



Piractwo w zakresie wzornictwa przemysłowego

I. Jak chronić się przed naruszeniami?

Atrakcyjny i wyróżniający się na rynku wygląd produktu przyciąga klientów i niejednokrotnie przesądza o sukcesie przedsiębiorcy. Z tego względu może być przedmiotem naśladownictwa nieuczciwych rywali rynkowych. Zaprojektowanie, wytworzenie produktu, którego wygląd utrwali się w świadomości konsumentów jako symbol określonego przedsiębiorcy łączy się z dużymi nakładami finansowymi. Przedsiębiorcy inwestujący w poprawianie wyglądu produktów i ich innowacyjność powinni zapewnić sobie odpowiednią ochronę rezultatów takich działań przed kopiowaniem i podrabianiem ich przez nieuczciwych konkurentów.

W prawie własności intelektualnej przewidzianych jest kilka sposobów ochrony wyglądu produktów i ich opakowań – ochrona prawem do wzoru przemysłowego, prawem do znaku towarowego, ochrona w prawie autorskim i przed czynami nieuczciwej konkurencji. Część z nich wymaga formalności rejestracyjnych, inne dostępne są bez konieczności ich dopełniania. Wybór określonej metody uzależniony jest od potrzeb przedsiębiorcy, branży i skali jego działalności oraz obranej strategii ochrony własności intelektualnej.

II. Ochrona płynąca z rejestracji

Podstawowym sposobem ochrony interesów uprawnionego jest **rejestracja wzoru przemysłowego** w Urzędzie Patentowym. W świetle prawa własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór przemysłowy podlegający rejestracji może być wytworem trójwymiarowym (przestrzennym) (np. opakowanie kosmetyków) lub dwuwymiarowym (płaskim)



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

(np. charakterystyczny ornament, logo). Ochrona prawna wzoru przemysłowego dotyczy wyglądu zewnętrznego, nie zaś cech wynikających z jego funkcji technicznych. W rezultacie rejestracji wzoru przemysłowego przedsiębiorca nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze objętym rejestracją (np. na terytorium RP, na obszarze UE). Uprawniony przedsiębiorca może zakazać konkurentom wytwarzania, wprowadzania do obrotu, eksportu, importu produktów, które wyglądają identycznie lub bardzo podobnie, powołując się na wyłączność płynącą z rejestracji. Maksymalny okres ochrony wzoru przemysłowego prawem z rejestracji wynosi 25 lat.

Wygląd zewnętrzny produktu lub jego opakowanie może być również chronione prawem ochronnym na znak towarowy jako **znak przestrzenny (trójwymiarowy – 3D)** pod warunkiem, że zdolne jest odróżniać towary jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy. Nie podlegają jednak ochronie jako znaki towarowe przestrzenne te produkty i opakowania, których kształt wynika z natury produktu, służy do osiągnięcia efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru. Zgłoszenia znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym. Prawo do znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączność na używanie go w celu identyfikacji własnych towarów. Ochrona zarejestrowanego znaku towarowego może być przedłużana bez ograniczeń czasowych pod warunkiem uiszczania odpowiednich opłat.

III. Ochrona bez formalności rejestracyjnych

Wszystkie wzory przemysłowe, spełniające przesłanki ochrony (nowe i posiadające indywidualny charakter), udostępnione publicznie na obszarze Unii Europejskiej są automatycznie chronione jako **niezarejestrowane wzory wspólnotowe** przez okres 3 lat od dnia pierwszego udostępnienia. Ochrona ta jest szczególnie atrakcyjna dla wyglądu produktów o krótkotrwałej żywotności rynkowej, dla których pozbawione sensu jest wszczynanie procedury rejestracyjnej. Naruszenie prawa wyłącznego do wzoru niezarejestrowanego może nastąpić przez jego skopiowanie. Prawo to nie może być skutecznie dochodzone w stosunku do innych wzorów stworzonych niezależnie.

Zewnętrzna postać produktu lub jego opakowanie mogą być chronione na gruncie ustawy o **prawie**



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

autorskim i prawach pokrewnych jako **utwór wzornictwa przemysłowego** pod warunkiem, że są oryginalne (stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze) i zostały ustalone w określonej postaci (np. rysunku, projektu, konkretnego produktu). Nie spełni jednak warunku oryginalności wygląd produktu lub opakowanie, które w całości wynika z czynników zewnętrznych takich jak np. wymogi techniczne, normalizacja, standaryzacja. Ochrona w prawie autorskim powstaje z chwilą stworzenia, ustalenia produktu lub jego opakowania w formie materialnej i daje uprawnionemu wyłączność korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji (w tym czerpania korzyści ekonomicznych). Autorskie prawa majątkowe są zbywalne (mogą być przedmiotem obrotu na podstawie umów z twórcą). Ich ochrona trwa bardzo długo – wygasa po 70 latach od śmierci twórcy. Autorskie prawa osobiste chronią, bez ograniczeń czasowych, niezbywalną i nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem (m.in. autorstwo i integralność utworu).

Dodatkową podstawę ochrony interesów przedsiębiorcy przed nieuczciwym naśladownictwem stanowi **ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**. Zgodnie z nią 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. Co do zasady naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, które nie korzystają z ochrony prawami wyłącznymi z zakresu własności intelektualnej, nie jest sprzeczne z zasadami konkurencji i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Działania takie stanowią nieuczciwe naśladownictwo dopiero wówczas, gdy wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd przeciętnego odbiorcę produktów. Z tego względu przedsiębiorcy powinni dążyć do właściwego oznaczania produktów tak, by wykluczyć ryzyko konfuzji. Nie stanowi jednak czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Ochrona wyglądu produktów na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest atrakcyjna wówczas, gdy nie spełnia on przesłanek ochrony prawami własności intelektualnej lub gdy wygaś 3-letni okres ochrony wzoru niezarejestrowanego.

IV. Jak postępować w przypadku stwierdzenia naruszenia?



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Przedsiębiorca, który stwierdzi, że na rynku pojawiły lub mają pojawić się produkty, których wygląd narusza jego prawa, powinien wysłać do domniemanego naruszcyciela **pismo ostrzegawcze** wzywające do natychmiastowego zaprzestania naruszeń lub działań grożących naruszeniami. W przypadku, gdy inny przedsiębiorca nie jest świadom istnienia praw wyłącznych po stronie uprawnionego do określonego wyglądu produktu, takie pismo może stanowić skuteczne narzędzie ochrony. W braku pożądanej reakcji ze strony naśladowcy konieczne jest **wystąpienie na drogę sądową** z odpowiednimi roszczeniami (m.in. o zaprzestanie naruszeń, usunięcie ich skutków, zapłatę odszkodowania, stosowne oświadczenie naruszcyciela etc.).

Autor: Anna Tischner

W ramach projektu zachęcamy do korzystania
z **bezpłatnych usług Wirtualnego Rzecznika Patentowego**
na www.marr.pl/rzecznik

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Tel.: (12) 417 74 22, 617 66 21
Fax: (12) 617 66 66