



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ABC

rejestracji w Urzędzie Patentowym RP



ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dotacje na innowacje • Inwestujemy w Waszą przyszłość

**PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

I. WSTĘP

1) Ochrona wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych – po co mi to?

Rejestrowane prawa wyłączne pozwalają uzyskać wyłączność w obrocie gospodarczym na przedmioty objęte rejestracją. Przykładowo,

- patent na wynalazek przyznaje monopol na produkty lub sposoby wytwarzania, objęte patentem,
- prawo ochronne na znak towarowy pozwala kontrolować użycie tego znaku w obrocie gospodarczym, zaś
- rejestracja wzoru przemysłowego pozwala kontrolować obrót produktami, które wyglądają tak, jak zarejestrowany wzór.

Tego typu prawa można uzyskać w większości krajów świata.

W Polsce organem rozpatrującym zgłoszenia, decydującym o przyznaniu ochrony i prowadzącym odpowiednie rejestry jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem niniejszej broszury jest przybliżenie przedsiębiorcom korzyści płynących z posiadania rejestrowanych praw wyłącznych, a także przedstawienie w przystępny sposób procedury uzyskania takich praw, w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Broszurę podzielono na trzy zasadnicze części poświęcone wynalazkom, znakom towarowym i wzorom przemysłowym. Każda część zawiera diagram i zwięzły opis procedury uzyskiwania prawa wyłącznego, wskazuje warunki niezbędne dla uzyskania takiego prawa, informuje o ewentualnych opłatach, wyjaśnia, co powinno zawierać prawidłowo przygotowane zgłoszenie i kończy się sekcją pytań i odpowiedzi. Część dotycząca wynalazków została uzupełniona o podstawowe informacje na temat wzorów użytkowych.

Mamy nadzieję, że broszura zachęci odbiorców, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, do rejestracji swoich praw własności przemysłowej i uczynienia z tego nowoczesnego instrumentu, dającego przewagę konkurencyjną.

To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak uzyskiwać prawa wyłączne i nie bać się korzystać z tej możliwości. W krajach rozwiniętych (np. Europa Zachodnia, USA, Japonia, Korea) takie postępowanie jest powszechną praktyką przedsiębiorców.

2) Precyzja wypowiedzi jest ważna

Istnieje szeroki wachlarz dorobku niematerialnego, który można objąć rejestrowanymi prawami wyłącznymi. Przedmiotem ochrony może być zarówno rozwiązanie techniczne (np. nowa konstrukcja urządzenia), nowa estetyka przedmiotu czy dorobek rynkowy przedsiębiorcy zbudowany pod określonym znakiem towarowym. Każdemu z tych obszarów odpowiada inne prawo wyłączne.

Właściwa w tym zakresie polska ustawa – Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami), zwana dalej krótko „PWP” lub „ustawą” - przewiduje m.in.:

- patenty na wynalazki,
- prawa ochronne na wzory użytkowe,
- prawa ochronne na znaki towarowe,
- prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 41, poz. 241), zwane dalej krótko „rozporządzeniem”.

3) Korzyści z posiadania praw wyłącznych

Podstawową korzyścią z posiadania prawa wyłącznego jest wyłączość korzystania z przedmiotu chronionego prawem wyłącznym lub oznaczania produktów i usług chronionym znakiem towarowym w obrocie gospodarczym. Zakres tej wyłączości jest zdefiniowany dla każdego z praw wyłącznych we wspomnianej ustawie PWP. Ustawa daje uprawnionemu środki prawne, np. w postaci roszczeń cywilnych, które stosuje się, gdy inni uczestnicy obrotu naruszają wyłączość płynącą z posiadanego prawa. Poniżej przedstawiono zakres wyłączości, płynący z patentu, prawa ochronnego na znak towarowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a także najważniejsze roszczenia cywilne, które służą uprawnionemu do wyegzekwowania w praktyce swojej wyłączości w obrocie gospodarczym.

a) Patent na wynalazek

Przez uzyskanie **patentu** nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 PWP). Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 63 PWP). Patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje przy tym także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem (art. 64 PWP). Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, nie mającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na:

- wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, lub
- stosowaniu sposobu, będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem (art. 66 PWP).

Ta ogólna zasada doznaje pewnych wymienionych w ustawie ograniczeń. Przykładowo,

- nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej (tzw. przywilej komunikacyjny);
- nie narusza się patentu również przez stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania (te i inne wyjątki opisano w art. 69 PWP);
- patent nie rozciąga się na produkty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą (art. 70 PWP).

Patent, podobnie jak inne prawa wyłączne jest zbywalny i podlega dziedziczeniu (art. 67 PWP). Może on być zatem przedmiotem obrotu, tak jak rzeczy/przedmioty materialne, których jesteśmy właścicielami. W szczególności, patent może być przedmiotem darowizny, sprzedaży lub zastawu.

W wielu przypadkach, korzystna może okazać się możliwość udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku chronionego patentem przez inny podmiot. Jest to korzystne na przykład wtedy, kiedy popyt na opatentowany produkt jest tak wysoki, że uprawniony sam nie może nadążyć z jego produkcją czy importem, a zatem samodzielnie nie jest już w stanie zarobić więcej – może on wówczas pozwolić na produkcję lub import opatentowanego produktu innemu podmiotowi lub podmiotom, w zamian za udział w zyskach ze sprzedaży tego produktu (art. 66 ust. 2 oraz art. 76 i następane PWP).

Korzyści z patentu – w praktyce:

- monopol na wykorzystywanie wynalazku oraz produkcję, sprzedaż, import itp. opatentowanego produktu; monopol obejmuje produkty lub sposoby zdefiniowane w zastrzeżeniach patentowych;
- możliwość obrotu patentem jak rzeczą;
- możliwość udzielenia licencji;
- możliwość zgłoszenia wynalazku do ochrony za granicą z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia w Polsce – w ciągu 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.

b) Prawo ochronne na znak towarowy

Przez uzyskanie **prawa ochronnego na znak towarowy** nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy, na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 PWP). Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w urzędzie patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużać na kolejne okresy dziesięcioletnie (Art.153 PWP), dowolnie wiele razy.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu lub 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;
- umieszczaniu znaku na dokumentach, związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- posługiwaniu się znakiem w celu reklamy (art. 154 PWP).

Ta ogólna zasada doznaje pewnych ograniczeń, wymienionych w ustawie. Przykładowo,

- prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania przez inne osoby w obrocie:
- ich nazwisk lub adresu;
- oznaczeń opisujących towary (np. wskazujących ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie, czy datę wytworzenia lub okres przydatności);
- zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części, akcesoria lub usługi. Te i inne wyjątki wymieniono w art. 156 PWP.
- ponadto prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów oznaczonych znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą (art.155 PWP).
- PWP przewiduje też inne, bardziej szczegółowe wyjątki (art. 157-161 PWP).

Ważną korzyść z prawa ochronnego na znak towarowy dla określonych towarów lub usług polega na tym, że Państwa konkurenci nie będą mogli zarejestrować identycznego lub podobnego znaku towarowego dla identycznych lub podobnych usług (art. 132 PWP).

Podobnie jak patent na wynalazek, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 PWP). Może ono być zatem przedmiotem obrotu, a w szczególności darowizny, sprzedaży lub zastawu, tak jak rzeczy/przedmioty materialne.

Podobnie jak w przypadku patentów, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, może udzielić innemu podmiotowi lub podmiotom licencji na oznaczanie towarów lub usług zarejestrowanym znakiem, w zamian za określoną opłatę licencyjną np. udział w zyskach ze sprzedaży tych towarów/usług (art. 163 oraz odpowiednio art. 76 i następne PWP).

Korzyści z prawa ochronnego na znak towarowy – w praktyce:

- monopol na wykorzystywanie znaku w obrocie gospodarczym, a w szczególności na produkcję, sprzedaż, import itp. towaru oznaczonego znakiem;

- uniemożliwienie konkurentom wykorzystywania lub rejestracji identycznych lub podobnych znaków dla identycznych lub podobnych towarów/usług;
- możliwość obrotu prawem ochronnym jak rzeczą;
- możliwość udzielenia licencji;
- możliwość zgłoszenia znaku do ochrony za granicą z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia w Polsce – w ciągu 6 miesięcy od dnia zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.

c) Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Przez uzyskanie **prawa z rejestracji** uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 105 PWP). Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu do takich celów (art. 105 PWP).

Prawo z rejestracji wzoru obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia (art. 105 PWP).

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na czas 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielony na pięcioletnie okresy (art. 105 PWP).

Ta ogólna zasada doznaje pewnych ograniczeń wymienionych w ustawie. Przykładowo,

- ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru nie przysługuje wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego używaną do naprawy tego wytworu, w taki sposób by przywrócić mu jego wygląd początkowy (Art.106¹ PWP);
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu
- wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej;
- które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem (Art.107 PWP).
- uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego nie może zakazać osobie trzeciej korzystania z wzoru:
- do użytku osobistego lub nie związanego z działalnością gospodarczą;
- w celu doświadczenia, do celów cytowania lub nauczania;
- stosowanego lub zawartego w urządzeniach znajdujących się na środkach transportu lądowego i zarejestrowanych w innych państwach, statkach morskich lub powietrznych, które czasowo znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Te i inne wyjątki opisuje Art.115 PWP.
- podobnie jak w przypadku patentów na wynalazki i praw ochronnych na znaki towarowe, także prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie rozciąga się na wytwory wprowadzone uprzednio do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą (odpowiednio art. 70 PWP).

Podobnie jak patent na wynalazek i prawo ochronne na znak towarowy, także i prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, jest zbywalne i podlega dziedziczeniu, może więc w szczególności być przedmiotem darowizny, sprzedaży lub zastawu (odpowiednio art. 67 PWP).

Uprawniony może także udzielić innemu podmiotowi lub podmiotom licencji na korzystanie z zarejestrowanego wzoru przemysłowego (odpowiednio art. 66 ust. 2 oraz art. 76 i następane PWP).

Korzyści z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – w praktyce:

- monopol na obrót (np. produkcję, sprzedaż, import itp.) przedmiotami, które wyglądają tak jak mój zarejestrowany wzór lub bardzo podobnie, chyba, że wygląd jest wynikiem wyłącznie funkcji technicznej. Moje prawo i mój monopol nie obejmuje jednak części zamiennych;
- możliwość obrotu prawem z rejestracji jak rzeczą;
- możliwość udzielenia licencji;
- możliwość zgłoszenia wzoru do ochrony za granicą z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia w Polsce – w ciągu 6 miesięcy od dnia zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP.

4) A jeśli ktoś narusza moje prawo wyłączne?

- Ustawa PWP daje uprawnionemu z prawa wyłącznego szereg instrumentów, służących do egzekwowania przyznanej wyłączności w praktyce.
- Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia, również naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej (art. 287 PWP). Przepis ten stosuje się odpowiednio do prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
- Podobnie, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia, również naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej (art. 296 PWP). Ustawa precyzuje, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
 - znaku identycznego do zarejestrowanego dla identycznych towarów;
 - znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;
 - znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, bez względu na towary objęte rejestracją, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla renomy znaku wcześniejszego (Art. 296 PWP).

Ponadto, w myśl art. 285 PWP, uprawniony z patentu prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. To bardzo ważny i korzystny dla Państwa przepis, na podstawie którego mogą Państwo interweniować już w chwili, kiedy inny podmiot np. poczynił przygotowania do oznaczania towarów chronionym znakiem (przykładowo, przygotował się do druku etykiet), a nie dopiero w chwili kiedy podmiot ten wprowadzi na rynek towary oznaczone chronionym znakiem.

Roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego można dochodzić po uzyskaniu tego prawa, ale ze skutkiem wstecznym, od dnia kiedy Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o Państwa zgłoszeniu, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu, od daty tego powiadomienia (art. 288 PWP). O tych i innych roszczeniach cywilnych, sposobie dochodzenia tych roszczeń przed sądami, okresach przedawnienia itp. mówi tytuł IX PWP.

II. JAK UZYSKIWAĆ PRAWA WYŁĄCZNE?

1) Patent na wynalazek.

a) Jak uzyskać patent na wynalazek? – rys. 1

1. Przygotować opis zgłoszeniowy wynalazku;
2. Złożyć tak przygotowany opis w trzech egzemplarzach wraz ze skrótem opisu w dwóch egzemplarzach i podaniem w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, UPRP. Dokumenty te można dostarczyć do Urzędu Patentowego w dowolny sposób, np. osobiście, kurierem, pocztą, lub wysłać je w formie elektronicznej, o ile posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny.
3. Wkrótce po dokonaniu zgłoszenia UPRP przyśle Państwu pisemne potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z nadanym temu zgłoszeniu numerem i datą dokonania zgłoszenia, a także

wezwie Państwa do wniesienia należnych przy zgłoszeniu opłat urzędowych, w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia. Zgodnie z rozporządzeniem, opłata za zgłoszenie wynalazku wynosi 550 złotych (lub 500 złotych, jeśli zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej), o ile opis zgłoszeniowy wynalazku zawiera nie więcej niż 20 stron. Za każdą stronę powyżej 20 stron opisu zastrzeżeń i rysunków należy zapłacić dodatkowo 25 złotych.

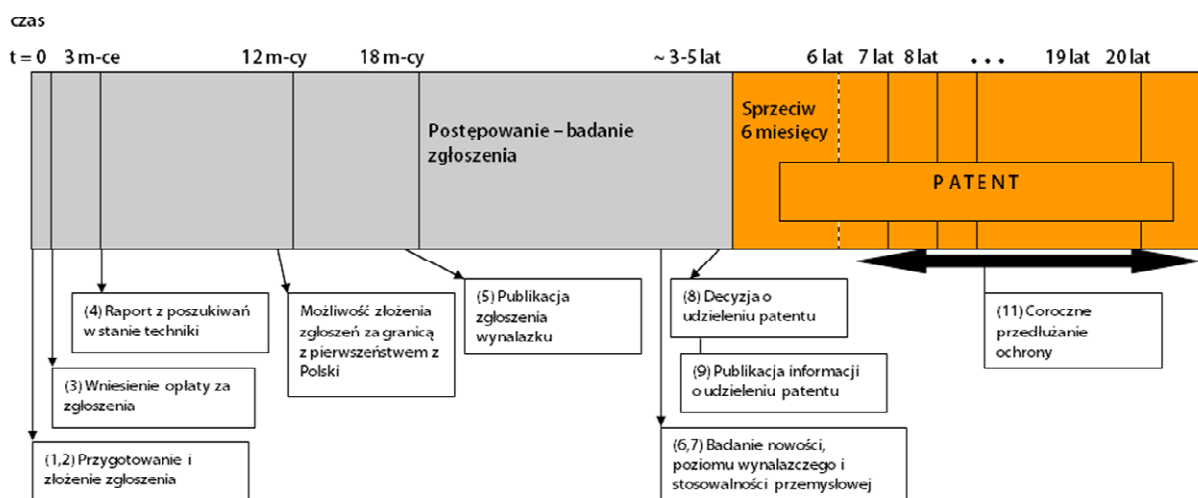
4. Po około trzech miesiącach od dnia dokonania zgłoszenia, Urząd prześle Państwu raport z poszukiwań w stanie techniki. Raport ten zawiera listę publikacji, które w ocenie Urzędu opisują wcześniejsze podobne lub identyczne rozwiązania, ewentualnie podważając nowość lub poziom wynalazczy Państwa zgłoszenia. Raport ten jest cennym źródłem informacji dla zgłaszającego. Zdarza się, że na skutek analizy publikacji wymienionych w raporcie, zgłaszający zauważa, że jego wynalazek został już wcześniej opisany w części lub w całości. I odwrotnie, zdarza się, że raport upewnia zgłaszającego o nowości i nieoczywistości, a co za tym idzie wartości jego wynalazku. Wówczas warto pomyśleć o zgłoszeniu wynalazku do ochrony w innych krajach, z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia polskiego.
5. Niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia (lub od daty pierwszeństwa, jeśli zastrzegano pierwszeństwo), Urząd Patentowy publikuje informacje o zgłoszeniu Państwa wynalazku. Od tego dnia, każdy może zapoznać się z opisem wynalazku i zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi odnośnie patentowalności tego wynalazku.
6. Równocześnie Urząd Patentowy prowadzi postępowanie zgłoszeniowe. W toku postępowania Urząd bada, czy Państwa zgłoszenie jest poprawne pod względem formalnym (np. czy w podaniu wskazano wszystkie niezbędne informacje, czy wniesiono należne opłaty urzędowe w wyznaczonym terminie i w odpowiedniej wysokości itp.). Urząd sprawdzi także czy spełnione są ustawowe warunki do uzyskania patentu. Warunki te omówione są w kolejnym podrozdziale.
7. Jeśli w toku postępowania Urząd dojdzie do wniosku, że istnieją przeszkody do udzielenia patentu, zawiadomi o tym Państwa odpowiednim pismem i wyznaczy termin na udzielenie odpowiedzi. W odpowiedzi mogą Państwo przywoływać argumenty, a także dokonywać zmian w opisie i zastrzeżeniach, o ile zmiany te nie wykraczają poza informacje zawarte w opisie w dniu dokonania zgłoszenia. Korespondencja z Urzędem może odbywać się w jednym lub w wielu krokach aż do chwili, kiedy Urząd będzie przekonany o możliwości udzielenia ochrony na Państwa wynalazek lub o braku takiej możliwości.
8. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania Urząd stwierdzi, że zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania patentu, wydaje decyzję o udzieleniu patentu (art. 52 PWP). Otrzymają Państwo wówczas decyzję warunkową o udzieleniu patentu. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji należy wnieść opłatę za publikację, a także opłatę za te lata ochrony, które upłynęły od dnia zgłoszenia do dnia udzielenia patentu. Warunkiem koniecznym uzyskania ważnego patentu jest przy tym wniesienie opłaty za pierwsze trzy lata ochrony wynalazku. Zgodnie z rozporządzeniem:
 - opłata za publikację wynosi 90 zł (do 10 stron opisu) oraz ewentualnie 10 zł za każdą stronę opisu powyżej 10,
 - opłata za pierwsze trzy lata ochrony wynalazku wynosi 480 zł
 - opłata za czwarty rok ochrony wynalazku wynosi 250 zł, za piąty rok – 300 itp.W praktyce postępowanie przed Urzędem Patentowym od dnia dokonania zgłoszenia do dnia wydania decyzji o udzieleniu patentu trwa kilka lat.
9. Sprzeciw.
UPRP publikuje informacje o udzieleniu patentu w wiadomościach Urzędu Patentowego (art. 232 PWP). W ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji tej informacji, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec udzielenia patentu. Patent może zostać unieważniony ze skutkiem od samego początku, jeśli sprzeciwiający się wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki udzielenia patentu. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia np. wtedy, jeśli osoba ta przedstawi publikację sprzed daty zgłoszenia wynalazku, w której opisano identyczne rozwiązanie, a której to publikacji Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę w toku postępowania. O wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie Państwa zawiadomi i wyznaczy termin na ustosunkowanie się do wniesionego sprzeciwu. Jeśli uznają Państwo, że

sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym przed UPRP. W przeciwnym wypadku, Urząd Patentowy uchyli decyzję o udzieleniu patentu (podstawa prawna – art. 246 i 247 PWP).

10. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania Urząd dojdzie do wniosku, że wynalazek nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu (art. 49 PWP). Taką decyzję wraz z pisemnym uzasadnieniem otrzymają Państwo pocztą. **Prosimy zapoznać się z sekcją Pytań i odpowiedzi, aby dowiedzieć się, co można zrobić w takich okolicznościach.**

11. Po uzyskaniu patentu można co roku przedłużać wynikającą zeń ochronę, poprzez zapłatę opłaty urzędowej za kolejny rok ochrony, zgodnie z rozporządzeniem.

Rys. 1 – patent na wynalazek



b) Warunki uzyskania patentu

Zgodnie z ustawą, patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są **nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania** (art. 24 PWP). Ważny jest przy tym **techniczny charakter** rozwiązania, które chcemy opatentować. W szczególności nie uważa się za wynalazki i nie można opatentować (art. 28 PWP):

- odkryć naukowych, teorii naukowych, metod matematycznych,
- wytworów o charakterze jedynie estetycznym,
- metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej,
- gier i programów komputerowych.

Można opatentować m.in.

- urządzenie,
- narzędzie,
- przyrząd,
- substancję chemiczną
- i sposoby ich wytwarzania.

Jak wspomniano wcześniej, wynalazek o charakterze technicznym może zostać opatentowany wtedy kiedy jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek jest **nowy**, jeśli nie jest częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego zostało udostępnione do wiadomości powszechnej. Sposób tego udostępnienia jest nieistotny. Może to być opis ustny, opis pisemny,

stosowanie, wystawienie, prezentacja internetowa itp. Krótko mówiąc, wynalazek jest nowy jeżeli nikt na całym świecie wcześniej takiego samego rozwiązania nie opisał, ani nie pokazał (art. 25 PWP).

Wynalazek uważa się za **posiadający poziom wynalazczy**, jeżeli nie wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki dla osoby biegłej w danej dziedzinie. Stan techniki rozumie się przy tym w wyżej zdefiniowany sposób (art. 26 PWP). Istnieje kilka testów, którymi posługują się urzędy patentowe, aby sprawdzić poziom wynalazczy rozwiązania opisanego w Państwa zgłoszeniu. Typowym testem stosowanym przez Europejski Urząd Patentowy, a także przez Urząd Patentowy RP jest tzw. podejście problem – rozwiązanie (ang. *problem – solution approach*). W uproszczeniu można przyjąć, że jeżeli Państwa wynalazek pozwala uzyskać efekt techniczny, którego wcześniej nie dawało się osiągnąć, albo jeśli uzyskuje ten efekt techniczny innym sposobem niż rozwiązania znane w stanie techniki, to posiada on wymagany ustawą poziom wynalazczy.

W końcu, wynalazek **nadaje się do przemysłowego stosowania**, jeśli można nim uzyskać wytwór lub wykorzystać sposób według wynalazku w jakiegokolwiek działalności przemysłowej lub w rolnictwie (art. 27 PWP).

Co to oznacza w praktyce?

A zatem opatentować można:

- przedmioty codziennego użytku, maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, związki chemiczne itp.
- sposoby ich wytwarzania,
- urządzenia służące do ich wytwarzania,
- ich zastosowania,

o ile są one nowe i nieoczywiste dla osoby biegłej w danej dziedzinie techniki.

c) Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane zgłoszenie wynalazku?

Spróbujcie Państwo nadać swojemu zgłoszeniu wynalazku opisaną poniżej strukturę. Struktura ta spełnia wymogi prawne odnośnie zawartości opisu zgłoszeniowego wynalazku, a dodatkowo ułatwi ekspertowi Urzędu Patentowego stwierdzenie problemu technicznego, jaki Państwo rozwiązali i sposobu, w jaki został on rozwiązany, co uprości i przyspieszy postępowanie przed Urzędem.

Opis zgłoszeniowy wynalazku powinien zawierać w kolejności:

1. Tytuł;
2. Wskazanie dziedziny techniki (wynalazek dotyczy...);
3. Opis stanu techniki (znane jest urządzenie...);
4. Wskazanie problemu technicznego (wyżej wspomniane urządzenie ma taką wadę, że...);
5. Rozwiązanie tego problemu (nieoczekiwanie wyżej wymieniony problem udało się rozwiązać w obecnym wynalazku, dzięki temu, że...);
6. Ujawnienie istoty wynalazku (tutaj powinien znaleźć się „opis właściwy” – czyli jak działa Państwa wynalazek i jakie cechy posiada);
7. Przykład realizacji wynalazku (bardziej szczegółowy opis Państwa urządzenia w jednym lub więcej przykładach wykonania);
8. Zastrzeżenia patentowe (określają zakres Państwa patentu np. „urządzenie do mycia szyb, znamienne tym, że posiada ...[tutaj wymienia się cechy szczególne Państwa wynalazku]). Ta część i ujawnienie istoty wynalazku zawarte w opisie – pkt 6 – powinny dokładnie sobie odpowiadać;
9. Rysunki, pokazujące wynalazek (jeśli są potrzebne);
10. Skrót opisu.

Opis obejmujący wyżej wymienione punkty 1-10 składamy w Urzędzie Patentowym w trzech egzemplarzach, zaś skrót opisu w dwóch egzemplarzach. Skrótu opisu nie wlicza się do stron, od których zależy wysokość opłaty urzędowej za zgłoszenie.

Masz wątpliwości – poproś o pomoc rzecznika patentowego!

We właściwym zredagowaniu opisu, a zwłaszcza zastrzeżeń patentowych i ujawnienia istoty wynalazku, może pomóc Państwu **rzecznik patentowy**. Rzecznicy patentowi mogą też pomóc w innych sprawach związanych z uzyskiwaniem patentu na wynalazek, a nawet całkowicie poprowadzić takie postępowanie za Państwa. Adresy rzeczników patentowych w swoim mieście łatwo znajda Państwo na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl, a także na stronach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

Wzory użytkowe

Szczególną kategorią rozwiązań podlegającą ochronie stanowią tzw. **wzory użytkowe**. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 PWP). O wzorze użytkowym można zatem myśleć w uproszczeniu, jako o prostym wynalazku, który odnosi się do konstrukcji przedmiotu. Zauważmy, że wzór użytkowy nie musi posiadać poziomu wynalazczego. Wystarczy, jeśli jest on nowy. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne (art. 95 PWP). Ponieważ wymagane jest jedynie kryterium nowości, postępowanie przed Urzędem Patentowym w przypadku wzoru użytkowego jest znacznie prostsze i krótsze w porównaniu z postępowaniem o udzielenie patentu na wynalazek. Jednak jeśli chodzi o opłaty za zgłoszenie oraz opłaty związane z postępowaniem, a także sposób przygotowania zgłoszenia oraz jego zawartość, wzór użytkowy nie różni się od patentu. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa do 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym (art. 95 PWP).

UWAGA – wzory użytkowe

W przypadku wzorów użytkowych mówimy o **zastrzeżeniach ochronnych**, a nie zastrzeżeniach patentowych (punkt 8 opisu zgłoszeniowego wynalazku). Zastrzeżenia ochronne muszą koniecznie dotyczyć konstrukcji/budowy przedmiotu. Mimo że od wzorów użytkowych nie wymaga się poziomu wynalazczego, wskazanie problemu technicznego i jego rozwiązania w opisie wzoru użytkowego nie jest błędem, ponieważ pozwala łatwo pokazać użyteczność opisywanego rozwiązania.

d) Pytania i odpowiedzi

1. Co zrobić, gdy upływa wyznaczony przez Urząd Patentowy termin na odpowiedź, a moja odpowiedź nie jest jeszcze gotowa?

W takim wypadku zgłaszający powinien przed upływem tego terminu złożyć w Urzędzie Patentowym pismo, w którym zawiadomi Urząd o przyczynach niedotrzymania terminu, dzięki temu zyska dwa kolejne miesiące na zredagowanie swojej odpowiedzi w sprawie (art. 242 ust. 3 PWP). Takie „przedłużenie terminu” możliwe jest tylko raz i nie wiążą się z nim żadne opłaty urzędowe.

2. Czy możliwe jest przywrócenie terminu, o którym zapomniałem?

Tak, w pewnych okolicznościach Urząd Patentowy może na wniosek strony przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Z wnioskiem takim można wystąpić do Urzędu Patentowego w ciągu 2 miesięcy ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy termin upłynął (art. 243 PWP). Od wniosku o przywrócenie terminu należna jest opłata urzędowa, w wysokości 80 zł, wynikająca z rozporządzenia.

3. Co zrobić, jeśli Urząd odmówi mi udzielenia patentu?

Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (art. 244 ust.1 PWP).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, składa się w Urzędzie Patentowym w terminie

- (a) 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji – w przypadku sprawy zakończonej decyzją lub
- (b) 1 miesiąca od dnia otrzymania postanowienia w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem.

Zgodnie z rozporządzeniem, od wniosku należna jest opłata urzędowa w wysokości 100zł (w przypadku sprawy zakończonej decyzją) lub 50 zł (w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem).

4. Co zrobić, jeśli po ponownym rozpatrzeniu spraw, Urząd utrzyma decyzję, która nie jest dla mnie satysfakcjonująca?

Decyzję taką można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Art. 248 PWP). Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania ponownej decyzji Urzędu Patentowego (Art.53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153 poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i podlega ona opłacie w wysokości 1000zł.

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi, radzimy zwrócić się o pomoc do **rzecznika patentowego**.

5. Zapomniałem o rocznicy dokonania zgłoszenia i nie zapłaciłem za kolejny rok ochrony wynalazku. Czy mój patent upadł? Co mogę zrobić?

Opłaty okresowe za kolejny rok ochrony powinny być uiszczane najpóźniej w rocznicę dokonania zgłoszenia, a najlepiej z wyprzedzeniem (ale nie więcej niż rocznym). Jeśli jednak przeoczyli Państwo ten termin, opłatę za kolejny rok ochrony można wnieść także w ciągu 6 miesięcy po tym terminie, ze zwyżką w wysokości 30% (art. 224 PWP). Jeśli w ciągu tych 6 miesięcy nie wniosą Państwo opłaty, powiększonej o 30% - ochrona Państwa wynalazku bezpowrotnie wygaśnie (art. 90 PWP).

6. Masz wątpliwości – poproś o pomoc rzecznika patentowego!

We właściwym zredagowaniu opisu, a zwłaszcza zastrzeżeń patentowych i ujawnienia istoty wynalazku, może pomóc Państwu **rzecznik patentowy**. Rzecznicy patentowi mogą też pomóc w innych sprawach związanych z uzyskiwaniem patentu na wynalazek, a nawet całkowicie poprowadzić takie postępowanie za Państwa. Adresy rzeczników patentowych w swoim mieście łatwo znajda Państwo na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl, a także na stronach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

2) Prawo ochronne na znak towarowy.

a) Jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy? – rys. 2

1. Przygotować zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP.
2. Złożyć zgłoszenie w UPRP. Dokumenty można dostarczyć do Urzędu Patentowego w dowolny sposób, np. osobiście, kurierem, pocztą, lub wysłać je w formie elektronicznej, o ile posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny.
3. Wkrótce po dokonaniu zgłoszenia UPRP przyśle Państwu pisemne potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z nadanym temu zgłoszeniu numerem i datą dokonania zgłoszenia, a także wezwie Państwa do wniesienia należnych przy zgłoszeniu opłat urzędowych, w ciągu jednego

miesiąca od daty zgłoszenia. Zgodnie z rozporządzeniem, opłata za zgłoszenie znaku towarowego obejmujące do trzech klas towarów lub usług, wynosi 550 złotych (lub 500 złotych, jeśli zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej). Za każdą klasę powyżej trzech należy zapłacić dodatkowo 120 złotych.

4. Urząd Patentowy dokona ogłoszenia o zgłoszeniu Państwa znaku towarowego niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia (art. 143 PWP).
5. Od tego dnia, osoby trzecie mogą zapoznać się z Państwa zgłoszeniem oraz zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi odnośnie możliwości udzielenia ochrony na ten znak (art. 143 PWP).
6. W toku postępowania, Urząd Patentowy sprawdzi czy Państwa zgłoszenie jest formalnie poprawne (np. czy w zgłoszeniu wskazano wszystkie niezbędne informacje, czy wniesiono należne opłaty urzędowe w wyznaczonym terminie i w odpowiedniej wysokości itp.) oraz zbada czy nie ma przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na Państwa znak.

Takimi przeszkodami są m.in.

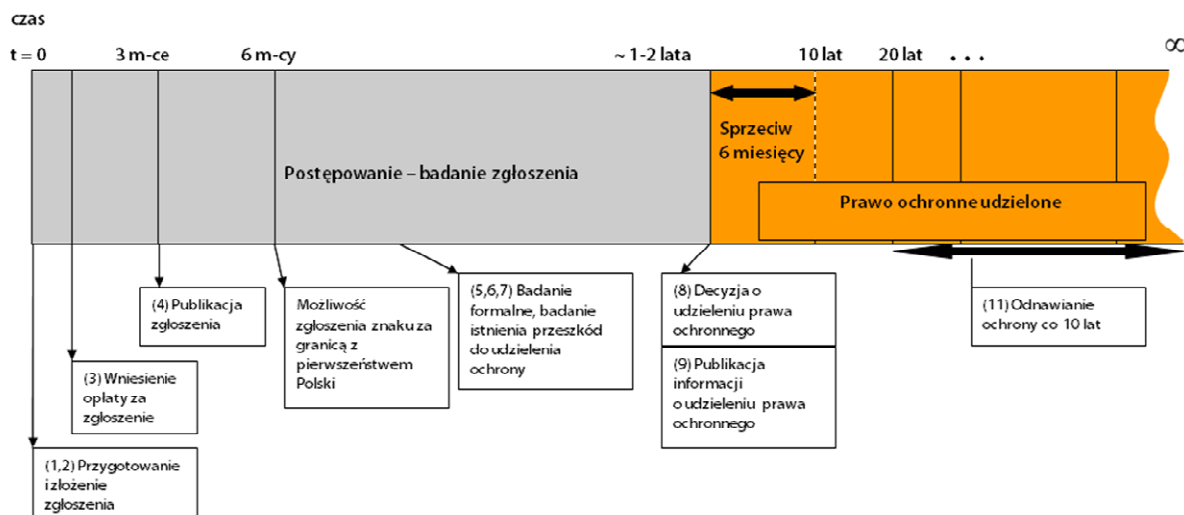
- brak dostatecznych znamion odróżniających (art. 129 PWP)
 - sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 131 PWP)
 - wprowadzanie odbiorców w błąd co do właściwości towarowego oznaczonego znakiem (art. 131 PWP)
 - zgłoszenie do ochrony w złej wierze (art. 131 PWP)
 - wcześniej zarejestrowane lub zgłoszone znaki identyczne dla identycznych towarów i usług lub
 - wcześniej zarejestrowane lub zgłoszone znaki identyczne lub podobne dla identycznych lub podobnych towarów i usług, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów oznaczonych znakami, lub wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych renomowanych znaków towarowych, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla renomy znaku wcześniejszego (art. 132 PWP).
7. W toku postępowania Urząd może przysłać do Państwa pisma informujące o stwierdzonych przeszkodach lub wzywające do wyjaśnienia stwierdzonych wątpliwości, wyznaczając termin na zajęcie stanowiska.
 8. Jeśli Urząd Patentowy nie stwierdzi przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na Państwa znak, albo wszystkie takie przeszkody zostaną wyjaśnione w postępowaniu – wydaje on decyzję warunkową o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 147 PWP). Decyzję otrzymają Państwo pocztą. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji należy wnieść opłatę za publikację (90zł), a także opłatę za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony. Zgodnie z rozporządzeniem, opłata ta wynosi 400 zł za każdą klasę do trzech klas i 450 zł za każdą klasę powyżej trzech.

W praktyce postępowanie przed Urzędem Patentowym od dnia dokonania zgłoszenia do dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego trwa ok. 1-2 lata.

9. Sprzeciw.
UPRP publikuje informacje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w wiadomościach Urzędu Patentowego (art. 232 PWP). W ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji tej informacji, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec udzielenia tego prawa. Prawo ochronne może zostać unieważnione ze skutkiem od samego początku, jeśli sprzeciwiający się wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do jego udzielenia. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia np. wtedy, jeśli osoba ta wykaże, że jest właścicielem identycznego lub podobnego znaku towarowego, zgłoszonego wcześniej dla identycznych lub podobnych towarów/usług, a którego to znaku Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę w toku postępowania. O wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie Państwa zawiadomi i wyznaczy termin na ustosunkowanie się do wniesionego sprzeciwu. Jeśli uznają Państwo, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym przed UPRP. W przeciwnym wypadku, Urząd Patentowy uchyli decyzję o udzieleniu prawa ochronnego (podstawa prawna – art. 246 i 247 PWP).

10. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania Urząd stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego – wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego (art. 145 PWP). Taką decyzję wraz z pisemnym uzasadnieniem otrzymają Państwo pocztą. **Prosimy zapoznać się z sekcją Pytań i odpowiedzi, aby dowiedzieć się, co można zrobić w takich okolicznościach.**
11. Prawo ochronne na znak towarowy może być na Państwa wniosek i za odpowiednią opłatą przedłużane dla wszystkich lub dla części towarów na kolejne okresy 10-letnie, dowolnie wiele razy (art. 153 PWP).

Rys. 2 – prawo ochronne na znak towarowy



b) Warunki uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 PWP). Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 PWP). Warunkiem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest brak przeszkód bezwzględnych i przeszkód względnych wspomnianych wyżej w punkcie 6 i szczegółowo opisanych w art. 129-132 PWP. Najważniejsze jest żeby pamiętać, że wszystkie podobne znaki zgłoszone lub zarejestrowane wcześniej dla podobnych towarów lub usług mogą stanowić przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na Państwa znak towarowy. Chodzi tu nie tylko o znaki zgłoszone lub zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, ale także o znaki wspólnotowe tzw. Community Trademarks, CTM, zgłoszone lub zarejestrowane w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) w Alicante, Hiszpania a także międzynarodowe znaki towarowe, których ochronę w Polsce uznano.

c) Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane zgłoszenie znaku towarowego?

Zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP powinno zawierać:

- **wskazanie zgłaszającego** (nazwę, adres, NIP, REGON);
- **wskazanie znaku** (w przypadku słowa – w podaniu wpisuje się to słowo, a w przypadku znaku graficznego lub słowno-graficznego – do podania należy dołączyć 5 fotografii lub odbitek kolorowych znaku towarowego a dla znaków barwnych – także 2 czarno-białe

odbitki znaku towarowego, o wymiarach nie mniejszych niż 3x3 cm i nie większych niż 5x5 cm);

- dodatkowo, w przypadku znaków graficznych lub słowno-graficznych, zgłoszenie znaku musi zawierać **słowny opis znaku i** wskazanie użytych **kolorów**;
- niezależnie od rodzaju znaku (słowny, słowno-graficzny, graficzny, inny) zgłoszenie musi zawierać **wykaz towarów i usług**, dla których znak ma zostać zarejestrowany. Towary i usługi ujęte w wykazie muszą być zgrupowane w odpowiednie klasy, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją towarów i usług – tzw. klasyfikacją nicejską. Klasyfikację taką, wraz z objaśnieniami i nagłówkami klas, które pozwalają zorientować się jakie towary i usługi znajdują się w danej klasie, można znaleźć np. na stronach Urzędu Patentowego RP: <https://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/nicejska> lub na stronach Urzędu do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznych: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/euroace.en.do>

Ponadto na stronach Urzędu Patentowego RP znaleźć można wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy:

<http://www.uprp.pl/Polski/Procedura+krajowa/Formularze/>

Korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi Państwu prawidłowe przygotowanie dokumentów.

Masz wątpliwości – poproś o pomoc rzecznika patentowego!

Jeśli mają Państwo wątpliwości – we właściwym skonstruowaniu wykazu towarów i usług pomoże Państwu **rzecznik patentowy**. Rzecznik może też przygotować dla Państwa zgłoszenie, zaproponować słowny opis znaku, udzielić informacji o szczegółach postępowania, a nawet przeprowadzić całe postępowanie za Państwa. Adresy rzeczników patentowych w swoim mieście łatwo znajda Państwo na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl, a także na stronach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

d) Pytania i odpowiedzi

1. Co zrobić, gdy upływa wyznaczony przez Urząd Patentowy termin na odpowiedź, a moja odpowiedź nie jest jeszcze gotowa?

W takim wypadku zgłaszający powinien przed upływem tego terminu złożyć w Urzędzie Patentowym pismo, w którym zawiadomi Urząd o przyczynach niedotrzymania terminu, dzięki temu zyska dwa kolejne miesiące na zredagowanie swojej odpowiedzi w sprawie (art. 242 ust. 3 PWP). Takie „przedłużenie terminu” możliwe jest tylko raz i nie wiążą się z nim żadne opłaty urzędowe.

2. Czy możliwe jest przywrócenie terminu, o którym zapomniałem?

Tak, w pewnych okolicznościach Urząd Patentowy może na wniosek strony przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Z wnioskiem takim można wystąpić do Urzędu Patentowego w ciągu 2 miesięcy ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy termin upłynął (art. 243 PWP). Od wniosku o przywrócenie terminu należna jest opłata urzędowa, w wysokości 80 zł, wynikająca z rozporządzenia.

3. Co zrobić, jeśli Urząd odmówi mi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy?

Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (art. 244 ust.1 PWP).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, składa się w Urzędzie Patentowym w terminie

- (a) 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji – w przypadku sprawy zakończonej decyzją lub
- (b) 1 miesiąca od dnia otrzymania postanowienia w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem.

Zgodnie z rozporządzeniem, od wniosku należna jest opłata urzędowa w wysokości 100zł (w przypadku sprawy zakończonej decyzją) lub 50 zł (w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem).

4. Co zrobić, jeśli po ponownym rozpatrzeniu spraw, Urząd utrzyma decyzję, która nie jest dla mnie satysfakcjonująca?

Decyzję taką można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Art. 248 PWP). Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania ponownej decyzji Urzędu Patentowego (Art.53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153 poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i podlega ona opłacie w wysokości 1000zł.

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi, radzimy zwrócić się o pomoc do **rzecznika patentowego**.

5. Zapomniałem zapłacić za kolejny 10-letni okres ochrony znaku. Czy mój znak jest chroniony? Co mogę zrobić?

Opłaty okresowe za kolejny okres ochrony powinny być uiszczane najpóźniej w dniu, kiedy upływa poprzedni okres ochrony, a najlepiej z wyprzedzeniem (ale nie więcej niż rocznym). W tym samym terminie należy złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o przedłużenie ochrony (art. 153 PWP). Wniosek ten podlega opłacie – 200zł. Jeśli jednak przeoczyli Państwo ten termin, opłatę za kolejny okres ochrony można wnieść także w ciągu 6 miesięcy po tym terminie, ze zwykłą w wysokości 30% (art. 224 PWP). W tym samym czasie można złożyć wniosek o przedłużenie prawa ochronnego – podlega on wówczas opłacie 500zł. Jeśli w ciągu tych 6 miesięcy nie złożą Państwo wniosku o przedłużenie i/lub nie wniosą Państwo opłaty, powiększonej o 30% - Państwa prawo ochronne bezpowrotnie wygaśnie (art. 168 PWP).

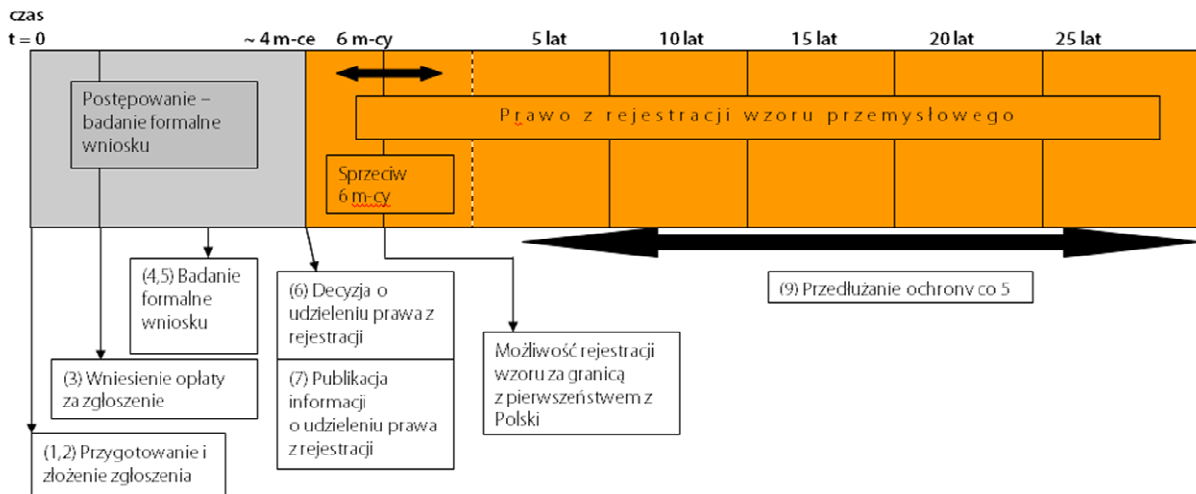
6. Masz wątpliwości – poproś o pomoc rzecznika patentowego!

Jeśli mają Państwo wątpliwości – we właściwym skonstruowaniu wykazu towarów i usług pomoże Państwu **rzecznik patentowy**. Rzecznik może też przygotować dla Państwa zgłoszenie, zaproponować słowny opis znaku, udzielić informacji o szczegółach postępowania, a nawet przeprowadzić całe postępowanie za Państwa. Adresy rzeczników patentowych w swoim mieście łatwo znajda Państwo na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl, a także na stronach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

3) Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

a) Jak uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego? – rys. 3

Rys. 3 – prawo z rejestracji wzoru przemysłowego



1. Przygotować wniosek o rejestrację wzoru przemysłowego.
2. Złożyć wniosek w UPRP. Dokumenty można dostarczyć do Urzędu Patentowego w dowolny sposób, np. osobiście, kurierem, pocztą, lub wysłać je w formie elektronicznej, o ile posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny.
3. Wkrótce po złożeniu wniosku UPRP przyśle Państwu pisemne potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z nadanym temu zgłoszeniu numerem i datą dokonania zgłoszenia, a także wezwie Państwa do wniesienia należnych przy zgłoszeniu opłat urzędowych, w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia. Zgodnie z rozporządzeniem, opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego wynosi 300 złotych.
4. Urząd Patentowy sprawdzi czy Państwa zgłoszenie jest formalnie poprawne. Jeśli Urząd stwierdzi, że zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych części wezwie postanowieniem pod rygorem umorzenia postępowania do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie będzie wówczas uważane za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniej brakującej części (art. 108 ust. 7 PWP).
5. W toku postępowania Urząd nie będzie badał czy zgłoszony do rejestracji wzór spełnia wymagany ustawą warunek nowości i indywidualnego charakteru. Jeśli jednak zgłoszony do ochrony wzór w sposób oczywisty cech tych nie posiada (np. gdy Urzędowi dobrze znane są wytwory wyglądające identycznie jak ten zgłoszony do rejestracji) – Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy (art. 110 PWP).
6. Jeśli przeszkoda taka nie zachodzi, a zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo – Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji (art. 111 PWP). Otrzymają Państwo decyzję pocztą. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji należy wnieść opłatę za publikację (70zł, zgodnie z rozporządzeniem), a także opłatę za pierwszy pięcioletni okres ochrony wzoru (400zł, zgodnie z rozporządzeniem). Wniesienie tej ostatniej opłaty jest warunkiem koniecznym uzyskania ważnego prawa z rejestracji.
W praktyce postępowanie przed Urzędem Patentowym od dnia dokonania zgłoszenia do dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
7. Sprzeciw.
UPRP publikuje informacje o udzieleniu prawa z rejestracji w wiadomościach Urzędu Patentowego (art. 232 PWP). W ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji tej informacji, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec udzielenia tego prawa. Prawo z rejestracji może zostać unieważnione ze skutkiem od samego początku, jeśli sprzeciwiający się wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki udzielenia patentu, na przykład, jeśli osoba ta wykaże, że zgłoszony do rejestracji wzór nie był nowy (w rozumieniu art. 102 i 103 PWP), czego Urząd Patentowy nie bada w toku postępowania. O wniesieniu sprzeciwu Urząd Patentowy niezwłocznie Państwa

zawiadomi i wyznaczy termin na ustosunkowanie się do wniesionego sprzeciwu. Jeśli uznają Państwo, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym przed UPRP. W przeciwnym wypadku, Urząd Patentowy uchyli decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji (podstawa prawna – art. 246 i 247 PWP).

8. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania Urząd stwierdzi, że zgłoszenie wzoru przemysłowego nie zostało sporządzone prawidłowo, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji (art. 110 PWP). Taką decyzję wraz z pisemnym uzasadnieniem otrzymają Państwo pocztą. **Prosimy zapoznać się z sekcją Pytań i odpowiedzi, aby dowiedzieć się, co można zrobić w takich okolicznościach.**
9. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przedłużać można na kolejne okresy 5-letnie aż do 25 lat od dnia dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP (art. 105 i 224 PWP). W tym celu przed upływem poprzedniego okresu ochrony, należy wnieść przewidzianą rozporządzeniem opłatę za kolejny okres ochrony, która wynosi:
 - za lata 6-10 – 1000 zł
 - za lata 11-15 – 2000 zł
 - za lata 16-20 – 3000zł
 - za lata 21-25 – 4000zł

b) Warunki uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Aby możliwe było uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, zgłoszony do rejestracji wzór musi być **nowy i posiadać indywidualny charakter** (art. 102 PWP).

Zgodnie z art. 103 PWP, wzór przemysłowy uważa się za **nowy**, jeżeli przed datą zgłoszenia do Urzędu Patentowego identyczny wzór lub wzór różniący się od niego nieistotnymi szczegółami, nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

W opisanym wymogu nowości istnieją pewne **ulgi**, a mianowicie wciąż może zostać zarejestrowany wzór przemysłowy, który:

- został ujawniony osobie trzeciej, która była zobowiązana do zachowania poufności (w sposób wyraźny lub dorozumiany);
- został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP przez twórcę lub przez inną osobę za zgodą uprawnionego, albo jeśli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy (art. 103 PWP).

Wzór przemysłowy odznacza się **indywidualnym charakterem**, jeżeli ogólne wrażenie jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku jest różne od ogólnego wrażenia wywoływanego na tym użytkowniku przez inne wzoru udostępnione publicznie przed datą zgłoszenia wzoru do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego, bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej projektanta (art. 104 PWP). Przykład – porównując różne butelki, stwierdzimy, że wszystkie one powinny posiadać dno, na którym można je postawić oraz umieszczony u góry otwór, przez który można nalewać i wylewać ciecz. Jest to cecha wspólna wszystkich butelek. Cechę taką pominiemy więc, rozstrzygając czy butelki są czy nie są podobne.

c) Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane zgłoszenie wzoru przemysłowego?

Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno zawierać:

- **dane zgłaszającego** (nazwę, adres, NIP, REGON);
- **wskazanie przedmiotu zgłoszenia** (jaki to produkt – sztuciec, mebel, zabawka, autobus);
- **jedną lub więcej ilustracji** wzoru przemysłowego, oraz
- **słowny opis wzoru**, na tyle jasny i wyczerpujący, aby wraz z ilustracją umożliwił on odtworzenie wzoru przemysłowego. Opis powinien także zawierać wskazanie przedmiotu wzoru (jaki to produkt – sztuciec, mebel itp.) oraz wskazywać te cechy postaciowe, które odróżniają zgłoszony wzór od innych znanych wcześniej wzorów i stanowią podstawę jego

identyfikacji (art. 108 PWP). Ilustrację wzoru przemysłowego może stanowić w szczególności rysunek, fotografia lub próbka materiału włókienniczego (art. 108 PWP).

Masz wątpliwości – poproś o pomoc rzecznika patentowego!

We właściwym przygotowaniu wniosku, w szczególności słownego opisu wzoru, może pomóc Państwu **rzecznik patentowy**. Rzecznicy patentowi mogą też pomóc w innych sprawach związanych z uzyskiwaniem prawa ochronnego na wzór przemysłowy, a nawet całkowicie poprowadzić takie postępowanie za Państwa. Adresy rzeczników patentowych w swoim mieście łatwo znajda Państwo na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl, a także na stronach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

d) Pytania i odpowiedzi

1. Co zrobić, gdy upływa wyznaczony przez Urząd Patentowy termin na odpowiedź, a moja odpowiedź nie jest jeszcze gotowa?

W takim wypadku zgłaszający powinien przed upływem tego terminu złożyć w Urzędzie Patentowym pismo, w którym zawiadomi Urząd o przyczynach niedotrzymania terminu, dzięki temu zyska dwa kolejne miesiące na zredagowanie swojej odpowiedzi w sprawie (art. 242 ust. 3 PWP). Takie „przedłużenie terminu” możliwe jest tylko raz i nie wiążą się z nim żadne opłaty urzędowe.

2. Czy możliwe jest przywrócenie terminu, o którym zapomniałem?

Tak, w pewnych okolicznościach Urząd Patentowy może na wniosek strony przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Z wnioskiem takim można wystąpić do Urzędu Patentowego w ciągu 2 miesięcy ustania przyczyny uchybienia terminu, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy termin upłynął (art. 243 PWP). Od wniosku o przywrócenie terminu należna jest opłata urzędowa, w wysokości 80 zł, wynikająca z rozporządzenia.

3. Co zrobić, jeśli Urząd odmówi mi udzielenia prawa z rejestracji?

Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (art. 244 ust.1 PWP).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem, składa się w Urzędzie Patentowym w terminie

- (a) 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji – w przypadku sprawy zakończonej decyzją lub
- (b) 1 miesiąca od dnia otrzymania postanowienia w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem.

Zgodnie z rozporządzeniem, od wniosku należna jest opłata urzędowa w wysokości 100zł (w przypadku sprawy zakończonej decyzją) lub 50 zł (w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem).

4. Co zrobić, jeśli po ponownym rozpatrzeniu spraw, Urząd utrzyma decyzję, która nie jest dla mnie satysfakcjonująca?

Decyzję taką można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Art. 248 PWP). Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania ponownej decyzji Urzędu Patentowego (Art.53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 20 września 2002r. Nr 153 poz. 1270). Skargę wnosi się za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i podlega ona opłacie w wysokości 1000zł.

W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi, radzimy zwrócić się o pomoc do **rzecznika patentowego**.

5. Zapomniałem zapłacić za kolejny okres ochrony wzoru. Czy mój wzór jest chroniony? Co mogę zrobić?

Opłaty okresowe za kolejny okres ochrony powinny być uiszczane najpóźniej w dniu, kiedy upływa poprzedni okres ochrony, a najlepiej z wyprzedzeniem (ale nie więcej niż rocznym). Jeśli jednak przeoczyli Państwo ten termin, opłatę za kolejny rok okres można wnieść także w ciągu 6 miesięcy po tym terminie, ze zwykłą w wysokości 30% (art. 224 PWP). Jeśli w ciągu tych 6 miesięcy nie wniosą Państwo opłaty, powiększonej o 30% - ochrona Państwa wzoru bezpowrotnie wygaśnie (odpowiednio art. 90 PWP).

6. Masz wątpliwości – poproś o pomoc rzecznika patentowego!

We właściwym przygotowaniu wniosku, w szczególności słownego opisu wzoru, może pomóc Państwu **rzecznik patentowy**. Rzecznicy patentowi mogą też pomóc w innych sprawach związanych z uzyskiwaniem prawa ochronnego na wzór przemysłowy, a nawet całkowicie poprowadzić takie postępowanie za Państwa. Adresy rzeczników patentowych w swoim mieście łatwo znajda Państwo na stronach internetowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych www.pirp.org.pl, a także na stronach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl.

Jakub Sielewiesiuk jest rzecznikiem patentowym, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. W 2008 roku zdał egzamin rzecznikowski. W 2007 roku – w ramach aplikacji rzecznikowskiej – ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej zdobył wykształcenie ścisłe, uzyskując kolejno tytuły: licencjata w zakresie matematycznego modelowania zjawisk (Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1997), magistra fizyki teoretycznej (Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1999) i doktora nauk chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2002).

Od sierpnia 2008 roku Jakub współpracuje z holenderską kancelarią rzecznikowską Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., a od lipca 2009 prowadzi polską kancelarię AOMB Polska Sp. z o.o., powiązaną ze wspomnianą kancelarią holenderską. Jakub pogłębia swoje doświadczenie w zakresie przygotowywania zgłoszeń wynalazków, postępowania przed urzędami (w tym przed Europejskim Urzędem Patentowym), a także konstruowania i realizacji strategii ochrony patentowej w skali globalnej. Obecnie Jakub jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji europejskiego rzecznika patentowego i bierze udział w cyklu intensywnych szkoleń przygotowujących do stosownego egzaminu (EQE).

Jako rzecznik patentowy, Jakub zajmuje się m.in. uzyskiwaniem ochrony na różne przedmioty własności przemysłowej (np. wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe). Specjalizuje się w patentach krajowych i europejskich.

Włada biegle językiem angielskim, posługuje się także rosyjskim.