
PRACE

**Instytutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych**

Scientific Works
of Institute of Ceramics
and Building Materials

Nr 26
(lipiec–wrzesień)

Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus

ISSN 1899-3230

Rok IX

Warszawa–Opole 2016

MAREK BURY*

KATARZYNA MEŁGIEŚ**

Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku

Słowa kluczowe: patent, zgłoszenie patentowe, znak towarowy naruszenie, egzekucja praw wyłącznych, licencja, technologie przyjazne środowisku, IP.

Znaczenie praw własności przemysłowej w polskiej gospodarce wzrasta. Rośnie nie tylko liczba tych praw w obrocie prawnym, lecz również liczba sporów o ich naruszenie. Mimo to wielu przedsiębiorców nie wykorzystuje w pełni systemu ochrony własności przemysłowej z uwagi, iż jest on złożony i nieprzystępny. Niniejszy artykuł ma przybliżyć tę tematykę. Prawa własności przemysłowej zaliczają się do praw własności intelektualnej udzielanych na wniosek. Wspólną istotną cechą jest to, że ich uzyskanie i utrzymanie jest kosztowne. Aby uniknąć strat, trzeba się nimi dobrze posługiwać i korzystać z porad wyspecjalizowanych rzeczników patentowych i prawników. Poszczególne prawa własności przemysłowej dedykowane są różnym niematerialnym elementom przekładającym się na wartość i sukces przedsiębiorstwa. Niektóre z nich szczególnie nadają się do wykorzystania przez przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorstw działających w sektorze technologii przyjaznych dla środowiska. Właściwe budowanie portfolio praw wymaga zachowania podstawowych zasad, w szczególności dużej ostrożności w ujawnianiu informacji. Omówienie podstawowych zasad uzyskiwania, wykorzystywania tych praw oraz egzekwowania wynikającego z nich monopolu jest przedmiotem niniejszego artykułu.

1. Prawa własności przemysłowej

1.1. Prawa własności przemysłowej na tle innych praw własności intelektualnej

Przez własność intelektualną rozumie się ochronę prawną wyników działalności intelektualnej na polu przemysłu, nauki, literatury lub sztuki. Są dwa podsta-

* Dr inż., Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., marek.bury@bnb-ip.eu

** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni, katarzynamelgies@mielke.com.pl

wowe powody, dla których państwa zapewniają taką ochronę. Pierwszy z nich dotyczy kwestii z zakresu moralności lub etyki i stanowi wyraz ochrony zapewnianej przez państwo autorom i twórcom; drugi ma charakter stricte ekonomiczny i jest wynikiem polityki państwa zmierzającej do zapewnienia zachęty ekonomicznej do prowadzenia działalności kreatywnej, intelektualnej i innowacyjnej, która przekłada się na wzrost ekonomiczny i społeczny.

W myśl definicji zaproponowanej [1] przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization – WIPO) własność intelektualna jest pojęciem ogólnym, obejmującym zarówno prawo autorskie, jak i własność przemysłową [2], w tym tajemnicę przedsiębiorstwa.

Własność przemysłowa jest zwykle kojarzona wyłącznie z patentami; obejmuje jednak cały zespół przedmiotów wymienionych m.in. w Konwencji Paryskiej [3–4]:

- 1) patenty na wynalazki,
- 2) wzory użytkowe,
- 3) wzory przemysłowe,
- 4) znaki towarowe i znaki usługowe,
- 5) nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia,
- 6) zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności ochrona praw know-how (tajemnicy przedsiębiorstwa).

W polskim systemie prawnym kwestie 1–5 są regulowane Ustawą Prawo własności przemysłowej (PWP), zaś 6 Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł ogranicza się do przedmiotów zdaniem autorów najłatwiej znajdujących zastosowanie w działalności obejmującej tworzenie i stosowanie w technologiach przyjaznych środowisku, takich jak patenty na wynalazki, wzory użytkowe oraz znaki towarowe.

Podstawową cechą praw własności przemysłowej jest to, że ograniczają się one do systemu prawnego, w który są wbudowane, tj. mają terytorialny charakter. Istotne jest również to, że uzyskuje się je na wniosek, a za uzyskaną ochronę trzeba wносить opłaty okresowe.

1.2. Patenty na wynalazki

Udzielony patent pozwala uzyskać wyłączność na komercyjne stosowanie wynalazku. Dokument patentowy składa się z opisu, w którym wynalazek musi być ujawniony w sposób umożliwiający jego odtworzenie znawcy, oraz zastrzeżeń patentowych, które definiują zakres ochrony. Patenty udzielane przez Urząd Patentowy RP mogą dotyczyć czterech kategorii:

- 1) wytworów zdeterminowanych przestrzennie – urządzeń,
- 2) sposobów,
- 3) wytworów bezpostaciowych (związek, mieszanina, substancja),
- 4) zastosowania – nowe zastosowanie znanej substancji – zwłaszcza medyczne.

Patenty udzielane są na wynalazki pod warunkiem (art. 24 PWP), że:

- wynalazek jest nowy, tj. nie stanowi części stanu techniki,
- ma poziom wynalazczy, tj. nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki,
- może znaleźć zastosowanie w przemyśle.

Patenty są udzielane na wniosek. Podanie o udzielenie patentu na wynalazek, dołączony do niego opis ujawniający wynalazek w stopniu dostatecznym do jego odtworzenia przez znawcę ewentualne rysunki, skrót oraz zastrzeżenia patentowe definiujące zakres żądanej ochrony są zbiorczo określane terminem „zgłoszenie patentowe”. Zgłoszenie patentowe podlega badaniu przez Urząd Patentowy i w zależności od jego wyniku kończy się decyzją o udzieleniu patentu lub nie. W tym pierwszym wypadku zgłaszający staje się uprawnionym.

Uprawniony z patentu zgodnie z artykułem 66 ustęp 1 PWP może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. W przypadku wynalazków mających ochronę w kategorii sposób oznacza to możliwość zakazania stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używania, oferowania, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. W przypadku wynalazków w innych kategoriach monopol dotyczy wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku.

Patenty ważne na terytorium RP mogą być również udzielane przez Europejski Urząd Patentowy, pod warunkiem że zostaną w Polsce walidowane. Po walidacji funkcjonują one w obrocie prawnym*, tak jak patenty udzielane przez Urząd Patentowy RP, z tym zastrzeżeniem, że ich tekstem autentycznym jest tekst w języku postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym. Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i przed Europejskim Urzędem Patentowym z reguły trwa od 3 do 5 lat, jednak w tym zakresie nie obowiązują żadne ustawowe terminy. Czas ten ulega znaczącemu wydłużeniu, jeżeli zgłaszający nie zgadza się z opinią Urzędu i podejmuje polemikę w pismach albo odwołuje się od niekorzystnych decyzji.

* Walidacja patentu europejskiego jest czynnością formalną dokonywaną przed krajowym organem własności intelektualnej (w Polsce jest to Urząd Patentowy RP). Zwykle czynność ta obejmuje tłumaczenie oraz wniesienie opłat.

1.3. Wzory użytkowe

Prawa ochronne na wzory użytkowe funkcjonują w sposób zbliżony do patentów na wynalazki. Są nieco prostsze i nieco bardziej ograniczone. Jediną kategorią, która może podlegać ochronie jest wytwór zdeterminowany przestrzennie, a prawo ochronne może trwać maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia. Jednocześnie warunkiem uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy nie jest poziom wynalazczy – wystarczy nowość i przemysłowa stosowność, co znacznie upraszcza i skraca postępowanie przed Urzędem Patentowym. Dodatkowo brak wymogu poziomu wynalazczego (nieoczywistości) sprawia, że w razie sporu o naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy domniemanemu naruszcycielowi trudniej jest podjąć skuteczną próbę unieważnienia tego prawa. Wzory użytkowe ważne na terytorium RP mogą być udzielane wyłącznie przez Urząd Patentowy RP. Badanie wzoru użytkowego trwa wyraźnie krócej niż badania patentu i zdarza się, że procedurę udaje się zamknąć w ciągu dwóch lat.

1.4. Znaki towarowe

Prawa ochronne na znaki towarowe umożliwiają monopolizowanie elementów stanowiących część identyfikacji (zwłaszcza wizualnej) przedsiębiorstwa i jego towarów. Zgodnie z artykułem 120 PWP znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Najczęściej jako znaki towarowe rejestrowane są nazwy i oznaczenia graficzne (logo), ale znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy indywidualny ma za zadanie przede wszystkim odróżnianie pochodzenia produktu od danego przedsiębiorcy. Obok znaków towarowych indywidualnych, funkcjonują w obrocie tzw. wspólne znaki oraz wspólne znaki gwarancyjne. Znak towarowy wspólny może zarejestrować organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty. Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez tę organizację oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku, przyjęty przez tę organizację. Natomiast wspólny znak towarowy gwarancyjny może zarejestrować organizacja posiadająca osobowość prawną, która sama nie używa tego znaku towarowego

(a zatem niekoniecznie przedsiębiorca), a znak przeznaczony jest do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku, przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli. Uprawniony z prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie. W przypadku wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego funkcja tego znaku jest odmienna niż w odniesieniu do znaku indywidualnego. Tu bowiem nie chodzi o wskazanie pochodzenia towaru lub usługi od danego podmiotu, lecz o wskazanie pochodzenia gwarancji istnienia pewnej właściwości towaru od organizacji, która zarejestrowała znak [5]. Wspólny znak towarowy gwarancyjny nie pełni w ogóle funkcji podstawowej dla znaku towarowego indywidualnego, tj. funkcji oznaczania pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowa jest tutaj definicja używania znaku, bowiem używanie dotyczy towarów i usług objętych prawem ochronnym. W związku z tym nie narusza się prawa ze znaku towarowego, oznaczając nim inne towary lub usługi (chyba że jest to znak renomowany). Używaniem znaku jest również umieszczanie go na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu oraz posługiwanie się nim w reklamie.

Znaki towarowe można uzyskiwać zarówno na poziomie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, jak i na poziomie wspólnotowym przed Europejskim Urzędem do spraw Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO). Procedura rejestracji, jeżeli nikt nie wnosi sprzeciwu trwa od około roku do dwóch.

2. Wykorzystanie praw własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa

2.1. Ochrona technologii patentami i wzorami użytkowymi

Tworzenie portfolio praw

Występowanie o ochronę patentową, a nawet o ochronę ze wzoru użytkowego jest stosunkowo kosztowne, nie zawsze się udaje, a po uzyskaniu prawa trzeba płacić za utrzymywanie go w mocy. Są to czynniki zniechęcające do podejmowania aktywności w tym kierunku. Jest zatem oczywistym, że spośród rozwiązań, które potencjalnie mogłyby być patentowalne bądź mieć zdolność ochronną, trzeba wyselekcjonować tylko część. Mechanizm selekcji w sytuacji,

w której nie można ujawnić wynalazku albo wzoru użytkowego, a zatem nie można przetestować go na rynku, jest kłopotliwa.

Mechanizm podejmowania decyzji w sprawie występowania o ochronę jest złożony, ale w pewnym przybliżeniu można go zredukować do odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

1. Czy na produktach według wynalazku, realizując sposób według wynalazku można zarobić?
2. Jak oceniam szansę na uzyskanie patentu/prawa ochronnego?
3. Czy uzyskany patent/prawo ochronne będzie można obejść?
4. Czy ewentualne naruszenie będzie można wykryć i wykazać w sądzie?

Odpowiedź na pytanie (1) bywa niejednoznaczna nie tylko dlatego, że potencjał rynkowy nieujawnionego produktu trudno ocenić. Posiadanie patentu lub prawa ochronnego jest często elementem kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie działalności ze środków unijnych lub krajowych. Kwestia ta ma również znaczenie dla inwestorów i osób wyceniających spółki. Zatem odpowiedź na pytanie (1) jest bardzo indywidualna i zależy nie tylko od samego wynalazku czy wzoru, ale również od planów odnośnie do rozwoju przedsiębiorstwa.

Na ocenę szans na uzyskanie patentu (2) lub prawa ochronnego na wzór użytkowy rzutuje w znacznej mierze analiza stanu techniki. To na jej podstawie szacuje się szansę na to, że ekspert badający zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP uzna nowość i/lub poziom wynalazczy zgłoszonego rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie (3) również zależy od odpowiedzi na pytanie (2). Sprowadza się ona do ustalenia, czy podobny lub taki sam efekt będzie można osiągnąć środkami, których zakres ochrony nie będzie obejmował. Ponieważ jednak zakres ochrony zależy od tego co jest już częścią stanu techniki, pytanie trzecie jest bardzo powiązane z drugim.

Odpowiedź na pytanie (4) jest szczególnie kłopotliwa w przypadku patentów na sposoby oraz urządzenia – instalacje wykorzystywane we własnym zakresie. W takim wypadku zebranie dowodów ewentualnego naruszenia wymaga zbadania własności domniemanego naruszydca, przesłuchiwanie jego pracowników etc. W przypadku niektórych wynalazków jest to bardzo trudne.

Podjęcie decyzji o dokonaniu polskiego zgłoszenia nie kończy procesu zarządzania portfolio praw. Ponieważ każde prawo kosztuje, należy na każdym etapie krytycznie oceniać szansę na to, że koszty uzyskania ochrony zwrócą się i liczyć się z możliwością negatywnego wyniku tej oceny. To może oznaczać konieczność rezygnacji z ochrony bądź kontynuacji ubiegania się o tę ochronę. Jest to równoznaczne z pogodzeniem się z poniesieniem dotychczasowych wydatków na marne, lecz alternatywą jest ponoszenie ich w dalszym ciągu.

Trzeba podkreślić, że w przypadku wynalazków przynoszących wysokie korzyści prawdopodobnie zasadna będzie ekspansja na rynki poza terytorium RP, na tych rynkach przypuszczalnie również warto zapewnić sobie ochronę. Decyzje o tym należy podjąć i wykonać w ciągu 12 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia krajowego. W tym okresie można jeszcze zastrzec pierwszeństwo ze zgłoszenia polskiego, dzięki czemu po publikacji nie będzie ono stanowiło przeciwstawienia dla oceny nowości wynalazku w innych krajach.

Istnieje szereg umów międzynarodowych ułatwiających występowanie o ochronę za granicą i pozwalających na wspólne przeprowadzenie znacznej części procedury zgłoszeniowej. Do najpopularniejszych wśród polskich zgłaszających zaliczają się zgłoszenia międzynarodowe w trybie Układu o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty – PCT) oraz zgłoszenia europejskie w trybie Konwencji o patencie europejskim.

Nawet jeśli w świetle całokształtu okoliczności dotyczących konkretnego rozwiązania podjęta zostanie decyzja o odstąpieniu od ubiegania się o uzyskanie ochrony patentowej czy ochrony dla wzoru użytkowego, zawsze należy rozważyć utrzymanie istoty rozwiązania w tajemnicy i utrzymanie ochrony relatywnie bezkosztowej, ale także słabszej w praktycznym egzekwowaniu, to jest ochrony tego rozwiązania jako tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how). Tutaj konieczne jest podjęcie czynności zachowawczych mających na celu utrzymanie w poufności informacji dotyczących chronionego rozwiązania – w szczególności umowy o zachowaniu poufności.

Egzekucja praw

Sposób egzekucji praw dość znacznie zależy od celu, jaki chce się osiągnąć. Niemniej zwykle obejmuje ona powtarzające się czynności, do których zalicza się wysłanie listu ostrzegawczego, w którym wzywa się do zaniechania naruszenia, ewentualnie złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń, dającego szansę na uzyskanie tzw. tymczasowej ochrony właścicielowi praw jeszcze przed wydaniem wyroku oraz wniesienie pozwu do sądu okręgowego właściwego miejscowo, w którym formułuje się roszczenia dotyczące zaniechania naruszenia, zwrotu kosztów, utraconych korzyści czy naprawienia szkody już zaistniałej. Tutaj istotne jest zgromadzenie właściwego materiału dowodowego oraz stosowna reakcja właściciela praw w sytuacji zaistnienia faktu naruszenia, bowiem roszczenia związane z naruszeniem praw własności przemysłowej ulegają przedawnieniu, co oznacza niemożność dochodzenia ich przed sądem, gdy strona przeciwna podniesie taki zarzut. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej co do zasady ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła jego prawo, oddzielnie

co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że typowym i niemal sugerowanym przez ustawodawcę sposobem rozwiązania konfliktu uprawnionego z naruszcycielem jest zawarcie ugody i uzgodnienie opłaty licencyjnej za korzystanie z wynalazku.

Czynniki ryzyka

Cały proces występowania o ochronę i egzekwowania tej ochrony jest obciążony ryzykiem na każdym etapie. Statystycznie w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP ok. 75% zgłoszeń kończy się decyzją o udzieleniu patentu. W niektórych dziedzinach techniki ta statystyka jest jednak znacznie gorsza. Przed Europejskim Urzędem Patentowym tylko ok. 40% zgłoszeń kończy się decyzją o udzieleniu patentu, co wynika m.in. stąd, że postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym jest znacznie bardziej kosztowne.

2.2. Ochrona identyfikacji znakiem towarowym

Wybór terytorium ochrony

Znaki towarowe, podobnie jak patenty, mają zakres terytorialny. Dla polskich podmiotów najbardziej typowym wyborem jest rejestracja znaku przed Urzędem Patentowym RP albo przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Ta druga opcja jest około dwukrotnie bardziej kosztowna i wiąże się z większym ryzykiem kolizji z innym znakiem bądź spotkaniem się z zarzutem opisowości, daje jednak większy monopol – cały obszar Unii Europejskiej.

Portfolio znaków towarowych

Podobnie jak w przypadku patentów i wzorów użytkowych, znaki towarowe również funkcjonują w całych portfolioch. Dość popularna strategia obejmuje:

- 1) ochronę identyfikacji przedsiębiorstwa jako całości:
 - nazwy przedsiębiorstwa rejestracją znaku słownego,
 - logo, lub innej charakterystycznej grafiki, rejestracją znaku graficznego lub słowno-graficznego;
- 2) ochronę oznaczeń sztandarowych towarów.

Wycena całego portfolio znaków może różnić się znacznie od sumy wycen tych znaków wycenianych indywidualnie.

Zasadność rejestracji

Bardzo często przedsięwzięcie prowadzone skutecznie i z powodzeniem znajduje naśladowców zarówno w zakresie rozwiązań technologicznych oraz rynkowych, jak i w zakresie identyfikacji. W szczególności warto pokusić się o rejestrację

znaku, jeżeli oznaczenie ma wiązać się ze wskazówką, że oznaczone nim produkty lub usługi mają określone korzystne właściwości lub parametry, lub wiążą się z określoną ideologią czy filozofią. Przykłady takich oznaczeń ukazano na rycinie 1.

Oznaczenia zobrazowane na rycinie 1 a sugerują, że oznaczony nim produkt przeszedł określone testy badania łatwo może stać się inspiracją dla naśladowców. Rejestracja oznaczenia (tak jak ukazano to na ryc. 1 a) przeciwdziała temu.



Ryc. 1. Przykłady oznaczeń dających pozytywne skojarzenie

Podobnie ma się rzecz z oznaczeniem ukazanym na rycinie 1 b, które jednak nie zostało zarejestrowane. Ponieważ oznaczenie to jest bardzo rozpoznawalne, wiele podmiotów stara się do niego nawiązać, co ukazano na rycinie 2. Warto przy tym zaznaczyć, że pomysłodawca oznaczenia z ryciny 1 b ma bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, czy oznaczenia bazujące na jego oznaczeniu faktycznie przeznaczone są do oznaczania produktów i usług dotyczących recyklingu.



Ryc. 2. Przykłady oznaczeń zgłoszonych jako znaki towarowe w EUIPO

Wybór rodzaju znaku towarowego

Dla pewnych towarów lub usług nowych, nie do końca sparametryzowanych w szczególności ilościowo i jakościowo, atrakcyjny może być wybór takiej oferty, jaką daje rejestracja wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Konieczne będzie tu powołanie organizacji lub dokonanie zgłoszenia przez działające stowarzyszenie, instytut lub inną, niekoniecznie komercyjną organizację, oraz uchwalenie regulaminu wspólnego znaku gwarancyjnego. Znak ten pełnić będzie różne funkcje dla różnych kategorii podmiotów, na których interesy ten znak wpływa. Grupy te to: przedsiębiorcy stosujący dany znak; organizacja, która znak zarejestrowała oraz konsumenci potencjalnie zainteresowani towarem lub usługą, które zostaną oznaczone znakiem [6]. W przypadku przedsiębiorcy oznaczającego znakiem swoje produkty lub usługi, wspólny znak towarowy gwarancyjny pełni przede wszystkim funkcję reklamową. Przez uzyskanie prawa do oznaczania produktów lub usług znakiem gwarancyjnym przedsiębiorca komunikuje potencjalnemu konsumentowi, że jego produkt wyróżnia się pewną preferowaną, pozytywnie odbieraną cechą. Przykładowo, produkty oznaczane danym znakiem posiadają określone parametry i właściwości oraz gwarantują określoną jakość związaną z tymi parametrami i właściwościami.

Organizacja uprawniona z rejestracji znaku korzysta z funkcji promocyjnej – jej celem jest promowanie pewnych właściwości towaru lub usługi. W przypadku konsumentów znak pełni funkcje gwarancyjną i jakościową. Oznaczenie gwarancyjne ma zapewniać, że produkty lub usługi wyróżnione danym znakiem posiadają określone cechy, zostały wytworzone w pewien sposób, spełniają podwyższone normy jakościowe, a fakty te zostały zbadane i potwierdzone przez niezależną od przedsiębiorcy organizację. Wskazują na daną cechę, która została przebadana, sprawdzona przez niezależny podmiot, a więc powinna obiektywnie istnieć. Często wskazywana cecha ma bardzo istotne znaczenie dla konsumentów. Znak gwarancyjny może poświadczać pochodzenie geograficzne produktów, jakość, rodzaj materiału, z jakiego wykonany jest produkt, sposób jego wytworzenia i inne związane z produktem cechy [6]. Funkcja jakościowa łączy się zarówno ze znakiem gwarancyjnym, jak i ze zwykłym znakiem towarowym, ale w inny sposób. Wspólny znak towarowy gwarancyjny z definicji ma odnosić się do określonej kategorii jakościowej – jest to jego podstawową funkcją, podczas gdy znak towarowy tę funkcję spełnia pobocznie.

3. Specyfika technologii przyjaznych środowisku

W prowadzeniu działalności w technologiach przyjaznych środowisku istotne są dwa elementy powiązane bardzo blisko z własnością przemysłową.

Pierwszym z tych elementów jest konieczność budowania pozytywnego skojarzenia produktu, usługi lub technologii. Przy czym tym pozytywnym skojarze-

niem jest ich korzystny wpływ na środowisko lub przynajmniej brak szkodliwości w tym zakresie.

Drugim elementem jest to, że w wielu wypadkach dopuszczenie do obrotu jest uwarunkowane uzyskaniem stosownych pozwoleń. Jest to o tyle interesujące, że w przypadku gdy certyfikowana technologia jest chroniona patentem, obejście tego patentu będzie się wiązało z koniecznością uzyskania niezależnego pozwolenia i przeprowadzenia wszystkich wymaganych w tym zakresie badań.

Jeżeli taka certyfikowana technologia lub produkt ma nazwę chronioną znakiem towarowym, to dochodzi do synergii w zakresie ochrony własności przemysłowej. W takiej sytuacji korzystne techniczne efekty zastosowania chronionego patentem wynalazku budują pozytywne skojarzenie tego oznaczenia i jednoznaczną rozpoznawalność wśród klientów. Dla konkurencji wprowadzenie na rynek konkurencyjnego rozwiązania jest zatem podwójnie trudne, bo nie tylko wymaga obejścia patentu i przejścia bariery konkurowania na rynku z rozpoznawalnym produktem, wprowadzając własny pod oznaczeniem, różniącym się na tyle, by nie było ryzyka konfuzji.

4. Podsumowanie i wnioski

Własność przemysłowa przydaje się w przedsiębiorstwie na etapie zbierania środków na inwestycje oraz w sytuacji, gdy jego określony produkt odniesie rynkowy sukces i znajduje naśladowców. Istotne jest zapewnienie ochrony zarówno technologii, jak i identyfikacji przedsiębiorstwa, które w technologiach przyjaznych środowisku dają łącznie ochronę bardzo dokuczliwą dla konkurencji. W przypadku ochrony technologii kluczowym czynnikiem jest czas. Ważne jest wystąpienie o ochronę patentową lub ochronę wzoru użytkowego przed ujawnieniem jej przez zastosowanie lub w dowolny inny sposób, w szczególności jednostkom administracji publicznej udzielającym stosownych pozwoleń. Data tego pierwszego wystąpienia wyznacza jednak terminy, których trzeba dotrzymać, jeżeli chce się uzyskać prawa wyłączne poza terytorium RP. W związku z tym warto wcześniej opracować lub powierzyć specjalistom opracowanie strategii zgłoszeniowej*.

Literatura

- [1] World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2. ed., WIPO, 2008.
- [2] World Intellectual Property Organization, *Understanding Industrial Property*. WIPO publication, WIPO, 2005.

* Źródło finansowania: Prace własne Bury & Bury Kancelarii Patentowej Sp. z o.o.

[3] B o d e n h a u s e n G., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, Geneva 1968.

[4] K o s t a ń s k i P., Ż e l e c h o w s k i Ł., *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2014.

[5] P r o m i ń s k a U., *Znaki towarowe i prawa ochronne*, [w:] E. N o w i ń s k a, U. P r o - m i ń s k a, M. d u V a l l, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 5 uakt., LexisNexis, Warszawa 2011.

[6] C h m i e l e w s k a E., *Wspólny znak towarowy gwarancyjny – charakterystyka i specyfika instytucji*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013 „Prace z Prawa Własności Intelektualnej” z. 4, s. 70–93.

MAREK BURY
KATARZYNA MELGIEŚ

INDUSTRIAL PROPERTY ISSUES IN THE ENVIRONMENT FRIENDLY TECHNOLOGIES

Keywords: patent, patent application, trademark, infringement, litigation, license, environment friendly technology, IP rights.

Industrial property rights are growing more important for entrepreneurs acting on Polish market. The number of valid rights is growing and so is the number of litigation actions. Nevertheless many entrepreneurs are deterred by complexity of the industrial property rights system and do not take full benefit of it. Present article concerns this issue. Industrial property rights are a kind of intellectual property that is granted after applications. Another common feature relates to the fact that both having them granted and keeping them in force costs money. That is why to take benefit of them one has to put these rights into use and take advices of specialized patent attorneys and lawyers. Different kinds of industrial property rights are aimed to protect different intellectual assets of the company. Some of them are particularly suited for acting in the sector of environment friendly technologies. Appropriate composition of the portfolio of IP rights requires keeping basic rules especially high security regarding disclosures. Basic rules of applying for IP rights, using them and enforcing are given in this article.