

Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Warszawa 20 maja 2020 r.

dr Dariusz Kuberski

Prokurator b. Prokuratury Generalnej

USTAWA

z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2019.501 z dnia 2019.03.15 – wejście w życie 16 marca 2019 r.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. – *czyli 16 marca 2019 r.*

Art. 2.

1. Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
DK – czyli obowiązuje zasada działania prawa nowego
2. Do postępowań o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
DK – czyli obowiązuje zasada działania prawa nowego
3. Do postępowań w sprawie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na dalsze okresy ochrony, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
DK – zasada działania prawa dotychczasowego

4. Do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczętych i niezakończonych **przed dniem wejścia w życie** niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

DK – zasada działania prawa uprzednio obowiązującego

5. Do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji Urzędu Patentowego wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu, wszczętych **po wejściu w życie** niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, również w przypadku, gdy postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

DK – czyli obowiązuje zasada działania prawa nowego

Art. 129 ind.1. [Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego]

1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5) 3 stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru; składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;

Artykuł 4 Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia

3. Państwo członkowskie może postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega unieważnieniu, jeżeli:

(...)

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny;

Art. 129 ind.1. p.w.p. [Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego]

1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

(...)

8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową

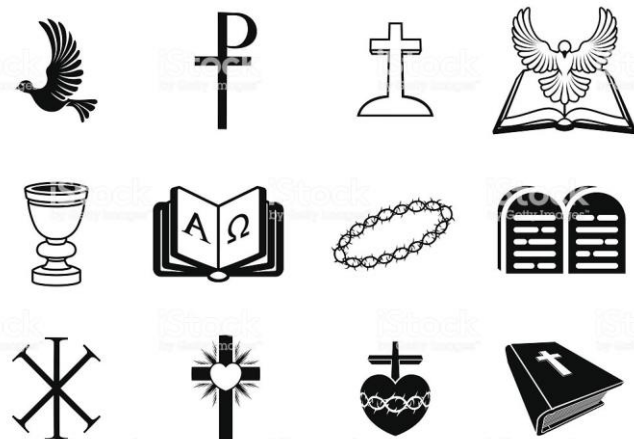
Dotychczasowe brzmienie:

zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową

przepis ten ma nie stanowić generalnej podstawy do wyłączenia możliwości rejestrowania symboli w znakach towarowych, ale jedynie w przypadkach, gdy używanie takich elementów mogłoby obrażać wskazane w przepisie uczucia.



„Pokolenie JP2”



Wyrok
Naczelnego Sądu
Administracyjnego
z dnia 20 marca
2007 r.
II GSK 277/06

Artykuł 5 Dyrektywy 2015/2436

Względne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia

Ponadto znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu:

(...)

c) jeżeli, oraz w takim zakresie, w jakim na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych:

(i) **zgłoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego** zostało już dokonane na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego przed datą zgłoszenia znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu, pod warunkiem jego późniejszej rejestracji;

(ii) dana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne uprawnia osobę, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z tej nazwy pochodzenia lub z tego oznaczenia geograficznego, do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

Art. 132 ind. 1. p.w.p. [Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego]

1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ind. 6a ust. 1 lub art. 152 ind. 17 ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

(...)

6) jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę **oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia** osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Art. 132 ind. 1. [Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego]

1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ind. 6a ust. 1 lub art. 152 ind. 17 ust. 1, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

6) jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Art. 152 ind. 17. [Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego]

1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z **chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego** może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 129 ind. 1 ust. 4 lub art. 132 ind. 1 ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Art. 142 [Poprawki w dokumentacji zgłoszeniowej dokonywane przez Urząd Patentowy]

Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia **znaku towarowego** jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji. **a także wykazu użytych kolorów**, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony.

w art. 153 ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

"3. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony.

Art.. 153 ust. 6. Urząd Patentowy, z urzędu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub osoby przez niego upoważnionej, w drodze postanowienia, wykreśla z rejestru znaków towarowych błędny wpis dotyczący przedłużenia prawa ochronnego.

Art.. 224 ust. 2 ind. 1. Urząd Patentowy informuje uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż na sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

Art.. 224 ust. 2. Opłaty za dalsze okresy ochrony są uiszczane, z zastrzeżeniem ust. 1, z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony.

3. (...)

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, można uiszczać również w terminie sześciu miesięcy po upływie terminu określonego w ust. 2, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Termin ten nie podlega przywróceniu.

1. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

**Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2016 r.
C-494/15**

2. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że warunki, którym podlega nakaz w rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec pośrednika, który świadczy usługę dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez Trybunał w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L'Oréal i in.

artykuł 11 dyrektywy 2004/48 podobnie jak art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, do której się on odnosi, nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że **pośrednik**, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej będzie mógł, niezależnie od ponoszenia ewentualnie własnej odpowiedzialności w spornych stanach faktycznych, **zostać zmuszony do podjęcia - poza działaniami służącymi zaprzestaniu naruszania tych praw - działań mających na celu zapobieżenie nowym naruszeniom.**

**art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 stanowi:
'Państwa członkowskie zapewnią, aby podmioty
praw autorskich mogły wnioskować o wydanie
nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są
wykorzystywane przez stronę trzecią w celu
naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.'**

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 7 lipca 2016 r.

C-494/15

orzekł, że dostawca dostępu, który ogranicza się do umożliwienia **dostępu do Internetu**, bez oferowania innych usług lub sprawowania kontroli, świadczy usługę, która może być wykorzystana przez osobę trzecią do naruszania praw własności intelektualnej i **należy go zakwalifikować jako 'pośrednika'** (zob. podobnie postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, EU:C:2009:107, pkt 44 i wyrok z dnia 27 marca 2014 r., UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, pkt 32).

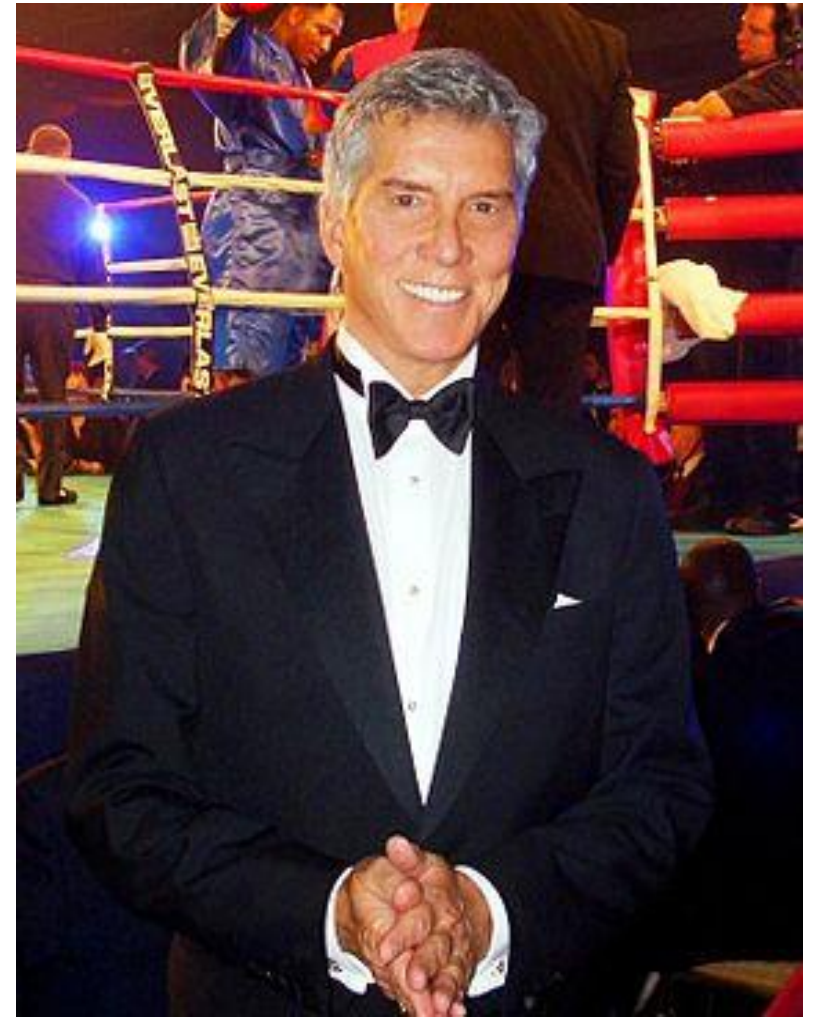
Art.. 296 ust. 3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. **Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.**

1) w art. 120 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk."

Michael Buffer w 1984 roku po raz pierwszy użył cytatu „Let's Get Ready to Rumble”, który przyniósł mu ogromną popularność. W 1992 uzyskał federalny znak towarowy na ten cytat.



Sposób przedstawienia znaku towarowego musi spełnić tzw. test Sieckmanna i być łącznie:

jasny,

precyzyjny,

samodzielny,

łatwo dostępny,

zrozumiały,

trwały

obiektywny

Orzeczenie TSUE z 12 grudnia 2002 r., C-273/00.

WYROK TRYBUNAŁU z 12 grudnia 2002 r. C-273/00,

Artykuł 2 Dyrektywy 89/104 dotyczący zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy może składać się z oznaczenia, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, pod warunkiem, że można je przedstawić graficznie, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub znaków, oraz że przedstawienie jest jasne, precyzyjne, niezależne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.

W odniesieniu do oznaczenia zapachowego uważa się, że wymagania dotyczące reprezentatywności graficznej nie są spełnione przez wzór chemiczny, opis w formie pisemnej, przez złożenie próbki zapachowej ani przez połączenie tych elementów.

cynamonian metylu (= ester metylowy kwasu cynamonowego),

wzór cząsteczkowy C 10 H 10 O 2

Wzór strukturalny C₆ H₅ - CH=CHCOOCH₃

zapach zwykle opisywany jako balsamicznie owocowy z lekką nutą cynamonu.



zapach kwiatu plumeria dla nici do haftowania Celi Clarke z 1991 r. (US 758429).

„Super Charged Strawberry”, „Cherry Bomb” i „Groovy Grape” dla smarów do silników samochodowych (US 2568512, 2596156, 2463044)

typ zapach „ciastoliny” Play – Doh dla zabawek do modelowania:



Z uzasadnienia:

„(...)zgodnie z nowelizowanym przepisem znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeżeli będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i będzie możliwe przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na ten znak.”

Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.).

Z uzasadnienia zmiany ustawy p.w.p.:

„Dotychczas warunkiem koniecznym było, iż znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, taki wymóg jest przestarzały, mając na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki. Dlatego z uwagi na środki technologiczne proponuje się rezygnację z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej.”

Wersja pierwotna

Art. 305.

1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2004.03.17 zmiana Dz.U.2004.33.286 art. 1

Art. 305.

1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca **przestępstwa określonego w ust. 1** podlega grzywnie.

2007.08.31 zmiana Dz.U.2007.136.958 art. 1

Art. 305 ust. 1.

Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, ~~lub~~ zarejestrowanym **oznaczone** znakiem **takim** towarowym, **znakiem**-którego **towary** nie **wprowadza** ma **de**-prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2019.03.16 zmiana Dz.U.2019.501 art. 1

Art. 305. [Oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym]

1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uzasadnienia:

Nowelizacja art. 305 (art. 1 pkt 46 projektu) ma na celu usunięcie wątpliwości, że przedmiotem ochrony w przypadku przestępstw, o których mowa w tym przepisie, objęte są również znaki towarowe UE.

Zagadnienie to wywołuje liczne wątpliwości, przy czym nie ma racjonalnych przyczyn, dla których należałoby w różny sposób regulować sytuację znaków towarowych i znaków towarowych UE w tym zakresie. W szczególności jest to uzasadnione celem niniejszego projektu i celem implementowanej dyrektywy, zgodnie z którymi jest zapewnienie spójności rozwiązań w odniesieniu do krajowych znaków towarowych i znaków towarowych Unii Europejskiej.

Argumenty przeciw karalności naruszenia znaku unijnego przedstawili:

Dustin Du Cane, „Czy piractwo znaku wspólnotowego jest przestępstwem z art. 305 prawa własności przemysłowej?”, PPH 2010, Nr 1, s. 44-45,

także M. Mozgawa, System Prawa Karnego. Tom 11.

Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe (red. M. Bojarski), Warszawa 2014, s. 66 i 67.

Argumenty za karalnością naruszenia znaku unijnego:

P. Podrecki, J. Raglewski, Karnoprawna ochrona unijnego znaku towarowego na podstawie art. 305 prawa własności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2017 nr 3 (137), s. 98-104.

U. Promińska, stanowisko wyrażone w opinii prawnej (niepubl.).

Tak: K. Felchner, A. Tischner, Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego, PPH 2017 nr 6, s.24 -25.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 r., sygn. VII Ka 210/12 (niepubl.).

Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2013 r., sygn. IV Ka 727/12 (niepubl.).

D. Kuberski [w:], Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami Przepisów i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, CASEBOOK, A. Adamczak, A. Korbela, D. Kuberski, M. Siwek, J. Raglewski, Kraków 2016.

Zasady odpowiedzialności karnej

Art. 1 k.k. [Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności]

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Art. 42. Konstytucji [Odpowiedzialność karna; prawo do obrony; domniemanie niewinności]

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Art. 4 p.w.p. [Stosunek ustawy do przepisów umów międzynarodowych i aktów prawnych UE]

Ust. 1. Jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Art. 14 ust. 1 Rozporządzenia 207/2009 Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r.

Artykuł 14 Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnoszącego się do naruszenia

1. Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X.

Czy art. 305 p.w.p. chroni znaki rejestrowane w trybie międzynarodowym?

Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane

w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada

1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., (Dz. U. 1993 nr 116 poz. 514).

Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 13, poz. 129).

Wspólny regulamin wykonawczy z dnia 18 stycznia 1996 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r., (Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 4/1996), tekst z późniejszymi zmianami według stanu na 1 kwietnia 2002 r. (Wiadomości Urzędu Patentowego RP nr 1/2003). Instrukcje Administracyjne z 2002 r.

Art. 120 ust. 3 p.w.p. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe;**
- 2) towarach - rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także, z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi;**
- 3) znakach towarowych podrobionych - rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;**

Art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.

1. Kto wprowadza do obrotu towary lub świadczy usługi posługując się zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary lub usługi zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać.

CO wyznacza zakres ochrony karnoprawnej?

Art. 153 p.w.p. [Treść prawa ochronnego...

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystanie ze znaku na pokładzie polskiego statku wodnego i powietrznego stanowi używanie znaku na terytorium Polski, o ile tego rodzaju statek znajduje się na obszarze wodnym lub powietrznym RP.

Trzebiatowski M. [w:], System Prawa Prywatnego, t. 14B, R. Skubisz (red.), wyd. 2, Warszawa 2017; s. 880.

art. 5 k.k. [Zasada terytorialności]

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 116 k.k. [Stosowanie przepisów]

Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie.

Art. 154 p.w.p. [Używanie znaku towarowego]

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;**
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;**
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.**

Art. 155. [Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy]

- 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.**
- 2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.**
- 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.**

**Uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/05,
Opublikowano: OSNKW 2005/6/50**

**"Wprowadzeniem do obrotu", o którym mowa w art. 305 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), jest
przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do
obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem
towarowym.**

V KK 297/17, Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy. - Postanowienie Sądu Najwyższego OSNKW 2018/5/40 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2018 r.

Sprzedż napelnionej gazem butli gazowej ze znakiem towarowym powoduje wyczerpanie prawa ochronnego na ten znak towarowy i umożliwia legalne ponowne napełnienie butli z gazem przez niezależne przedsiębiorstwo.

TEZA | aktualna

Art. 156 p.w.p. [Ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy]

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby:

1) ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi;

ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo

2) oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;

oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności

3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

Art. 157 p.w.p.[Skutki braku używania znaku towarowego]

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.

Wersja poprzednio obowiązująca:

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, i ust. 4.

Art. 158 p.w.p. [Znak towarowy a identyczna lub podobna nazwa, pod którą inny podmiot prowadzi działalność gospodarczą]

2019.03.16 utrata mocy Dz.U.2019.501 art. 1

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy.

2. Jeżeli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Dyrektywa 2015/2436 SEKCJA 3 Prawa i ograniczenia

Artykuł 10 Prawa wynikające ze znaku towarowego

(...)

3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

(...)

d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

Art. 160 p.w.p. [Prawa użytkownika uprzedniego]

1. Osoba, która, **prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze**, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.
2. Prawo określone w ust. 1 podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Art. 162 ust. 4.

Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo to jest udzielone.

Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone, jeżeli towary, dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie są tego samego rodzaju. Z chwilą przeniesienia prawo to traktuje się jako niezależne od prawa przysługującego zbywcy.

Art. 163. [Umowa licencyjna]

1. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 **ust. 1-4** oraz art. 78 i art. 79.

1 ind. 1. O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa. Licencjobiorca wyłączny może jednakże wystąpić z takim powództwem, jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1 ind. 2 Licencjobiorca w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę może wstąpić do sprawy o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wszczętej przez uprawnionego z tego prawa.

Art. 166. [Zarzut nieużywania znaku towarowego]

[Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego]

1. Prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5.

W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego uprawniony do tego znaku towarowego jest obowiązany, na zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, przedstawić dowód na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany, w zakresie, w jakim stanowią one podstawę wniosku o unieważnienie, lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dacie wniosku o unieważnienie od zarejestrowania wcześniejszego znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.

Art. 296 ust. 1 ind. 2. W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 2 i 2 ind.1, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

Art.. 296 ust. 1 ind. 3. W przypadku gdy reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, wydawca zapewnia, na żądanie uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej - najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy.

Transpozycja art. 12 Dyrektywy.

Art.. 296 ust. 1 ind. 4

Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datą zgłoszenia lub datą uprzedniego pierwszeństwa znaku towarowego, uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.

Art. 296 ust. 1 ind.5.

Uprawnienie, o którym mowa w ust. 14, wygasa, jeżeli w postępowaniu służącym ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

Art.. 296 ust. 3 ind. 1. W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3.

Art. 296 ust. 3 ind. 2. W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z art. 60 ust. 1, 3 lub 4, art. 61 ust. 2 lub art. 64 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Zasada specjalizacji a zakres ochrony karnoprawnej.

Postacie naruszeń w zakresie ryzyka konfuzji mogą polegać na posłużeniu się:

- identycznym oznaczeniem dla identycznych towarów,**
- podobnym oznaczeniem dla identycznych towarów,**
- identycznym oznaczeniem dla podobnych towarów,**
- podobnym oznaczeniem dla podobnych towarów.**

Art. 296. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Osoby uprawnione]

(...)

2. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

(...)

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Wersja poprzednio obowiązująca:

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Ochrona znaku renomowanego.

Czynniki obiektywne oraz subiektywne determinujące renomę znaku. Do pierwszych zaliczono wysoki stopień rozpoznawalności znaku wśród odbiorców (duża znajomość znaku na rynku), do drugich siłę atrakcyjną znaku. Wynika ona z pozytywnych opinii odbiorców o znaku. Znak renomowany wyróżnia się siłą przyciągania odbiorców, jeżeli cieszy się wystarczająco dobrą opinią.

Do najczęściej wymienianych elementów decydujących o renomie znaku należą: wysoka jakość, prestiż towarów sygnowanych znakiem oraz uznanie klientów

(Tak m. in. U. Promińska, Prawo do znaku towarowego, s. 46; też, Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:], E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, 2011, s. 316; J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Z. Zawadzka, Prawo własności przemysłowej, s. 451.).

Renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku, a utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach . Nabycie przez znak zarejestrowany renomy jest procesem długotrwałym związanym z dbałością o jakość towarów i usług oraz reklamą znaku.

U. Promińska, [w:], Prawo własności przemysłowej, (red.) U. Promińska, Warszawa 2005, wyd. 2, s. 234.

Nabycie przez znak zarejestrowany renomy jest procesem długotrwałym związanym z dbałością o jakość towarów i usług oraz reklamą znaku. Renoma jest cechą znaku niewynikającą z faktu jego rejestracji, chociaż to właśnie znaki zarejestrowane najczęściej są także znakami renomowanymi. Uzyskanie cechy renomy łączy się z dbałością o jakość i niezawodność oznaczanych nim towarów.

O renomie znaku decyduje obok siły jego atrakcyjności jego wartość reklamowa oraz zdolność do zwiększania zbytu oznaczonych towarów. Miarą renomy znaku jest także ustalona wśród odbiorców bardzo dobra opinia o cechach towarów opatrzonych takim znakiem (ogół pozytywnych wyobrażeń odbiorców o oznaczonych znakiem wyrobach).

Znakiem renomowanym jest taki znak, który – w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję wskazania pochodzenia towaru – realizuje „czystą” funkcję przyciągania klienteli.

W orzecznictwie akcentuje się także, że renoma znaku jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom jakości towarów i usług, a także zapobiegliwość w utrwalaniu znaku na rynku, np. poprzez jego stronę wizualną. Renomę znaku wspomaga atrakcyjność samej formy przedstawieniowej znaku i jego moc odróżniająca. Dopiero suma wskazanych elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który w pełni realizuje tę funkcję znaku towarowego, którą jest przyciąganie klienteli.

Według najnowszych poglądów prezentowanych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie, przy ustalaniu renomy znaku towarowego nie należy już uwzględniać takich okoliczności, jak wysoka jakość towarów, prestiż i pozytywne opinie o oznaczanych znakiem towarach. Wyrażono wręcz kategorię i negujący utrwalony nurt interpretacyjny pogląd, że „pojęcie normatywne renomowanego znaku towarowego w żadnym razie nie obejmuje wyobrażeń o jakości (wysokiej) i prestiżu towarów”. Według tego poglądu pojęcie renomowanego znaku wyczerpuje się w znajomości (rozpoznawalności) znaku towarowego.

Mimo że często znak renomowany jest nośnikiem takich wartości jak wysoka jakość towarów, prestiż i pozytywne opinie o oznaczanych znakiem towarach, nie stanowią one składnika treści pojęcia prawnego, jakim jest renomowany znak towarowy.

M. Mazurek [w:], Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, (red. R. Skubisz), Warszawa 2008, s. 560 i 561.

Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2016 r., I ACa 547/15, LEX nr 2019914.

Tak E. Skrzydło-Tefelska [w:], Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, (red.) R. Skubisz, Warszawa 2008, s.604-605.

W konsekwencji takiego sposobu rozumienia renomy „[w]arunki normatywnego pojęcia renomowanego znaku towarowego spełnia bowiem także znak towarowy, który stał się znany w wyniku głośnego wydarzenia relacjonowanego przez środki masowego przekazu, jak również znak towarowy dotyczący towarów, których jakość została zakwestionowana przez oficjalne organy administracji rządowej, co zostało następnie rozpowszechnione w prasie, radio i telewizji”
(Tak: R. Skubisz, glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2008 r., II GSK).

Zgodnie z treścią przepisu art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p. - ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe. Ten przepis ustawy wskazuje więc na objęcie ochroną karnoprawną znaków usługowych, stanowi on dopełnienie dyspozycji przepisu art. 305 p.w.p.

„Usługa” to „działanie polegające na dokonywaniu rozmaitych działalności faktycznych i prawnych, zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu, którym nie jest jednak rezultat przyjmujący określoną postać”.

U. Promińska [w:], E. Nowińska, U. Promińska. M. du Vall. Prawo własności przemysłowej, Warszawa, wyd. 2, 2005 r., s. 224.

Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną zarejestrowanym lub podrobionym znakiem towarowym na oznaczanie usług nie jest objęte znamionami czynu określonego w art. 305 ust. 1 p.w.p.

Bez wpływu na to stanowisko pozostaje okoliczność, że pod pojęciem znaku towarowego rozumie się także znak usługowy. Objęcie działaniem przepisu karnego zachowań polegających na podrabianiu znaków usługowych, względnie na ich bezprawnym użyciu, prowadziłoby do złamania zasady *nullum crimen sine lege, nullum crimen sine lege scripta*.

A. Tomaszek, Efektywność ochrony praw do znaków towarowych, M. Pod. 2001, nr 11, s. 868.



**Odpowiedzialność
za naruszenie praw
do wzoru przemysłowego.**

Zmiana definicji wzoru przemysłowego

- ▶ Art. 102. [Definicja wzoru przemysłowego i wytworu]
- ▶ 1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, **strukturę fakturę** lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
- ▶ 2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.
- ▶ 3. Za wytwór uważa się także:
 - ▶ 1) przedmiot składający się z wielu wymiennalnych częściach składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
 - ▶ 2) **wymienialną** część składową **wytworu złożonego**, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje **ona** widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy;
 - ▶ 3) **część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.**
- ▶ **(uchylony).**
- ▶ *Wzór przemysłowy to... łakomy kąsek!*
- **zmiana 2015.12.01 [Dz.U. 2015. 1266 a](#)**



Cechy wzoru przemysłowego?

- ciężar,
- elastyczność produktu
- odczucie doznawane przy dotykaniu,
- dźwięk,
- smak,
- zapach,



Warunek widoczności

- nie mogą być objęte ochroną elementy towaru, które nie są widoczne, lub ze względu na jego właściwości nie mogą być uwidocznione bez istotnej zmiany postaci wytworu w trakcie jego oglądania na rynku
- wyr. NSA z 20.3.2007 r., II GSK 277/06.



Wzór przemysłowy bywa dziełem

► Autorskie prawa majątkowe

Twórcy przysługuje wyłączone prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

► Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

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

Wzór przemysłowy – zakres swobody twórczej



Przedstawienie graficzne



Wzór przemysłowy jako utwór



Źródło: alexander-mcqueen

Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.

Art. 116 p.w.p. - utrata mocy 1 grudnia 2015 r.

Motywy uchylecia art. 116 p.w.p.

- *„Kolejna z wprowadzanych zmian legislacyjnych to usunięcie obecnie obowiązującego przepisu art. 116 p.w.p. Może być on interpretowany w ten sposób, iż ochrona praw majątkowych do utworu nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Mając na uwadze, że przepis ten może być interpretowany w sposób sprzeczny ze stanowiskiem przedstawionym w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos), jego usunięcie z porządku prawnego było konsekwencją ww. wyroków.”*
- (uzasadnienie projektu ustawy)

Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów
Dziennik Urzędowy L 289 , 28/10/1998 P. 0028 - 0035

- **Artykuł 17**
- **Stosunek do prawa autorskiego**
- **Wzór, chroniony prawem z rejestracji lub prawem Państwa Członkowskiego, zgodnie z niniejszą dyrektywą, korzysta również z ochrony przewidzianej przez prawo autorskie tego Państwa Członkowskiego od dnia stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w dowolnej formie. Zakres i warunki, zgodnie z którymi taka ochrona jest przyznana, łącznie z poziomem wymaganej oryginalności, są określane przez Państwo Członkowskie.**

Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów
Dziennik Urzędowy L 289 , 28/10/1998 P. 0028 - 0035

- **Motyw (8) Dyrektywy 98/71**
- W przypadku braku harmonizacji prawa autorskiego należy ustanowić zasadę kumulowania ochrony według szczególnego prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów oraz według prawa autorskiego, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę w ustaleniu zakresu ochrony prawa autorskiego i warunków, zgodnie z którymi ta ochrona jest przyznawana.

Od kiedy ustawa p.w.p. przywróciła wzorom przemysłowym ochronę autorsko-prawną?

- W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost.
- *„Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa, chyba że przeciw jej zastosowaniu przemawiają ważne racje systemowe lub aksjologiczne”*
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie K 30/06 OTK-A 2006 nr 10, poz. 149.

Sens normatywny art. 116 p.w.p. nie sprowadzał się do „wygaśnięcia autorskich praw majątkowych” wzoru przemysłowego, lecz należało go rozumieć, jako niemożność wykonywania praw związanych z ochroną majątkowych praw autorskich.

M. Poźniak-Niedzielska [w:], System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 346; też, Meandry ochrony wzorów przemysłowych [w:], Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, s. 315,

Po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ustaje także ochrona autorskich praw majątkowych,

M. du Vall, który stwierdził, że Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 152.

**C-168/09, FLOS SPA v. SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA - Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości**

ZOTSiS 2011/1/I-181-224 - wyrok z dnia 27 stycznia 2011 r.

TEZA

1. Artykuł 17 dyrektywy 98/71 w sprawie prawnej ochrony wzorów należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego wyłączającym spod ochrony na podstawie prawa autorskiego tego państwa członkowskiego wzory, które były chronione prawem z rejestracji w państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego i które stały się własnością publiczną przed dniem wejścia w życie tych przepisów, mimo że spełniają one wszystkie przesłanki wymagane do korzystania z takiej ochrony.

C-168/09, FLOS SPA v. SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA

Z art. 17 dyrektywy 98/71, a dokładniej z zastosowania określenia "również" widniejącego w zdaniu pierwszym tego artykułu, wynika w sposób jasny, że ochrona na podstawie prawa autorskiego powinna zostać przyznana wszystkim wzorom chronionym prawem z rejestracji w danym państwie członkowskim lub w odniesieniu do niego.

Motyw (2) Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów

Różnice w prawnej ochronie wzorów istniejące w ustawodawstwie Państw Członkowskich bezpośrednio wpływają na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do towarów obejmujących wzory; różnice takie mogą zakłócić konkurencję w ramach rynku wewnętrznego.

Motyw (3) Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów:

Dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego konieczne jest więc zbliżenie przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony wzorów.

PRAWDA CZY FAŁSZ ?

**Spełniające przesłanki utworu wzory
wspólnotowe, pozostają poza zakresem
wyłączenia z art. 116 p.w.p.**

**L. Brancus-Cieślak , glosa do wyroku
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia
2011 r., C-168/09**

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych(Dz.U. L 3 z 5.1.2002,

Artykuł 27 Traktowanie wzorów wspólnotowych jako wzorów krajowych.

- 1. Jeżeli art. 28, 29, 30, 31 i 32 nie stanowią inaczej, wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego, w którym:**
- 2. a) właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny; lub**
- 3. b) gdy lit. a) nie stosuje się, właściciel posiada przedsiębiorstwo w dacie dokonania oceny.**

Wzór wspólnotowy jako utwór chroniony w Polsce

- z art. 5 p.a.p.p.
- przepisy ustawy stosuje się do utworów: których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Kryteria oceny nowości wzoru przemysłowego.

▶ Art. 103 p.w.p.

- ▶ Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
- ▶ Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego.

- Art. 104 p.w.p.
- Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.
- Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.



Odpowiedzialność karna za naruszenie praw twórcy do wzoru przemysłowego

► **Art. 303. 1. p.w.p.** Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



Art. 8 p.w.p. Uprawnienia twórców.

1. Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do:

- 1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
- 2) wynagrodzenia;
- 3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Projekt wynalazczy

- Art. 3 ust. 1 p.w.p.
- Ilekroć w ustawie jest mowa o:
- 6) projektach wynalazczych - rozumie się przez to wynalazki, wzory użytkowe, **wzory przemysłowe**, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie;

Prawda czy fałsz?

- *„(...)dopuszcza się prezentowanego czynu karalnego zarówno ten, kto sam podaje, że jest autorem konkretnego projektu wynalazczego, jak i taka osoba, która świadomie przemilcza popełniony przez inną osobę błąd, w wyniku którego jest ona uważana za autora cudzego projektu wynalazczego.”*
- **Raglewski Janusz, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do przepisów karnych, wyd. II, LEX/el. 2016.**

„Błąd innej osoby co do autorstwa projektu musi stanowić rezultat działań sprawcy.”

„Nie dochodzi więc do realizacji znamion przestępstwa z art. 303 ust. 1 PrWłPrzem w sytuacji, gdy już przed działaniem podjętym przez sprawcę dana osoba pozostawała w błędzie co do autorstwa danego projektu. W takim przypadku można co najwyżej przyjąć realizację znamion usiłowania nieudolnego przestępstwa z art. 303 PrWł Przem.”

Art. 303 Pr. wł. przemysłowej red. Kostański 2014, wyd. 2/Tosza/Wróbel

Brak odpowiedzialności twórcy

- Nie stanowi przestępstwa z art. 303 PrWłPrzem przypisanie autorstwa własnego projektu innej osobie, nawet bez jej zgody. Przepis wyraźnie bowiem wskazuje na **przypisanie sobie autorstwa**.

Kierunek działania sprawcy

- *„Nie stanowi przestępstwa z art. 303 PrWłPrzem przypisanie autorstwa własnego projektu innej osobie, nawet bez jej zgody. Przepis wyraźnie bowiem wskazuje przypisanie "sobie autorstwa" oraz wprowadzenie w błąd co do "cudzego projektu". Nie można także takiego zachowania określić jako naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego, ponieważ osoba, której przypisano projekt, nie jest jego twórcą.”*
- Art. 303 Pr. wł. przemysłowej red. Kostański 2014, wyd. 2/Tosza/Wróbel

Inne naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego ?

- Przez inne naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego należy także rozumieć naruszenie **praw przysługujących twórcy już po uzyskaniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji** w zakresie dotyczącym wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii układów scalonych. (...)
- Z kolei zgodnie z [art. 105 ust. 3](#) PrWłPrzem, za naruszenie praw z rejestracji należy uznać naruszenie zakazu wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów, **bez zgody osoby uprawnionej z prawa z rejestracji.**
- **Art. 303 Pr. wł. przemysłowej red. Kostański 2014, wyd. 2/Tosza/Wróbel**

Typy czynów zabronionych z [art. 303](#) **nie chronią** interesu **odbiorcy lub użytkownika** praw z projektu wynalazczego
(R. Zawłocki, *Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom...*, s. 214).

„w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego”

- uchybienie w realizacji obowiązku płatności na rzecz twórcy projektu wynalazczego wynagrodzenia, np. przez brak uiszczenia wymaganej opłaty licencyjnej ([art. 22](#) i [23](#) p.w.p. – R. Zawłocki, *Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom...*, s. 216; Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej...*, s. 326).
- „nie stanowi realizacji znamion przestępstwa z art. 303 ust. 1 *in fine* PrWłPrzem naruszenie obligacyjnych praw do wynagrodzenia w związku z przeniesieniem praw majątkowych przysługujących twórcy projektu wynalazczego, np. niewypłacenie wynagrodzenia z tytułu umowy licencyjnej.” Art. 303 Pr. wł. przemysłowej red. Kostański 2014, wyd. 2/Tosza/Wróbel

„w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego”

- **„Naruszenie praw twórcy projektu w inny sposób polegać będzie na takim wkroczeniu w sferę praw podmiotowych twórcy, które nie wyraża się w czynach expressis verbis opisanych w art. 303 ust. 1 i 304 p.w.p. Będzie to na przykład naruszenie prawa twórcy do wynagrodzenia za projekt wynalazczy przez bezzasadną odmowę przyznania lub wypłaty wynagrodzenia.”**
- **A. Szewc *Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej***

W odniesieniu do wzorów użytkowych, że „przez inne naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego, o którym mowa w art. 303 ust. 2 p.w.p. należy także rozumieć naruszenie praw przysługujących twórcy już po uzyskaniu prawa ochronnego w zakresie dotyczącym wzoru użytkowego. Art. 95 ust. 2 p.w.p. stanowi, że przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”

Wyrok SO w Częstochowie z 17.03.2015 r., VII Ka 53/15

- **Art. 116. 1.** Kto bez uprawnienia albo **wbrew jego warunkom** rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



<http://deser.pl/>

Bezkarność naruszenia prawa do wynagrodzenia

- I KZP 18/03 - Uchwała Sądu Najwyższego
- OSNKW 2003/11-12/93 - uchwała z dnia 21 października 2003 r.
- Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowiązaniowym, który z jednej strony określa uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zaś strony statuuje obowiązek zapłaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu, tj. licencjodawcy. W związku z tym, użyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) określenie "wbrew warunkom uprawnienia" odnosi się tylko i wyłącznie do udzielonych mocą licencji uprawnień do rozpowszechniania utworu, nie zaś do obowiązków wynikających z umowy licencyjnej (np. prawo do wynagrodzenia, czy obowiązek przedstawiania rozliczeń finansowych).

Niezarejestrowany wzór przemysłowy

- Powstanie odpowiedzialności karnej na podstawie [art. 303 ust. 1](#) p.w.p. nie jest uzależnione od kwestii zgłoszenia lub też zarejestrowania w Urzędzie Patentowym RP określonego projektu wynalazczego.
- Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015
- *„Należy też podkreślić, że dla realizacji znamion typu czynu zabronionego z art. 303 ust. 1 w ogóle nie ma znaczenia, czy autor projektu wynalazczego zgłosił go do Urzędu Patentowego.”* II K 57/14 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
- LEX nr 2017900

Przestępstwo znamienne skutkiem, czy formalne?

- Przestępstwo z [art. 303 ust. 1](#) p.w.p. po części ma charakter **formalny** (bezskutkowy). Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015
- Przestępstwo z [art. 303 ust. 1](#) jest **przestępstwem materialnym**, zaś wymaganym dla jego dokonania skutkiem jest naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego (R. Zawłocki, *Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom...*, s. 218).

Akt oskarżenia

Przeciwko:

E. G. oskarżonej o to, że w okresie od 2015 r. do 24 marca 2016 r. w B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przywłaszczyła sobie autorstwo projektów wynalazczych paneli ściennych postaci wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami 002009837-031 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej należących do K. Różanowskiego, tj. o czyn z art. 303 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — prawo własności przemysłowej.

„W świetle wskazanej regulacji nie stanowi więc czynu zabronionego naruszenie uprawnień z tytułu praw do projektów wynalazczych osób innych niż ich twórca lub współtwórcy, np. naruszenie uprawnień majątkowych **następcy prawnego twórcy projektu.**”

Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015

„Przepis art. 303 PrWł Przem nie obejmuje swoim zakresem naruszenia praw innych osób, które przejęły prawa majątkowe twórcy (w drodze sukcesji szczególnej lub generalnej albo z mocy ustawy). Dotyczy to w szczególności osób, które uzyskały licencję.”

Art. 303 Pr. wł. przemysłowej red. Kostański 2014, wyd.

2/Tosza/Wróbel

„(...)sankcje karne za naruszenie praw twórcy przewidziane w art. 303 p.w.p. będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy podmiotem tych praw będzie twórca projektu wynalazczego”

A. Szewc, G. Jyż Prawo własności przemysłowej, s. 441.

Jakie prawa twórcy podlegają ochronie?

Prawnokarna ochrona z art. 303 PrWłPrzem obejmuje **wyłącznie** te prawa twórcy, które wynikają z treści [art. 8](#) PrWłPrzem. Nie dotyczy więc to praw wyprowadzanych ewentualnie z treści [art. 23](#) KC.

(por. E. Czarny-Drożdziejko, Przestępstwa w prawie własności przemysłowej, Prok. i Pr. 2001, nr 10, s. 88).

Prawo twórcy do wynagrodzenia

- Art. 22. p.w.p. [Wynagrodzenie za korzystanie z patentu lub wzoru]
- 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma **prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.**

Prawo twórcy do podwyższenia wynagrodzenia

- Art. 23 p.w.p. [Podwyższenie wynagrodzenia za korzystanie z patentu lub wzoru]
- Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3, powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw do wzoru przemysłowego

- **Art. 304. 1.** Kto, nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 2 działa nieumyślnie, będąc zobowiązanym do zachowania w tajemnicy uzyskanej informacji, podlega grzywnie.



Zagrożenia dla rzecznika patentowego

- *„Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, iż sprawca zgłaszający w celu uzyskania ochrony projekt wynalazczy korzystał z pomocy pełnomocnika, który mógł posiadać wiedzę w przedmiocie rzeczywistego autorstwa/współautorstwa projektu, jednakże mimo tego udzielił sprawcy pomocy w kwestiach formalnych związanych z uzyskaniem ochrony. Należy zatem zastanowić się nad możliwością ponoszenia odpowiedzialności karnej przez pełnomocnika za pomocnictwo do sprawstwa.”*
- Art. 303 Pr.wł. przemysłowej red. Michalak 2016, wyd. 1/Słomski

Zbieg przepisów ustawy

- Przepis art. 11 § 1 k.k.
- Przesłupstwo bezprawnego zgłoszenia cudzego projektu wynalazczego z art. 304 ust. 1 p.w.p. może pozostawać w rzeczywistym zbiegu z przestępstwem przypisania sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego z art. 303 ust. 1 p.w.p., uzasadnia to przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji prawnej w oparciu o przepis art. 11 § 1 k.k.

- ▶ **Art. 309.** W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność określona w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby.



Źródło: Coppola i Paramount Pictures

V KK 361/06 - postanowienie SN - Izba Karna z dnia 04-07-2007

Indywidualny charakter przestępstw dotyczących własności przemysłowej popełnianych w jednostkach organizacyjnych

Krąg podmiotów przestępstw określonych w art. 303, art. 304, art. 305, art. 307 i art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) zaimkiem "kto", został ograniczony normą zawartą w art. 309 tej ustawy, do osób prowadzących lub kierujących jednostką organizacyjną, jeśli którekolwiek z tych przestępstw popełniono w ramach działalności takiej jednostki, przy czym osobę tę ekskulpuje podział kompetencji przewidujący odpowiedzialność kogo innego za przestrzeganie w jednostce organizacyjnej norm prawnych dotyczących własności przemysłowej. Przepisem art. 309 zawężono bowiem podmiotowo zakres odpowiedzialności karnej za wskazane w nim typy przestępstw, zmieniając tym samym ich charakter jako przestępstw powszechnych (*delicta communia*) na przestępstwa indywidualne - obejmujące podmiotowo tylko osoby o skonkretyzowanych właściwościach (*delicta propria*) - jeśli popełnione są w warunkach określonych w tym przepisie.

W praktyce do popełnienia omawianych przestępstw dochodzi najczęściej w ramach funkcjonowania przedsiębiorców. Chodziło więc o stworzenie możliwości objęcia odpowiedzialnością karną tych naruszeń prawa własności przemysłowej, które z uwagi na znaczny stopień dywersyfikacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem są udziałem wielu osób na różnych szczeblach kierowania jednostką organizacyjną

Kuberski Dariusz, Glosa do postanowienia SN z dnia 4 lipca 2007 r., V KK 361/06
Opublikowano: LEX/el. 2013

- ▶ **Art. 310. 1. Ściganie sprawców przestępstw określonych w art. 303, art. 304 i art. 305 ust. 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.**
2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 307 i art. 308 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.



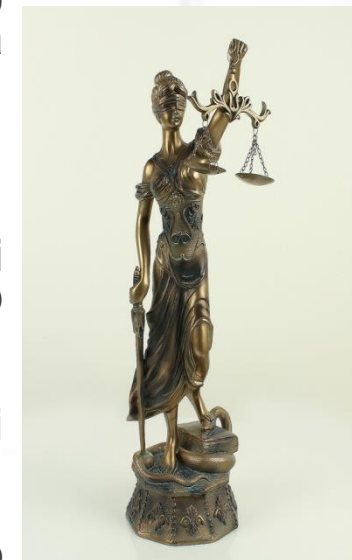
Różnice w ochronie prawnej

- O ile przywłaszczenie autorstwa na gruncie prawa autorskiego od dnia 1 września 2005 r. jest ścigane z urzędu, to przypisanie sobie autorstwa projektu wynalazczego na podstawie przepisu art. 310 ust. 1 p.w.p. podlega ściganiu na wniosek pokrzywdzonego.
- Dz.U.2005 Nr 164, poz.1365, art. 239.

Ochrona wzoru przemysłowego w prawie autorskim

- ▶ **Art. 115. 1.** Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

- ▶ **Art. 116. 1.** Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



303 p.w.p, czy 115 ust. 1 p.a.p.p.?

Zachowanie opisane w [art. 303 ust. 1](#) p.w.p. określane było w piśmiennictwie jako "plagiat projektu wynalazczego" (Z. Siwik, *Kryminologiczne i karnoprawne uwagi krytyczne o przestępstwach i wykroczeniach z ustawy o wynalazczości* (w:) *Prawo pracy wynalazczej. Materiały z XV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1988, Wrocław 1988, s. 182*).

- Plagiat cudzego projektu wynalazczego rodzi jednak odpowiedzialność karną na podstawie przepisu [art. 115 ust. 1](#) Prawa autorskiego" (R. Zawłocki, *Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom...*, s. 219).

Naruszenie prawa do wzoru przemysłowego, jako czyn nieuczciwej konkurencji

- Art. 13 u.z.n.k.
- Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.
- Nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

Ochrona wzoru przemysłowego w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- **Art. 24.** Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji

- ▶ **Art. 18 u.z.n.k.** W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
 - 1) zaniechania niedozwolonych działań;
 - 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 - 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 - 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 - 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 - 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
- ▶ Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Czy wspólnotowy wzór przemysłowy podlega ochronie w Polsce?

- Art. 4. p.w.p [Stosunek ustawy do przepisów umów międzynarodowych i aktów prawnych UE]
- 1. Jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, **wzory przemysłowe**, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

II K 133/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim
LEX nr 2250870

Ochronie prawnokarnej wynikającej z analizowanego przepisu podlega także wzór wspólnotowy. [Rozporządzenie](#) Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 t. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. L 3 z 5 stycznia 2002 r., st. 1) nie zawiera regulacji dotyczących podstaw odpowiedzialności karnej. W tym zakresie konieczne jest odwołanie się do art. 4 ust. ustawy Prawo własności *przemysłowej* przewidującego odpowiednie stosowanie przepisów prawa własności *przemysłowej*.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 Z DNIA 12 GRUDNIA 2001 R. W
SPRAWIE WZORÓW WSPÓLNOTOWYCH z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.Urz.UE.L
2002 Nr 3, str. 1)

Artykuł 27. Traktowanie wzorów wspólnotowych jako wzorów krajowych.

1. Jeżeli art. 28, 29, 30, 31 i 32 nie stanowią inaczej, wzór wspólnotowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i **na całym obszarze Wspólnoty tak jak krajowe prawo z wzoru Państwa Członkowskiego**, w którym:

- a) właściciel ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny;
lub
- b) gdy lit. a) nie stosuje się, właściciel posiada przedsiębiorstwo w dacie dokonania oceny.

2. W przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego ust. 1 stosuje się zgodnie z wpisami w rejestrze.

art. 96 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego wzoru przemysłowego stanowi:

„Wzór chroniony jako wzór wspólnotowy jest również chroniony przez prawo autorskie Państw Członkowskich od daty powstania wzoru lub ustalenia go w jakiegokolwiek formie. Zakres i warunki, zgodnie z którymi tego rodzaju ochrona jest przyznawana, łącznie z wymaganym stopniem indywidualnego charakteru, są ustalane przez poszczególne Państwa Członkowskie”.

Z dniem 2 lipca 2009 r. Polska została stroną Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęte w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. – <tzw. Akt genewski>, Dz. U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522).

W chwili obecnej stronami tego Porozumienia jest 56 państw, z których 35 należy do Aktu Genewskiego zawartego w 1999 r. Stroną tego Aktu jest również Unia Europejska, która przystąpiła do niego z dniem 1 stycznia 2008 r. W konsekwencji w Polsce ochronie prawnej podlegają wzory wspólnotowe.

Zgoda pokrzywdzonego a bezprawność

- „Do powstania odpowiedzialności z [art. 303 ust. 1](#) p.w.p. niezbędne jest, aby sprawca dokonał przywłaszczenia autorstwa projektu bez zgody uprawnionego. Celem omawianej regulacji jest bowiem ochrona interesów autora projektu. Dlatego zgoda uprawnionego co do zasady powinna prowadzić do wykluczenia bezprawności .”
- (na gruncie prawa autorskiego w analogicznej sytuacji dotyczącej interpretacji [art. 115 ust. 1](#) u.p.a.p.p. - zob. B. Gadek-Giesen, *Plagiat dzieł naukowych - zagadnienia wybrane*, ZNUJ 2011, z. 2, s. 63 i n.

„Praktyka orzecznicza”

.....czyli wypadki przy pracy



II K 565/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

▶ LEX nr 2444793 - wyrok z dnia 18 maja 2017 r.

Z natury rzeczy zatem, podstawowym instrumentem weryfikacji zarzutów aktu oskarżenia, musiały stać się wrażenia wizualne i ocena walorów fizycznych produktów marki R., które pretendowały do miana utworów" w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy. Ocena ta, jako element ustaleń faktycznych nie mogła zostać oddana wyłącznie w ręce rzeczownika patentowego (jak też innego biegłego), bowiem to rzeczą Sądu jest zbadać i ocenić dowody, by następnie rekonstruować na tej podstawie stan faktyczny. **Stanowisko rzeczownika patentowego, jako podmiotu dysponującego ogólnym doświadczeniem zawodowym w klasyfikowaniu określonych przejawów działalności ludzkiej jako utworów, znaków przemysłowych czy towarowych i porównywaniu ich cech może mieć znaczenie co najwyżej komplementarne.** Żadnego znaczenia nie ma natomiast własne wyobrażenie pokrzywdzonego o twórczym charakterze swoich produktów, jak również " umowy licencyjne" zawierane pomiędzy D. R. a (...), które z analizowanego punktu widzenia nie miały znaczenia dowodowego.

Sąd karny nie musi we własnym zakresie ustalać, czy oskarżyciele są twórcami wynalazku, zwłaszcza zaś, czy przedmiotowa torba jest wynalazkiem w rozumieniu ustawy prawo własności *przemysłowej*. Nie ma bowiem wątpliwości, że **posiadają oni ważny patent** (zarówno w maju 2013, jak i dniu wyrokowania). Inaczej wyglądałaby ta kwestia, gdyby takiego **prawa ochronnego** nie posiadali

II K 57/14 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
LEX nr 2017900

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 19 kwietnia 2016 r. - II Ka 15/16

(...) niesłusznie Sąd I instancji przyjął istnienie po stronie oskarżonego zamiaru bezpośredniego popełnienia przestępstwa tylko z uwagi to, że oskarżony wyprodukował opakowania do papierosów, choć nikt nie przekazał mu uprawnień do wykorzystania zastrzeżonego znaku (...) przy produkcji opakowań do papierosów. Z tym ostatnim zarzutem niewątpliwie należy się zgodzić. **Z samego faktu, że firma (...) S.A. nie przekazała oskarżonemu uprawnień do wykorzystania znaku towarowego (...) przy produkcji opakowań do papierosów nie można wnioskować o istnieniu zamiaru bezpośredniego oznaczenia towaru podrobionym znakiem (...) i wprowadzenia go do obrotu czy bezpośredniego zamiaru kopiowania zewnętrznej postaci produktu i stworzenia tym możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta i produktu. Nie można przecież zapominać, że chodziło w tym wypadku o produkcję jedynie opakowań do papierosów.** Jest to jeden z rodzajów działalności takich firm, jak Drukarnia (...) i nie można przy każdym zamówieniu wymagać od właściciela takiej firmy uzyskania od producenta danego towaru przekazania uprawnień do znaku towarowego, aby wyprodukował on jedynie jego opakowanie.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 31 marca 2016 r. -II K 234/15

Ze względów gwarancyjnych nie jest dopuszczalne rozszerzenie zakresu kryminalizacji w oparciu o formułę analogii. **Z uwagi na właściwości niektórych towarów (np. produkty spożywcze, takie jak woda mineralna, soki, mąka, ryż itp.) oznaczenie znakiem towarowym nie następuje na samym towarze, lecz opakowaniu, w którym się on znajduje (np. butelki, karton). Przepis art. 305 ust. 1 p.w.p. penalizuje natomiast oznaczanie towarów, a nie ich opakowań. Stosownie do treści art. 120 ust. 3 pkt 2 p.w.p. pojęcie "towa" nie obejmuje jego opakowania. Należy jednak zauważyć, że w takich sytuacjach choć znak towarowy został fizycznie naniesiony na opakowanie, to jednak oznaczony nim został sam towar. Można powiedzieć, że mamy w tym wypadku do czynienia z analogiczną sytuacją, jaka występuje przy oznaczaniu znakiem towarowym usług,,.**

Warto pamiętać....

- Sygn. akt SK 19/16 WYROK Warszawa, dnia 6 grudnia 2018 r.
- po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 grudnia 2018 r., skargi konstytucyjnej spółki Grupa Allegro sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zbadanie zgodności:
- art. 286 ind.1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
- o r z e k a:
- Art. 286 ind.1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 286 ind. 1

1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala:

(...) 3) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

USTAWA z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej - Dz.U.2019.2309, obowiązuje od dnia 27 lutego 2020 r.

art. 286 ind. 1 otrzymuje brzmienie:

"Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać, także przed wytoczeniem powództwa, zabezpieczenia dowodów naruszenia tych praw, w sposób umożliwiający zachowanie tych dowodów, w szczególności przez zajęcie rozsądnej ilości i wielkości próbek towarów, materiałów lub narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Stosownie do okoliczności zabezpieczenie dowodów może polegać także na opisie przedmiotu zabezpieczenia.

- 2. Zabezpieczenia dowodów może żądać osoba, o której mowa w ust. 1, jeżeli uprawdopodobni roszczenie z tytułu naruszenia prawa lub zagrożenie jego naruszenia.**
- 3. Celem dokonanego zabezpieczenia dowodów jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem.**
- 4. Wniosek o zabezpieczenie dowodów rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w sądzie.**
- 5. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia dowodów zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.**
- 6. Rzeczy zajęte tytułem zabezpieczenia dowodów przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez sąd.**
- 7. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia dowodów sąd rozpoznaje w terminie 7 dni.**
- 8. Do zabezpieczenia dowodów przepisy art. 310-315, art. 733 i art. 738-746**

Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.";

po art. 286 ind. 1 dodaje się art. 286 ind. 2 w brzmieniu:

"Art. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innej osoby, jeżeli:

1) u tej osoby stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji lub

**2) u tej osoby stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub**

**3) u tej osoby stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent,
dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub**

**4) została przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu
lub dystrybucji towarów lub**

świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji

**- i to posiadanie, korzystanie z usług lub ich świadczenie, lub uczestniczenie w produkcji, wytwarzaniu lub
dystrybucji towarów lub świadczeniu usług ma na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej
korzyści ekonomicznej.**

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do konsumentów działających w dobrej wierze.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą dotyczyć wyłącznie:

1) firm i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;

2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również cen uiszczonych za te towary lub usługi.

5. Sąd rozpoznaje wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, na rozprawie, zapewniając zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Od obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, może uchylić się osoba, która według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mogłaby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

Dziękuję za uwagę

DARIUSZ KUBERSKI

