest niezwykle silny. Sądy powinny przy rozstrzyganiu kwestii przyznania ochrony prawnoautorskiej dla wzorów użytkowych brać pod uwagę okoliczności, że dobro niematerialne w postaci wzoru użytkowego znajduje się w domenie publicznej.

W moim przekonaniu próba przedłużania ochrony na gruncie prawa autorskiego dla wzoru użytkowego znajdującego się w domenie publicznej powinna być rozpatrywana przez pryzmat nadużycia prawa. Stoi ona także w sprzeczności z założeniami leżącymi u podstaw całego systemu ochrony praw własności intelektualnej w Polsce i wprowadzonego rozdziału prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Przyznanie ochrony prawnoautorskiej wzorowi użytkowemu znajdującemu się w domenie publicznej powoduje niepewność prawną. Podmiot, który chciałby korzystać z wzoru użytkowego, którego ochrona już wygasła, nie jest pewny, czy nie zostanie wkrótce pozwany o naruszenie praw autorskich do utworu będącego tożsamym z wzorem użytkowym w domenie publicznej. Wpływa to nie tylko na sytuację prawną podmiotu działającego w zaufaniu do rejestru wzorów użytkowych, ale ma bezpośredni wpływ na innowacyjność całej gospodarki.

Niekwestionowane jest przy tym stanowisko, że ochrona przyznana ustawą o prawie autorskim i ustawą prawo własności przemysłowej jest niezależna (art. 1 ust. 2 pwp). Takie założenie oznacza, że potencjalnie dany wytwór może podlegać ochronie zarówno na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, jak i prawa autorskiego, pod warunkiem spełnienia przesłanek ochrony przewidzianej w danej ustawie (ochrona kumulatywna). Od razu trzeba jednak zastrzec, że nie wszystkie wytwory będą mogły podlegać takiej kumulatywnej ochronie⁵. Niektórzy z autorów przyjmują przy tym jednoznaczne stanowisko i uważają, że wynalazki i wzory użytkowe jako rezultat pracy technicznej nie podlegają ochronie prawnoautorskiej⁶.

Inni autorzy z kolei podnoszą, że błędne jest stanowisko chociażby przedstawione w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28.12.2006 r.⁷, który uznał, że wzór użytkowy może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Prawo autorskie nie chroni bowiem rozwiązań technicznych, a takim przedmiotem jest wzór użytkowy⁸.

Nie rozstrzygając jednoznacznie powyższej kwestii, gdyż ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na przedstawienie wyczerpującego uzasadnienia przyjętego stanowiska, uważam, że sądy przy rozstrzyganiu tego rodzaju sporów powinny szczegółowo badać istnienie cech twórczych i nietwórczych wytworu, powinny ocenić, jakie są jego funkcje (użytkowe, funkcjonalne, technologiczne i konstrukcyjne) i jaki mają one wpływ na ostateczny kształt wytworu.

Wytwór będący bowiem wynikiem pracy wyłącznie technicznej, przewidywalnej i powtarzalnej z góry określonym rezultatem nie może być przejawem działalności twórczej, a tym samym utworem. Przy ocenie powyższych okoliczności sądy mogą posłuchiwać się opinią biegłych, która nie powinna być jednak rozstrzygająca. Opinia biegłego stanowi jedynie jeden z środków dowodowych, które sąd musi wziąć pod uwagę. Z badanych orzeczeń wynika jednak, że to najczęściej biegli rozstrzygają spór, a nie sąd.

Należałoby przy tym więc rozważyć, czy nie trzeba by podwyższyć aktualnie przyjmowanego progu koniecznego poziomu twórczości, warunkującego przyznanie statusu utworu⁹, co w konsekwencji prowadziłoby do odciążenia systemu ochrony prawnoautorskiej¹⁰.

¹ Wyrok SN z 25.01.2006, I CK 281/05.

² E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003, s. 81.

³ Tamże, s. 138.

⁴ T. Targosz, *System prawa handlowego*, t. 3, *Prawa własności przemysłowej*, pod red. E. Nowińskiej, K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Warszawa 2015, s. 797.

⁵ A. Michalak (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2019, s. 30.

⁶ Tamże.

⁷ Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28.12.2006, I Acz 1129/06, LEX nr 516576.

⁸ A. Niewęglowski i in., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz LEX*, Warszawa 2015, s. 497–498.

⁹ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 82.

¹⁰ A. Dietz, *Der „design approach“ als Entlastung des Urheberrecht [w:] Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums*, J. Straus (red.), Köln–München 1996, s. 355–364.

„Blaski i cienie” ochrony kumulatywnej zamówionego wzoru przemysłowego

dr Krzysztof Żok

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Znacząca rola wzorów przemysłowych w nowoczesnej gospodarce sprzyja poszukiwaniu sposobów intensyfikacji ich ochrony. Cel ten osiągnąć jest w szczególności przez kwalifikowanie wspomnianych dóbr niematerialnych łącznie jako przedmiotów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Taką kumulację ułatwia niewątpliwie podatność wzorów przemysłowych na ochronę w różnych działach prawa własności intelektualnej¹. Atrakcyjność tego rozwiązania zwiększa dodatkowo niski koszt uzyskania długotrwałej ochrony prawnoautorskiej i łagodne stanowisko sądów w kwestii uznawania za utwory poszczególnych rezultatów intelektu człowieka².

Trzeba jednak zaznaczyć, że kumulowanie ochrony prawnej przekłada się także na kumulowanie problemów prawnych. Zamawianie dóbr niematerialnych korzystających z ochrony paralelnej dobrze obrazuje to stwierdzenie. W literaturze podnosi się wręcz, że „typową cechą umów dotyczących wzornictwa przemysłowego [...] jest [...] chaos [...] wynikający z wielości sposobów ochrony tych dóbr”³. W konsekwencji umowa o stworzenie określonego rezultatu intelektualnego zaliczana jest niekiedy do kontraktów wysokiego ryzyka⁴. Sygnalizowane wątpliwości uwidaczniają się już w kontekście tak zasadniczej kwestii, jak termin spełnienia świadczenia. Stawiają one zarazem istotne pod względem prawnym pytania odnoszące się w szczególności do następstw niedostarczenia zamówionego wzoru przemysłowego w terminie.

Z uwagi na obszerność tego zagadnienia niniejsze opracowanie skupia się na podstawowej kwestii, czyli wpływie ochrony kumulatywnej na termin dostarczenia omawianego dobra niematerialnego.

Ustalenie zakresu, w jakim ochrona kumulatywna oddziałuje na termin spełnienia świadczenia przez projektanta, wymaga

porównania norm prawa autorskiego i prawa cywilnego. Konsekwentnie zatem należy stwierdzić, że jeżeli zamówiony wzór przemysłowy nie stanowi utworu, rozważany termin zostanie wyznaczony na podstawie ogólnych przepisów o wykonywaniu i skutkach niewykonania zobowiązań wynikających z umowy wzajemnej. Tym samym, zgodnie z art. 488 k.c., projektant powinien dostarczyć zamówione dobro niematerialne jednocześnie z zapłatą wynagrodzenia przez zamawiającego, o ile umowa, ustawa albo orzeczenie sądu lub decyzja właściwego organu nie stanowi inaczej⁵. Trzeba przy tym zaznaczyć, że brak oznaczenia terminu dostarczenia zamówionego rezultatu nie stanowi o nieważności umowy o dzieło⁶.

Jeżeli natomiast nie jest możliwe wskazanie terminu spełnienia świadczenia przez żadną ze stron, konieczne jest odwołanie się do przepisów o wykonywaniu i skutkach niewykonania zobowiązań wynikających z innych zdarzeń prawnych niż umowa wzajemna⁷. Zastosowanie znajduje wtedy art. 455 k.c., w świetle którego projektant powinien dostarczyć zamówione dobro niematerialne niezwłocznie po wezwaniu zamawiającego.

Jeżeli zamówiony wzór przemysłowy stanowi przedmiot prawa autorskiego, zastosowanie znajduje natomiast art. 54 ust. 1 pr. aut. Zgodnie z tym przepisem twórca powinien dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin ten nie został oznaczony – niezwłocznie po ukończeniu utworu. Uregulowanie to jest wprawdzie uzasadnione charakterem przedmiotu świadczenia twórcy. Warto jednak zauważyć, że rozwiązanie zawarte w art. 54 ust. 1 pr. aut. odwołuje się do normy prawnej z art. 455 k.c. Przepis ten dotyczy z kolei modelowo wykonywania zobowiązania wynikającego z innego zdarzenia prawnego niż umowa wzajemna. Tymczasem wydaje się, że w praktyce umowa o stworzenie wzoru przemysłowego, podobnie jak umowa o dzieło, ma charakter synalagmatyczny. Niemniej myśl wyrażona w powołanym przepisie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nawiązuje do normy prawa cywilnego, a zatem można by wywodzić, że kumulatywna ochrona wzoru przemysłowego nie oddziałuje w tej mierze znacząco na sytuację prawną stron. Konkluzja ta nie jest jednak w mojej ocenie w pełni przekonująca.

Różnica między wspomnianymi przepisami staje się bowiem dostrzegalna w przypadku, gdy strony nie określiły terminu dostarczenia zamówionego wzoru przemysłowego. Słusznie zauważa się, że uznanie utworu za ukończony zależy co do zasady od samodzielnej decyzji twórcy⁸. W konsekwencji w literaturze wskazuje się na brak możliwości skutecznego żądania przez zamawiającego, by utwór został mu dostarczony, jeżeli strony nie zastrzegły wyraźnie w umowie terminu spełnienia świadczenia przez twórcę⁹. Powyższy wniosek pozostaje również w zgodzie z ogólniejszym założeniem, w świetle którego roszczenie o stworzenie utworu nie nadaje się do przymusowego wykonania¹⁰.

W powyższym zakresie uwidacznia się zatem jedna ze znaczących różnic między zamawianiem wzoru przemysłowego, który nie stanowi

- ¹ A. Tischner, *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, Warszawa 2015, s. 446.
- ² D. Flisak, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. D. Flisak, Warszawa 2014, s. 63–64; R. M. Sarbiński, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. W. Machała, R. M. Sarbiński, Warszawa 2019, s. 107; E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010, s. 27–29.
- ³ A. Tischner, *Kumulatywna ochrona...*, dz. cyt., s. 446; A. Tischner, *Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego*, [w:] *Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami*, red. A. Adamczak, Warszawa 2014, s. 228.
- ⁴ A. Tischner, *Kumulatywna ochrona...*, dz. cyt., s. 446; A. Tischner, *Umowy dotyczące...*, dz. cyt., s. 228.
- ⁵ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
- ⁶ Wyrok SN z 22 grudnia 1989 r., I CR 516/89, Legalis nr 557954.
- ⁷ J. Naworski, *Faktura jako wezwanie do zapłaty*, „Prawo Spółek” 2005, nr 2, s. 45. Zob. Z. Gawlik, [w:] *Kodeks cywilny*, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 668; M. Gutowski, [w:] *Kodeks cywilny*, t. II, *Komentarz do art. 353–626*, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, s. 662; J. M. Kondek, [w:] *Kodeks Cywilny. Komentarz*, t. IIIa, red. K. Osajda, Warszawa 2017, s. 1142; W. Popiołek, [w:] *Kodeks cywilny*, t. II, *Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające*, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 116; G. Stojek, [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. III, *Zobowiązania. Część Ogólna (art. 353–534)*, red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018, s. 954. Podobnie M. Lemkowski, *Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajem-*

nych. Komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego, Warszawa 2012, s. 28–29; F. Zoll, *Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania*, [w:] *System prawa prywatnego*, t. 6, *Prawo zobowiązań – część ogólna*, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018, s. 1129, zdaniem których art. 488 § 1 k.c. stanowi uszczegółowienie art. 455 k.c.

- ⁸ J. Barta, R. Markiewicz, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 372; K. Gliściński, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2019, s. 424, 426; A. Gołaszewska, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. R. M. Sarbiński, W. Machata, Warszawa 2019, s. 954; T. Grzeszak, *Umowa o stworzenie utworu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, *Przegląd Prawa Handlowego* 1995, nr 1, s. 8; M. Kępiński, *Umowy prawa autorskiego*, [w:] *System prawa prywatnego*, t. 13, *Prawo autorskie*, red. J. Barta, Warszawa 2017, s. 735; J. Szyjewska-Bagińska, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016, s. 513; T. Targosz, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. D. Fliśak, Warszawa 2015, s. 804; K. Włodarska-Dziurzyńska, [w:] *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2010, s. 282; M. Załucki, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 431.
- ⁹ K. Gliściński, *Ustawa o...*, dz. cyt., s. 426; A. Gołaszewska, *Prawo autorskie...*, dz. cyt., s. 954; M. Kępiński, *Umowy prawa...*, dz. cyt., s. 735; J. Szyjewska-Bagińska, *Ustawa o...*, dz. cyt., s. 513. Podobnie K. Włodarska-Dziurzyńska, *Umowy przenoszące...*, dz. cyt., s. 260–261.
- ¹⁰ T. Grzeszak, *Umowa o...*, dz. cyt., s. 9.
- ¹¹ Zob. F. Zoll, *Wykonanie i...*, dz. cyt., s. 1147–1149.
- ¹² A. Gołaszewska, *Prawo autorskie...*, dz. cyt., s. 954.

przedmiotu prawa autorskiego, i wzoru przemysłowego korzystającego z ochrony kumulatywnej. Rezultatem uznania omawianego dobra niematerialnego za utwór jest bowiem modyfikacja charakteru roszczenia o wykonanie zobowiązania. Wspomniana zmiana ma przy tym istotne znaczenie. Normy prawa cywilnego nie ograniczają bowiem w zasadzie pierwotnego roszczenia o wykonanie zobowiązania, co zresztą niekiedy spotyka się z krytyką doktryny¹¹. Tym samym ochrona paralelna, której powstanie nie jest w sposób konieczny zależne od woli stron, może prowadzić do doniosłych przekształceń w strukturze stosunku obligacyjnego. Uwaga ta ma istotne znaczenie zwłaszcza dla zamawiającego, którego sytuacja prawna ulega w tym kontekście osłabieniu w następstwie objęcia zamówionego rezultatu intelektualnego ochroną kumulatywną.

Warto jednak zauważyć, że sygnalizowaną wątpliwość można w praktyce stosunkowo łatwo ograniczyć przez dokładne określenie terminu dostarczenia wzoru przemysłowego. Wprawdzie w takim przypadku zamawiający nadal nie będzie mógł przymusowo zrealizować pierwotnego roszczenia, jeżeli przedmiotem świadczenia projektanta jest utwór. Rozwiązanie to ułatwi jednak wymienionemu wierzycielowi skorzystanie ze środków ochrony przewidzianych w razie niespełnienia świadczenia w terminie. To ogólne stwierdzenie należy jednak uzupełnić zastrzeżeniem, że realizacja wspomnianych uprawnień również nie jest w pełni wolna od wątpliwości. Dotyczą one w szczególności pytania o przesłanki odstąpienia od umowy. Kwestia ta wymaga jednak pogłębionej refleksji, zasługującej na odrębne opracowanie.

Dla kompletności wyводу warto jeszcze w mojej ocenie zwrócić uwagę na trafną propozycję interpretowania użytego w art. 54 ust. 1 pr. aut. zwrotu „ukończenie utworu” jako momentu, w którym wspomniany rezultat powinien być ukończony przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy¹². Wykładnia ta przyczynia się bowiem do lepszego zrównoważenia interesów stron. Trzeba jednak podkreślić, że nierzadko znaczenie powyższej interpretacji może okazać się płatoniczne dla zamawiającego ze względu na trudność jednoznacznego określenia chwili, w której można już zasadnie oczekiwać, że utwór powinien być skończony.

Kwalifikowanie wzoru przemysłowego łącznie jako przedmiotu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej wydaje się rozwiązaniem szczególnie atrakcyjnym dla zamawiającego. Trzeba jednak – moim zdaniem – zauważyć, że kumulatywna ochrona omawianego dobra niematerialnego może również prowadzić do istotnej modyfikacji praw i obowiązków stron związanej z wykonywaniem i skutkami niewykonania zobowiązania, którego treścią jest stworzenie rozważanego rezultatu intelektualnego. Powinno to być wzięte pod uwagę przez strony wspomnianej umowy w celu odpowiedniego ukształtowania wzajemnych praw i obowiązków. W przeciwnym razie ochrona paralelna może stanowić źródło sporów związanych w szczególności z terminowym wykonaniem zobowiązania.

(Tytuł art. – red.)

Jak wyszukiwać informacje o znakach towarowych

Kamil Kaszlikowski
aplikant ekspercki UPRP

W dobie wciąż wzrastającej liczby znaków towarowych niezwykle istotne jest, aby istniały możliwości sprawnego odnajdywania informacji na ich temat.

Przed ubieganiem się o przyznanie ochrony występuje bowiem potrzeba sprawdzenia, czy dany pomysł na znak towarowy nie został już wykorzystany przez inny podmiot, bądź też – w jakiej relacji do towarów lub usług przypisanych do znaków innych podmiotów pozostają towary lub usługi, które mają być przypisane do naszego znaku.

Istotne jest także zastosowanie w wykazie towarów i usług poprawnej, ujednoczonej terminologii. Ułatwieniu osiągnięcia powyższych celów służą różnego rodzaju narzędzia informatyczne.

W niniejszym artykule zostaną omówione narzędzia pomocne zarówno w odnajdywaniu wszelkich dostępnych publicznie informacji o znakach towarowych, jak i w prawidłowym skonstruowaniu podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1. TMview

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=pl>

The logo for TMview, featuring the letters 'TM' in a large, blue, serif font, followed by 'view' in a smaller, blue, sans-serif font.

Za pośrednictwem wyszukiwarki TMview można przejrzeć dane o znakach towarowych dostarczane z 67 krajowych urzędów patentowych (w tym wszystkich urzędów państw Unii Europejskiej) oraz z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Narzędzia do wyszukiwania informacji związanych ze znakami towarowymi, takie jak TMview, Global Brand Database, Madrid Monitor, eSearch plus, TMIcass, Similarity czy polska e-Wyszukiwarka w ramach Platformy Usług Elektronicznych UPRP (ePUEUP), są dostępne bez ograniczeń i nieodpłatnie w Internecie. Łatwe w obsłudze są niezwykle pomocne w uzyskiwaniu informacji o znakach towarowych. Warto je znać i do nich sięgać.

Dane są aktualizowane codziennie, a za ich dostarczenie i aktualność odpowiedzialne są podmioty uczestniczące. W bazie są zatem widoczne znaki towarowe zgłoszone lub zarejestrowane we wszystkich systemach ochrony, tj. w systemie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Dostęp do bazy jest bezpłatny, zaś przeglądanie może odbywać się w trzydziestu sześciu językach, w tym w języku polskim. Narzędzie to pozwala na wyszukiwanie m.in. według nazwy znaku czy też numeru zgłoszenia, a także według szczegółowych kryteriów, jak np. rodzaj znaku czy jego warstwa graficzna.

2. Global Brand Database

<https://www3.wipo.int/branddb/en/>



Global Brand Database jest wyszukiwarką prowadzoną przez WIPO w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim. Zawiera ona informacje nie tylko o znakach towarowych, lecz także o oznaczeniach chronionych na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej, międzynarodowych nazwach niezastrzeżonych (INN) oraz nazwach pochodzenia chronionych na podstawie porozumienia z Lizbony.

Udostępnia ona możliwość wyszukiwania poprzez kryteria, takie jak warstwa słowna, numeracja klasyfikacji wiedeńskiej, także z uwzględnieniem systemu klasyfikacji stosowanego w Stanach Zjednoczonych, czy też państwo pochodzenia. Na uwagę zasługują w szczególności rozbudowane możliwości wyszukiwania graficznego – wyszukiwarka umożliwia załadowanie w formie pliku graficznego konkretnego obrazu, a także m.in. sprecyzowanie „klucza”, według którego ma być przeprowadzone wyszukiwanie (np. podobieństwo koncepcji obrazu czy koloru).

3. WIPO – Madrid Monitor

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>



WIPO udostępnia także wyszukiwarkę o nazwie Madrid Monitor, obejmującą oznaczenia, które zostały zgłoszone lub zarejestrowane w ramach procedury międzynarodowej, określonej porozumieniem madryckim dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Wyszukiwarka dostępna jest w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim. Dostępne są cztery możliwości wyszukiwania. Pierwsza z nich to wyszukiwanie proste, na podstawie m.in. słów lub numerów. Druga z nich – wyszukiwanie zaawansowane – pozwala na wyszukiwanie według szczegółowych kryteriów, takich jak np. wyszukiwanie wyłącznie częściowych odmów rejestracji, dokonanych przez urząd danego kraju i ogłoszonych w konkretnym numerze Biuletynu

wydawanego co tydzień przez Biuro Międzynarodowe WIPO, zawierającego bieżące informacje o znakach procedowanych w systemie madryckim. Trzecią możliwością to wyszukiwanie bieżących informacji o znakach, dotyczących np. dokumentacji dostarczanej przez urzędy wyznaczonych państw w toku postępowania. Czwartą możliwością jest zaś wyszukiwanie poprzez badanie podobieństwa grafiki, działające w sposób podobny jak w wyszukiwarce Global Brand Database. Madrid Monitor umożliwia także wyszukiwanie poszczególnych numerów Biuletynu.

4. eSearch plus

<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

Udostępniana przez EUIPO wyszukiwarka eSearch plus zawiera dane na temat znaków towarowych i wzorów przemysłowych zgłoszonych lub zarejestrowanych w procedurze regionalnej. Jest dostępna w dwudziestu trzech językach, w tym w języku polskim. Wyszukiwarka eSearch plus umożliwia wyszukiwanie np. poprzez warstwę słowną lub numer zgłoszenia, a także poprzez szczegółowe kryteria, np. występowanie wtórnej zdolności odróżniającej.

Warto zwrócić uwagę na elementy dodatkowo ułatwiające interpretację otrzymanych wyników, m.in. na pojawiającą się przy poszczególnych znakach ikonę w zielonym lub czerwonym kółku. Ikony te, używane wspólnie przez EUIPO oraz Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), są graficznym, intuicyjnym przedstawieniem statusu danego znaku.

Po wejściu w szczegółowe informacje o danym znaku dostępna jest oś czasu, na której w syntetyczny sposób ujęty jest przebieg procedury dla danego znaku, począwszy od daty zgłoszenia aż do daty, w której następuje wyszukiwanie, z uwzględnieniem daty wygaśnięcia ochrony w sytuacji, gdy w dacie wyszukiwania ochrona danego znaku wciąż trwa. Wyszukiwarka ta umożliwia także dostęp do wydawanych codziennie od poniedziałku od piątku Biuletynów Znaków Towarowych Unii Europejskiej. Można je pobrać w formacie .pdf i są dostępne w dwudziestu trzech językach.

5. TMclass

<http://euipo.europa.eu/ec2/>

TMclass jest narzędziem służącym, z jednej strony, do pomocy przy wyszukiwaniu i klasyfikowaniu towarów i usług przy użyciu właściwych terminów, zebranych w zharmonizowanej bazie danych, z drugiej zaś strony – pozwalającym na tłumaczenie wykazów towarów i usług oraz sprawdzenie, czy dane terminy występują w bazach danych



uczestniczących urzędów. Zharmonizowana baza danych to wspólna baza dopuszczalnych terminów, które zostały już wdrożone przez zharmonizowane urzędy, wymienione na stronie głównej TMclass.

Narzędzie to służy ujednoczeniu praktyk w zakresie klasyfikacji towarów i usług, stosowanych przez uczestniczące urzędy, tak aby zainteresowany podmiot mógł mieć do dyspozycji jeden wykaz towarów i usług we wszystkich językach oraz tak, aby urzędy stosowały jeden sposób klasyfikacji, akceptując lub odrzucając dane wyrażenia jednakowo.

TMclass oparte jest na tzw. taksonomii, tj. pozostającym w zgodzie z klasyfikacją nicejską, hierarchicznym uporządkowaniu towarów i usług w taki sposób, że każda klasa towarowa lub usługowa podzielona jest na mniejsze grupy odzwierciedlające rzeczywistość rynkową. Należy zaznaczyć, że taksonomia jest jedynie pomocą przy sporządzaniu wykazów i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Zakres ochrony wynika nie z niej, a z samego znaczenia danego terminu. Aktualizacja terminów następuje co miesiąc, zaś narzędzie dostępne jest w chwili obecnej w 37 językach. TMclass umożliwia wyszukiwanie poszczególnych terminów oraz sprawdzanie wykazów terminów, a także tłumaczenie pojedynczych terminów lub całych wykazów terminów.

Similarity

6. Similarity

<http://euipo.europa.eu/sim/>

Similarity to narzędzie udostępniane przez EUIPO przydatne do porównywania identyczności i podobieństwa towarów przez uczestniczące w projekcie urzędy ds. własności intelektualnej w kontekście składanych wniosków o unieważnienie prawa ochronnego lub sprzeciwów przez osoby trzecie.

Umożliwia ono dokonanie oceny, czy urzędy uczestniczące traktują dane towary lub usługi jako podobne lub niepodobne, z uwzględnieniem stopnia podobieństwa. W ramach tego narzędzia postarano się przedstawić praktyki urzędów, jednakże wyniki porównań w nim zawarte nie są prawnie wiążące dla żadnego podmiotu. Należy także mieć na uwadze, że praktyki poszczególnych urzędów mogą się różnić. Za zakres, w jakim porównania odzwierciedlają aktualną praktykę stosowaną przez którykolwiek z uczestniczących urzędów, wyłączną odpowiedzialność ponosi dany urząd. W chwili obecnej w projekcie uczestniczy 19 urzędów.

Dane występujące w bazie Similarity pochodzą ze Zharmonizowanej Bazy Danych, zawierającej terminy przyjęte przez wszystkie urzędy własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Do wskazania podobieństwa Similarity postępuje się kryteriami wskazanymi w orzeczeniu w sprawie CANON (C-39/97), do których zaliczają się: charakter, rodzaj,

przeznaczenie, sposób użycia, uzupełnianie się lub konkurencja towarów i usług, kanały dystrybucji, krąg odbiorców, grupa użytkowników, dostawcy oraz inne. W ramach narzędzia Similarity możliwe jest porównanie pojedynczych terminów lub list terminów.

7. e-Wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

<https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl>

e-Wyszukiwarka jest jednym z komponentów nowej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (ePUEUP), dostępnej pod adresem <https://uprp.gov.pl/pl/uslugi-online>.

Platforma ta stanowi pojedynczy punkt dostępu do usług z zakresu prawa własności przemysłowej, świadczonych on-line przez Urząd Patentowy RP; pozostałe usługi to: e-Baza Wiedzy, e-Profil IP, e-Wsparcie, e-Rejestry, e-Płatności oraz e-Powiadomienia. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie danych publicznych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej użytkownika, zarówno w bazach systemów dziedzinowych UPRP, jak i publikacjach (Biuletyn Urzędu Patentowego, Wiadomości Urzędu Patentowego), przy użyciu intuicyjnego interfejsu. Możliwa jest również subskrypcja informacji dotyczących zdefiniowanego wyszukiwania dostępna poprzez e-Profil.

Przedstawione narzędzia niewątpliwie są pomocne w uzyskiwaniu informacji na temat znaków towarowych. Są one bez ograniczeń dostępne w Internecie, korzystanie z nich jest nieodpłatne, cechują się przejrzystością i łatwością obsługi.

Warto zatem sięgać do nich zawsze, gdy potrzebujemy informacji o znakach towarowych czy też pomocy w poprawnym sformułowaniu wykazu towarów i usług.



Akademia Wiedzy IP

PATENTY

Warto wiedzieć

Czy opatentujesz sposób diagnostyki oparty na sztucznej inteligencji?

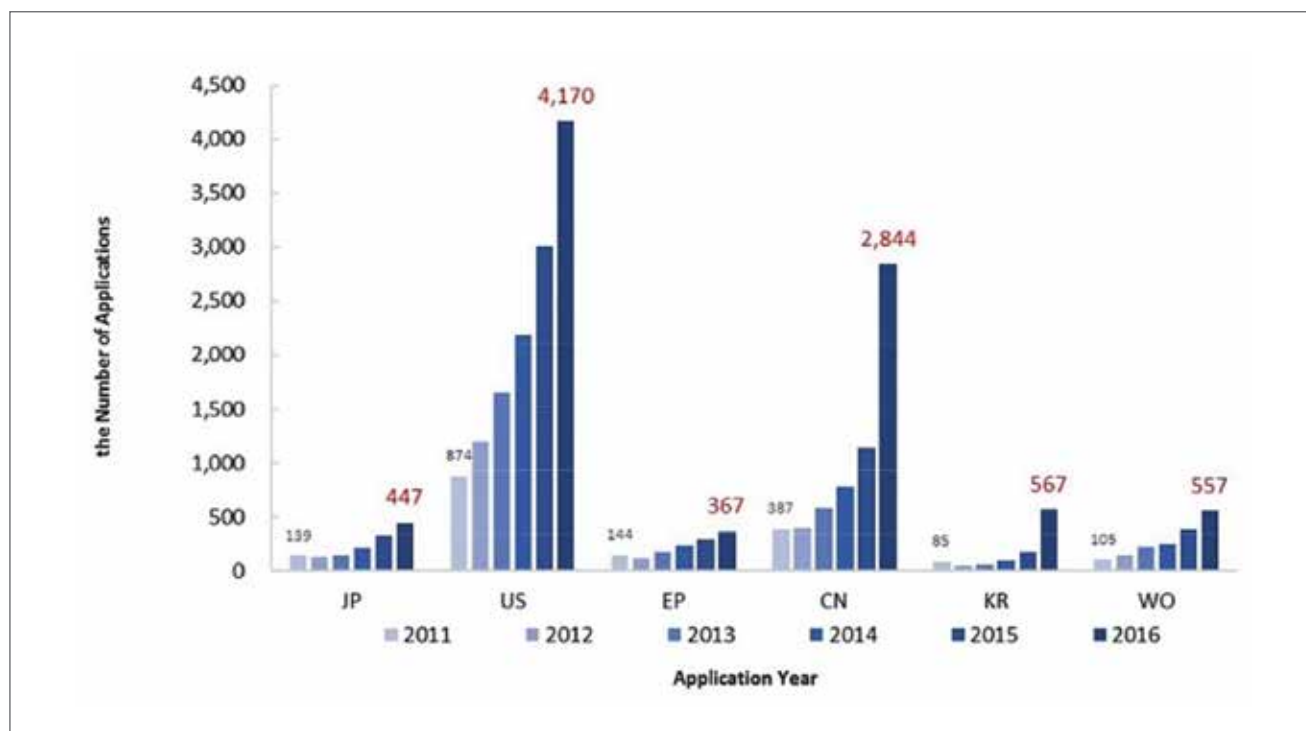
Elżbieta Krupska
ekspert UPRP

Według art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 286) patentów nie udziela się na 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.

W rozumieniu zacytowanego przepisu wyłączone spod opatentowania są sposoby diagnostyczne żywego organizmu. Ochronie patentowej podlegają natomiast sposoby diagnostyczne przeprowadzone na organizmach martwych oraz tkankach, organach, płynach ustrojowych (próbkach krwi, wycinkach guzów), które zostały na stałe oddzielone od ciała, czyli poza organizmem żywym. W tych przypadkach realizacja sposobu nie wiąże się z koniecznością naruszenia integralności pacjenta (zwierzęcia), o ile sposób nie obejmuje takiego etapu (np. procedury pobrania próbki krwi, wykonania biopsji, usunięcia guza).

Sposoby diagnostyczne prowadzą do uzyskania pośrednich informacji o pacjencie lub zwierzęciu (dane, wielkości fizykochemiczne), niezbędnych do podjęcia decyzji przez lekarza lub system zautomatyzowany co do zastosowania konkretnego sposobu leczenia lub kolejnego sposobu diagnostycznego. Opis sposobu diagnostycznego powinien przedstawiać wszystkie elementy konieczne do zrealizowania tego diagnostycznego sposobu.

Ostatnio obserwuje się coraz więcej doniesień patentowych i nie patentowych, publikacji nt. sztucznej inteligencji (ang. – AI), która wkracza do kolejnych obszarów techniki, równocześnie zauważa się znaczne zwiększenie liczby zgłoszeń wynalazków opartych na sztucznej inteligencji. Widać, że AI może przynieść prawdziwą rewolucję w onkologii.

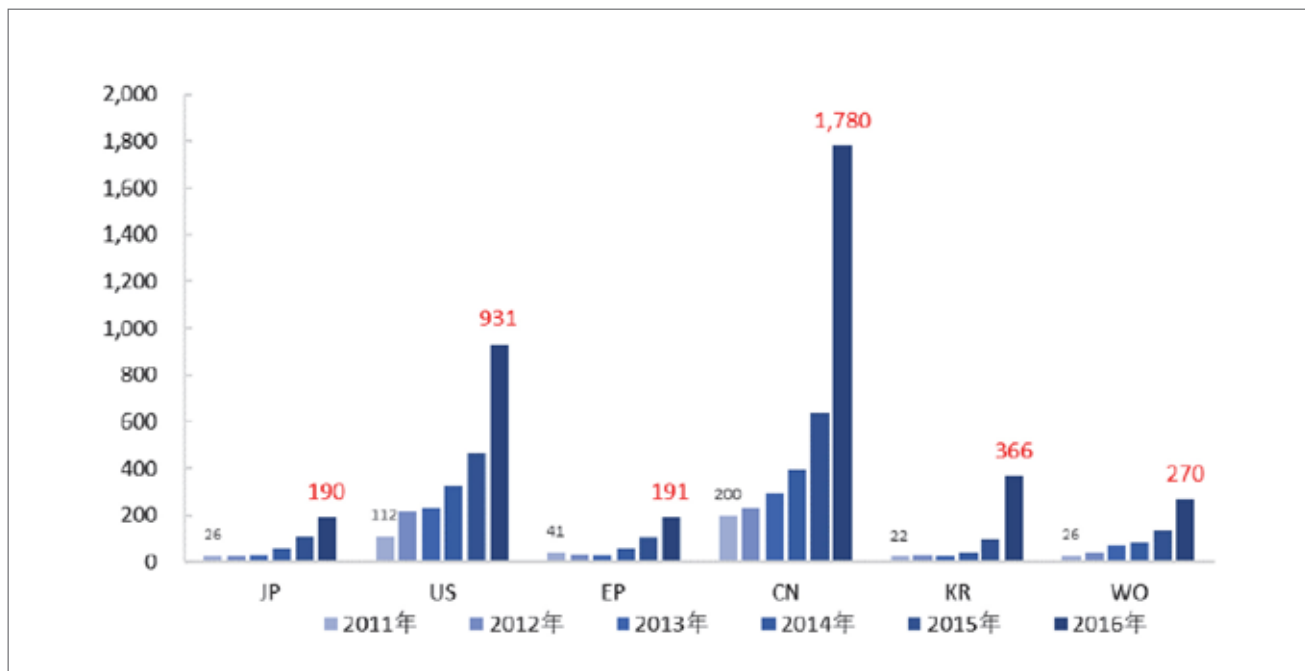


Liczba zgłoszeń wynalazków opartych na AI w klasie G06N w pięciu największych urzędach patentowych (tzw. IP5) oraz w WIPO w latach 2011–2016 (źródło <https://www.jpo.go.jp>)

W praktyce związanej z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym RP zastrzeżenie patentowe definiujące przedstawiony w opisie wynalazku sposób diagnostyczny, przy uwzględnieniu treści art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo własności przemysłowej*, powinno obejmować wszystkie następujące fazy:

- 1) badanie związane ze zbieraniem danych,
- 2) porównanie zebranych danych z wartościami standardowymi (normami),
- 3) poszukiwanie znaczącego odchylenia od normy (zidentyfikowanie symptomów),
- 4) przypisanie odchylenia do konkretnego obrazu klinicznego, tzn. faza decyzji dedukcyjnej lekarskiej lub weterynaryjnej (diagnoza w celu leczenia sensu stricto).

Należy podkreślić, że przy ocenie zdolności patentowej sposobu diagnostyki nie jest analizowana obecność lekarza czy weterynarza ani jego ogólna odpowiedzialność za procedurę. Wyłączenia z patentowania sposobów diagnostycznych nie stosuje się do sposobów realizowanych przez systemy zautomatyzowane (eksperckie), w których proces dedukcyjno-decyzyjny jest oparty na procedurze wykonywanej przykładowo przez program komputerowy, dotyczy to także systemów samouczących się, np. wykorzystujących topologię sieci neuronowej. Jednakże sposób diagnostyczny sprowadzający się tylko do działania programu komputerowego jako takiego – podlega wyłączeniu z patentowania na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy *Prawo własności przemysłowej*.



Liczba zgłoszeń wynalazków powiązanych z AI w pięciu największych urzędach patentowych (tzw. EP5) oraz w WIPO w latach 2011–2016 (źródło <https://www.jpo.go.jp>)

Jak AI może pomóc w diagnozowaniu nowotworów?

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej przy merytorycznej ocenie wynalazku opartego na sztucznej inteligencji (ang. AI) wychodzi się z założenia, że dany wynalazek może mieć charakter techniczny.

Jest to istotne, gdyż uznanie technicznego charakteru jest pierwszym i podstawowym kryterium oceny wynalazku. Dopiero w dalszej kolejności przepisowo przeprowadza się badanie nowości i poziomu wynalazczego zgłaszanego wynalazku, na tle znanego stanu techniki.

A przez stan techniki 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 *Prawo własności przemysłowej*).

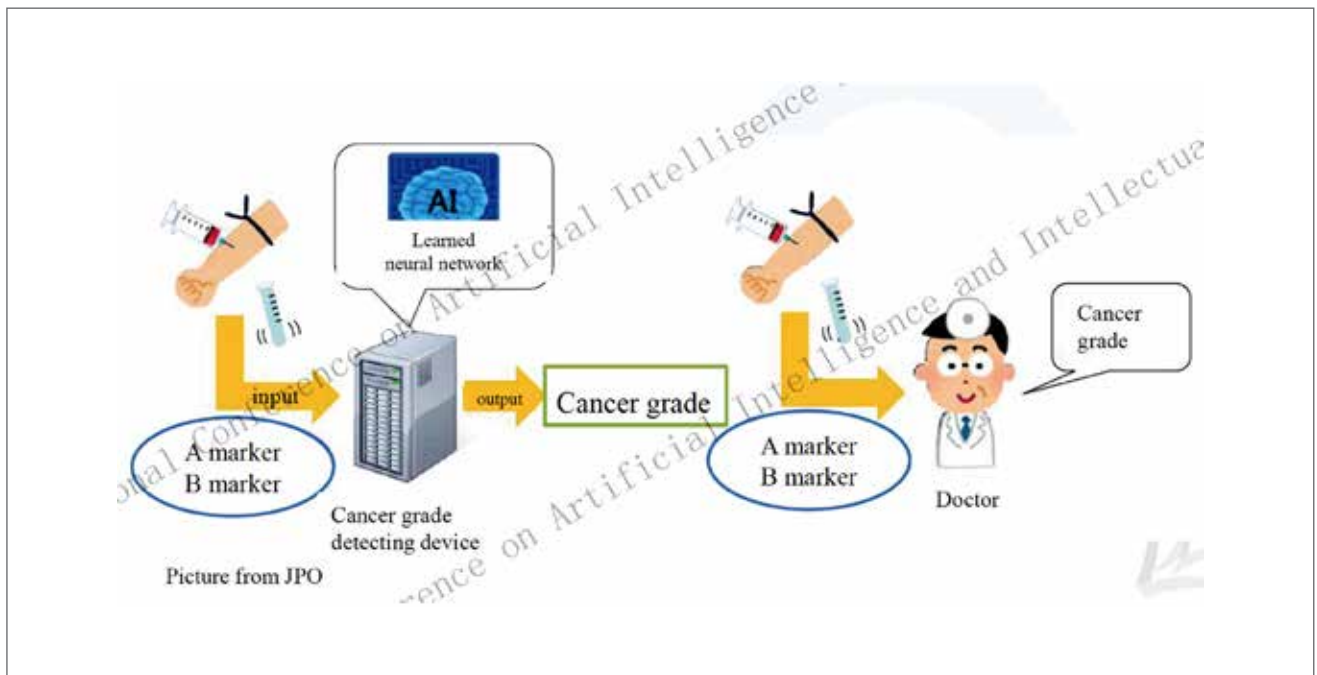
Ostatnio obserwuje się coraz więcej doniesień patentowych i nie patentowych, publikacji nt. sztucznej inteligencji, która wkracza

do kolejnych obszarów techniki, i równocześnie zauważa się znaczne zwiększenie liczby zgłoszeń wynalazków opartych na sztucznej inteligencji.

Dotyczy to m.in. medycyny, a w tym metod diagnostyki różnych chorób, m.in. Alzheimer, raka skóry czy depresji. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja wykrywa raka szybciej niż lekarze na podstawie dotychczasowych metod diagnostyki.

Najnowsze badania sugerują, że sztuczna inteligencja jest dokładniejsza w diagnozowaniu raka piersi na podstawie badań mammograficznych niż radiolodzy. Google Health właśnie zakończył z sukcesem testy przeszkolonego przez siebie algorytmu. Niebawem system może wspomóc lekarzy we wczesnym wykrywaniu tego rodzaju raka.

Międzynarodowy zespół ekspertów, w tym naukowcy z Google Health, Cancer Research UK Imperial Center, Northwestern University i Imperial College London, stworzył system sztucznej inteligencji, który tylko na podstawie badań mammograficznych dokładnie przewiduje to, czy kobieta ma raka piersi. Jak czytamy w prestiżowym czasopiśmie naukowym



Poziomy wynalazczy wynalazku powiązany z AI

Nature, algorytm przeszkolono na podstawie zdjęć rentgenowskich prawie 29 tys. kobiet, a jego wydajność porównano z decyzjami podejmowanymi przez specjalistów podczas wizyt przesiewowych. Okazało się, że radził sobie lepiej niż radiolodzy – wykazało bezwzględną redukcję wyników fałszywie dodatnich, tzn. kobiet nieprawidłowo skierowanych do dalszych badań. Algorytm każde zdjęcie analizował na aż trzy sposoby. W efekcie czytał mammogramy tak dobrze, jak dwóch pracujących razem radiologów.

Czy AI (ang. *Artificial Intelligence*) zastąpi radiologów? Raczej nie. W końcu to ludzie zaprojektowali i przeszkolili ten algorytm. Wyniki badania sugerują jednak, że może on podnieść jakość badań przesiewowych, odciążąc radiologów i zminimalizować konieczność odczytywania wyników przez dwóch lekarzy.

Maszyny sztucznej inteligencji nie męczą się..., mogą pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, podczas gdy człowiek nie dysponuje taką wydajnością intelektualno-fizyczną, połączenie tych dwóch metod może przynieść świetne rezultaty.

Co istotne, ten nowy model badawczy potrafi określić możliwość wystąpienia raka, zanim pojawią

się pierwsze objawy. AI jest w stanie trafnie wykryć zmiany w danych, których lekarze onkolodzy jeszcze nie dostrzegają.

Jak zwracają uwagę naukowcy, konieczne są jednak dalsze badania kliniczne, aby zrozumieć, w jakim zakresie ta technologia może przynieść korzyści programom badań przesiewowych, w tym dotyczących raka piersi. Daje to duże nadzieje na przyszłość. Zwłaszcza że rak piersi jest najczęstszym rodzajem raka u kobiet na całym świecie – występuje u jednej na osiem kobiet. A jak pokazują statystki, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryty, może zostać całkowicie wyleczony.

Z tego powodu w wielu krajach świata prowadzone są programy przesiewowe w kierunku wykrywania raka piersi na wczesnym etapie – najczęściej właśnie poprzez mammografię.

AI może być więc prawdziwą rewolucją w onkologii. Jeśli problem polega na tym, że czegoś nie wiemy, np. jak wcześniej rozpoznać chorobę na podstawie obrazu klinicznego, to analiza danych przez system AI jest dobrym narzędziem. Trzeba jednak mieć na uwadze, że AI tylko podpowiada, a finalną analizą wyników pracy inteligentnego algorytmu wciąż będą zajmować się ludzie, specjaliści z danej dziedziny.

Patent w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym

dr hab. Adrian Niewęglowski

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

O ile status innych praw majątkowych w masie upadłości jest w wielu aspektach statyczny, o tyle w odniesieniu do patentu jest on dynamiczny. Jego pozycja jest pod pewnymi względami szczególnie w porównaniu do innych praw własności przemysłowej, tym bardziej że kształt i charakter patentu często zmieniają się w miarę trwania postępowania upadłościowego.

Upadłość jest dla przedsiębiorcy zdarzeniem prawnym, które go stygmatyzuje. Bardzo często wpływa to na wartość praw własności przemysłowej. W wyniku ogłoszenia upadłości coraz to dochodzi do spadku wartości patentów i praw ochronnych.

Moim zdaniem przedłużająca się upadłość pogłębia zjawisko utraty wartości praw własności przemysłowej. Sprzyja również spekulacjom. Dlatego sprzedaż patentu w końcowej fazie postępowania upadłościowego nie jest rozwiązaniem optymalnym. Dużo lepiej sprawdza się w praktyce rozporządzenie patentem razem z przedsiębiorstwem na początkowym etapie postępowania upadłościowego.

Temu służy tzw. *pre-pack* (sprzedaż przygotowana przedsiębiorstwa). Ta ostatnia instytucja prawna (inaczej – przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa) jest uregulowana w przepisach art. 56a–56h ustawy prawo upadłościowe.

Kolejnym istotnym zagadnieniem prawnym jest kwestia uchronienia się przedsiębiorców przed prawnymi skutkami upadłości w odniesieniu do patentów (innych praw własności przemysłowej). Każdy rozsądny uczestnik obrotu musi brać pod uwagę okoliczność, że może go dotknąć kryzys ekonomiczny. W dłuższej perspektywie czasowej ten kryzys może

Upadłość jest dla przedsiębiorcy zdarzeniem prawnym, które go stygmatyzuje. Bardzo często wpływa to na wartość praw własności przemysłowej.

Jako majątkowe prawo zbywalne patent oczywiście wchodzi do masy upadłościowej.

doprowadzić do upadłości. Jest często sprawą naturalną, że przedsiębiorcy starają się uchronić przed skutkami upadłości lub je złagodzić. Niekiedy te działania odnoszą się do patentów lub innych praw własności przemysłowej. Przybierają one różny kształt. Na ogół jednak mają postać postanowień umownych, których celem jest zabezpieczenie przedsiębiorcy przed utratą prawa własności przemysłowej w razie upadłości.

Jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań jest zamieszczanie w różnych umowach (także w aktach założycielskich spółek handlowych) postanowień, które przewidują roszczenie zwrotne o przeniesienie patentu w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Takie roszczenie przyznawane jest różnym osobom (z reguły wspólnikowi, który wniósł patent do spółki, obejmując udziały lub akcje w kapitale zakładowym). Alternatywą dla tego postanowienia jest klauzula umowna przewidująca automatyczny zwrot (powrót) patentu konkretnemu podmiotowi w razie ogłoszenia upadłości.

Na ogół można przyjąć, że istota tego typu postanowień (bądź też ich zamierzony skutek) sprowadza się do utrudnienia lub uniemożliwienia osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Dlatego też postanowienia, których dotyczy ta ocena, choć często widoczne w polskiej praktyce, z zasady będą mogły być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości na podstawie przepisu art. 84 ust. 1 prawa upadłościowego. To pozwala na pominięcie ich zastosowania. W dalszej perspektywie zaś masa upadłości nie zostaje uszczuplona – patent do niej wchodzi, a dochody uzyskane z jego sprzedaży lub licencjonowania zasilają fundusze masy upadłości. Wierzyciele mogą się z tych ostatnich zaspokoić (w pieniądzu).

Nie można wykluczyć jednak, że postanowienie przyznające zwrotne roszczenie o patent nie narusza w konkretnym stanie faktycznym art. 84 prawa upadłościowego. Tak będzie, ilekroć cele postępowania upadłościowego mogłyby zostać osiągnięte mimo zwrotu patentu (tzn. gdy niezależnie od przeniesienia go wszyscy wierzyciele uzyskaliby zaspokojenie).

Trzeba wszakże mieć na względzie, że roszczenie o przeniesienie patentu w razie ogłoszenia upadłości ma w swej naturze niepieniężny charakter. Aktualizuje się ono z chwilą, gdy do ogłoszenia tej upadłości dojdzie. To zaś sprawia, że w następstwie ogłoszenia upadłości zmienia ono swój kształt – jak każde roszczenie niepieniężne przekształca się ono w wierzytelność pieniężną. A zatem osoba, na której rzecz zwrotne roszczenie zastrzeżono, nie może w praktyce go zrealizować. Po ogłoszeniu upadłości może ona zostać zaspokojona w pieniądzu z sum stanowiących fundusze masy upadłości. Jest więc w polskim systemie prawnym wątpliwe czynienie zastrzeżeń związanych z przeniesieniem patentu w warunkach, o których była mowa. Przepisy prawa upadłościowego uniemożliwią bowiem w praktyce osiągnięcie skutku, na który liczą osoby zamieszczające te klauzule.

Ważnym problemem prawnym jest ponadto wpływ ogłoszenia upadłości na licencje patentowe. Po pierwsze, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości licencjodawcy. Po drugie, ilekroć następuje ogłoszenie upadłości licencjobiorcy. Na ogół strony nie wprowadzają klauzul umownych na okoliczność ogłoszenia upadłości licencjodawcy. Takie postanowienia są zamieszczane na wypadek, gdy następuje ogłoszenie upadłości licencjobiorcy. Z zasady przewidują one ustanie stosunku licencyjnego. Dlatego tak istotny jest problem skuteczności tego typu klauzul.

Prawo patentowe a programy komputerowe

dr Justyna Ożegalska-Trybalska
Uniwersytet Jagielloński

Programy komputerowe stanowią przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, gdzie korzystają ze wzmocnionej ochrony jako utwory podlegające szczególnym przepisom. Od wielu lat budzą wiele emocji w europejskim i krajowym prawie patentowym z uwagi z jednej strony na niezaliczenie tej kategorii do wynalazków, które są przedmiotem patentów, z drugiej strony bardziej lub mniej liberalną praktykę urzędów patentowych w zakresie udzielania ochrony na wynalazki implementowane za pomocą komputera, których integralnym elementem są programy.

Tym bardziej może dziwić przykład migracji regulacji dotyczącej programów komputerowych do prawa patentowego, zainicjowany przez unijnego ustawodawcę, który wśród wyjątków ograniczających wyjątkowość wynikającą z patentu jednolitego w Porozumieniu w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego¹ umieścił dozwoloną formę korzystania z programów komputerowych poprzez odesłanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych².

Nowy wyjątek uregulowany w art. 27 lit. k Porozumienia przewiduje, że prawa przyznane patentem jednolitym nie rozciągają się na działania i wykorzystanie uzyskanych informacji, dozwolone na mocy art. 5 i 6 dyrektywy 2009/24/WE, w szczególności jej przepisów dotyczących dekompilacji i interoperacyjności. Przepisy te pozwalają na korzystanie legalnego użytkownika z programu dla celów:

- sporządzenia kopii zapasowej, obserwowania, testowania, poprawiania błędów, dokonywania dekompilacji programu;
- dokonania pod pewnymi warunkami dekompilacji programu w celu uzyskania informacji niezbędnych dla uzyskania kompatybilności z niezależnie stworzonym programem komputerowym.

Skoro na program komputerowy jako taki nie może być udzielony patent, to pojawia się problem wprowadzenia ograniczenia patentów w postaci możliwości korzystania z takich opatentowanych programów na zasadach określonych w prawie autorskim.

Mając na uwadze taką konstrukcję proponowanego ograniczenia, wydaje się ono ciekawe choćby z tego powodu, że jest dowodem niespotykanej dotychczas transpozycji do prawa patentowego rozwiązań, jakby się wydawało, z daleko oddalonej dziedziny prawa autorskiego.

Mimo że losy Porozumienia JSP i całego systemu są dyskusyjne i być może nie wejdzie on nigdy w życie, komentarz do tego nowego wyjątku wydaje się zasadny nie tylko od strony czysto teoretycznej, ale także praktycznej. Mianowicie, wyjątek ten został już teraz implementowany do niektórych ustaw europejskich (w tym np. angielskiej i belgijskiej ustawy) i wydaje mi się, że może w przyszłości mieć miejsce sytuacja taka, jak w przeszłości z przepisami Konwencji o patencie wspólnotowym, która choć nie weszła w życie, stała się źródłem wielu rozwiązań przeniesionych na grunt krajowych regulacji patentowych. Możliwe jest zatem rosnące znaczenie niezależne od dalszych losów Porozumienia JSP.

Sygnalizowany nowy wyjątek i cel jego wprowadzenia do regulacji patentowych wydaje się dyskusyjny przede wszystkim z uwagi na wskazany wcześniej powód, a mianowicie wyłączenie programów komputerowych jako takich. Skoro na program komputerowy jako taki nie może być udzielony patent, to pojawia się problem wprowadzenia ograniczenia patentów w postaci możliwości korzystania z takich opatentowanych programów na zasadach określonych w prawie autorskim. Przy takim założeniu wprowadzenie tak ujętego wyjątku albo wydaje się zbędne, albo w istocie rzeczy przewidziane jest dla wynalazków będących czystymi programami komputerowymi, pośrednio dopuszczając możliwość ich patentowania.

W zakresie rozwiązań informatycznych praktyka EPO oraz krajowych urzędów patentowych potwierdza jedynie możliwość patentowania wynalazków implementowanych za pomocą komputera. Przy założeniu, że w Europie są patentowane jedynie wynalazki implementowane za pomocą komputera, a zatem takie, w których efekt techniczny uzyskiwany jest w związku z wykorzystaniem programu, a nie programy „jako takie”, należałoby przyjąć, że omawiany wyjątek dotyczący programów komputerowych miałby zatem obejmować i legalizować korzystanie z elementu (części) opatentowanego wynalazku w postaci programu komputerowego. Jednak zgodnie z dominującą praktyką sądów i stosowaną przez nie metodyką badania naruszenia patentu, do stwierdzenia naruszenia potrzebne jest korzystanie z całego wynalazku obejmującego wszystkie jego elementy zastrzeżone, a nie jego części.

Ponadto z punktu widzenia regulacji z prawa autorskiego, do której odwołuje się art. 27 lit. k Porozumienia JSP, pojawia się kolejny problem, a mianowicie czynności objęte wyjątkiem mogą być dokonywane

przez legalnego użytkownika programu komputerowego, rozumianego jako podmiot korzystający z programu na podstawie umowy licencyjnej z uprawnionym. Z uwagi na fakt, że wyjątki i ograniczenia w prawie patentowym dotyczą osób trzecich niemających wcześniejszej zgody uprawnionego, niejasny i niekompatybilny może być podmiotowy zakres art. 27 lit. k Porozumienia JSP.

Niejasność pojawia się także w odniesieniu do różnic przyświecających stosowaniu omawianego wyjątku w prawie autorskim, gdzie jest on powiązany ściśle z koncepcją zabezpieczenia dostępu do kodu źródłowego, na której oparta jest prawnoautorska ochrona programów komputerowych.

Generalną zasadą ochrony na gruncie prawa patentowego jest ujawnienie chronionego rozwiązania, co z założenia jest jawne i dostępne dla każdego po publikacji zgłoszenia. Informacje takie mogą być zasadniczo wykorzystywane także w celu tworzenia nowych, zmodyfikowanych rozwiązań, ale nie wkraczających w zakres opatentowanego wynalazku.

Pojawia się tu zatem istotna wątpliwość, jak w tym kontekście traktować przewidziane w dyrektywie ograniczenia, dotyczące korzystania z informacji uzyskanych w wyniku dekompilacji programu komputerowego.

Jednocześnie pojawia się problem z zapewnieniem kompatybilności czynności objętych monopolem patentowym, od których przewidziane są wyjątki (wytwarzanie, używanie, wprowadzenie do obrotu, importowanie), i tych, których dotyczą ograniczenia z art. 5 i 6 dyrektywy 2009/24/WE (zwielokrotnianie kodu, tłumaczenie kodu, sporządzenie kopii zapasowej).

Choć wskazana regulacja wpisuje się w trend wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących wyjątków w obszarze prawa patentowego oraz ochrony SPC, czego dowodem jest modyfikacja zakresu wyjątku Bolara w krajowych przepisach patentowych³ czy wprowadzenie tzw. wyjątku w zakresie eksportu i składowania dla SPC⁴, implementacja wyjątku w zakresie interoperacyjności i kompatybilności do regulacji patentowych jest dyskusyjna.

Mimo że doprecyzowanie zakresu ochrony patentowej przez ograniczenia może odgrywać istotną rolę w zakresie lepszego balansowania interesów uprawnionych i osób trzecich, powinny być one niezbędne i precyzyjne, a w tym przypadku pojawia się wątpliwość, że założenie to spełnia wyjątek na rzecz programów komputerowych.

W zakresie rozwiązań informatycznych praktyka EPO oraz krajowych urzędów patentowych potwierdza jedynie możliwość patentowania wynalazków implementowanych za pomocą komputera

¹ Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego z 19.02.2013 r. (Dz. Urz. UE C 175, s. 1).

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. UE L 111, s. 16).

³ Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2309).

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/933 z 20.05.2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 153, s. 1).

Rynek cyfrowy i przekaz internetowy w świetle prawa

dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Rozwój przekazu cyfrowego i internetowego zaowocował nowymi usługami, takimi jak cyfrowe pakiety satelitarne, internetowa reemisja, możliwość nagrywania programów w chmurze, jak również popularnością stron zawierających zestawienie linków prowadzących do nadań radiowych czy do audycji telewizyjnych, w tym seriali lub transmisji sportowych.

Jakie są rozwiązania prawne w tym zakresie?

U podstaw przemian technologicznych w zakresie emisji, reemisji czy retransmisji programów radiowych i telewizyjnych leży rozwój przekazu cyfrowego. Powszechnie korzysta się z usług dostawców pakietów cyfrowych, jak również z możliwości oglądania audycji telewizyjnych i słuchania radia online.

Z perspektywy prawa autorskiego usługi takie mogą obejmować nadania pierwotne, reemisję, czyli równoległy i niezmieniony przekaz nadań przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, oraz inne warianty, np. udostępnianie poszczególnych audycji do późniejszego oglądania, tzw. catch-up tv.

Rozwój technologiczny sprzyja zatem rozwojowi bogatej oferty usług dla konsumenta. Przekaz satelitarny i internetowy stwarzają szczególne możliwości przekazywania nadań, i zawartych w nich audycji, między państwami członkowskimi Unii. Poszerzenie oferty dla widza o programy innych nadawców niż krajowi stanowi realizację fundamentalnej traktatowej swobody przepływu usług w zakresie „przemysłu rozrywki” i rozpowszechniania informacji.

Kluczowej dla jednolitego rynku cyfrowego swobodzie świadczenia usług sprzyjają zatem te rozwiązania w prawie autorskim, które ułatwiają przekaz programów o charakterze transgranicznym. W ramach swobody przepływu towarów takim ułatwieniem jest przyjęcie zasady wyczerpania prawa wprowadzania do obrotu towarów, będących nośnikami utworów, czy przedmiotów praw pokrewnych.

We wczesnej sprawie Coditel/Ciné Vog C-62/79 przyjęto, że prawo do komunikowania publicznie nie jest wyczerpane w sytuacji, w której brak egzemplarza – nośnika utworu. Nawet biorąc pod uwagę rozważania prowadzone m.in. na tle sprawy dotyczącej

udostępniania online „elektronicznych egzemplarzy” utworów literackich, Tom Kabinett C-263/18, jesteśmy bardzo daleko od rozważania wyczerpania w odniesieniu do emisji programów czy nawet udostępniania pojedynczych audycji. W przypadku nadań realizowanych w kontekście swobody świadczenia usług istotne znaczenie ma za to tzw. zasada państwa pochodzenia.

Modelowe rozwiązanie w tym zakresie zawiera dyrektywa 93/83/WE o przekazie satelitarnym i kablowym.

Jej celem było wykorzystanie potencjału, jaki już w latach 80. stworzył przekaz satelitarny i kablowy. W zakresie transmisji satelitarnej zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) i b) w prawie każdego państwa członkowskiego należy przyjąć fikcję prawną, że nadawanie drogą satelitarną, pod określonymi warunkami, odbywa się w całości na terytorium jednego państwa członkowskiego, a zezwolenie na emisję musi być uzyskane od podmiotów uprawnionych tylko w tym państwie. Strony umowy mogą jednak ograniczyć zasięg terytorialny przekazu, co w praktyce powoduje ograniczenia terytorialne dla nadań.

Przykładem jest sprawa FAPL C-403/08, dotycząca niezgodnego z warunkami umowy korzystania w brytyjskim pubie z kart do dekodatorów przeznaczonych do odbioru nadań w Grecji. Przedmiotem zainteresowania były w tym wypadku transmisje meczów piłkarskich *Premier League*. Warto zauważyć, że fikcja prawna w postaci zasady państwa pochodzenia, odnosząca się również do abonamentowych usług nadawania i reemisji, została przyjęta w rozporządzeniu 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie postanowienia umowne sprzeczne z rozporządzeniem, w tym z przyjętą w nim fikcją prawną co do miejsca świadczenia i korzystania z usługi, są bezskuteczne. W tym wypadku chodzi jednak o korzystanie z usług w czasie podróży czy tymczasowego pobytu w innym państwie Unii Europejskiej, a nie o stałe korzystanie z usług.

Nowe technologie sprzyjają rozwojowi działalności podmiotów pośredniczących w udostępnianiu programów radiowych i telewizyjnych publiczności i jednocześnie powodują trudności z zakwalifikowaniem ich działalności z perspektywy prawa autorskiego.

Takim, znanym od lat, pośrednikiem są operatorzy kablowi, których działalność stanowi model w zakresie pojmowania reemisji jako integralnego, niezmienionego i równoległego do pierwotnego nadania przekazu do odbioru publicznego. W tym modelu operator pozostaje bierny, jeśli chodzi o treść programu i czas jego emisji, natomiast aktywnie kieruje takie nadania do nowego kręgu odbiorców. Zgodnie z unijnymi rozwiązaniami operatorzy kablowi muszą zatem uzyskać zgodę od podmiotów uprawnionych na reemisję na terytorium innego państwa, podobnie jak w sytuacjach ograniczonych do terytorium jednego państwa. Aby ułatwić działalność operatorów kablowych, dyrektywa 93/83/WE wprowadziła obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania.

Rozwój przekazu cyfrowego i internetowego zaowocował nowymi usługami, takimi jak cyfrowe pakiety satelitarne, internetowa reemisja, możliwość nagrywania programów w chmurze, jak również popularnością stron zawierających zestawienie linków prowadzących do nadań radiowych czy do audycji telewizyjnych, w tym seriali

lub transmisji sportowych. Kwalifikacja działań podmiotów oferujących takie usługi w świetle prawa autorskiego zrodziła przede wszystkim problemy wykładni prawa komunikowania publicznie, zharmonizowanego w dyrektywie 2001/29/WE. Dodatkowo problematyczne jest również stosowanie rozwiązań prawnych ułatwiających transgraniczne świadczenie usług, przewidzianych dla tradycyjnych form przekazu satelitarnego i kablowego.

Zagadnienia takie były poruszane w kilku sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Sprawiedliwości. W sprawie C-431/09 *Airfield TS* uznał, że przekaz satelitarny odpowiedzialne mogą być dwa podmioty, biorące udział w dwóch różnych etapach przekazu do odbioru publicznego. Nadawca, w pierwszym etapie, kieruje przekaz wyłącznie do dystrybutora, a dystrybutor kieruje przekaz do odbioru publicznego. Tym samym w tym wypadku rola pośrednika w przekazie nadań nie została uznana za czysto bierne, wyłącznie techniczne działanie umożliwiające odbiór programów. Zbliżony problem powstał w sprawie C-325/14 *SBS Belgium*. Dystrybutorzy, działający w drugim etapie nadawania, przekazywali programy m.in. drogą kablową.

TS rozważał, kiedy dystrybutor pełni rolę samodzielny, a kiedy „niesamodzielny”, kiedy jego rola ograniczona jest do technicznego wsparcia dla nadawcy, a kiedy stanowi świadczenie odrębnych usług do odbioru publicznego, co musi oceniać sąd krajowy. W sprawie *TVCatchup C-607/11 TS* uznał, że w przypadku reemisji internetowej, która jest ograniczona do abonentów, otrzymujących te same programy drogą naziemną, a więc nie stanowiącej „nowej publiczności”, i tak konieczne jest uzyskanie zezwolenia, gdyż dochodzi do publicznego komunikowania utworu. Nieco wątpliwości przyniósł kolejny wyrok w sprawie abonentów C-138/16 *AKM* dotyczący reemisji w ramach rozpowszechniania kablowego do ograniczonej liczby do 500 osób. Nie wykluczając konieczności uzyskania zezwolenia, Trybunał wskazał jednak, że jest to zależne od oceny, czy licencja udzielona na pierwotne nadanie obejmowała swoim zakresem odbiorców lokalnej sieci kablowej.

Ciekawy problem rozstrzygał w listopadzie 2019 r. angielski High Court, oceniając działalność *TuneIn*, strony internetowej, na której agregowane są linki do internetowych stacji radiowych na całym świecie. Sąd angielski, oceniając, czy linkowanie wymaga zezwolenia podmiotów uprawnionych, zagłębił się w ocenę zasad, na jakich nadania są pierwotnie udostępniane w Internecie, w tym istnienia i zakresu terytorialnego zezwolenia udzielonego przed podmioty uprawnione do utworów zawartych w nadaniach. Najmniej wątpliwości budziły przy tym nadania bez wymiaru transgranicznego, tzn. linkowanie do nadań stacji, które uzyskały odpowiednią licencję na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Na tle tego stanu faktycznego można się zastanawiać, czy zamieszczanie linków do nadań, w każdym przypadku, może być traktowane jako postać reemisji. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, dla tak rozumianej reemisji brak na razie odrębnych rozwiązań w prawie unijnym.

Pewne rozwiązania w zakresie internetowych emisji oraz reemisji inną drogą niż kablowa przyjęto niedawno w dyrektywie 2019/789 w sprawie niektórych transmisji online i reemisji programów radiowych i telewizyjnych.

Zasadę państwa pochodzenia ułatwiającą transmisje online wprowadzono w odniesieniu do *simulcasting* (równoczesnego internetowego nadania) niektórych usług „tradycyjnych” nadawców. Jej zastosowanie jest jednak ograniczone do rozpowszechniania online programów radiowych, a w przypadku nadań telewizyjnych do rozpowszechniania audycji publicystycznych i informacyjnych oraz własnych

produkcji nadawców, w całości przez nich finansowanych, z wyłączeniem transmisji sportowych (art. 3 ust. 1 lit. a) i b). Zastrzeżono również, że zasada państwa pochodzenia pozostaje bez uszczerbku dla zasady swobody umów.

Obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania wprowadzono w odniesieniu do reemisji innej niż drogą kablową i innej niż „otwarta” emisja drogą internetową (art. 2 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 ust. 1 i motywem 14 preambuły dyrektywy). Wyłączenie reemisji internetowej tłumaczone jest koniecznością zabezpieczenia, szczególnie usług płatnych, przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Można rozumieć, że ze względu na ryzyko naruszeń przy eksploatacji internetowej, zdecydowano o zachowaniu pełnej kontroli podmiotów uprawnionych nad reemisją internetową, która nie ma miejsca w „środowisku kontrolowanym”, tzn. w takim, w którym reemitent dokonuje zabezpieczonej reemisji do upoważnionych użytkowników, porównywalnym z siecią kablową.

W dyrektywie 2019/789 skodyfikowano również rozwiązanie zaproponowane przez TS w przypadku tzw. bezpośredniego wprowadzania sygnału, zostawiając państwu członkowskim problem określenia warunków uzyskania zezwolenia. Zgodnie z art. 8 przekazywanie programu dystrybutorowi, i dalej za pośrednictwem dystrybutora do odbioru publicznego, stanowi „pojedynczą czynność komunikowania publicznie”, a oba podmioty zobowiązane są uzyskać zezwolenie, na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

Rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2019/789 wprowadzają pewne ułatwienia w przekazie transgranicznym (i potencjalnie krajowym), aczkolwiek nie mają one charakteru rewolucyjnego.

Wpływ nowych technologii na możliwości dokonywania reemisji, zmiany w definicji reemisji i retransmisji drogą kablową odzwierciedlają z kolei wpływ rozwoju nowych technologii na sposoby dokonywania reemisji:

- A) W znowelizowanej definicji „retransmisji drogą kablową” z dyrektywy 93/83/EWG uściślono, że chodzi o równoczesną, pełną i niezmienną transmisję w sieci kablowej lub mikrofalowej pierwotnej transmisji z innego państwa członkowskiego prowadzonej do odbioru publicznego drogą przewodową lub bezprzewodową w tym satelitarną, niezależnie od sposobu, w jaki operator usługi retransmisji kablowej otrzymuje sygnał będący nośnikiem programu (...).
- B) W przyjętej nowej definicji reemisji wprowadzono wymogi, aby była to równoczesna, pełna i niezmienną reemisja, inna niż retransmisja drogą kablową, przeznaczona do powszechnego odbioru, której przedmiotem jest pierwotna transmisja programów radiowych i telewizyjnych z innego państwa członkowskiego, jeżeli taka transmisja nie jest transmisją online, pod warunkiem że:
 - a) dokonuje jej inny podmiot niż pierwotnie nadająca organizacja radiowa lub telewizyjna; niezależnie od sposobu, w jaki reemitent otrzymuje sygnał będący nośnikiem programu;
 - b) w przypadku, gdy reemisja jest dokonywana za pośrednictwem usługi dostępu do Internetu zdefiniowanej w art. 2 akapit drugi pkt 2 rozporządzenia (UE) 2015/2120 jest ona prowadzona w środowisku kontrolowanym.

Wyraźnie wskazano wymogi, aby pierwotna transmisja była przeznaczona do powszechnego odbioru, natomiast nie jest istotne, w jaki sposób sygnał będący nośnikiem programu przekazywany jest reemitentowi, aby reemisji dokonywał inny podmiot niż organizacja odpowiedzialna za pierwotną transmisję oraz – aby pierwotna transmisja nie stanowiła transmisji online, a reemisja wykorzystująca przekaz internetowy odbywała się w środowisku kontrolowanym.

Kumulacja ochrony własności intelektualnej w sektorze life science

dr Żaneta Pacud

Uniwersytet Jagielloński

Trzy reżimy ochronne – patenty, SPC i wyłączość danych – tworzą unikatowy system ochrony produktów leczniczych, także weterynaryjnych produktów leczniczych, i środków ochrony roślin (a częściowo również nowej żywności), opierający się na instrumentach ochrony własności intelektualnej (...).

Produkty lecznicze, środki ochrony roślin i tzw. nowa żywność są dobrami, które podlegają administracyjnoprawnej procedurze dopuszczeniu do obrotu. Ich opracowanie jest zwykle długotrwałym i niezwykle kosztownym procesem. Raz wprowadzone na rynek mogą być jednak łatwo skopiowane. Z tego względu dostępność prawnej ochrony tych produktów jest postrzegana jako kluczowa dla przemysłu farmaceutycznego, agrochemicznego, a także – w zakresie nowej żywności – żywieniowego.

Instytucje zdrowia publicznego są z jednej strony zainteresowane produktami wysoko innowacyjnymi, a z drugiej strony – dostępnością omawianych produktów na rynku. Regulacje prawne, dotyczące ich ochrony, powinny zatem równoważyć różne interesy, uwzględniając również szybkie zmiany technologiczne w tych sektorach.

Tradycyjnie to patenty były wykorzystywane do ochrony innowacji w tych sektorach poprzez przyznanie tymczasowego monopolu rynkowego dla uprawnionych. W ciągu ostatnich kilku dekad w Unii Europejskiej zostały jednak wprowadzone inne jeszcze instrumenty prawne, mające służyć temu samemu celowi: dodatkowe świadectwa ochronne (SPC) oraz system ochrony danych regulacyjnych.

W przypadku produktów leczniczych przedmiotem tej ochrony są w Unii Europejskiej specyficzne dane – wyniki testów klinicznych i przedklinicznych, które przedstawione są przez producentów produktów innowacyjnych

w procedurze dopuszczenia ich na rynek. Producenci leków generycznych nie muszą przedstawiać własnych wyników wskazanych testów, ale mogą powołać się na złożone wcześniej dane odpowiedniego leku innowacyjnego. Odniesienie do tych danych może nastąpić jednak dopiero po upływie okresu wyłączności danych. Samo wprowadzenie leku generycznego do obrotu może nastąpić dopiero po upływie określonego odrębnie dodatkowego okresu tzw. wyłączności rynkowej. W ten sposób wyłączność danych faktycznie uniemożliwia wprowadzenie na rynek leków generycznych, nawet jeżeli nie są one objęte ochroną patentową.

Producenci leków generycznych nie są bowiem w stanie przeprowadzić własnych badań przedklinicznych i klinicznych. Wyłączność danych ma więc duże znaczenie dla ochrony leków innowacyjnych oraz dla kształtowania uwarunkowań prawnych na rynku leków, w szczególności dla zapewnienia równowagi pomiędzy ochroną interesów poszczególnych interesariuszy, tj. głównie przemysłu innowacyjnego i generycznego, pacjentów i instytucji publicznych realizujących świadczenia zdrowotne.

Zasady wyłączności danych i wyłączności rynkowej różnią się w zależności od rodzaju leków, którym przysługują. Podstawową kategorią leków objętych wyłącznością danych są leki dopuszczone do obrotu na podstawie pełnych wyników badań (leki referencyjne). Szczególnymi rodzajami leków, dla których przewidziano wyłączność danych i wyłączność rynkową, są leki sieroce oraz leki pediatryczne.

Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa produktów referencyjnych uregulowana jest w dyrektywie 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi¹, wyłączność sieroca – w rozporządzeniu 141/2000 w sprawie sierocych produktów leczniczych², wyłączność pediatryczna – w rozporządzeniu 1901/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii³.

Zasady wyłączności danych dotyczących środków ochrony roślin uregulowane są w rozporządzeniu 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin⁴, natomiast zasady wyłączności danych w odniesieniu do nowej żywności – w rozporządzeniu 2015/2283 w sprawie nowej żywności⁵.

Trzy wskazane reżimy ochronne – patenty, SPC i wyłączność danych – tworzą unikatowy system ochrony produktów leczniczych, także weterynaryjnych produktów leczniczych, i środków ochrony roślin (a częściowo również nowej żywności), opierający się na instrumentach ochrony własności intelektualnej, które nakładają się na siebie w przedmiotowym, czasowym

i terytorialnym zakresie ochrony, zapewniając monopol silniejszy niż w innych dziedzinach wynalazczości.

Kumulacja ochrony w sektorze life science ma określone konsekwencje dla konkurencyjności na poszczególnych rynkach tego sektora, stopnia uwzględnienia interesu publicznego związanego z dostępnością chronionych produktów oraz skuteczności proinnowacyjnej funkcji stosowanych instrumentów ochrony własności intelektualnej.

W odniesieniu do tego ostatniego aspektu należy wskazać, że logika zachęt do innowacyjności w sektorze life science wykazuje zasadniczą słabość: większość stosowanych zachęt ma bowiem charakter wtórny w tym sensie, że zachęca do tworzenia drugorzędnych innowacji, a ponadto kierowana jest do osób już korzystających z ochrony własności intelektualnej.

System ten nie wspiera tworzenia dalszych innowacji przez podmioty trzecie – wszystkie drugorzędne zachęty: patenty na kolejne zastosowania medyczne, SPC, wyłączności i nagrody regulacyjne (z wyjątkiem wyłączności pediatrycznej) kierowane są do posiadaczy wcześniejszych praw.

Opracowywanie lepszych, udoskonalonych produktów leczniczych mogłoby być natomiast bardziej skuteczne, gdyby istniały mechanizmy zachęcające inne podmioty do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad innowacjami wtórnymi. Sensowne w tej sytuacji jest postulowanie de lege ferenda wprowadzenia do systemów patentowych licencji ustawowej obejmującej korzystanie z opatentowanego wynalazku w zakresie związanym z produktem leczniczym, przedstawiającym istotną korzyść kliniczną w stosunku do produktu będącego przedmiotem patentu.

¹ Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67.

² Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych, Dz. Urz. UE L 18 z 22.1.2000, str. 1.

³ Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 1.

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1.

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, Dz. Urz. UE L 327z 11.12.2015, str. 1.

Innowacyjność niejedno ma imię

Hongkong – globalne centrum gospodarcze i innowacyjności z nowym systemem patentowym

Piotr Brylski

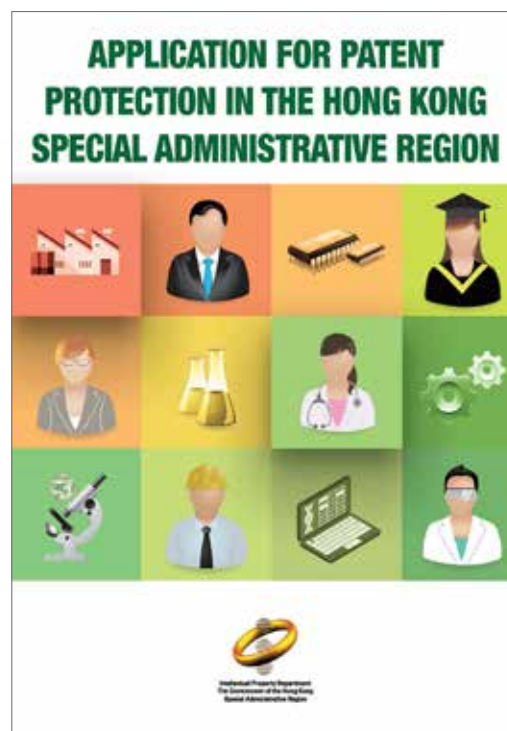
Jeden z najstarszych urzędów patentowych świata (działa od 1874 r.), mieszczący się w autonomicznym Hongkongu (Hong Kong Intellectual Property Department, HKIPD), wprowadził niedawno nowy system patentowy. Tworzą go: rozporządzenie w sprawie patentów i tzw. zasady ogólne w sprawie patentów, które weszły w życie już 19 grudnia 2019 r.

Ten specjalny region autonomiczny Chin pozostaje jednym z najważniejszych centrów gospodarczych świata i portów morskich. Zajmuje pierwsze miejsce w globalnym rankingu wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ma najdroższe nieruchomości świata.

Według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej znajduje się w pierwsze dziesiątkę centrów światowej innowacyjności opartej na własności intelektualnej.

Nowelizacja prawa reformuje i unowocześnia system patentowy Hongkongu w celu wspierania sektora innowacji. Jako nowość wprowadzono bezpośrednią drogę zgłoszenia patentowego dla tzw. standardowej ochrony patentowej w Hongkongu, udoskonalono system patentowy krótkoterminowy i wprowadzono także środki regulujące praktykę.

Przyjęty system oryginalnego patentu udzielonego (*original grant patent, OGP*) zapewnia zgłaszającemu alternatywną drogę do ubiegania się o standardową, maksymalnie 20-letnią, ochronę patentową w Hongkongu. Zgłaszający patent mają możliwość składania wniosków patentowych bezpośrednio w Hongkongu. Eliminuje to wcześniejsze wymaganie składania odpowiednich wniosków w wyznaczonym urzędzie patentowym poza Hongkongiem (znane również jako system ponownej rejestracji).





Nowelizacja prawa reformuje i unowocześnia system patentowy Hongkongu w celu wspierania sektora innowacji.

Zdj. Internet

Obecny system będzie nadal istniał, jeśli wnioskodawcy z Hongkongu będą chcieli najpierw złożyć wniosek patentowy w jednym z trzech wyznaczonych urzędów patentowych: chińskim (CNIPA), brytyjskim (UK IPO) lub europejskim (EPO).

Nowe przepisy patentowe udoskonalają również istniejącą procedurę patentu krótkoterminowego (*short-term patent, STP*) w celu zwiększenia integralności nowego systemu, przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnej opłacalności poszukiwania ochrony krótkoterminowej.

Używanie niektórych wprowadzających w błąd lub mylących tytułów / opisów dotyczących praktyk patentowych w Hongkongu będzie zabronione (to częsty proceder, oferowany również polskim klientom).

Nowy system ma być ważnym krokiem w lokalnym systemie ochrony patentowej w celu utrzymania pozycji Hongkongu jako globalnego centrum innowacji i handlu. Nowy system OGP (original grand patent) stanowi alternatywną drogę do uzyskania standardowych patentów, zaś udoskonalona procedura STP (short-term patent) zwiększa integralność rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności dla zgłaszających. Kwestie dotyczące tytułów lub opisów związanych z usługami kancelarii rzeczników patentowych są od teraz uregulowane przepisami o lokalnych rzecznikach patentowych.

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie patentów i tzw. zasad ogólnych w sprawie patentów spowodowało również wprowadzenie nowych i zmienionych opłat urzędowych, m.in. o 28% tańsze są opłaty urzędowe za wybór procedury w formie elektronicznej.

Innowacyjna żywność w przyszłości?

Do wszystkiego, co nowe, podchodzimy z dużą dozą niepewności. Kiedy na nasz rynek wchodziło sushi, czuliśmy opór wobec jedzenia surowej ryby. Dziś jest to danie ekskluzywne. Może za kilka, kilkanaście lat będziemy musieli jeść białko owadzie. Zanim tak będzie, dobrze jest wszystko sprawdzać.

Ta wizja wywołuje odruch niechęci, ale takie badania są już prowadzone m.in. w Polsce. O tym, jak smakują owady, opowiadała niedawno mediom dr inż. Anna Żołnierczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, badająca owady na co dzień w pracy naukowej. Na ogół owady są prażone lub smażone. Również te podawane na słodko, w czekoladzie – my na przykład robiliśmy brownie z drewnojadami. Mrówki mają kwaskowy posmak i są porównywane do cytrusów. Larwy owadów takich jak mącznik zawierają wiele tłuszczu, więc mają orzechowy posmak, podobnie jak olej rzepakowy tłoczony na zimno. Świerszcze, jeżeli zjadamy je w całości, przypominają dobrze wysmażone mięso. Szarańcze najlepsze są w panierce z ciasta. Jedwabniki są bogatym źródłem mikroelementów – zachwalała badaczka. A karaczan? Badacze przewidują, że karaluchy, podobnie jak krewetki, będą wydobywane z chitynowych pancerzyków i konsumowane... na ciepło.

Dr Żołnierczyk jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Kuchni Molekularnej. Wcześniej wraz ze swoimi podopiecznymi brała udział w projektach edukacyjnych Food Think Tank. Projektowi wsparcia udzielało również konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii utworzone przez osiem podmiotów, w tym trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konsorcjum otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych.

Pożywne owady

– Na początku kupowaliśmy larwy chrząszczy – mącznik, drewnojad oraz dwa gatunki szarańczy: pustynną i wędrowną. Jesteśmy wydziałem nauk o żywności i interesuje nas sprawdzenie, czy owady mają odpowiednie walory odżywcze. Owady są uważane za niskokaloryczne źródło białka. Jeśli porównamy stek wołowy i stek ze świerszcza, to ten pierwszy przerośnięty tłuszczem smakuje dużo lepiej. Natomiast w „mięsie owadzim” jest dużo więcej białka w stosunku do tłuszczu, szczególnie u owadów dorosłych. W związku z tym można je uważać

Owady są jedzone w 80 proc. krajów na świecie – albo jako dodatek, albo stały element diety.

Cywilizacja zachodnia, zwłaszcza Europa, stawia opór temu zwyczajowi. Nam owady kojarzą się z brudem, nie chcemy nawet wyobrazić sobie, że trafiają do naszych ust, czujemy obrzydzenie.



za niskokaloryczne czy dietetyczne. Prowadzimy badania kaloryczności owadów i zawartości białka w przyrządzonych z nich potrawach – wyjaśnia dr Żołnierczyk. Aby uzyskać pełną informację żywieniową, naukowcy zaczęli więc badania od profilu kwasów tłuszczowych. Tłuszcz roślinny jest lepszy niż zwierzęcy, ale ważne, aby były to nienasycone kwasy tłuszczowe. Równie istotne w naszej diecie są sterole – nie tylko cholesterol, ale też fitosterole. Zbadano profil steroli i skład pierwiastkowy owadów – wapń, żelazo, magnez, sód, potas, a także metale ciężkie. Część badań dotyczy biodostępności metali. Niektóre metale są lepiej wchłaniane, jeżeli pochodzą z produktów zwierzęcych, w porównaniu z tymi, które pochodzą od roślin. Na przykład żelazo jest lepiej wchłaniane z produktów zwierzęcych jako żelazo hemowe, które występuje w tkankach zwierząt.

Czy owady są brudne?

Owady są jedzone w 80 proc. krajów na świecie – albo jako dodatek, albo stały element diety. Cywilizacja zachodnia, zwłaszcza Europa, stawia opór temu zwyczajowi. Nam owady kojarzą się z brudem, nie chcemy nawet wyobrazić sobie, że trafiają do naszych ust, czujemy obrzydzenie. A przecież jemy krewetki, które zagościły na naszych stołach i są przysmakiem. Jeśli popatrzy się na krewetkę i na karaczana, to nie ma między nimi ogromnej różnicy – mówi badaczka.

A jak ma się do tego faktu nasza niechęć? Robaki uznajemy przecież za brudne. Według dr Żołnierczyk nie są brudniejsze niż inne produkty, które spożywamy. Owszem,

owady też często mają pasożyty, bakterie, ale przecież owadów przeznaczonych do spożycia nie łapiemy na łące. Ważne jest hodowanie ich w warunkach kontrolowanych, żeby uniknąć zakażeń mikrobiologicznych. Przed podaniem owadów zawsze należy poddać je obróbce termicznej.

Na pewno każdy z nas przyjmuje toksyny z otoczenia. Jeśli chcemy wyhodować sobie wołowinę, to musimy mieć duże pole, pastwisko, odpowiednie pomieszczenia. Owady jest łatwo hodować, w tym przypadku w jednym przeciętnym pokoju na regałach mogą być ustawione sterylne pudełka. Hodowlę można utrzymywać w odpowiednich warunkach, bez dostępu szkodliwych związków ze środowiska, czyli bez metali ciężkich czy zanieczyszczonej wody – wyjaśnia badaczka.

Kontrola takiej hodowli jest łatwa, a szybko otrzymujemy duże ilości biomasy. Istnieją nawet domowe urządzenia do hodowli owadów, w których umieszczane są resztki ze stołu i z kuchni. Przypominają one urządzenia do hodowli kiełków. Tak robi się w krajach azjatyckich, gdzie białko owadzie jest cenionym dodatkiem kulinarnym.

Tanie źródło pożywienia

Naukowcy przebadali już dwa rodzaje larw chrząszczy i szarańczy, teraz zaczynają badać karaczany. Próbują też tworzyć żywność funkcjonalną. Polega to na karmieniu owadów w taki sposób, aby w ich organizmach było więcej substancji odżywczych i związków aktywnych biologicznie. Niektóre związki aktywne biologicznie powinny znaleźć się w naszej diecie, ale są przez nas słabo przyswajalne. Wszystko może się zmienić, jeśli owe cenne składniki zostaną wstępnie „przepracowane” przez owady. Być może owad w wyniku swojego metabolizmu może przekształcić je w takie związki, które będą rozpuszczalne w wodzie, a nie stracą swoich właściwości. Wówczas jeśli zjemy takiego owada, razem z nim dostarczymy sobie łatwiej przyswajalny związek.

Dr Żołnierczyk podkreśla ekonomiczne walory owadziej kuchni. Owady są tanim źródłem pożywienia. Z tej samej ilości karmy można wyhodować około 9 razy więcej świerszczy niż wołowiny. Przypomina, że krowy są stałocieplne i potrzebują dużo energii z pożywienia na utrzymanie procesów życiowych i temperatury ciała. Owady większość z tego, co zjedzą, przekształcają w biomasę.

Z owadów więcej da się zjeść, a niektóre wręcz zjadamy w całości. Z krowy wyrzucamy aż 60 proc. – to skóra, kości, kopyta, rogi. W przypadku wszystkich owadów odpadki stanowią średnio tylko 20 proc. – wyjaśniała doktor.

Kolejny aspekt to ekologia. Hodowla owadów oznacza znacznie mniejsze zużycie wody niż hodowla innych zwierząt dostarczających nam białka. Z tej samej ilości wody można wyhodować 12 razy więcej masy owadziej niż wołowej. Transport i hodowla wołowiny wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, ze skażeniem amoniakiem, kwaśnymi deszczami i degradacją środowiska.

Do wszystkiego, co nowe, podchodzimy z dużą dozą niepewności. Kiedy na nasz rynek wchodziło sushi, czuliśmy opór wobec jedzenia surowej ryby. Dziś jest to danie ekskluzywne. Może za kilka, kilkanaście lat będziemy musieli jeść białko owadzie. Zanim tak będzie, dobrze jest wszystko posprawdzać – podsumowuje dr Żołnierczyk i przypomina, że i tak już zjadamy robaki. Zjadamy je nieświadomie m.in. w przetworach owocowo-warzywnych i wtedy, kiedy jemy czereśnie, śliwki, jabłka i gruszki. Wiele pochłaniamy razem z grzybami suszonymi na sprzedaż. Statystycznie zjadamy ich około pół kilograma rocznie.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Zdj. ilustracyjne Internet

Oprac.
Elżbieta Krupska
ekspert UPRP

Udzielanie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku patentów dotyczących nowej postaci leków

Alicja Tadeusiak

ekspert UPRP – koordynator

Rozporządzenie (WE) 469/2009 dotyczy dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, które jest odrębnym od patentu tytułem ochronnym i może być przyznawane po wygaśnięciu ochrony patentowej maksymalnie na okres pięciu lat.

Warunkiem uzyskania takiego świadectwa jest między innymi spełnienie wymogów artykułu 3 tego rozporządzenia, który brzmi:

[Dodatkowe prawo ochronne (DPO)] wydaje się, jeżeli w państwie członkowskim, w którym zostaje złożony wniosek **określony w art. 7, w dniu złożenia takiego wniosku: a) produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy; b) wydane zostało, zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE, ważne zezwolenie na obrót produktem leczniczym; c) produkt nie był uprzednio przedmiotem świadectwa [DPO]; d) zezwolenie określone w lit. b) jest pierwszym zezwoleniem na obrót danym produktem jako produktem leczniczym.**

Ten ostatni warunek budzi tak wiele wątpliwości wśród producentów leków i urzędów patentowych udzielających ochrony patentowej, że po raz kolejny stał się przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Chociaż wykładnia językowa tego przepisu wydaje się jednoznaczna, Trybunał zastanawiał się, czy art. 3 lit. d) tego rozporządzenia powinien odwoływać się do pojęcia pierwszego pozwolenia na obrót danym produktem jako produktem leczniczym literalnie, bez dokonywania dalszej kwalifikacji, czy też należy powiązać je z zakresem ochrony przyznawanym przez patent podstawowy.

W budzącej wątpliwości sprawie Neurim (C-130/11), która opierała się na szczególnym układzie okoliczności faktycznych, wydaje się, że Trybunał odszedł od wykładni literalnej i wydał następujący wyrok:

Przepisy art. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 (...) powinny być interpretowane w ten sposób, że w przypadku takim jak przed sądem krajowym samo istnienie wcześniejszego zezwolenia na obrót uzyskanego dla weterynaryjnego produktu leczniczego nie sprzeciwia się wydaniu dodatkowego świadectwa ochronnego na odmienne stosowanie tego samego produktu, dla którego wydano zezwolenie na obrót, pod warunkiem że zastosowanie to jest objęte zakresem ochrony patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego.

Trudności związane z interpretacją tego wyroku pogłębia okoliczność, że w uzasadnieniu brak jest powiązania z wcześniej istniejącym orzecznictwem dotyczącym pojęcia „produktu” w rozumieniu art. 1 lit. b) rozporządzenia nr 469/2009.

Wyrok Neurim trudno pogodzić w szczególności z postanowieniem Yissum (C-202/05):

Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 1768/92 (...) należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy patent podstawowy chroni inne zastosowanie środka leczniczego, zastosowanie to nie wchodzi w skład definicji pojęcia „produkt” oraz z wyrokiem Massachusetts Institute of Technology (C-431/04):

Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (...) należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „mieszanki aktywnej składników produktu leczniczego” nie obejmuje mieszaniny składającej się z dwóch substancji, z których tylko jedna wywołuje samodzielne efekty lecznicze przy określonym wskazaniu, a druga umożliwia formę aplikowania produktu leczniczego, która przy tym wskazaniu jest niezbędna dla zapewnienia skuteczności terapeutycznej pierwszej z tych substancji.

W tej sytuacji firma Abraxis Bioscience LLC złożyła wniosek o udzielenie SPC/DPO (z ang. Supplementary Protection Certificate) na produkt Abraxane do leczenia nowotworów, który zawierał jako substancję czynną nab-paklitaksel złożony z nanocząsteczek paklitakselu powleczonych albuminą. W ten sposób nab-paklitaksel wykazywał większą skuteczność w odniesieniu do niektórych guzów nowotworowych. Była to nowatorska postać znanej substancji czynnej.

Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii odmówił udzielenia SPC z uwagi na niespełnienie warunków z art. 3 lit. d) rozporządzenia 469/2009. Paklitaksel jest znaną substancją czynną, a nowa postać farmaceutyczna nie tworzy nowego produktu w rozumieniu rozporządzenia 469/2009. Natomiast, zdaniem Abraxis, art. 3 lit. d) został spełniony w świetle orzeczenia w sprawie Neurim, gdyż wcześniejsze pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego zawierającego paklitaksel nie obejmowało nowej i nowatorskiej postaci leku chronionej przez patent podstawowy powołany we wniosku o SPC.

Abraxis zaskarżył tę decyzję, a sąd High Court of Justice (England & Wales) zwrócił się z poniższym pytaniem prejudycjalnym do TSUE:

Czy art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on wydanie DPO w przypadku, gdy pozwolenie, o którym mowa w art. 3 lit. b), jest pierwszym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu produktu jako produktu leczniczego w granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym, a produkt jest nową postacią znanego aktywnego składnika?

Sprawa C-443/17 została zakończona wyrokiem z dnia 21 marca 2019 r. Po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego i prawnego Trybunał ustalił: Przedmiotem wniosku jest nowa postać farmaceutyczna znanego aktywnego składnika, paklitakselu, w formie nanocząsteczek paklitakselu powleczonych albuminą, która pełni funkcję nośnika. Można więc uznać, że Abraxane stanowi połączenie znanej substancji aktywnej – paklitakselu i substancji pomocniczej – albuminy. Ta nowa postać, zwana „nab-paklitakselem”, umożliwia aktywnemu składnikowi wywieranie efektu terapeutycznego ze zwiększoną skutecznością. Produkt leczniczy Abraxane jest przedmiotem pozwolenia, które jest pierwszym pozwoleniem wchodzącym w zakres patentu podstawowego chroniącego tę nową postać.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, nośnik, który nie wywiera samodzielnych efektów terapeutycznych, nie może zostać uznany za składnik aktywny w rozumieniu art. 1 lit. c) rozporządzenia. Nowa postać farmaceutyczna produktu leczniczego, do której powstania może przyczynić się taka substancja pomocnicza, nie wchodzi w zakres definicji pojęcia

„produktu”, ponieważ pojęcie to winno być rozumiane ściśle jako „substancja czynna” lub „aktywny składnik”.

Trybunał przyznał też, że nowej postaci znanego aktywnego składnika nie można uznać za nowy, odrębny produkt, nawet gdyby taka postać umożliwiała aktywnemu składnikowi wywoływanie efektu terapeutycznego ze zwiększoną skutecznością.

Jest to w zasadzie powtórzenie orzeczenia Trybunału w sprawie C-431/04, w którym w pkt. 19 uzasadnienia Trybunał wyjaśnił:

W tym zakresie należy podkreślić, że w pkt. 11 uzasadnienia projektu rozporządzenia Rady (EWG) z dnia 11 kwietnia 1990 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (...) sprecyzowano, że „[...] projekt rozporządzenia ogranicza się do nowych produktów leczniczych. Nie chodzi tutaj o wydanie [świadectwa] dla wszystkich opatentowanych i dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych. W istocie można wydać tylko jedno [świadectwo] na każdy produkt, ponieważ produkt winien być rozumiany w ścisłym znaczeniu substancji czynnej; pomniejsze modyfikacje produktu leczniczego, takie jak nowy sposób dozowania, zastosowanie nowych soli lub estrów, czy odmienna forma aplikowania nie mogą powodować wydania nowego [świadectwa]”.

W drugiej kolejności Trybunał rozważał, czy pozwolenie wydane dla nowej postaci znanego aktywnego składnika, takiej jak nab-paklitaksel, można uznać za pierwsze pozwolenie wydane dla tego produktu jako produktu leczniczego w rozumieniu art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009, w przypadku gdy to pozwolenie jest pierwszym, objętym zakresem ochrony powołanego we wniosku patentu podstawowego.

Trybunał, powołując się na opinię Rzecznika Generalnego i dotychczasowe orzecznictwo, stwierdził, że literalna wykładnia art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 zakłada, że *pierwsze pozwolenie dla produktu jako produktu leczniczego w rozumieniu tego przepisu oznacza pierwsze pozwolenie dla produktu zawierającego rozpatrywany aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników.*

Paklitaksel był już jednak wcześniej sprzedawany na mocy wcześniejszych pozwoleń.

Trybunał przypomniał, że *celem systemu SPC było zminimalizowanie niewystarczającej ochrony przyznanej patentem w odniesieniu do amortyzacji nakładów poniesionych na prace badawcze nad nowymi produktami leczniczymi.*

Stwierdzenie to wspiera ścisłą wykładnię art. 3 lit. d), a wynika z niego, że zamiarem prawodawcy przy ustanawianiu systemu SPC było wspieranie ochrony nie wszelkich badań w dziedzinie farmacji prowadzących do wydania patentu i wprowadzenia na rynek nowego produktu leczniczego, lecz tych badań, które skutkują pierwszym wprowadzeniem do obrotu aktywnego składnika jako produktu leczniczego. Ponadto ze ścisłego rozumienia znaczenia produktu wynika, że pomniejsze modyfikacje produktu leczniczego, takie jak nowy sposób dozowania, zastosowanie nowych soli lub estrów czy odmienna postać farmaceutyczna, nie mogą powodować wydania nowego SPC.

Zakładany cel rozporządzenia 469/2009 byłby zagrożony, gdyby dla potrzeb spełnienia warunku przewidzianego w art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 możliwe było uwzględnienie dla nowej postaci znanego aktywnego składnika wyłącznie pierwszego pozwolenia objętego zakresem patentu podstawowego, chroniącego tę nową postać i pominięcie pozwolenia wydanego wcześniej dla tego samego aktywnego składnika, ale w innej postaci farmaceutycznej.

Ponadto inna wykładnia art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 mogłaby być źródłem niepewności prawa i niespójności w odniesieniu do okoliczności, w których można by było uzyskać SPC, jako że trudno byłoby określić, w jakich dokładnie okolicznościach pozwolenie wydane dla nowej postaci znanego aktywnego składnika mogłoby być objęte tym przepisem.

Zdaniem Trybunału orzeczenie w sprawie Neurim nie podważa powyższej wykładni.

W wyroku w sprawie Neurim Trybunał orzekł, że art. 3 i 4 rozporządzenia nr 469/2009 powinny być interpretowane w ten sposób, iż w przypadku takim jak w sprawie, w której zapadł wspomniany wyrok, samo istnienie wcześniejszego pozwolenia uzyskanego dla weterynaryjnego produktu leczniczego nie sprzeciwia się wydaniu SPC na odmienne

stosowanie tego samego produktu pod warunkiem, że zastosowanie to jest objęte zakresem ochrony patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie SPC.

Trybunał nie wzruszył ścisłej wykładni pojęcia „produktu”, zaznaczając, że wyjątek od ścisłej wykładni przyjęty w wyroku Neurim nie odnosi się w każdym razie do nowej postaci znanego produktu.

W konkluzji TSUE potwierdził, że na orzeczenie w sprawie Neurim nie można powoływać się w przypadku pozwolenia wydanego dla nowej postaci farmaceutycznej składnika aktywnego, nawet jeśli byłoby pierwszym pozwoleniem objętym zakresem stosowania patentu podstawowego powołanego na poparcie wniosku o wydanie SPC.

Trybunał jednak uchylił się od odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy w świetle orzeczenia Neurim możliwe jest udzielenie SPC w przypadku patentów dotyczących nie nowej postaci leków, ale innych form nowego zastosowania medycznego.

Temat ten został podjęty wcześniej przez Rzecznika Generalnego, który w swojej opinii stwierdził, że wyrok Neurim trudno pogodzić z dotychczasowym orzecznictwem, a w szczególności z postanowieniem Yissum (C-202/05) oraz z wyrokiem Massachusetts Institute of Technology (C-431/04), jeżeli stosowany w orzeczeniu Neurim test z patentu podstawowego miałby mieć powszechne zastosowanie. Rzecznik zaproponował odejście od tego testu i powrót do wykładni literalnej art. 3 lit. d) rozporządzenia nr 469/2009 w związku z art. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

Jego zdaniem ścisła interpretacja pojęcia „produktu” w rozumieniu art. 1 lit. b) rozporządzenia, wypracowana w utrwalonym orzecznictwie Trybunału, nie może zostać zastąpiona poprzez szeroką interpretację pojęcia *pierwszego zezwolenia na obrót danym produktem jako produktem leczniczym* chronionym patentem podstawowym.

Ani treść rozporządzenia nr 469/2009, ani uzasadnienie do tego rozporządzenia nie wskazują, że prawodawca zamierzał uprzywilejowywać badania dotyczące nowych zastosowań terapeutycznych aktywnego składnika już objętego pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu. Prawodawca nie uznał też za słuszne, by w art. 3 lit. d) rozporządzenia ustanowić, że pozwolenie powołane na poparcie wniosku o wydanie SPC powinno być pierwszym pozwoleniem dla określonej populacji ludzi lub zwierząt.

Orzeczenie TSUE w sprawie Abraxis, jakkolwiek słuszne i oczekiwane, zostawia pewien niedosyt w związku z pozostawieniem pewnych aspektów bez rozstrzygnięcia. Ponieważ wątpliwości pozostały, kierowane są kolejne zapytania prejudycjalne, przykładowo w sprawie skargi firmy Santen SAS (C-673/18), na które to odpowiedzi przyjdzie zainteresowanym czekać przez kolejne lata.

Brak zdolności odróżniającej znaku towarowego „Aquarelle Effect”

W dniu 9 marca 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek N. sp. z o. o. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny „Aquarelle Effect”. Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz C. sp. z o. o. sp. k. , a znak towarowy przeznaczony został do oznaczania następujących towarów zawartych w klasie 3 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją nicejską): emalia do paznokci; emalie; żel do paznokci; żel kolorowy do paznokci; żele; akryle; lakier do paznokci do celów kosmetycznych; lakier do paznokci utwardzany promieniami UV; lakiery do paznokci; baza podkładowa do paznokci; bazy pod lakier; lakiery nawierzchniowe do paznokci; lakiery podkładowe do paznokci.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną wniosku art. 129¹ ust. 1 pkt 3 oraz art. 129¹ ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 776). W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy używany jest w obrocie w charakterze opisowym, również przez samego uprawnionego. Zdaniem wnioskodawcy uprawniony w prezentacji swoich towarów na stronie internetowej wprost odnosi się do efektów, jakie można uzyskać za pomocą farb akwarelowych oraz malowania na mokro.

Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy będzie odbierany zgodnie z zamiarem jego twórców jako służący do oznaczania lakierów do paznokci, które mają wywołać efekt malowania akwarelą. Wnioskodawca wskazał na używanie oznaczenia efektu „Aquarelle” przez inne podmioty na rynku przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego dla opisanie efektu zdobienia czy też wskazania cechy produktu. Wnioskodawca załączył dowody na okoliczność, że opisowy charakter spornego znaku towarowego potwierdza także obecna praktyka rynkowa, a więc trwająca po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego. Podkreślił, że określenie „Effect” wyłącznie wskazuje, że lakier oznaczony spornym znakiem towarowym służy do uzyskania efektu akwarelowej stylizacji paznokci. Wnioskodawca, uzasadniając opisowy charakter znaku towarowego, wskazał ponadto na treść artykułów

z portali internetowych dotyczących paznokci, wpisy blogerek zajmujących się tematyką zdrowia, urody i pielęgnacji paznokci, oferty salonów kosmetycznych oraz filmy instruktażowe. W ocenie wnioskodawcy załączone dowody potwierdzają, że oznaczenie „Aquarelle Effect” nie spełnia warunków określonych w art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. i powinno pozostać wolne dla innych przedsiębiorców w celu ochrony interesu publicznego. (...)

Wskazując na naruszenie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p., wnioskodawca stwierdził, że słowa: „Aquarelle” oraz „Effect” były używane przez wielu producentów kosmetyków, użytkowników profesjonalnych oraz odbiorców końcowych, czyli konsumentów.

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. W pierwszej kolejności odniósł się do dowodów załączonych przez stronę przeciwną. Stwierdził, że dowód w postaci wydruku ze strony internetowej uprawnionego pochodzi z daty późniejszej niż data zgłoszenia spornego znaku towarowego, a ponadto z zastosowanego tam opisu wynika, że uprawniony używa spornego oznaczenia wyłącznie w funkcji znaku towarowego. Podniósł, że obok określenia „Aquarelle” wskazuje się w nim na rodzaj produktu, a więc lakier do paznokci/lakier hybrydowy, co dowodzi zdaniem uprawnionego, że do przekazania konsumentom informacji o naturze i rodzaju produktu konieczne jest użycie dodatkowej wskazówki (lakier hybrydowy/kolekcja lakierów). Uprawniony wskazał również, że wyraz „Aquarelle” posiada odmienną pisownię (niż akwarela) i nie jest rozpoznawany jako określenie opisowe. Wskazał na definicję terminu „akwarela” i podniósł, że wnioskodawca nie wyjaśnił, na czym miałyby polegać bezpośredni charakter związku między określeniem „akwarela” a produktami wskazanymi dla spornego znaku towarowego, które nie są farbami akwarelowymi. Podkreślił, że samo użycie określenia „akwarela” w odniesieniu do lakierów nie wystarczy, aby konsumentom mogli stwierdzić, jaki jest skutek zastosowania produktu. Uprawniony zwrócił uwagę, że zwroty, które jedynie pośrednio informują odbiorcę o pewnej właściwości lub cesze, posiadają wymagany, minimalny charakter odróżniający. Stwierdził jednocześnie, że określenie „akwarela” jest na tyle różne od wyrazu „Aquarelle”, że wyrazy te nie mogą być utożsamiane. Uprawniony podniósł, że wyrazy tworzące sporny znak towarowy nie mają żadnego konkretnego znaczenia w stosunku do towarów objętych spornym prawem. Odnosząc się do dowodów złożonych przez wnioskodawcę, uprawniony podniósł, że treści znajdujące się

na stronach blogów internetowych nie zawsze stanowią wiarygodne źródła informacji. (...)

Wnioskodawca w kolejnym piśmie rozszerzył podstawę prawną wniosku, wskazując art. 129¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. W uzupełnieniu swojego stanowiska podniósł, że słowo „aquarelle” nie jest wyrazem fantazyjnym, a jedynie tłumaczeniem słowa „akwarela” na język angielski i francuski. Stwierdził, że uprawniony jedynie skorzystał ze słowa o ustalonym znaczeniu. Wnioskodawca podniósł, że polskie słowo „akwarela” jest bardzo podobne wizualnie i fonetycznie do słowa „aquarelle”. W ocenie wnioskodawcy odbiorcy lakierów do paznokci z wykorzystaniem spornego oznaczenia dostają jasny, bezpośredni komunikat, który nie jest wynikiem aluzji lub sugestii. Wskazuje ono bowiem, że przeznaczeniem towaru jest stworzenie akwarelowego efektu zdobniczego na płytce paznokcia. Wnioskodawca wskazał na powszechność używania terminów z języków obcych na rynku kosmetycznym. Stwierdził, że sposób używania spornego znaku towarowego nie ma znaczenia dla oceny jego opisowości, a każde nawet najbardziej oczywiste określenie opisowe może zostać zapisane wielką literą, co nie czyni go określeniem fantazyjnym. Natomiast umieszczenie na towarze opisu produktu lub wskazanie rodzaju produktu jest powszechną praktyką na rynku. (...)

W kolejnym piśmie uprawniony podniósł, że wnioskodawca w sposób nieuprawniony jednoznacznie przesądza o tożsamości elementu słownego „Aquarelle” z występującym w języku polskim terminem: „akwarela”. (...) Podniósł, że podobieństwo fonetyczne i wizualne może być oceniane jedynie na podstawie art. 132¹ ust. 1 p.w.p. Uprawniony podniósł także, że obowiązujące przepisy nie tworzą przeszkody dla rejestracji oznaczeń sformułowanych w języku obcym, nawet jeśli oznaczenia te mają w języku obcym charakter opisowy. Zdaniem wnioskodawcy pojęcia z języka francuskiego są szeroko stosowane i rozumiane w szczególności w dwóch branżach: kosmetycznej i spożywczej. Wnioskodawca stwierdził także, że o ile farby akwarelowe nie mają ścisłego związku z kosmetyką, o tyle efekt zdobniczy podobny do malowania nimi już tak. Podniósł, że wyrazy „aquarelle” oraz „akwarela” nie są różnymi słowami, a przeciętny odbiorca lakierów powiąże je z towarem służącym do uzyskania akwarelowego zdobienia paznokci. Wnioskodawca wskazał, że uprawniony rozumie opisowość oznaczenia tylko jako wskazanie jego nazwy rodzajowej. Natomiast odnoszenie słowa „aquarelle”

do techniki malarskiej również wskazuje na cechy produktu. Uprawniony podniósł, że słowo „aquarelle” w języku polskim nie ma żadnego znaczenia oraz że nie ma związku między towarami wskazanymi dla spornego znaku towarowego a akwarelą.

Kolegium Orzekające UPRP uznało za zasadny zarzut z art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., z uwagi na brak zdolności odróżniającej w rozumieniu tego przepisu. Zdaniem Kolegium wyrazy zastosowane w spornym oznaczeniu należą do domeny języka angielskiego (wyraz „aquarelle” także do domeny języka francuskiego) i posiadają określone znaczenie. Potwierdził to również uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak towarowy, który przyznał, że słowo „aquarelle” będzie posiadało konkretne znaczenie w języku angielskim i francuskim. W ocenie Kolegium Orzekającego treść spornego znaku towarowego będzie rozpoznawana przez przeciętnego polskiego odbiorcę zgodnie ze znaczeniem powyższych słów, a więc jako: „efekt akwareli”. Zrozumienie znaczenia słów, z których stworzono sporne oznaczenie, nie wymaga bowiem od polskiego odbiorcy biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim. Zatem oznaczenie „Aquarelle Effect” uwidocznione na towarach kosmetycznych do paznokci będzie tłumaczone przez zainteresowanych odbiorców na język polski, a podobieństwo strukturalne oraz fonetyczne wyrazów pochodzących z zasobów języka angielskiego oraz języka polskiego upewni polskiego odbiorcę, że prawidłowo rozumie znaczenie wyrazów zaczerpniętych z języka obcego. Kolegium Orzekające, powołując w uzasadnieniu decyzji wyrok WSA w Warszawie z dn. 17.05.2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1598/10) oraz wyrok NSA z dn. 9.12.2012 r. (sygn. akt II GSK 1346/10), uznało, iż co do zasady nie ma przeszkód dla uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający wyraz pochodzący z języka obcego. Nie jest to jednak możliwe, jeśli właściwi odbiorcy w państwie, w którym wniesiono o rejestrację, byłoby w stanie odczytać znaczenie tego słowa i odnieść do określonej cechy towaru lub usługi. W okolicznościach niniejszej sprawy chodzi o tożsamość znaczeniową wyrazów pochodzących z różnych języków, rozumianą przez odbiorcę.

Mając na uwadze powyższe, Kolegium Orzekające rozpatrywało zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego, uwzględniając, że przeciętny polski odbiorca rozpozna znaczenie słów użytych w spornym znaku, tłumacząc je jako „efekt akwareli”, a zapisanie powyższych wyrazów z wielkich liter nie może

determinować oceny, czy oznaczenie to jest opisowe, czy nie. Samo posłużenie się w kwestionowanym znaku towarowym terminem „effect” („efekt”) odwołuje się w swej treści do końcowego rezultatu czynności – w niniejszym przypadku wykonania zabiegu kosmetycznego według określonej techniki (lub przy zastosowaniu określonych narzędzi, produktów etc). Drugi z zastosowanych w spornym oznaczeniu wyrazów jest dopełnieniem informacji zawierającej się w treści wyrazu „efekt”, gdyż stanowi nazwę tego efektu. Zatem efekt (rozumiany jako rezultat) został sprecyzowany jako „efekt akwareli”, a więc nazwany określeniem (jak wskazano powyżej), mającym określone, rozpoznawalne znaczenie.

Tak skonstruowane oznaczenie nie zawiera zatem żadnych odniesień, które sugerowałyby konkretne źródło pochodzenia towaru związane np. z firmą lub produktem producenta (jak np. L'oréal). Oznaczenie to nie bazuje także na neologizmie, nie składa się z twórczego przetworzenia słów, lecz posługuje się wyrazami zaczerpniętymi z języka angielskiego wprost. Wyraz „aquarelle” (akwarela) w kontekście opisu efektu niewątpliwie zawiera jasne i bezpośrednie odniesienie do efektu akwarelowej stylizacji paznokci, a więc efektu, jaki dążyłyby farby akwarelowe (z uwagi na ich właściwości) użyte na określonym materiale. Tym samym sporny znak towarowy zawiera wyłącznie komunikat, że zastosowanie towarów wyznaczających zakres ochrony spornego znaku towarowego ma na celu osiągnięcie rezultatu w postaci efektu akwareli.

Nie ma zatem znaczenia, że sporny znak towarowy nie został przeznaczony dla towaru w postaci akwareli, skoro za pomocą towarów wskazanych dla tego oznaczenia można uzyskać efekt, jaki przypisany jest cechom farby akwarelowej. Sporny znak towarowy wskazuje zatem wprost na przeznaczenie towarów z klasy 3 klasyfikacji nicejskiej jako tych, które służą osiągnięciu barwnego efektu akwareli. Możliwy do uzyskania efekt, o jakim mowa, zamieszczony został w materiale dowodowym, niemniej należy podkreślić, że brak zdolności odróżniającej znaku towarowego nie jest uzależniony od faktu wykorzystywania użytych w nim elementów w obrocie. Zasadnie w tych okolicznościach wnioskodawca powoływał się w niniejszej sprawie na treść wyroku TSUE z dnia 23.10.2003 r. (sygn. C-191/01 P), w którym stwierdza się, że badanie zdolności odróżniającej należy przeprowadzić także metodami prognostycznymi, zakładając, że inni

uczestnicy obrotu gospodarczego mogą w przyszłości użyć określeń identycznych ze spornym oznaczeniem dla przekazania potencjalnym odbiorcom określonej informacji o towarze.

Mając na uwadze materiał dowodowy, można stwierdzić, że już przed datą zgłoszenia spornego oznaczenia podmioty funkcjonujące w branży kosmetycznej lub opisujące istniejące w niej trendy postęgiwały się terminem „akwarela” dla określenia stylizacji paznokci. Madiof.pl, artykuł z 2015 r. pt.: „Najmodniejsze wzory na paznokcie w sezonie letnim 2015”, w którym poszczególnym stylizacjom poświęcono osobne rozdziały zatytułowane: „Marmur”, „Azteckie wzory”, „Efekt syrenki”, „Akwarela”, „Błyszczące kamyczki”. W rozdziale „Akwarela” autorka stwierdza: „Jest to efekt podobny do tego, który widzimy, malując farbami akwarelowymi – logiczne. Sam w sobie nie jest jednak wykonany tymi farbami. Wzór jest dosyć łatwo wykonać, bo wystarczy pomieszać kilka kolorów ze sobą. Ostatnio zauważyłam wielki bum na akwarele i nie tylko na paznokciach, ale również na wszelkich grafikach”. Na marginesie wypada podnieść, że użyte w artykule inne typy stylizacji również nie oznaczają posłużenia się konkretnym materiałem (np. marmurem) na paznokciu, a jedynie wprost odwołują się na wizualnego rezultatu zdobienia. Także w opisie produktu kosmetycznego „Watercolour paint SPAZIO ARTE GIALLO yellow” wskazuje się, że jest on przeznaczony do tworzenia „fantazyjnych i subtelnych” stylizacji wykonywanej „metodą akwarelową”.

Sporny znak towarowy wskazuje zatem wyłącznie na przeznaczenie towarów, a mianowicie na możliwość wykorzystania ich dla osiągnięcia określonego rezultatu zdobienia paznokci, i w tym sensie jest oznaczeniem opisowym. Na ocenę zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego nie mogą natomiast mieć wpływu przywołane przez uprawnionego przykłady rejestracji innych znaków towarowych z elementem słownym: „effect”, gdyż ocena całościowego wrażenia wywieranego przez te znaki może różnić się w zależności od roli i charakteru innych występujących tam elementów i wymaga indywidualnej analizy konkretnych przypadków. Na ocenę zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego nie ma także wpływu obecność produktów uprawnionego na rynku i podejmowane działania promocyjne. Uprawniony nie podnosił bowiem, że sporny znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą. Z uwagi jednak na przywołanie przez uprawnionego treści art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Kolegium stwierdziło, że załączone dowody nie świadczą o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej.

Unieważnienie prawa ochronnego na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. spowodowało, iż Kolegium nie badało zasadności pozostałych zarzutów sformułowanych przez wnioskodawcę.

Decyzję wydało Kolegium
Orzekające w składzie:

Sylwia Wił vel Wilk
– Przewodnicząca Kolegium
Orzekającego

Karol Cena – ekspert – orzecznik
Tomasz Marcych – ekspert

Opracowanie treści decyzji
na potrzeby „Kwartalnika UPRP”:
Karolina Wojciechowska

Z działalności UPRP



Członkowie nowego kierownictwa UPRP



Dyrektor Generalny

Marcin Dobruk

2 stycznia 2020 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest urzędnikiem mianowanym. Dodatkowo jest audytorem wewnętrznym o polskich (zaśw. Ministra Finansów) i międzynarodowych kwalifikacjach (CGAP®, QA Validation), a także audytorem ISO 27001 i ISO 9001. Uczestnik kilku studiów podyplomowych m.in. z zakresu spraw europejskich, kontroli i audytu, ewaluacji oraz zarządzania usługami z zakresu informatyzacji organizacji. W 2019 r. ukończył program realizowany w formule Master of Public Administration organizowany przez KSAP w partnerstwie z IESE Business School – University of Navarra.

Od początku drogi zawodowej związany z administracją rządową. Pracę rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Następnie był pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Zdrowia, a także Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w służbie cywilnej na stanowiskach kierowniczych, w tym jako dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. W latach 2013–2017 wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM. Obecnie członek niezależny komitetów audytu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrze Spraw Zagranicznych.

Wykładowca i trener z zakresu audytu, kontroli i zarządzania w sektorze publicznym. Współautor komentarza do ustawy o kontroli w administracji rządowej. Odznaczony Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.



Zastępca Prezesa

Patrycja Czubkowska

Prawnik, rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa europejskiego.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie pracowała przy harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Odbiła staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Następnie była ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie zajmowała się analizą projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz w ramach pomocy publicznej. Pracowała również jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z sektora publicznego przeszła do biznesu. Po uzyskaniu tytułu zawodowego rzecznika patentowego w ramach własnej kancelarii świadczyła pomoc prawną w obszarze ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Była też zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w drugiej największej w Europie firmie z branży kolejowego transportu towarów, gdzie koordynowała i nadzorowała pracę zespołu prawników i doradców zewnętrznych. Postępuje się biegle językami angielskim i niemieckim.



Zastępca Prezesa

Piotr Zakrzewski

Na stanowisko Zastępcy Prezesa powołany 27 stycznia 2020 roku. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016–2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m.in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii).

Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.

Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Słuchacz kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” na Wydziale Teologicznym UKSW. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.

Rok 2019 w UPRP w liczbach – dane podstawowe

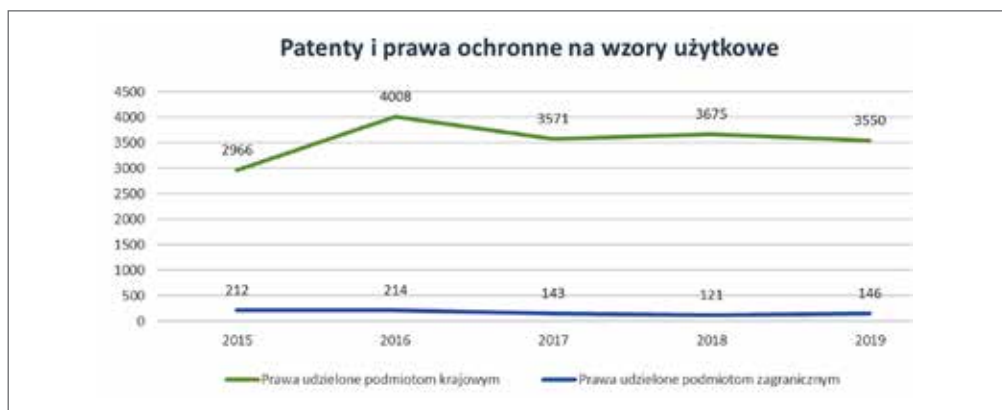
W 2019 roku do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 37 166 zgłoszeń wszystkich przedmiotów własności przemysłowej dokonanych w trybie krajowym i międzynarodowym, w tym wniosków o walidację patentów europejskich. Z tego 8 564 zgłoszono w trybie krajowym drogą elektroniczną, czyli o około 1 200 więcej niż w roku 2018. Jednocześnie Urząd udzielił w trybie krajowym i międzynarodowym 31 422 prawa wyłączne.

• Wynalazki i wzory użytkowe

Urząd Patentowy RP przyjął w 2019 roku 4 910 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, czyli o 365 mniej niż w roku 2018. W zdecydowanej większości były to zgłoszenia dokonane w trybie krajowym (98,8% wszystkich zgłoszeń) oraz przez podmioty polskie (96,6%).



Podobnie jak w przypadku zgłoszeń również ogólna liczba udzielonych w 2019 roku praw wyłącznych, na którą składało się 3 696 patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, była niższa niż w roku poprzednim. Kolejnym podobieństwem jest zdecydowana przewaga wśród uprawnionych podmiotów krajowych.



Najwięcej zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych wpłynęło do Urzędu od podmiotów sektora gospodarki i szkół wyższych. Stanowiły one 79% wszystkich zgłoszeń dokonanych przez polskich zgłaszających w 2019 roku. Dla udzielonych praw wyłącznych ten udział był jeszcze wyższy i wyniósł ponad 80%, z czego 37% – o 5% więcej niż w 2018 roku – należało do szkół wyższych, a 48,5% – 3% mniej niż w 2018 roku – do podmiotów sektora gospodarki. Warto też zauważyć, że w przypadku praw wyłącznych udział osób fizycznych był dwukrotnie niższy niż w przypadku zgłoszeń i wyniósł zaledwie 7%.

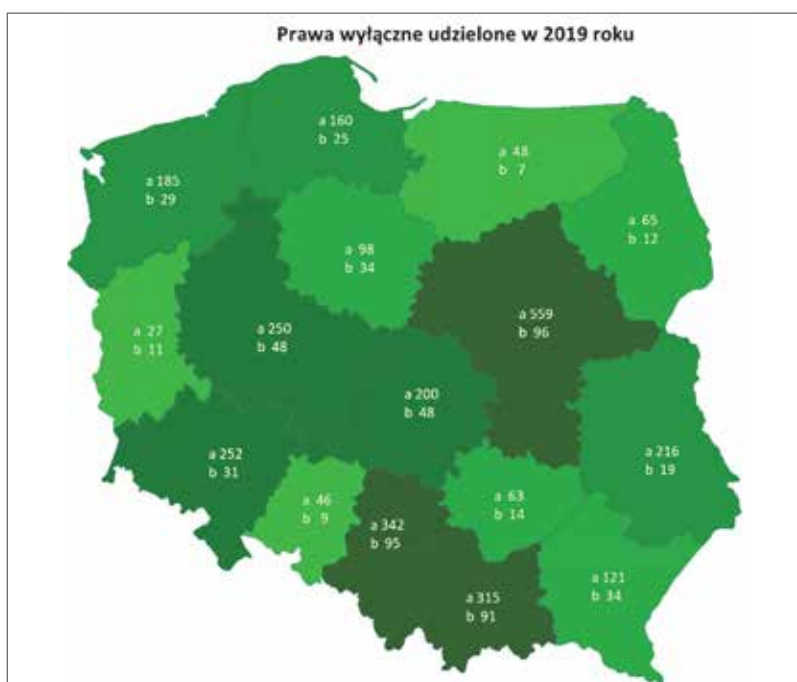


Wśród zgłaszających z sektora nauki, czyli szkół wyższych, instytutów badawczych i jednostek naukowych PAN, wzorem lat ubiegłych dominowały szkoły wyższe. W 2019 roku liderem pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ponownie była Politechnika Lubelska (135 zgłoszeń), przed dwiema innymi szkołami technicznymi: Politechniką Wrocławską (106 zgłoszeń) i Politechniką Śląską (103 zgłoszenia).

Podmioty z sektora nauki, które dokonały 50 lub więcej zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w 2019 roku	
Nazwa podmiotu	2019
POLITECHNIKA LUBELSKA	135
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA	106
POLITECHNIKA ŚLĄSKA	103
UNIwersytet przyrodniczy we Wrocławiu	95
POLITECHNIKA ŁÓDZKA	93
POLITECHNIKA GDAŃSKA	79
POLITECHNIKA WARSZAWSKA	73
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA	64
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE	64
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE	63
POLITECHNIKA POZNAŃSKA	62
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA	50

Politechnika Lubelska w 2019 roku otrzymała także najwięcej, bo 126, patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe. Na drugim miejscu pod względem liczby udzielonych praw wyłącznych na ww. przedmioty własności był zeszłoroczny lider, czyli Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (122 prawa wyłączne). Kolejne miejsca należały natomiast do Politechniki Łódzkiej (106 praw wyłącznych), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (86 praw wyłącznych) i Politechniki Wrocławskiej (85 praw wyłącznych).

W ujęciu terytorialnym, ustalonym według siedziby pierwszego zgłaszającego, zarówno pod względem liczby zgłoszeń, jak i liczby udzielonych praw, najaktywniejsze w 2019 roku, czyli podobnie jak w roku ubiegłym, były podmioty z województw mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego.



• Znaki towarowe

Liczba zgłoszeń znaków towarowych dokonanych w 2019 roku w trybie krajowym i międzynarodowym była większa niż w 2018 roku i wyniosła 17 009. W trybie krajowym zgłoszenia dokonywały głównie podmioty krajowe (93,4% zgłoszeń). Do Urzędu w ubiegłym roku wpłynęło również 2 781 notyfikacji o rejestracji międzynarodowej z wyznaczeniem Polski, dokonanych w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia.



Jednocześnie Urząd udzielił 10 700 praw ochronnych na znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym oraz uznał na terytorium Polski 2 966 międzynarodowych rejestracji znaków towarowych.

• Wzory przemysłowe

W 2019 roku do UPRP wpłynęło również 1 014 zgłoszeń wzorów przemysłowych dokonanych w trybie krajowym oraz 40 zgłoszeń w trybie międzynarodowym. Podobnie jak w przypadku pozostałych przedmiotów ochrony, zgłoszeń w trybie krajowym dokonywały przede wszystkim podmioty krajowe, przy czym dla wzorów przemysłowych ich udział wyniósł aż 99,0%.



Uwaga: Za wyjątkiem listy rankingowej najaktywniejszych podmiotów sektora nauki wszystkie wykresy i mapy zostały sporządzone na podstawie danych pierwszego zgłaszającego.

**Opracował
Michał Gołacki**

W tym samym czasie Urząd udzielił 940 praw z rejestracji wzorów przemysłowych zgłoszonych w trybie krajowym oraz uznał 35 rejestracji międzynarodowych w trybie Porozumienia Haskiego.

Mediacja i arbitraż a własność IP

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej – pod takim hasłem 4 lutego br. odbyła się konferencja Urzędu Patentowego RP współorganizowana z Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). *Mediacja lub arbitraż są doskonałą formą rozwiązywania sporów ze względu na ich relatywnie niskie koszty oraz krótki czas trwania w porównaniu do procesu sądowego* – podkreślił w wystąpieniu wprowadzającym dr Andrzej Gadkowski z WIPO.

Konferencję zainaugurowały wystąpienia dra Krzysztofa Mazura, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju (które było patronem honorowym i gospodarzem wydarzenia), Edyty Demby-Siwiek, Prezes Urzędu Patentowego, João Negrão – Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Kwestii Prawnych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz dra Andrzeja Gadowskiego – Radcy Prawnego w Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Pierwszy panel, zatytułowany „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w prawie własności przemysłowej”, otworzył dr Andrzej Gadkowski prelekcją pod tytułem „Mediacja i arbitraż WIPO w sporach o ochronę własności intelektualnej”, w którym wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji i zapoznał z podstawowymi pojęciami.

Dr Gadkowski podkreślał skuteczność mediacji i arbitrażu w doświadczeniu WIPO.

Filip Radziwiłł, ekspert Urzędu Patentowego RP, w wystąpieniu „Mediacja w procedurze sprzeciwowej wobec zgłoszenia znaku towarowego” mówił o doświadczeniach Urzędu w mediacjach dotyczących sporów o znaki towarowe i również zwracał uwagę na skuteczność tej formy rozwiązywania sporów.

Z kolei Marta Krzyśków-Szymkowicz z Konfederacji Lewiatan wystąpiła z prelekcją nt. „Mediacje w sporach dotyczących własności przemysłowej na przykładzie uregulowań krajowych państw będących członkami Porozumienia i Protokołu madryckiego”. Przedstawiła praktykę w zakresie mediacji krajów, takich jak Wielka Brytania, Singapur, Filipiny czy Indie.

W drugim panelu, „Alternatywne metody rozwiązywania sporów – różne perspektywy”, uczestnicy zapoznali się z tematyką mediacji z szerszej perspektywy, nie tylko w zakresie własności intelektualnej.

Mediacja lub arbitraż są doskonałą formą rozwiązywania sporów ze względu na ich relatywnie niskie koszty oraz krótki czas trwania w porównaniu do procesu sądowego



Prezes UPRP Edyta Demby-Siwek otwiera konferencję UPRP współorganizowaną z WIPO



Panel II - Mariusz Haładyj

Wiedzę w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów podzielił się Mariusz Haładyj, Prezes Urzędu Prokuraturii Generalnej RP, w wystąpieniu nt. „Uгода jako jedna z opcji rozwiązania sporu z punktu widzenia praktycznych doświadczeń Prokuraturii Generalnej”. Przedstawił w nim praktykę swojej instytucji, która prowadzi mediacje i koncyliacje między podmiotami publicznymi i prywatnymi, oraz zachęcał do korzystania z możliwości Sądu Polubownego przy Prokuraturii.

Uzupełnieniem i rozwinięciem pierwszego wykładu była prelekcja dra hab. Marcina Kałduńskiego, wicedyrektora Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Urzędzie Prokuraturii Generalnej RP, który omówił „Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny w praktyce”, zwracając uwagę zarówno na możliwości, niedoskonałości, jak i ograniczenia metody arbitrażu w przypadku sporów między podmiotami międzynarodowymi.

Natomiast Marek Furtek, Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SA KIG), w prelekcji pt. „Arbitraż handlowy w praktyce”, podzielił się

ze słuchaczami praktycznym doświadczeniem w mediacji oraz arbitrażu SA KIG. Podkreślał, że SA KIG jest najdłużej działającą instytucją oferującą arbitraż w Polsce i skupia najbardziej doświadczonych mediatorów w swoim zespole. Zwracał uwagę, że wśród sporów prowadzonych przed SA KIG jest bardzo niewiele spraw dotyczących własności intelektualnej, co prawdopodobnie świadczy o wciąż niskiej świadomości wśród specjalistów zalet, jakie mają te metody w porównaniu z procesem sądowym.

Ostatni panel „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w prawie własności intelektualnej” otworzyło wystąpienie Doroty Rządewskiej, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Zaprezentowała ona wykład nt. „Mediacje jako narzędzie procesowe stosowane w postępowaniu sądowym i administracyjnym w sprawach własności intelektualnej”, w którym poruszyła praktyczne aspekty pracy mediatora. Zaznaczyła, że wśród alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, poza arbitrażem i mediacją, są ponadto facylitacja, negocjacja czy koncyliacja, a przedsiębiorcy potrzebują profesjonalnego doradztwa w wyborze jednego z nich.

Dr Agnieszka Sztoldman, z Uniwersytetu Wrocławskiego, w prelekcji „Alternatywne metody rozwiązywania sporów a ochrona innowacji technologicznych i Life Sciences” podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniem i opisem studiów przypadku z rynków biotechnologicznego i farmaceutycznego. Zwróciła uwagę, że duże podmioty dominujące na tych rynkach chętnie korzystają z omawianych form rozwiązywania sporów ze względu na poufność.

Dr Justyna Ożegalska-Trybalska, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w wystąpieniu nt. „Arbitraż w sporach o domeny internetowe” zaprezentowała swoje doświadczenia arbitra w odniesieniu do tematów, które najczęściej podlegają mediacjom i arbitrażowi. Zwracała uwagę na problemy stojące przed poszczególnymi państwami i systemami prawnymi, jakie rodzi powszechność Internetu – kwestiami związanymi z jurysdykcją, terytorialnym ograniczeniem ochrony własności intelektualnej oraz dynamiką rynku internetowego.

Panel zakończył się wystąpieniem Małgorzaty Grajek-Lewandowskiej, mediatora sądowego, która zwróciła uwagę na powiązania między innowacyjnością, kreatywnością i wyzwaniem stojącymi przed mediatorami, a także zaprezentowała własne doświadczenia jako mediatora.

We wszystkich wystąpieniach podkreślono zalety mediacji i arbitrażu, takie jak dobrowolność, szybkość, bezstronność mediatorów, brak sztywnych ram formalnych, możliwość wycofania się z procesu w dowolnym momencie czy pełną poufność.

Zwracano uwagę na fakt, że w Polsce korzyści płynące z alternatywnych wobec procesów sądowych sposobów rozwiązywania sporów – nie tylko w zakresie własności intelektualnej – wciąż nie są dostatecznie doceniane przez środowiska biznesowe i w świadomości przedsiębiorców są w niskim stopniu uwzględniane w ich wzajemnych relacjach.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 słuchaczy i gości, którzy w rozmowach kulturalowych doceniali doskonałą organizację i merytoryczne przygotowanie prelegentów oraz ważność poruszanej tematyki.

Radosław Pleskoł

Zdj. UPRP



Panel III - Justyna Ożegalska-Trybalska



Uczestnicy konferencji



Rozmowy kulturalowe

Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej

Już po raz czwarty Urząd Patentowy RP obejmuje honorowym patronatem Letnią Szkołę Prawa Własności Intelektualnej, organizowaną przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się także w tym roku w Krakowie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji tego wydarzenia będzie problematyka jakości i wartości ochrony prawami własności intelektualnej (IP Quality). Wykład otwierający na temat Patent Quality wygłosi prof. Christoph Ann z Technische Universität München.

Wcześniejsze edycje Szkoły odbyły się w latach 2017, 2018 i 2019. Wzięło w nich udział 250 uczestników – studentów, młodych naukowców i prawników z Polski oraz zagranicy. W 2018 roku gościem honorowym Szkoły był Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE prof. Maciej Szpunar. Wykłady w ramach Szkoły Letniej prowadzili wybitni wykładowcy z uczelni zagranicznych (m.in. Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu w Monachium, Texas A&M University School of Law) oraz krajowych (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego), a także Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Poziom merytoryczny i organizacyjny Szkoły Letniej jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników i wykładowców.

Dotychczasowe edycje Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej były miejscem spotkań i aktywnej dyskusji dla naukowców oraz wykładowców z wielu państw świata, stanowiąc ważne forum wymiany poglądów na temat bieżących problemów prawa własności intelektualnej.

Adam Taukert

Warto przeczytać

Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć

Jerry Kaplan, Wydawnictwo PWN, 2019

W książce „Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć” Jerry Kaplan analizuje złożone problemy dotyczące sztucznej inteligencji jasnym, nietechnicznym językiem.

- Czy maszyny naprawdę mogą przewyższyć ludzką inteligencję?
- Jak sztuczna inteligencja wpłynie na nasze miejsca pracy i dochody?
- Czy robot może świadomie popełnić przestępstwo?
- Czy maszyna może być świadoma albo posiadać wolną wolę?

Wiele systemów sztucznej inteligencji uczy się teraz z doświadczenia i podejmuje działania wykraczające poza zakres tego, do czego zostały pierwotnie zaprogramowane. W związku z tym rodzą one kłopotliwe pytania, na które społeczeństwo musi znaleźć odpowiedź.

- Czy naszemu osobistemu robotowi należy pozwolić stać za nas w kolejce albo zmusić go do zeznawania przeciwko nam w sądzie?
- Czy tylko my ponosimy wyłączną odpowiedzialność za wszystkie jego działania?
- Jeśli załadowanie umysłu do maszyny okaże się możliwe, czy to nadal będziemy my?

Odpowiedzi mogą zaskakiwać.

Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej

Katarzyna Grzybczyk, Wolters Kluwer, 2019

Książka przedstawia związki własności intelektualnej z niektórymi charakterystycznymi dla naszych czasów rozrywkami – blogami, Instagramem, fanartem, flashmobami, grami komputerowymi (w tym e-sportem), a także sportem rekreacyjnym, fitnesssem czy gotowaniem. Wskazuje, dlaczego pewne zjawiska/mody się pojawiają, na czym polegają i jakie mogą rodzić problemy prawne.

Autorka zwraca uwagę, że dzięki prawu własności intelektualnej niektóre aktywności ludzkie bardzo się rozwinęły (np. sport amatorski), zaś w innych obszarach, pozornie niezwiązanych z prawem (cosplay, larpy, drag queens), jego nieznanomość może stać się przyczyną wielu kłopotów.

Przytacza najciekawsze orzeczenia sądowe, wskazuje, gdzie dochodzi lub może dojść do naruszenia cudzych praw wyłącznych, a także sygnalizuje potrzebę uregulowania prawnego określonych typów działalności.

(Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notki wydawniczej)

Opracowała MFW



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Redakcja:

Anna Szymańska-Kwiatkowska – redaktor naczelny, sekretarz redakcji
Kolegium redakcyjne: Piotr Brylski, Adam Taukert – zastępca redaktora
naczelnego

Logo: Agata Juskowiak

Projekt okładki: Agata Juskowiak

Opracowanie graficzno-techniczne wydania: Urszula Jurczak

Korekta: Departament Wydawnictw UPRP

Wydawca



Urząd Patentowy RP

al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa



Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

Infolinia: 22 579 05 55

e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl