



**Ochrona praw własności intelektualnej
na rynku niemieckim, brytyjskim
i amerykańskim**

Projekt współfinansowy przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Marcin Balicki, Robert Mężyk, Paweł Tomczyk

Spis treści

Ochrona praw własności intelektualnej na rynku niemieckim

1.	Wprowadzenie.....	6
1.	Wykaz skrótów stosowanych w niniejszej publikacji	6
2.	Patent.....	7
2.1.	Charakterystyka ogólna	7
2.2.	Korzyści z uzyskania patentu	7
2.3.	Regulacja prawna	7
2.4.	Przedmiot patentu.....	7
2.5.	Obiekty i procesy nie mogące być przedmiotem patentu.....	7
2.6.	Przesłanki udzielenia patentu	8
2.7.	Związkowy Urząd ds. Patentów i Marek.....	8
2.8.	Procedura rejestracji patentu.....	9
2.9.	Koszty postępowania patentowego i utrzymania ochrony patentowej.....	10
2.10.	Czas trwania ochrony patentowej	11
2.11.	Sprzeciw wobec udzielenia patentu	11
2.12.	Niemiecki rejestr patentowy.....	11
2.13.	Patent jako przedmiot obrotu gospodarczego	11
2.14.	Dalsze źródła informacji na temat ochrony patentowej.....	12
3.	Marka (niem. Marke)	13
3.1.	Charakterystyka ogólna, definicja marki.	13
3.2.	Regulacja prawna	13
3.3.	Gospodarcze przeznaczenie marki.....	13
3.4.	Rejestr Produktów i Usług (niem. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis)	13
3.5.	Rejestr Marek (niem. Markenregister)	13
3.6.	Początek ochrony prawnej jako marka	14
3.7.	Zaklasyfikowanie Marki.....	14
3.8.	Procedura rejestracji marki.....	14
3.9.	Absolutne przeszkody uniemożliwiające udzielenie ochrony.....	14
3.10.	Koszt postępowania w sprawie rejestracji marki	15
3.11.	Czas trwania ochrony marki	15
3.12.	Koszt przedłużenia ochrony.....	15
3.13.	Obowiązek korzystania z marki.....	15
3.14.	Strzeżenie marki i sprzeciw wobec udzielenia marki	15

3.15.	Marka jako przedmiot obrotu.....	16
3.16.	Ochrona marki w Unii Europejskiej.....	16
3.17.	Dalsze źródła informacji na temat ochrony prawnej marki	16
4.	Wzór użytkowy (niem. Gebrauchsmuster).....	17
4.1.	Charakterystyka ogólna.....	17
4.2.	Regulacja prawna	17
4.3.	Przedmiot ochrony prawnej	17
4.4.	Przesłanki uznania wynalazku za wzór użytkowy	17
4.5.	Uprawnienia właściciela praw	18
4.6.	Procedura rejestracji wynalazku jako wzór użytkowy.....	18
4.7.	Koszt uzyskania i utrzymania wzoru użytkowego.....	19
4.8.	Dalsze źródła informacji na temat wzorów użytkowych	19
5.	Design (wzór przemysłowy).....	20
5.1.	Charakterystyka ogólna.....	20
5.2.	Regulacja prawna	20
5.3.	Przesłanki ochrony prawnej	20
5.4.	Procedura rejestracji designu.....	21
5.5.	Czas trwania ochrony prawnej	21
5.6.	Koszt rejestracji u trzymaniu ochrony prawnej designu	21
5.7.	Uprawnienia wynikające z uzyskania ochrony prawnej designu.....	21
5.8.	Dalsze źródła informacji na temat ochrony prawnej designu w Niemczech	22
6.	Prawo autorskie.....	23
6.1.	Charakterystyka ogólna.....	23
6.2.	Regulacja prawna	23
6.3.	Przedmiot ochrony prawnej	23
6.4.	Podmiot ochrony prawnoautorskiej.....	23
6.5.	Uprawnienia twórcy.....	23
6.6.	Czas trwania ochrony prawnej	24
6.7.	Wynagrodzenie twórcy	24
6.8.	Możliwość wykorzystania utworu bez zgody twórcy.....	24
6.9.	Dalsze źródła informacji na temat niemieckiego prawa autorskiego.....	24
7.	Cytowane akty prawne:	26
	Akty prawa niemieckiego:	26
Ochrona praw własności intelektualnej na rynku brytyjskim		
1.	Wprowadzenie.....	27

2. Prawo autorskie.....	27
2.1 Charakterystyka ogólna	27
2.2.Regulacja prawna.....	27
2.3. Przedmiot ochrony prawnej.....	28
2.4. Zakres ochrony praw autorskich.....	28
2.4.1. Czas trwania ochrony prawnej	28
2.4.2. Licencjonowanie praw autorskich	29
2.5. Korzystanie ze znaku copyright „©”	29
2.6. Naruszenie praw autorskich	29
2.6.1. Typy naruszeń praw autorskich	30
2.6.2. Korzystanie z własności intelektualnej bez naruszenia prawa.....	30
2.7. Odszkodowanie (Remedies).....	30
3. Trade Mark.....	31
3.1. Charakterystyka ogólna	31
3.2 Regulacja Prawna.....	31
3.3. Korzyści wynikające z rejestracji znaku.....	31
3.4. Wymagania dotyczące znaku handlowego.....	31
3.4.1 Absolutne przeszkody uniemożliwiające udzielenie ochrony.....	32
3.4.2. Istotne czynniki wpływające na ewentualne przeszkody do udzielenia ochrony	32
3.4.3. Przeszkody w rejestracji znaku handlowego - konkluzja.....	32
3.5. Rejestracja znaku handlowego.....	33
3.5.1 Procedura rejestracji znaku.....	33
3.5.2 Koszt rejestracji znaku.....	33
3.6. Ochrona znaku handlowego - obowiązek korzystania z marki	34
3.6.1 Strzeżenie znaku.....	35
3.7. Passing Off - naruszenie praw niezarejestrowanego znaku towarowego.....	35
3.7.1 Reputacja znaku (Goodwill).....	35
3.7.2. Świadome wprowadzenie w błąd (Misrepresentation).....	35
3.7.3. Formy odszkodowania/zadośćuczynienia w wyniku poniesionych strat (Damages) .	35
4. Patent.....	36
4.1.Charakterystyka ogólna.....	36
4.2. Regulacja prawna.....	36
4.3. Przedmiot patentu.....	36
4.4. Opatentowanie wynalazku.....	36
4.4.1 Aplikacja patentowa.....	36

4.4.2. Przygotowanie aplikacji	36
4.4.3. Znamiona innowacyjności – analiza patentu.....	37
4.4.4. Dogłębna analiza wniosku patentowego.....	37
4.4.5. Koszty aplikacji	37
5. Design rights - ochrona wzoru przemysłowego.....	38
5.1. Charakterystyka ogólna	38
5.2. Regulacja prawna.....	38
5.3. Czas trwania ochrony.....	38
5.4. Wygląd wzoru.....	39
5.5. Rejestracja wzoru	39
5.5.1 Co powinien zawierać wypełniony wniosek rejestracyjny.....	39
5.6. Koszty rejestracji wzoru	40
Ochrona praw własności intelektualnej na rynku amerykańskim	
Ogólne informacje na temat prawa własności intelektualnej.....	41
Prawo autorskie.....	41
Prawa osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich	43
Ochrona praw autorskich	44
Licencjonowanie i przenoszenie praw autorskich	55
1.1.1 Ustawowe ograniczenia praw autorskich	56
1.1.2 Prawa osobiste twórców dzieł plastycznych	58
Naruszenie praw autorskich.....	58
Patenty.....	59
Rodzaje patentów.....	59
Wniosek o przyznanie patentu I postępowanie przed USPTO	61
Przeniesienie praw i udzielenie licencji.....	61
1.1.3 Naruszenie patentu.....	62
Znak towarowy	62
Czym jest znak towarowy?	62
Zgłoszenia do Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych (USPTO).....	63
Ochrona Twojego Znaków Towarowych	63
Naruszenie prawa ze znaku towarowego	65
Porady dotyczące ochrony znaków towarowych	67
Czym jest szata graficzna towaru (trade dress)?	68
Naruszenie szaty graficznej.....	68

Ochrona praw własności intelektualnej na rynku niemieckim

1. Wprowadzenie

Polskie prawo własności intelektualnej gwarantuje ochronę uprawnień autora lub właściciela danego dobra wyłącznie na rynku polskim. Z tego względu – szczególnie, gdy dany przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność gospodarczą na innym rynku – należy rozważyć uzyskanie stosownego prawa ochronnego w innych krajach. Poniżej przedstawiono rodzaje praw własności intelektualnej występujące w Niemczech wraz z ich skrótową charakterystyką.

Ze względu na duży stopień skomplikowania opisywanej materii, zalecane jest wykorzystanie niniejszej publikacji, jako wskazującej orientacyjne ramy danych uprawnień. Dla uniknięcia ewentualnych błędów przy rejestracji danego prawa lub przy dochodzeniu swoich uprawnień zdecydowanie wskazane jest skorzystanie z profesjonalnej ochrony prawnej.

1. Wykaz skrótów stosowanych w niniejszej publikacji

DPMA – Deutsches Patent- und Markenamt, Niemiecki Urząd ds. Patentów i Marek

BGB – niemiecki kodeks cywilny, Bürgerliches Gesetzbuch

2. Patent

2.1. Charakterystyka ogólna

Patent jest podstawowym prawem własności intelektualnej. Patent chroni wynalazki techniczne (włączając proces technologiczny) charakteryzującą się nowością, poziomem wynalazczym oraz gospodarczą użytecznością. Właściciel patentu jest jego wyłącznym dysponentem i może zakazać innym podmiotom używania opatentowanego wynalazku.

2.2. Korzyści z uzyskania patentu

Główną zaletą uzyskania patentu na dany wynalazek lub proces technologiczny jest otrzymanie prawnego monopolu na tenże wynalazek lub sposób. Uprawniony z patentu jest, zatem jedynym podmiotem, który może bez niczyjej zgody używać danego opatentowanego rozwiązania. W ten sposób dana firma lub osoba może być jedynym oferującym określony produkt na rynku, albowiem inne podmioty – bez zgody uprawnionego – nie będą korzystać lub wprowadzać do obrotu tegoż wynalazku. Uzyskanie patentu może być, zatem równoznaczne z zablokowaniem możliwości konkurencji ze strony innych podmiotów na tym samym rynku.

Wszystkie osoby chcące wykorzystać dane opatentowane rozwiązanie muszą pozyskać w tym celu zgodę uprawnionego. Zgoda ta (licencja) może mieć charakter odpłatny, co generuje dodatkowe korzyści gospodarcze dla uprawnionego.

2.3. Regulacja prawna

Niemieckie prawo patentowe regulowane jest przez ustawę prawo patentowe (niem. Patentgesetz). Treść aktu prawnego dostępna jest na stronie internetowej: <http://www.gesetze-im-internet.de/patg/>.

Angielska wersja językowa niemieckiej ustawy prawo patentowe dostępna jest pod adresem internetowym: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/index.html.

2.4. Przedmiot patentu

Patent udzielany jest na wynalazek techniczny. Może on mieć charakter patentu na określony produkt (niem. Erzeugnispatent) lub na określony proces technologiczny (niem. Verfahrenspatente)

W zakresie wynalazków, niemieckie prawo umożliwia zasadniczo opatentowanie wszelkich przedmiotów technicznych, jak urządzenia elektroniczne, części maszyn, wyroby medyczne lub chemiczne. Uprawniony z patentu może zabronić innym osobom wytwarzania przedmiotu patentu, jego posiadania, wykorzystywania lub sprzedaży.

Patent na określony proces technologiczny (niem. Verfahrenspatent) może obejmować przykładowo proces wytwarzania danego produktu czy wykorzystanie jakiegoś produktu do określonego celu. Uprawniony z patentu może zabronić innym osobom wykorzystania opatentowanej procedury.

2.5. Obiekty i procesy nie mogące być przedmiotem patentu

Przedmiotem patentu nie mogą być odkrycia i teorie naukowe, obliczenia, formy estetyczne, plany i reguły wykorzystywane do czynności umysłowych, gier i czynności gospodarczych, programy komputerowe, przekazywanie informacji, przedmioty służące do działalności niezgodnej z prawem, gatunki roślin i zwierząt, ciało ludzkie włączając sekwencje genowe, postępowanie klonowania ludzi, procedura modyfikacji genetycznej ludzi, wykorzystanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych, proces zmiany genetycznej

tożsamości genów, o ile ten proces jest związany z cierpieniem zwierząt i nie przynosi zasadniczej korzyści ludziom, proces chirurgiczny lub terapeutyczny na ciele ludzkim lub zwierzęcym.

2.6. Przesłanki udzielenia patentu

Aby uzyskać patent na dany wynalazek, musi on charakteryzować się nowością, poziomem wynalazczym oraz gospodarczą użytecznością.

2.6.1. Przesłanka nowości

Wynalazek spełnia przesłankę nowości (niem. Neuigkeit), gdy nie jest częścią bieżącego stanu techniki. Stanem techniki są wszystkie dostępne publicznie informacje udostępnione w jakiegokolwiek formie gdziekolwiek na świecie. Uzyskanie patentu wykluczone jest zatem w sytuacji, gdy dane rozwiązanie zostało opisane w jakimkolwiek medium (włączając Internet), w literaturze naukowej, na konferencji naukowej lub ustnie.

Na przeszkodzie spełniania przesłanki nowości stoją również publikacje samego twórcy wynalazku. Jeśli więc zgłaszający dany wynalazek przedstawi go w sposób publiczny przed zgłoszeniem wniosku o udzielenie patentu, wtedy patent nie może już zostać przyznany.

2.6.2. Przesłanka charakteru wynalazczego

Dane rozwiązanie ma charakter wynalazczy (niem. Erfinderische Tätigkeit), kiedy nie wynika wprost z bieżącego stanu techniki i nie jest oczywiste. Weryfikacja tej przesłanki polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy dla profesjonalisty w danym obszarze określone rozwiązanie nasuwa się jako oczywiste rozwinięcie bieżącego stanu techniki. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, patent na dane rozwiązanie nie może zostać udzielony.

2.6.3. Gospodarcza użyteczność

Gospodarcza użyteczność wynalazku (niem. Gewerbliche Anwendbarkeit) oznacza, że wynalazek musi dać się praktycznie zrealizować. Kryterium to jest zatem spełnione, o ile wynalazek może zostać wytworzony/użyty i wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.7. Związkowy Urząd ds. Patentów i Marek

Patenty przyznawane są w Niemczech przez Związkowy Urząd ds. Patentów i Marek (niem. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) zlokalizowany w Monachium. Urząd posiada również przedstawicielstwa w Berlinie i w Jenie, w których to miejscach również można uzyskać dostęp do baz danych Urzędu oraz dokonać czynności związanych z postępowaniami prowadzonymi przez DPMA.

Siedziba DPMA w Monachium zlokalizowana jest pod adresem:

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München
Tel. +49 89 2195-0

Przedstawicielstwo DPMA w Jenie:

Deutsches Patent- und Markenamt
Dienststelle Jena
Goethestraße 1
07743 Jena
Tel. +49 3641-4054

Przedstawicielstwo DPMA w Berlinie:

Deutsches Patent- und Markenamt
Technisches Informationszentrum Berlin
Gitschiner Straße 97
10969 Berlin
Telefonzentrale
Tel. +49 30 25992-0

DPMA prowadzi obszerny serwis internetowy informujący o ochronie patentów, marek, wzorów użytkowych i designu, jak również pozwalający na rejestrację online niektórych z tych praw. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym: <http://www.dpma.de/index.html>. Anglojęzyczna wersja serwisu dostępna jest pod adresem internetowym: <http://www.dpma.de/english/index.html>.

Dodatkowo w Niemczech znajduje się 20 punktów informacji patentowej (niem. Patentinformationszentrum) udzielających informacji w przedmiocie postępowania zmierzającego do udzielenia ochrony prawnej, propagujących wiedzę o prawie patentowym i pozwalających na wgląd w rejestry prowadzone przez DPMA. Dane adresowe punktów informacyjnych dostępne są na stronie internetowej: <http://www.piznet.de/piznet/piznet-mitglieder/>

2.8. Procedura rejestracji patentu

Wniosek o udzielenie patentu składa się online (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny), lub pisemnie: pocztą, faksem lub osobiście w DPMA (siedziba lub przedstawicielstwo). Wniosek można również zgłosić do niektórych z biur informacji patentowej.

Przed zgłoszeniem wniosku patentowego korzystne może być zlecenie DPMA przeprowadzenie sprawdzenia relewantnego stanu techniki (niem. Recherche). Polega ono na ustaleniu przez ekspertów DPMA rozwoju wiedzy i techniki w danej dziedzinie i przeprowadzeniu wstępnej oceny patentu. Dzięki tej procedurze zgłaszający może uniknąć wnoszenia wniosku o udzielenie patentu w sytuacji, gdy wniosek ten pozbawiony jest szans powodzenia.

Wniosek patentowy musi zawierać opis wynalazku i być sporządzony w języku niemieckim. Jeśli jest sporządzony w innym języku, zgłaszający jest zobowiązany do wniesienia tłumaczenia wniosku na język niemiecki w terminie trzech miesięcy od złożenia pierwotnego wniosku. W przypadku zgłoszenia pierwotnego wniosku w języku angielskim lub francuskim, termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy.

Wniosek patentowy składa się przy wykorzystaniu formularza urzędowego DPMA, dostępnego na stronie internetowej <http://www.dpma.de/patent/anmeldung/>. Do formularza o udzielenie patentu dołącza się techniczny opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, rysunki, skrótowy opis patentu, nazwę wynalazku. Dokumenty te muszą być dokładne i starannie przygotowane, albowiem ich późniejsze uzupełnienie lub zmiana (za wyjątkiem opisu skrótowego i nazwy wynalazku) nie jest możliwa.

W przypadku, gdy zgłaszający patent nie posiada miejsca zamieszkania w Niemczech, musi on obowiązkowo korzystać z usług rzecznika patentowego lub adwokata (niem. Patentenanwalt, Rechtsanwalt).

Samo złożenie wniosku patentowego nie prowadzi automatycznie do podjęcia przez urząd dalszej procedury. Badanie nowości i poziomu wynalazczego wynalazku wymaga odrębnego wniosku, który może zostać złożony w przeciągu 7 lat od złożenia pierwotnego wniosku o udzielenie patentu.

Jeśli zgłaszający wniesie odpowiedni wniosek o sprawdzenie nowości i poziomu wynalazczego już w momencie złożenia pierwotnego wniosku patentowego, DPMA z reguły poinformuje o wynikach takiego sprawdzenia w przeciągu roku od złożenia pierwotnego wniosku patentowego.

Postępowanie w przedmiocie udzielenia patentu kończy się wydaniem decyzji przez DPMA. Jeśli decyzja jest pozytywna – patent zostaje przyznany. W razie decyzji odmownej, zgłaszający może złożyć zażalenie, rozstrzygane następnie przez związkowy sąd patentowy (niem. Bundespatentgericht).

Całe postępowanie w sprawie udzielenia patentu trwa z reguły kilka lat.

2.9. Koszty postępowania patentowego i utrzymania ochrony patentowej

Koszty uzyskania patentu są zależne od drogi jego złożenia, ilości zastrzeżeń patentowych oraz faktu wcześniejszego przeprowadzenia ustalenia stanu techniki zbliżonych rozwiązań wykluczających udzielenie patentu.

Czynność	Koszt
Wniosek elektroniczny, do 10 zastrzeżeń patentowych	40 €
Każde dodatkowe zastrzeżenie patentowe	20 €
Wniosek w wersji papierowej, do 10 zastrzeżeń patentowych	60 €
Każde dodatkowe zastrzeżenie patentowe	30 €
Sprawdzenie stanu techniki bez sprawdzenia możliwości udzielenia patentu (niem. vorgezogene Recherche ohne Prüfung)	300 €
Postępowanie sprawdzające (niem. Prüfungsverfahren):	
W postępowaniu, w którym przeprowadzono sprawdzenie stanu techniki	150 €
W postępowaniu, w którym uprzednio nie przeprowadzono sprawdzenia stanu techniki	350 €

Źródło: Patente. Eine Informationsbroschüre zum Patentschutz , s. 22, wydana przez DPMA: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente_dt.pdf

Po uzyskaniu patentu konieczne jest ponoszenie rocznej opłaty za ochronę patentową. Opłata ta rośnie z każdym rokiem ochrony. Po przyznaniu patentu ochrona patentowa trwa na podstawie zgłoszonego wniosku do końca drugiego roku od dnia złożenia wniosku. Kolejne lata ochrony patentowej muszą być osobno opłacane. Koszty ochrony patentowej rosną w tym czasie i kształtują się na następującym poziomie:

Rok ochrony patentowej	Koszt ochrony patentowej
3 rok	70 €
4 rok	70 €
5 rok	90 €
6 rok	130 €
7 rok	180 €
8 rok	240 €
9 rok	290 €
10 rok	350 €
11 rok	470 €
12 rok	620 €
13 rok	760 €
14 rok	910 €
15 rok	1060 €
16 rok	1230 €
17 rok	1410 €
18 rok	1590 €
19 rok	1760 €
20 rok	1940 €

Źródło: Patente. Eine Informationsbroschüre zum Patentschutz , s. 23, wydana przez DPMA:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente_dt.pdf

2.10. Czas trwania ochrony patentowej

Ochrona patentowa trwa przez co najwyżej 20 lat od złożenia wniosku o udzielenie patentu. W przypadku lekarstw oraz środków ochrony roślin termin ten może zostać przedłużony o dodatkowe 5 lat.

2.11. Sprzeciw wobec udzielenia patentu

W ciągu 9 miesięcy od opublikowania decyzji o przyznaniu patentu podmiot trzeci może wnieść umotywowany sprzeciw. Sprzeciw jest rozpatrywany przez DPMA. Po upływie dziewięciomiesięcznego okresu sprzeciw wobec udzielenia patentu można wnieść na drodze sądowej.

2.12. Niemiecki rejestr patentowy

DPMA prowadzi rejestr patentowy, który dostępny jest na stronie internetowej:

<https://register.dpma.de/DPMAreger/pat/einsteiger?lang=de>. Angielska wersja rejestru dostępna jest na stronie internetowej:

<https://register.dpma.de/DPMAreger/Uebersicht?lang=en>

2.13. Patent jako przedmiot obrotu gospodarczego

Uprawniony z patentu może dokonywać rozporządzeń swym prawem, w tym sprzedawać patent, udzielić inny podmiotom uprawnień licencyjnych czy też zastawić patent.

2.14. Dalsze źródła informacji na temat ochrony patentowej

Źródła niemieckojęzyczne:

- Broszura informacyjna na temat niemieckiego prawa patentowego wydana przez DPMA:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/patente_dt.pdf
- Serwis internetowy niemieckiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych, DPMA:
<http://www.dpma.de/index.html>

Źródła anglojęzyczne:

- Serwis internetowy niemieckiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych, DPMA:
<http://www.dpma.de/english/patent/index.html>
- Broszura informacyjna na temat niemieckiego prawa patentowego wydana przez DPMA:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/patents_engl.pdf

3. Marka (niem. Marke)

3.1. Charakterystyka ogólna, definicja marki.

Niemieckie pojęcie marki zastąpiło uprzednio występujące na gruncie tego porządku prawnego – analogiczne do swojego polskiego odpowiednika – pojęcie znaku towarowego.

Marka jest każdym znakiem, w szczególności słowa włączając nazwiska, obrazy, litery, liczby, dźwięki, konstrukcje trójwymiarowe włączając formę produktu lub jego opakowania, jak również pozostała dekoracja (niem. Aufmachung), włączając kolory i sposób połączenia kolorów, które nadają się do tego, by odróżnić produkty lub usługi danego przedsiębiorstwa od usług lub produktów innego przedsiębiorstwa. Jako marka może również zostać zarejestrowana kombinacja wyżej wymienionych elementów.

Ochronie jako marka nie podlegają znaki, na które składa się forma, która:

1. Wynika z rodzaju produktu
2. Jest niezbędna do uzyskania technicznego działania produktu
3. Nadaje produktowi znaczną wartość

3.2. Regulacja prawna

Prawną regulację odnoszącą się do znaków towarowych zawiera ustawa o ochronie znaków towarowych (niem. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen). Ustawa dostępna jest pod adresem internetowym: <http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/>. Anglojęzyczna wersja ustawy dostępna jest pod adresem internetowym: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html.

3.3. Gospodarcze przeznaczenie marki

Marka chroni produkty lub usługi świadczone przez danego przedsiębiorcę i związane z tymi usługami lub produktami wartości, takie jak zaufanie do produktu i jego wytwórcy.

Dzięki posiadaniu uprawnienia do danej marki, przedsiębiorca może zakazać innym podmiotom wykorzystania tejże marki lub marki bardzo zbliżonej.

3.4. Rejestr Produktów i Usług (niem. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis)

Marka musi być przyporządkowana określonemu produktowi lub usłudze. Przyporządkowanie takie odbywa się zgodnie z nicejskim systemem klasyfikacji towarów i usług, jak również na podstawie obszerniejszego jednolitego europejskiego systemu klasyfikacji towarów i usług (TMClass), dostępnego pod adresem internetowym: <http://oami.europa.eu/ec2/>.

Dana marka jest chroniona tylko w zakresie, w jakim odnosi się do określonej usługi lub produktu. Poszerzenie zakresu ochrony marki nie jest możliwe po jej zarejestrowaniu, w przeciwieństwie do zawężenia tego zakresu.

Nie ma możliwości zarejestrowania abstrakcyjnej marki, w oderwaniu od konkretnego przedmiotu związanego z tą marką.

3.5. Rejestr Marek (niem. Markenregister)

Chronione prawnie marki zarejestrowane są w jawnym rejestrze marek, prowadzonym przez Związkowy Urząd ds. Patentów i Marek (DPMA)

Rejestr Marek dostępny jest pod adresem internetowym:

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger?lang=de>.

Angielska wersja Rejestru Marek dostępna jest pod adresem internetowym:

<https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/marke/einsteiger?lang=en>.

3.6. Początek ochrony prawnej jako marka

Ochrona prawna marki powstaje:

1. Poprzez dokonanie stosownego wpisu w rejestrze marek prowadzonym przez DPMA
2. Poprzez wykorzystanie danego znaku w obrocie gospodarczym, o ile ten znak uzyskał rynkowy charakter marki w relewantnym kręgu obrotu gospodarczego
3. Poprzez publiczną powszechną znajomość danej marki

3.7. Zaklasyfikowanie Marki

Marka musi być przyporządkowana określone mu towarowi lub usłudze. DPMA posługuje się nicejskim systemem klasyfikacji towarów lub usług, jak również jednolitym europejskim systemem klasyfikacji. Zasadniczo przy rejestracji marki wnioskodawca powinien przyporządkować towar lub usługę, będące przedmiotem marki, do jednego z 9000 pojęć należących do jednej z 45 klas wymienionych klasyfikacji.

3.8. Procedura rejestracji marki

Zarejestrowanie marki jest możliwe za pomocą pisemnego wniosku oraz online na dwa sposoby: bez oraz z klasyfikowanym podpisem elektronicznym.

Rejestracja poprzez pisemny wniosek odbywa się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005.pdf>. Formularz należy złożyć lub przesłać do siedziby DPMA w Monachium lub w przedstawicielstwie DPMA w Jenie lub w Berlinie. Adresy podane zostały w punkcie 2.7 niniejszej broszury.

Rejestracja online odbywa się za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: <https://direkt.dpma.de/marke/>. Rejestracja podzielona jest na siedem kroków, w trakcie których wnioskodawca podaje markę w formie słownej lub poprzez załączenie stosownego pliku multimedialnego. Anglojęzyczna wersja serwisu rejestracyjnego dostępna jest pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/english/trade_marks/application/index.html.

Rejestracja z wykorzystaniem podpisu elektronicznego możliwa jest pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html.

W trakcie rejestracji niezbędne jest uiszczenie stosownych opłat rejestracyjnych, które należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od złożenia pierwotnego wniosku.

W ramach weryfikacji wniosku, DPMA bada czy nie zachodzą tzw. absolutne przeszkody dla udzielenia ochrony (zobacz niżej). Urząd nie bada natomiast, czy marka narusza prawa osób trzecich. Jeśli zatem marka narusza prawa innych osób, wtedy fakt jej zarejestrowania w DPMA nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej osoby rejestrującej.

3.9. Absolutne przeszkody uniemożliwiające udzielenie ochrony

Marka nie zostanie zarejestrowana, jeśli spełnione są przesłanki z § 8 Markengesetz:

- Brakuje jej mocy odróżnienia danego towaru lub produktu od innych towarów lub usług (niem. fehlende Unterscheidungskraft)
- Składa się z określeń (słów, znaków) powszechnie używanych jako opis gatunku, ilości, przeznaczenia, określenia geograficznego i podobnych

- Składa się z określeń powszechnie przyjętych dla określania danego towaru lub usługi
- Marka potencjalnie prowadzi do zmylenia odbiorców, w szczególności w zakresie gatunku, pochodzenia lub rodzaju usługi
- Marka byłaby sprzeczna z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym
- Marka zawiera herb, flagę lub inne znaki władzy państwowej
- Marka jest zbieżna z listą marek niedopuszczalnych, obwieszczoną przez ministra sprawiedliwości
- Marka jest rejestrowana w złej wierze

3.10. Koszt postępowania w sprawie rejestracji marki

Postępowanie rejestracyjne związane jest z opłatami, których wysokość zależy od wybranej drogi złożenia wniosku, jak również od ilości klas towarów i usług, do których odnosi się dana marka.

Opłata od rejestracji marki z pośrednictwem wniosku pisemnego, włączając opłatę za zastrzeżenie marki w stosunku do trzech klas towarów lub usług	300 €
Opłata od rejestracji marki z pośrednictwem wniosku elektronicznego, włączając opłatę za zastrzeżenie marki w stosunku do trzech klas towarów lub usług	290 €
Poszerzenie zakresu marki o kolejną klasę (ponad pierwotne trzy)	100 €
Opłata dodatkowa za przyśpieszony tryb postępowania	200 €

Źródło: broszura informacyjna DPMA na temat marek, dostępna pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/marken_dt.pdf

3.11. Czas trwania ochrony marki

Po zarejestrowaniu marka jest prawnie chroniona przez okres dziesięciu lat od momentu złożenia pierwotnego wniosku (do końca miesiąca przypadającego 10 lat po złożeniu wniosku). Okres ochrony może być przedłużany bez ograniczenia.

3.12. Koszt przedłużenia ochrony

Po upływie pierwotnego okresu ochronnego ochrona prawna marki może zostać przedłużona o kolejne 10 lat. Koszt przedłużenia to 750 € za markę odnoszącą się do co najwyżej trzech klas klasyfikacji towarów i usług. Przy każdej dodatkowej klasie koszt ten wzrasta o 260 €.

3.13. Obowiązek korzystania z marki

Marka musi być używana przez uprawnionego w relacji do produktów i towarów, w relacji do których została zarejestrowana. Jeśli uprawniony nie używa jej przez okres pięciu lat, marka może zostać pozbawiona ochrony prawnej na wniosek osoby trzeciej.

3.14. Strzeżenie marki i sprzeciw wobec udzielenia marki

Uprawniony z tytułu zarejestrowanej marki powinien samodzielnie sprawdzać, czy inne podmioty nie naruszają jego praw. W tym względzie zalecane jest kontrolowanie rejestru marek pod kątem pojawienia się w nim marek, które naruszałby uprzednio zarejestrowane marki uprawnionego.

W razie stwierdzenia, że DPMA zarejestrował markę naruszającą prawa powstałe na podstawie wcześniejszej rejestracji, pierwotnie uprawniony może wnieść sprzeciw wobec objęcia danej marki ochroną prawną. Sprzeciw związany jest z opłatą w kwocie 120 €.

3.15. Marka jako przedmiot obrotu

Uprawniony z marki może swobodnie rozporządzać swoim prawem, w tym sprzedać markę, zastawić ją lub udzielić innym podmiotom uprawnień licencyjnych.

3.16. Ochrona marki w Unii Europejskiej

Uprawniony z marki może rozszerzyć zakres ochrony prawnej marki na całą UE poprzez rejestrację marki w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania).

3.17. Dalsze źródła informacji na temat ochrony prawnej marki

Źródła niemieckojęzyczne:

- Broszura informacyjna DPMA na temat marek, dostępna pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/marken_dt.pdf
- Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej marek: <http://www.dpma.de/marke/index.html>
- Broszura informacyjna na temat prawnej ochrony marek wydana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Nürnberg für Mittelfranken, dostępna pod adresem internetowym: http://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/Publikationen/Recht-Steuern/Markenrecht_106.pdf.

Źródła anglojęzyczne:

- Broszura informacyjna DPMA na temat marek, dostępna pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/trademarks.pdf
- Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej marek: http://www.dpma.de/english/trade_marks/index.html

4. Wzór użytkowy (niem. Gebrauchsmuster)

4.1. Charakterystyka ogólna

Wzór użytkowy określany jest w Niemczech jako „mały brat patentu”, albowiem jest do tego rozwiązania bardzo zbliżony, będąc jednakże prostszym i szybszym sposobem zabezpieczenia praw na własności i intelektualnej.

Jako wzór użytkowy można zarejestrować wynalazki, które charakteryzują się nowością, bazują na postępie wynalazczym (niem. auf einem erfinderischen Schritt beruhen) oraz mogą być stosowane gospodarczo.

W przeciwieństwie do postępowania w sprawie udzielenia patentu, DPMA nie dokonuje sprawdzenia zachodzenia przesłanek objęcia danego przedmiotu ochroną prawną jako wzór użytkowy. W związku z tym to sam wnioskujący jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownego sprawdzenia, albowiem bez zachodzenia wspomnianych przesłanek nie można czerpać korzyści z posiadanego prawa.

W związku z powyższym gospodarczo uzasadnione może być zawnioskowanie o uznanie danego wynalazku jako wzór użytkowy jednocześnie z ubieganiem się o opatentowanie danego rozwiązania. W ten sposób – jeszcze przed uzyskaniem patentu, przyznawanego zazwyczaj po kilku latach – podmiot rejestrujący dany wynalazek bardzo szybko (w przeciągu kilku miesięcy) uzyskuje pełną ochronę prawną swego wynalazku.

Wzór użytkowy różni od patentu również czas trwania ochrony, który w przypadku wzoru użytkowego wynosi 10 lat.

4.2. Regulacja prawna

Ochrona prawna wzorów użytkowych regulowana jest w niemieckiej ustawie o wzorach użytkowych (niem. Gebrauchsmustergesetz), dostępna na stronie internetowej: <http://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/>

4.3. Przedmiot ochrony prawnej

Jako wzór użytkowy mogą być zarejestrowane – podobnie jak w przypadku patentu – wynalazki techniczne, włączając substancje chemiczne, żywność, środki lecznicze. Przedmiotem ochrony nie może być natomiast określone postępowanie (sposób), jak przykładowo proces wytworzenia określonego produktu.

4.4. Przesłanki uznania wynalazku za wzór użytkowy

Jako wzór użytkowy można zarejestrować wynalazki, które charakteryzują się nowością, mają charakter wynalazczy (niem. auf einem erfinderischen Schritt beruhen) oraz mogą być stosowane gospodarczo.

4.4.1. Przesłanka nowości

Sprawdzenie przesłanki nowości jest odmienne (łagodniejsze dla wnioskującego) od analogicznego sprawdzenia w przypadku wniosku o udzielenie patentu. Przesłanka nowości jest weryfikowana w oparciu o stan techniki ustalany na podstawie pisemnych publikacji oraz bieżącego użytkowania. Dodatkowo, przy ustalaniu stanu techniki nie uwzględnia się publikacji dokonanych przez zgłaszającego lub jego następców prawnych w okresie do sześciu miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia wzoru użytkowego.

W powyższym zakresie duże znaczenie odgrywa ustalenie, czy zbliżony wynalazek do planowanego został już zgłoszony do DPMA. W tym celu wnioskujący może samodzielnie przeszukiwać bazę wzorów użytkowych DPMA, dostępną pod adresem internetowym: <https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht>.

Dostęp do rejestru wzorów użytkowych, jak i informacje na temat procedury ubiegania się o ochronę prawną danego wynalazku można uzyskać w siedzibach DPMA w Monachium, Jenie i Berlinie. Adresy biur wymienione są w punkcie

Alternatywnie, zlecenie odpowiednich poszukiwań zbliżonych wzorów użytkowych może zostać udzielone DPMA. Eksperti Urzędu przeszukują w takim wypadku rejestr wzorów użytkowych i sporządzają wykaz wszystkich relewantnych wzorów użytkowych, które należy rozważyć przy ocenianiu spełniania przesłanki nowości przez proponowane rozwiązanie. Przeprowadzenie takich poszukiwań związane jest z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 250 €.

4.4.2. Przesłanka charakteru wynalazczego

Sprawdzenie przesłanki charakteru wynalazczego ma identyczny przebieg, jak w przypadku udzielania ochrony patentowej. Zob. punkt 2.5.2. niniejszej publikacji.

4.4.3. Przesłanka użyteczności gospodarczej

Przesłanka użyteczności gospodarczej jest spełniona, gdy wynalazek nadaje się do zastosowania na jakimkolwiek polu aktywności gospodarczej. Zasadniczo przesłankę tę spełnia zdecydowana większość zgłoszeń.

4.4.4. Brak weryfikacji przesłanek przez DPMA

Zachodzenie powyższych przesłanek uzyskania ochrony prawnej nie jest weryfikowane przez DPMA. W związku z tym na etapie realizacji swoich uprawnień (przykładowo przy kwestionowaniu wykorzystania wynalazku przez inne osoby), uprawniony musi być w stanie obronić się przed zarzutem niespełniania przez wynalazek wskazanych przesłanek.

4.5. Uprawnienia właściciela praw

Podmiot ochrony ma wobec przedmiotu ochrony takie same prawa, jak uprawniony z patentu w stosunku do opatentowanego wynalazku. Może on więc udzielać uprawnień licencyjnych, zabronić innym podmiotom korzystania z wzoru użytkowego, dochodzić odszkodowania za nieuprawnione wykorzystanie wzoru użytkowego oraz rozporządzać swym prawem, m.in. poprzez jego sprzedaż czy zastawienie.

4.6. Procedura rejestracji wynalazku jako wzór użytkowy

Rejestracja wzoru użytkowego możliwa jest pisemnie, za pomocą wniosku doręczonego do DPMA, lub elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rejestracja danego rozwiązania jako wzoru użytkowego dokonuje się za pomocą stosownego formularza wniosku, dostępnego na stronie internetowej: <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/gebrauchsmuster/g6003.pdf>. Do wypełnionego wniosku dołącza się opis zgłaszanego wzoru użytkowego oraz zastrzeżenia ochronne (analogiczne wobec zastrzeżeń patentowych).

Złożony wniosek nie podlega zmianie, dlatego istotne jest możliwie dokładne opisanie rejestrowanego rozwiązania.

Wniosek należy złożyć w siedzibie głównej DPMA w Monachium, lub w przedstawicielstwie Urzędu w Jenie lub w Berlinie.

Jeśli wniosek lub jego część (przykładowo opis rozwiązania) nie został sporządzony w języku niemieckim, wtedy w ciągu trzech miesięcy należy złożyć do DPMA stosowne tłumaczenie.

Opłatę od wniosku (40 €) należy wnieść w ciągu trzech miesięcy od jego złożenia.

4.7. Koszt uzyskania i utrzymania wzoru użytkowego

Uzyskanie i utrzymanie wzoru użytkowego wiąże się z następującymi kosztami:

Opłata od wniosku o zarejestrowanie wzoru użytkowego	40 €
Opłata za poszukiwania zbliżonych wzorów użytkowych	250 €
Utrzymanie ochrony prawnej po upływie 3 lat	210 €
Utrzymanie ochrony prawnej po upływie 6 lat	350 €
Utrzymanie ochrony prawnej po upływie 6 lat	530 €

Źródło: Broszura DPMA na temat wzorów użytkowych, dostępna pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/gebrauchsmuster_dt.pdf

4.8. Dalsze źródła informacji na temat wzorów użytkowych

Źródła niemieckojęzyczne:

- Broszura DPMA na temat wzorów użytkowych, dostępna pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/gebrauchsmuster_dt.pdf
- Serwis internetowy DPMA poświęcony wzorom użytkowym: <http://www.dpma.de/gebrauchsmuster/gebrauchsmusterschutz/index.html>

Źródła anglojęzyczne:

- Broszura DPMA na temat wzorów użytkowych, dostępna pod adresem internetowym: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/utilitymodels_engl.pdf
- Serwis internetowy DPMA poświęcony wzorom użytkowym: http://www.dpma.de/english/utility_models/index.html

5. Design (wzór przemysłowy)

5.1. Charakterystyka ogólna

Chronione prawnie w Niemczech pojęcie designu jest zasadniczo zbieżne z polskim pojęciem wzoru przemysłowego.

Design w sensie prawnym oznacza dwuwymiarową lub trójwymiarową formę (niem. Erscheinungsform) wytworu lub jego części, która w szczególności wynika z właściwości linii, konturów, kolorów, kształtu, ukształtowania powierzchni, wykorzystanych materiałów lub ich ozdoby.

Wytworem, o którym mowa powyżej, jest każdy przedmiot wytworzony przemysłowo lub rzemieślniczo (niem. handwerklicher Gegenstand), włączając opakowanie, wyposażenie, graficzne symbole, znaki typograficzne, jak również szczegóły łączące się w jedną całość. Pojęcie wytworu nie obejmuje programu komputerowego.

5.2. Regulacja prawna

Ochrona prawna wzoru przemysłowego jest uregulowana w ustawie o ochronie prawnej designu (niem. Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design, Designgesetz). Ustawa dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/.

5.3. Przesłanki ochrony prawnej

Jako design chronione są wytwory charakteryzujące się nowością oraz indywidualnym charakterem (niem. Eigenart).

Należy zaznaczyć, że DPMA nie bada zachodzenia wskazanych przesłanek ochrony prawnej. Podobnie więc jak w przypadku marki, rejestracja zachodzi niejako automatycznie, bez badania tychże przesłanek. Sam wnioskodawca jest więc zobowiązany do sprawdzenia zachodzenia przesłanek uzyskania ochrony prawnej.

W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzenie stosownych poszukiwań designów, które mogłyby uniemożliwić uzyskanie ochrony prawnej przez zgłaszany design. W tym celu należy przeszukać bazę danych DPMA, zawierającą wszystkie designy zarejestrowane po 1 lipca 1988 roku. Stosowny rejestr dostępny jest pod adresem internetowym: <https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht>.

5.3.1. Przesłanka nowości

Przesłanka nowości oznacza, że przed zarejestrowaniem danego designu nie opublikowano, wystawiono lub nie wprowadzono w obrót w inny sposób identycznego lub jedynie nieistotnie odmiennego wytworu.

Wyjątkiem od powyższego jest opublikowanie designu na państwowo uznanej wystawie, co przekłada się na „priorytet wystawowy” (niem. Ausstellungspriorität). Wykaz państwowo uznanych targów publikowany jest w dzienniku ustawowym przez niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesministerium der Justiz).

5.3.2. Przesłanka indywidualnego charakteru

Dla uzyskania ochrony prawnej design musi odróżniać się od innych designów. W tym zakresie zasadnicze znaczenie ma, czy doświadczony użytkownik odniósł by ogólne wrażenie, że dany design ma charakter indywidualny.

5.4. Procedura rejestracji designu

Design może zostać zarejestrowany za pomocą pisemnego wniosku lub online. Dopuszczalne jest przy tym złożenie wniosku pojedynczego (obejmującego jeden design) lub zbiorowego (obejmującego do 100 designów).

Wniosek o zarejestrowanie designu dostępny jest na stronie internetowej

<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/design/r5703.pdf>.

Wniosek należy złożyć (lub doręczyć) w siedzibie DPMA w Monachium lub w przedstawicielstwie DPMA w Jenie lub w Berlinie.

Do wniosku należy dołączyć opis (do 100 słów) oraz przedstawienie rejestrowanego designu (w dowolnej, adekwatnej formie), jak i opis rejestrowanego wytworu. Niezbędne jest wniesienie wraz z wnioskiem jakiegokolwiek graficznego przedstawienia rejestrowanego designu. Do wniosku załączyć można do dziesięciu fotografii. Poprawne przedstawienie utworu jest bardzo istotne z punktu widzenia ustalenia zakresu przyszłej ochrony prawnej danego designu, albowiem to z tymże przedstawieniem porównywane są wytwory ewentualnie naruszające dany zarejestrowany design.

W przeciągu trzech miesięcy od złożenia pierwotnego wniosku należy uiścić stosowną opłatę.

5.5. Czas trwania ochrony prawnej

Ochrona prawna designu trwa przez 25 lat od złożenia wniosku o zarejestrowanie designu. Co pięć lat konieczne jest przedłużenie ochrony poprzez zapłatę odpowiedniej opłaty.

5.6. Koszt rejestracji u trzymania ochrony prawnej designu

Rejestracja designu oraz utrzymanie jego ochrony prawnej związane są z następującymi opłatami:

Zgłoszenie pojedynczego designu	
Wniosek pisemny	70 €
Wniosek elektroniczny	60 €
Zgłoszenie zbioru designów	
Koszt zgłoszenia jednego designu należącego do zbioru – wniosek pisemny	7 €
Minimalna opłata za zgłoszenie zbioru designów – wniosek pisemny	70 €
Koszt zgłoszenia jednego designu należącego do zbioru – wniosek elektroniczny	6 €
Minimalna opłata za zgłoszenie zbioru designów – wniosek elektroniczny	60€
Utrzymanie ochrony prawnej	
Od 6 do 10 roku	90 €
Od 11 do 15 roku	120 €
Od 16 do 20 roku	150 €
Od 21 do 25 roku	190 €

5.7. Uprawnienia wynikające z uzyskania ochrony prawnej designu

Rejestracja designu – analogicznie do rejestracji patentu, znaku towarowego czy wzoru użytkowego – daje uprawnionemu podmiotowi monopol na używanie tegoż designu. W związku z tym uprawniony może zabronić innym podmiotom wykorzystywania designu, który zarejestrował.

W związku z powyższym każdy chcący wykorzystać dany design jest zobowiązany do uzyskania zgody uprawnionego.

5.8. Dalsze źródła informacji na temat ochrony prawnej designu w Niemczech

Źródła niemieckojęzyczne:

- Broszura DPMA na temat ochrony prawnej designu, dostępna pod adresem internetowym:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/bro_design_dt.pdf
- Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej designu:
<http://www.dpma.de/design/index.html>

Źródła anglojęzyczne:

- Broszura DPMA na temat ochrony prawnej designu, dostępna pod adresem internetowym:
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/bro_design_en.pdf
- Serwis internetowy DPMA na temat ochrony prawnej designu:
<http://www.dpma.de/english/designs/index.html>

6. Prawo autorskie

6.1. Charakterystyka ogólna

Prawo autorskie reguluje zagadnienie prawne związane z twórcą i określonym dziełem stworzonym przez twórcę (utworem). W przeciwieństwie do patentu, wzoru użytkowego, marki czy designu, ochrona prawna powstaje z momentem wytworzenia dzieła i dla jej uzyskania nie jest konieczne przeprowadzenie jakiegokolwiek procesu rejestracyjnego.

6.2. Regulacja prawna

Głównym aktem prawnym regulującym prawo autorskie jest ustawa o prawach autorskich (niem. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz). Ustawa dostępna jest na stronie internetowej: <http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/>.

Angielska wersja językowa niemieckiej ustawy o prawach autorskich dostępna jest pod adresem internetowym: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html.

6.3. Przedmiot ochrony prawnej

Przedmiotem ochrony praw autorskich są dzieła literackie, naukowe i sztuka, a w szczególności:

- Dzieła opierające się na słowie, jak prace literackie, mowy i programy komputerowe
- Utwory muzyczne
- Pantomina i sztuka taneczna
- Sztuka, włączając sztukę budowlaną, sztukę użyteczną i projekty takich dzieł
- Fotografie i dzieła wykonane w podobny sposób
- Utwory filmowe i wykonane na sposób podobny do utworów filmowych
- Przedstawienia (niem. Darstellungen) naukowe i techniczne, jak rysunki, plany, mapy, szkice, tabele i przedstawienia plastyczne

Istotną przesłanką objęcia danego przedmiotu ochroną prawa autorskiego jest wymóg, by dany przedmiot był przejawem działalności twórczej (niem. geistige Schöpfung), będące wyrazem osobistej twórczości (niem. eine geistige Schöpfung, in der persönliche Züge des Werkschaffenden zum Ausdruck kommen). W ten sposób nie podlegają ochronie prawa autorskiego efekty czysto technicznej działalności, nie nastawionej na stworzenie utworu.

6.4. Podmiot ochrony prawnoautorskiej

Podmiotem ochrony prawnej jest twórca utworu, a więc osoba która stworzyła dane dzieło. Dany utwór może mieć przy tym wielu autorów, którym wspólnie przysługiwać będzie wtedy ochrona prawa autorskiego.

Podmiot uprawnień prawnoautorskich nie może zostać ustalony na podstawie umowy. Stąd, dla ustalenia autora dzieła, konieczna jest weryfikacja procesu jego powstawania.

6.5. Uprawnienia twórcy

Prawa twórcy utworu obejmują:

- Prawo do wskazania, że jest on twórcą utworu (oraz odpowiednie prawo do żądania, by inna osoba nie podawała siebie jako twórcę)
- Prawo określenia sposobu wskazania twórcy utworu (nazwisko, anonim, pseudonim)
- Prawo do opublikowania utworu
- Prawo do przeciwdziałania zniekształceniom dzieła
- Prawo do powielania swego utworu

- Prawo rozpowszechniania utworu
- Prawo do wystawiania utworu
- Prawo do spieniężenia utworu

Twórca posiada również uprawnienie do określenia sposobu wykorzystania utworu przez osoby trzecie lub wskazania dopuszczalnego zakresu ingerencji w jego utwór. W ten sposób legalne wykorzystanie utworu przez inne podmioty musi być poprzedzone stosowną umową z twórcą, na podstawie której twórca udzieli tymże podmiotem prawa do korzystania z utworu. Istotne jest przy tym ustalenie, na jakich polach eksploatacji utwór może być wykorzystywany.

Jeśli dojdzie do naruszenia praw twórcy, może on dochodzić m.in. odszkodowania, żądać, zaprzestania naruszeń, wydania dochodu osiągniętego przy naruszeniu praw autorskich.

Na gruncie prawa niemieckiego nie jest możliwe przeniesienie praw autorskich z autora na osobę trzecią poprzez czynność prawną. Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowi dziedziczenie praw do utworu. Twórca może zatem wyrazić zgodę na określone wykorzystanie jego utworu, nie może natomiast wyzbyć się swej prawnoautorskiej relacji do utworu.

6.6. Czas trwania ochrony prawnej

Okres trwania ochrony prawnoautorskiej utworu wynosi 70 lat od jego powstania. Powstanie dzieła ma miejsce dopiero z momentem jego zrealizowania w świecie zewnętrznym (uzewnętrznienia dzieła w relacji do osoby autora dzieła). W związku z tym ochronie prawnoautorskiej nie podlegają niezrealizowane pomysły czy idee autora. Powstanie ochrony prawnej nie zależy przy tym od faktu opublikowania dzieła lub upublicznienia faktu jego powstania.

6.7. Wynagrodzenie twórcy

Poza przypadkiem, gdy w umowie z podmiotem trzecim ureguluje swoje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania dzieła przez innych, niemieckie prawo autorskie przewiduje wynagradzanie twórców również bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy. W ten sposób przykładowo producenci powielaczy (komputerów, kserokopiarek) są zobowiązani do odprowadzania stosownych funduszy na rzecz organizacji zrzeszających twórców.

6.8. Możliwość wykorzystania utworu bez zgody twórcy

Ustawa przewiduje poszczególne przypadki, gdy wykorzystanie utworu może odbywać się bez zgody twórcy (niem. freie Werknutzung). W tych wypadkach twórca nie otrzymuje również wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby. Dopuszczalne przypadki takiego wykorzystania utworu to przede wszystkim korzystanie z powieści utworu dla własnego prywatnego użytku. Podobnie dopuszczalne jest cytowanie utworu w pracach naukowych.

6.9. Dalsze źródła informacji na temat niemieckiego prawa autorskiego

Źródła niemieckojęzyczne:

- Serwis internetowy Izby Przemysłowo – Handlowej Frankfurt am Main na temat praw autorskich: <http://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/themen/wettbewerbsrecht/sonstiges/urheberrecht/>
- Broszura informacyjna Izby Przemysłowo-Handlowej Bohn/Rhein-Sieg, dostępna pod adresem internetowym: http://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/Gewerblicher_Rechtsschutz/Urheberrecht.pdf

Źródła angielskojęzyczne:

- Strona internetowa Hogan Lovells poświęcona ochronie praw autorskich w Niemczech:
<http://limegreenip.hoganlovells.com/article/33/copyrights-copyright-protection-germany>

7. Cytowane akty prawne:

Akty prawa niemieckiego:

Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3830) geändert worden ist

Designgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBl. I S. 122)

Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3830) geändert worden ist

Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3830) geändert worden ist

Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1974) geändert worden ist

Ochrona praw własności intelektualnej na rynku brytyjskim

1. Wprowadzenie

Miara sukcesu w dzisiejszych czasach nie jest uzależniona od wielkości fabryki czy składników materialnych. Przewaga firm zaczyna być coraz bardziej dostrzegalna poprzez inne czynniki, których wcześniej w ogóle nie braliśmy pod uwagę. Jednym z takich czynników jest prawo własności intelektualnej, które chroni zaawansowane technologie, wynalazki lub różnego rodzaju tajemnice przemysłowe. Prawo to daje możliwość ochrony własności przez zakazanie innym korzystania z naszych dokonań bez naszej zgody, a tym samym pozwala zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku. System ochrony własności intelektualnej, poprzez zabezpieczenie działalności twórczej, wpływa na innowacyjny rozwój przedsiębiorstwa.

Prawa autorskie („copyrights”), patenty („patents”), wzory („designs”), znaki towarowe czy znaki przemysłowe („trade marks”) są chronione prawem własności intelektualnej. Ochrona tych znaków przysługuje automatycznie lub wskutek rejestracji. Ochronie podlegają m.in. nazwy firm lub produktów, wynalazki, projekty, wygląd produktów oraz stworzone albo wyprodukowane przedmioty. W skutek rejestracji, ochrona własności intelektualnej jest jeszcze skuteczniejsza.

Zadbanie o ochronę własności intelektualnej pozwala na skuteczniejszą linię obrony w momencie gdy ktoś dysponuje wytworzonymi dobrami bez naszej zgody, np. bezprawnie je kopiując. Typy ochrony własności intelektualnej zależą od tego co stworzyliśmy. Zasadniczo wyróżniamy 5 typów ochrony własności intelektualnej. Są to kolejno copyright i design right (którym przysługuje automatyczna ochrona prawna) a także trade marks, patents i registered designs (o których ochronę musimy zadbać składając odpowiednią aplikację). W tym rozdziale zajmiemy się przedstawieniem zagadnienia własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii. Zostaną tu kolejno omówione powyżej przedstawione typy.

2. Prawo autorskie

2.1 Charakterystyka ogólna

Prawo autorskie zapobiega kopiowaniu tworzonych przez nas form ekspresji. Formy te mogą wyrażać się w dziełach literackich, w muzyce, w sztuce teatralnej i artystycznej (tzw. „Literary, Dramatic, Musical and Artistic (LDMA) Works”). Spectrum jest tutaj bardzo szerokie i dotyczy także różnego typu „nieliterackich” utworów takich jak poszczególne dźwięki, nagrania muzyczne, programy telewizyjne, filmy, programy komputerowe, strony i treści internetowe, bazy danych, transmisje i audycje radiowe czy nawet okładki wydawnicze.

2.2. Regulacja prawna

Głównym aktem prawnym regulującym prawo autorskie jest Copyright, Designs and Patent Act (CDPA) 1988. Ustawa dostępna jest na stronie internetowej: www.legislation.gov.uk a wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ustawy i jej zastosowania są również dostępne na Intellectual Property Office („IPO”) pod adresem: www.gov.uk

2.3. Przedmiot ochrony prawnej

Prawa autorskie chronią twórcę i powstrzymują innych przed ich użyciem bez naszej zgody. Nie podlegają one rejestracji - obowiązują automatycznie od momentu stworzenia. Aby doszło do naruszenia prawa autorskiego, musi zaistnieć element bezprawnego kopiowania pracy, która sama w sobie jest oryginałem. Oryginalność pracy w tym kontekście nie odnosi się do samej idei pracy ale do oryginalności ekspresji - musi być to forma stworzona całkowicie przez twórcę i tylko jemu zawdzięczająca swoje powstanie (wyjątkiem jest tu jedynie forma/praca stworzona przez pracownika w ramach zatrudnienia - w tym wypadku prawa własności intelektualnej, jeśli nie doszło do podpisania żadnej innej umowy między pracodawcą a pracownikiem, należą do pracodawcy - s.11(2) CDPA). W związku z tym praca taka musi się odznaczać choćby minimalnym stopniem wysiłku lub zaangażowania ze strony twórcy. Gdy mówimy, przykładowo, o pracy literackiej, muzycznej etc., to sam fakt zapisania/nagrania pracy świadczy już o pewnym wkładzie wniesionym w jej stworzenie (s.3(2) CDPA). Naturalnie, stworzenie/napisanie pracy musi być na tyle znaczące by stanowiło pewnego rodzaju „dzieło”. W związku z tym proste wymyślenie dwu wyrazowego tytułu lub krótkiego hasła zazwyczaj nie będzie chronione prawami autorskimi.

2.4. Zakres ochrony praw autorskich

- Prawo autorskie chroni przede wszystkim przed bezprawnym:
- kopiowaniem własności;
- dystrybucją własności (nie ma znaczenia forma dystrybucji - płatna czy darmowa);
- wypożyczaniem/wynajmem własności;
- wykonywaniem, np. poprzez różnego rodzaju występy publiczne;
- adaptacją własności;
- udostępnianiem własności przez internet;

2.4.1. Czas trwania ochrony prawnej

Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, prawa autorskie zaczynają obowiązywać automatycznie w momencie powstania. Długość trwania praw autorskich jest uzależniona od prac/formy/treści którą chcemy chronić.

Wszelkie formy literackie, dramatyczne, muzyczne i artystyczne zazwyczaj ulegają przedawnieniu 70 lat po śmierci autora. Dźwięki i nagrania muzyczne są chronione przez okres 70 lat po pierwszej publikacji. Filmy są zazwyczaj objęte ochroną do 70 lat po śmierci reżysera, scenarzysty lub kompozytora a różnego typu transmisje (np. telewizyjne lub radiowe) lub wydawnictwa (np.okładki płyt, czasopism etc.) są chronione odpowiednio 50 i 25 lat. Długość ochrony praw autorskich zależy też od tego kiedy dana praca została stworzona. W razie niejasności lub próby ustalenia praw autorskich starszego dzieła, najlepiej skontaktować się z odpowiednim urzędem. W tym przypadku jest to Intellectual Property Office (IPO) Information Centre, znajdujące się pod adresem:

IPO Information Centre
information@ipo.gov.uk
Telephone: 0300 300 2000
Fax: 01633 817777
Czynne Pon - Pt, od 9 -17

2.4.2. Licencjonowanie praw autorskich

Właściciel praw autorskich może licencjonować swoją pracę innym, może także zdecydować w jaki sposób jego własność będzie użyta, biorąc pod uwagę prawa moralne, którymi się kieruje. Może on także zarejestrować swoją własność z organizacją zajmującą się licencjonowaniem własności intelektualnej. Organizacja taka, w zależności od typu chronionej własności, może zająć się zbieraniem tantiemów w imieniu właściciela i dysponować jego własnością na zasadach z góry przez niego ustalonych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.gov.uk (w zakładce *Licensing bodies and collecting societies*). Prawa do własności intelektualnej można również sprzedać lub przekazać w spadku, pamiętając o podanym powyżej czasie ochrony praw autorskich.

2.5. Korzystanie ze znaku copyright „©”

Twórca/właściciel praw autorskich może dodatkowo oznaczyć swoją własność symbolem (©), dodając swoje nazwisko i rok powstania. Trzeba jednak zaznaczyć, że symbol razem z tymi danymi nie ma wpływu na stopień ochrony z prawnego punktu widzenia - jest to jedynie zewnętrzny znak, pozwalający stwierdzić osobie postronnej, że dana własność jest prawnie chroniona a właściciel świadomy swoich praw w tym zakresie.

2.6. Naruszenie praw autorskich

Właściciel praw autorskich ma wyłączne prawo do kopiowania, publikacji, wykonywania, wypożyczania czy przedstawiania swojego dzieła (s.16 CDPA). Jeśli ktokolwiek inny dopuszcza się powyższych czynów bez zgody właściciela, prawdopodobnie narusza prawa autorskie (dochodzi do tzw. *infringement of copyright*). Właściciel praw autorskich jest odpowiedzialny za obronę swoich praw przed ewentualnym naruszeniem. W związku z tym powinien sprawdzić tzw. „license register” celem weryfikacji czy ktokolwiek złożył aplikację/jest na etapie aplikowania o wykorzystanie jego dóbr. Może on wtedy zatrzymać proces aplikacji jeśli nie wyraża zgody na używanie jego pracy lub ubiegać się o honorarium na podstawie wystawionej licencji.

2.6.1. Typy naruszeń praw autorskich

Możemy wyróżnić dwa typy naruszeń praw autorskich

- Primary infringement - podstawowe/zasadnicze naruszenie praw - osoba łamiąca prawo jest winna dokonywanych czynów bez względu na stan umysłu, świadomość korzystania z czyjejś własności intelektualnej (s.19 CDPA);
- Secondary infringement - drugorzędne naruszenie - osoba łamiąca prawo jest winna popełnianych czynów jedynie jeśli wiedziała, lub mogła przypuszczać na podstawie informacji, że ma do czynienia z własnością intelektualną;

By doszło do naruszenia własności intelektualnej, nie musi zostać skopiowana cała praca - istotna część pracy jest już wystarczającym powodem naruszenia prawa (s.16(3) CDPA). Pytanie co jest a co nie jest istotną częścią pracy jest rozważane pod względem jakościowym i zależy od znaczenia (a nie obszerności) pracy. Paragraf 17 mówi, że kopiowanie tzw. LDMA works (czyli omawianych powyżej Literacy, Dramatic, Musical and Artistic Works) oznacza reprodukcję w jakiegokolwiek formie, nie wyłączając narzędzi elektronicznych. Kopiowanie dzieł literackich czy scenicznych będzie niezgodne z prawem już poprzez samo tłumaczenie tych dzieł na inny język czy wykorzystywanie ich na potrzeby stworzenia przedstawienia czy chociażby filmu rysunkowego a kopiowanie utworu muzycznego jest już niezgodne z prawem przez stworzenie innej aranżacji.

2.6.2. Korzystanie z własności intelektualnej bez naruszenia prawa

Istnieją oczywiście sytuacje gdzie wykorzystanie konkretnej własności intelektualnej nie musi od razu wiązać się z naruszeniem prawa. Takie sytuacje mają miejsce gdy:

- praca wykorzystywana jest do celów naukowych (s.29 CDPA);
- intencją wykorzystania pracy jest jej recenzja (s.30(1) CDPA);
- praca wykorzystywana jest w celach informacyjnych by np. przedstawić bieżące wydarzenia (s.30(2) CDPA);
- praca (np. artystyczna - dzieło sztuki) udostępniana jest publicznie (s.62 CDPA);

2.7. Odszkodowanie (Remedies)

Właściciel praw autorskich może ubiegać się o zadośćuczynienie jeśli bez jego wiedzy i zgody wykorzystano należące do niego dzieło. Może starać się o orzeczenie sądowe nakazujące zaprzestanie nieuczciwych praktyk (tzw. „injunction”) czy np. o nakaz zwrócenia pirackich kopii pracy (tzw. *order for delivery up of infringing copies*).

Zadośćuczynienie może mieć także formę odszkodowania, szacowanego na podstawie ewentualnych kosztów finansowych jakie poniosłaby osoba wykorzystująca dzieło (bez zgody i wiedzy autora) aplikując o licencję zgodnie z obowiązującym prawem. Odszkodowania nie należy się spodziewać w sytuacjach gdy osoba łamiąca prawo będzie w stanie udowodnić, że zrobiła to nieświadomie (s.97(1) CDPA). W tym przypadku jednak można się starać o tzw. „account of profit”, czyli przedstawienie ewentualnych korzyści finansowych wynikających z użycia pracy bez zgody autora.

3. Trade Mark

3.1. Charakterystyka ogólna

Kolejną formą własności intelektualnej jest znak handlowy. Znakiem handlowym może być nazwa, fraza, symbol, logo, projekt użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu identyfikacji wykonywanych przez przedsiębiorstwo towarów lub świadczonych usług wśród konsumentów. Rejestracja znaku towarowego umożliwia najlepszą jego ochronę i daje właścicielowi znaku towarowego narzędzie do obrony przed ewentualnym korzystaniem z takiego samego lub podobnego znaku przez niepożądane osoby trzecie. Rejestracji znaku dokonuje się na okres 10 lat, z możliwością ponownego jej przedłużania (jeśli nie zachodzą przeszkody wynikające z aktu).

3.2 Regulacja Prawna

Prawną regulację odnoszącą się do znaków towarowych zawiera ustawa o ochronie znaków towarowych Trade Marks Act (TMA) 1994. Ustawa dostępna jest na stronie internetowej: www.legislation.gov.uk a wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ustawy i jej zastosowania są również dostępne pod adresem: www.gov.uk

3.3. Korzyści wynikające z rejestracji znaku

Rozpoznawalność i reputacja, którymi marka cieszy się wśród klientów stanowią znaczącą część kapitału przedsiębiorstwa. W związku z tym współczesny przedsiębiorca powinien mieć pełną świadomość tego jakie korzyści daje umiejętne korzystanie z narzędzi prawa w tym zakresie. Dbając o należytą ochronę, przedsiębiorca powinien przede wszystkim dokonać rejestracji znaku. Po zarejestrowaniu znaku będzie on w stanie:

- sprzedać i wydawać licencje dotyczące marki;
- skierować sprawę na drogę sądową w przypadku ewentualnego użycia marki bez jego zgody;
- używać symbolu (™) przy nazwie marki; symbol ten oznacza, że marka/towar należą do konkretnego właściciela i jest to ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby jej użyć bez jego zgody.

3.4. Wymagania dotyczące znaku handlowego

Znak handlowy musi być unikatowy i może zawierać słowa, wzory, liczby, kształty i dźwięki które mogą występować pojedynczo lub jako kombinacja różnych znaków (s.1(1)TMA). By zarejestrować znak handlowy najpierw musimy sprawdzić czy spełnia on niezbędne wymagania które wynikają z aktu i zawierają się w jego 3 i 5 sekcji.

3.4.1 Absolutne przeszkody uniemożliwiające udzielenie ochrony

Sekcja 3(1) TMA zawiera czynniki bezwzględne (tzw. „absolute grounds”) których wystąpienie wyklucza rejestrację założonego przez nas znaku. Znak handlowy nie może zostać zarejestrowany jeśli:

- nie spełnia wymagań sekcji 1(1) TMA;
- jest pozbawiony charakterystycznej cechy (tzw. „inherent problem with a mark”); może to być na przykład połączenie ogólnych słów lub znaków, których nie bylibyśmy w stanie odróżnić lub które stały się zwyczajowymi znakami w danym języku i przez to nie mogą zostać zarejestrowane.

Wyjątkiem może tu być sytuacja, w której zwyczajowy, ogólnie powszechny znak, poprzez częste używanie i kojarzenie z konkretną marką, nabrał charakterystycznych cech w oczach statystycznego konsumenta, pozwalających mu na jednoznaczną identyfikację znaku.

Znaki handlowe będą też z reguły odrzucone jeśli odnoszą się do konkretnych regionów geograficznych (s.3(1)(c) TMA). Wiąże się to z faktem korzystania z nazw geograficznych przez innych członków lokalnej społeczności. W interesie publicznym leży też odrzucenie rejestracji znaku, wprowadzającego w błąd co do natury, jakości czy geograficznego pochodzenia towaru reprezentowanego przez znak (s.3(3) TMA).

Znak handlowy nie może być obraźliwy, zawierać wulgaryzmów i treści pornograficznych. Nie może opisywać bezpośrednio przedmiotów, do których się odnosi - dotyczy to zarówno słów jak i trójwymiarowych kształtów - uniemożliwiłoby to korzystanie innym z potocznie używanych słów, zwrotów czy powszechnie kojarzonych obiektów trójwymiarowych. Znak towarowy nie może wprowadzać odbiorcy w błąd sugerując swoją nazwą coś całkowicie innego.

3.4.2. Istotne czynniki wpływające na ewentualne przeszkody do udzielenia ochrony

Sekcja 5 TMA zawiera istotne czynniki (tzw. „relative grounds”), których wystąpienie może powodować odrzucenie aplikacji o zarejestrowanie danego znaku handlowego. Sekcja ta odnosi się do sytuacji, w której występuje konflikt pomiędzy już istniejącym znakiem (należącym do kogoś innego), który to znak jest identyczny lub podobny do znaku, o który aplikujemy.

3.4.3. Przeszkody w rejestracji znaku handlowego - konkluzja

W związku z powyższym, znak handlowy nie powinien zostać zarejestrowany jeśli:

- jest identyczny z wcześniej zarejestrowanym znakiem i produkty lub usługi, do których się odnosi są identyczne;
- jest identyczny z wcześniej zarejestrowanym znakiem a produkty lub usługi, do których się odnosi są podobne lub

- jest podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku i odnosi się do podobnych usług lub produktów.

Znak handlowy zawierający któryś z powyższych czynników nie powinien zostać zarejestrowany jeśli wcześniejszy znak posiada już reputację w Wielkiej Brytanii (i Unii Europejskiej) i używanie wcześniej zarejestrowanego znaku prowadziłoby do czerpania nieuczciwych korzyści lub było krzywdzące dla wizerunku i cech charakterystycznych wcześniejszego znaku.

3.5. Rejestracja znaku handlowego

Gdy decydujemy się na znak handlowy, powinniśmy uprzednio sprawdzić czy nie został on już zastrzeżony przez kogoś innego lub czy nie istnieje znak podobny do naszego. W tym celu powinniśmy skorzystać z bazy danych dostępnej na stronie www.gov.uk gdzie możemy wyszukiwać znaki poprzez nazwę, właściciela czy numer ewidencyjny. Możemy także sprawdzić elektroniczny biuletyn IPO (Intellectual Property Office - link do biuletynu znajduje się na powyżej podanej stronie). Biuletyn jest aktualizowany na bieżąco i zawiera informacje dotyczące znaków zarejestrowanych w ostatnim tygodniu bądź znaków, do których w ostatnim tygodniu naniesiono jakiegokolwiek poprawki.

Jeśli okaże się, że już istnieje znak podobny do tego proponowanego przez nas, możemy spróbować ubiegać się o list zezwalający na użycie danego znaku czyli tzw. *letter of consent*. List ten jest wydawany przez aktualnego właściciela znaku i świadczy on o pozwoleniu właściciela na ewentualne jego użycie. Musi on zostać dołączony do aplikacji o zarejestrowanie znaku. W takim przypadku najlepiej jednak skorzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników, tzw. „trade mark attorneys” którzy mogą służyć fachową radą i pomocą (link do strony trade mark attorneys również znajduje się na stronie www.gov.uk).

3.5.1 Procedura rejestracji znaku

Kolejnym krokiem rejestracji jest wypełnienie aplikacji i przesłanie jej do urzędu. Gdy aplikujemy po raz pierwszy, przesyłamy aplikację TM3. Aplikację można wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

3.5.2 Koszt rejestracji znaku

Koszt aplikacji elektronicznej to 170 GBP. Wraz z aplikacją musimy podesłać dokumentację uwzględniającą szczegóły tego co chcemy zarejestrować (np. konkretne słowa, ilustracje lub slogan). Musimy także określić klasę (tzw. *trade classification of goods and services*) do której nasz produkt (dobra przez nas wytwarzane) lub usługi będą przynależać. Lista dostępnych klas produktów znajduje się na stronie www.gov.uk. Tam też znajdują się wszelkie informacje i wskazówki mówiące o tym jak określić klasę produktu czy usługi gdy nie jesteśmy pewni jak odpowiednio je sklasyfikować. Musimy pamiętać o tym, że nasz produkt lub usługi mogą zostać sklasyfikowane w więcej niż jednej klasie co zwiększa nasze bezpieczeństwo i możliwość ochrony. Dodanie każdej kolejnej klasy kosztuje dodatkowe 50 GBP.

Jeśli nie jesteśmy pewni czy aplikacja, którą chcemy wysłać spełnia wymogi urzędu, możemy użyć tzw. opcji „Right Start”. Aplikacja wysłana za pośrednictwem tej opcji kosztuje 100 GBP. Po otrzymaniu aplikacji, pracownicy urzędu sprawdzają ją pod kątem merytorycznym a następnie przygotowują i przesyłają do aplikanta raport mówiący o tym czy aplikacja spełnia wymogi rejestracji. W przypadku gdy jest ona poprawna i chcemy kontynuować rejestrację, będziemy musieli dopłacić kolejne 100 GBP celem zakończenia rejestracji.

Koszt aplikacji wysyłanej formą tradycyjną to 200 GBP. Cena aplikacji uwzględnia zakwalifikowanie jednej klasy produktu. Uwzględnienie każdej kolejnej klasy kosztuje 50 GBP. Aplikację TM3 musimy wysłać na adres:

Intellectual Property Office
Trade Marks Registry
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Walse
NP10 8QQ

Gdy wysyłamy aplikację drogą tradycyjną musimy także uwzględnić tzw. „Fee Sheet” (dokument FS2) czyli formę zawierającą opis wszystkich załączników, które przesyłamy, wraz z wyborem sposobu zapłaty.

W przeciągu 20 dni od wysłania aplikacji otrzymamy raport dotyczący statusu naszej rejestracji. Jeśli wystąpiły jakieś niejasności, mamy 2 miesiące na przesłanie informacji wyjaśniających do pracownika urzędu. Następnie, po uwzględnieniu i wyjaśnieniu wszystkich niejasności nasza aplikacja zostaje opublikowana do wglądu wszystkich zainteresowanych na okres 2 miesięcy w tzw. *Trade Mark Journal* (znajdującym się na stronie www.gov.uk) - w tym czasie każdy może wnieść ewentualne uwagi dotyczące aplikacji. Po tym okresie, jeśli nie wystąpiły kolejne komplikacje lub jeśli udało się rozwiązać wszelkie wątpliwości, znak handlowy zostaje formalnie zarejestrowany czego dowodem będzie przesłanie przez urząd certyfikatu potwierdzającego rejestrację. Tak więc, jeśli wszystko przebiega bez problemów, proces rejestracji nie powinien trwać dłużej niż 4 miesiące. Jak już wspomnieliśmy wyżej, zarejestrowany znak handlowy jest początkowo ważny na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lata co wiąże się w chwili obecnej z kosztem 250 GBP (zakładając, że nasz znak handlowy jest zarejestrowany w jednej klasie - każda kolejna klasa kosztuje dodatkowo 50 GBP).

3.6. Ochrona znaku handlowego - obowiązek korzystania z marki

Jeśli zarejestrowany znak handlowy nie był używany przez okres 5 lat od rejestracji lub przez jakikolwiek okres 5 kolejnych lat, może zostać skreślony w kategoriach produktów lub usług, do których został zarejestrowany. Może to również prowadzić do unieważnienia znaku (tzw. *revocation application*) przez konkurencję. To samo odnosi się do znaku, którego znaczenie (wskutek użycia lub braku użycia znaku) zmieniło się na bardzo ogólne w kategorii produktów i usług, do których został on pierwotnie zarejestrowany.

3.6.1 Strzeżenie znaku

Właściciel znaku handlowego może ubiegać się o zadośćuczynienie w postaci odszkodowania, orzeczenia sądowego dotyczącego zaprzestania nieuczciwych praktyk lub też ubiegać się o przedstawienie ewentualnych korzyści finansowych płynących z użycia jego znaku. Wachlarz dostępnych środków jest więc bardzo podobny do właściciela praw autorskich omawianych w poprzednim paragrafie. Czynnikiem odróżniającym właściciela znaku jest możliwość ubiegania się o orzeczenie sądowe nakazujące osobie łamiącej prawo likwidację lub usunięcie bezprawnie używanego znaku lub jeśli nie jest to możliwe, likwidację produktów lub materiałów z tym znakiem związanych (s.15 TMA).

3.7. Passing Off - naruszenie praw niezarejestrowanego znaku towarowego

Passing off to doktryna prawa angielskiego pozwalająca na ochronę niezarejestrowanego znaku przed niepowołanym użyciem osób trzecich, które próbują bezpodstawnie czerpać korzyści płynące z reputacji danego znaku (szczególnie jeśli znak handlowy jest ogólnie rozpoznawalny) np. poprzez używanie poprzednio wykorzystywanej nazwy lub sprzedaż produktów w podobnym opakowaniu. Doktryna ta ma zapobiegać wprowadzaniu w błąd ewentualnych klientów i chronić dobre imię (tzw. „goodwill”) wcześniej istniejącej marki.

Doktryna opiera się na 3 podstawowych elementach: reputacji wśród klientów (Goodwill), świadomym wprowadzaniu w błąd (tzw. „Misrepresentation”) i poniesionych stratach (tzw. „Damages”).

3.7.1 Reputacja znaku (Goodwill)

Reputacja wśród klientów musi odnosić się do charakterystycznej cechy produktu, z którą klienci kojarzą daną markę a osoba starająca się o zastosowanie doktryny musi przedstawić konkretne dowody świadczące o tym, że klienci utożsamiali daną cechę z produktem przez niego wytwarzanym.

3.7.2. Świadome wprowadzenie w błąd (Misrepresentation)

Następnym elementem jest świadome wprowadzanie w błąd potencjalnych klientów. Musimy tutaj udowodnić, że oskarżony świadomie korzystał z naszej marki i jego zamiarem było czerpanie korzyści z tego płynących. Ostatnim elementem jest udowodnienie, że poprzez wyżej wymienione praktyki, nasza marka poniosła konkretne straty wynikające ze zmniejszonej sprzedaży lub charakteryzujące się spadkiem reputacji, mającym wpływ na jej kondycję finansową.

3.7.3. Formy odszkodowania/zadośćuczynienia w wyniku poniesionych strat (Damages)

Formy odszkodowania są podobne do poprzednio wymienionych narzędzi i dotyczą finansowego odszkodowania za poniesione straty, orzeczenia sądowego nakazującego zaprzestania nielegalnych praktyk, przedstawienia przez oskarżonego ewentualnych korzyści finansowych płynących z niepowołanego użycia znaku.

4. Patent

4.1. Charakterystyka ogólna

Patent jest podstawowym prawem własności intelektualnej. Rejestracja patentu pozwala na ochronę wynalazku i daje właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z technologii w nim zawartej. Gdy rejestracja patentu się powiedzie, zostaje on publicznie zarejestrowany na okres 20 lat.

4.2. Regulacja prawna

Prawną regulację odnoszącą się do prawa patentowego zawiera ustawa Copyright, Designs na Patent Act (CDPA) 1988. Ustawa dostępna jest na stronie internetowej: www.legislation.gov.uk a wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ustawy i jej zastosowania są również dostępne na Intellectual Property Office („IPO”) pod adresem: www.gov.uk

4.3. Przedmiot patentu

Opatentować możemy wynalazki, które są nowe, innowacyjne (nie stanowią modyfikacji już istniejących przedmiotów) i które mogą zostać skutecznie wykonane i wykorzystane. Nie możemy, natomiast, opatentować prac literackich, dramatycznych, muzycznych czy artystycznych, różnego rodzaju wzorów, metod, idei czy sposobów myślenia. Opatentowaniu nie podlegają też nowe typy roślin, nasion czy zwierząt.

4.4. Opatentowanie wynalazku

Aby aplikować o przyznanie patentu musimy przede wszystkim upewnić się, że nasz wynalazek nie zostanie upubliczniony przed zakończeniem procesu aplikacji. W związku z powyższym, pracując nad wynalazkiem z osobami trzecimi powinniśmy wykorzystać umowy dotyczące zachowania poufności (tzw. „non disclosure agreements”) zapewniające ochronę prawną naszego patentu przed jego ewentualnym niepożądanym ujawnieniem.

4.4.1 Aplikacja patentowa

Aplikacja rozpoczyna się od sprawdzenia bazy danych (do której dostęp można uzyskać poprzez stronę www.gov.uk wchodząc w zakładkę <https://www.gov.uk/search-for-patent>) celem sprawdzenia wcześniej zarejestrowanych patentów. Można tutaj sprawdzić patenty zarejestrowane na terenie Wielkiej Brytanii jak również przeszukać ogólnościową bazę danych.

4.4.2. Przygotowanie aplikacji

Aplikacja patentowa składa się z 4 części, które zawierają kolejno:

- opis wynalazku z uwzględnieniem schematu jego budowy i zakresu działania;

- ilustracje przedstawiające wynalazek;
- deklaracje prawne (tzw. „claims”) odnoszące się do konkretnych aspektów wynalazku, które chcemy chronić;
- opis technicznych właściwości wynalazku (tzw. „the abstract”).

Opis wynalazku i ilustracje go przedstawiające należy złożyć razem z aplikacją, natomiast deklaracje prawne i opis techniczny mogą zostać dołączone w późniejszym terminie, już podczas trwania procesu aplikacji (wynika to z faktu, że niektóre dane mogą nie być dostępne od ręki na samym początku procesu). Jeśli nie jesteśmy jedynym twórcą wynalazku lub składamy aplikację w imieniu firmy to do aplikacji musimy także dołączyć tzw. *Statement of inventorship*, przedstawiający dodatkowe informacje na temat naszego zaangażowania w proces powstawania wynalazku.

4.4.3. Znamiona innowacyjności – analiza patentu

Starając się o opatentowanie wynalazku, musimy także uiścić opłaty za sprawdzenie patentu (tzw. *patent search*) i dogłębną analizę patentu (tzw. *substantive examination*). Sprawdzenie patentu przez pracowników urzędu Intellectual Property Office (IPO) musi się dokonać w przeciągu 12 miesięcy od złożenia aplikacji. Pracownicy urzędu prześlą do aplikanta wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy, która zazwyczaj zajmuje ok. 6 miesięcy. IPO musi dokonać sprawdzenia patentu celem weryfikacji czy proponowany wynalazek posiada znamiona innowacyjności i czy nie był wcześniej zarejestrowany (więcej informacji w tym zakresie można uzyskać zapoznając się z *Search Report Fact Sheet*” dostępnym na stronie www.gov.uk). Jeśli aplikacja została dobrze przygotowana a sprawdzenie patentu nie uwidoczniło braków to publikacja otwartej części aplikacji nastąpi 18 miesięcy po jej złożeniu.

4.4.4. Dogłębną analizę wniosku patentowego

Złożenia wniosku dotyczącego dogłębnej analizy patentu (tzw. *Substantive examination*) przez urzędników IPO trzeba dokonać do 6 miesięcy po jego publikacji, co nie oznacza automatycznie, że analiza dokona się w tym właśnie okresie - może ona mieć miejsce nawet kilka lat po publikacji. Analiza ma na celu ponowne sprawdzenie i potwierdzenie innowacyjności patentu ale odnosi się także do wymagań prawnych i właściwości technicznych patentowanego wynalazku. Wyniki analizy, razem z ewentualnymi uwagami zostaną przesłane do aplikanta po zakończeniu badań.

4.4.5. Koszty aplikacji

Aplikację można przesyłać pocztą lub w formie elektronicznej, używając zakładki strony IPO znajdującej się na www.gov.uk. Koszty aplikacji online wynoszą 230 GBP. Na koszty te składa się opłata aplikacyjna w wysokości 20 GBP, opłata za patent search w wysokości 130 GBP i opłata za substantive examination w wysokości 80 GBP.

Przesłanie aplikacji pocztą kosztuje 280 GBP. Aplikację, wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ
United Kingdom

Proces aplikacji można przyspieszyć bez dodatkowych kosztów wnosząc wszystkie opłaty w momencie składania aplikacji. Można też ubiegać się o dodatkowe przyspieszenie procesu, korzystając z tzw. *Fast Grant Channel* (więcej informacji znajduje się na stronie www.gov.uk).

Po wysłaniu dokumentów otrzymamy pismo potwierdzające datę złożenia aplikacji razem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. IPO będzie się z nami kontaktowało celem dalszego ustalenia kolejnych kroków. Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczące ewentualnego zawieszenia lub rezygnacji z aplikacji, dostępne są na stronie www.gov.uk.

5. Design rights - ochrona wzoru przemysłowego

5.1. Charakterystyka ogólna

Wzory przemysłowe są automatycznie chronione prawem własności intelektualnej od momentu stworzenia i w związku z tym ochrona taka nie wymaga żadnej formalnej aplikacji. Odnosi się ona jednak tylko do kształtu i konfiguracji obiektu i nie chroni wyglądu obiektu stworzonego na podstawie danego wzoru. Jeśli więc chcemy zarezerwować prawa do wyglądu przedmiotu, który został stworzony na podstawie wzoru (np. dwuwymiarowe przedmioty takie jak tapety, tekstylia czy grafiki) to musimy formalnie zarejestrować ten wygląd.

5.2. Regulacja prawna

Prawną regulację odnoszącą się do wzoru przemysłowego zawiera ustawa Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) 1988. Ustawa dostępna jest na stronie internetowej: www.legislation.gov.uk a wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ustawy i jej zastosowania są również dostępne na Intellectual Property Office („IPO”) pod adresem: www.gov.uk

5.3. Czas trwania ochrony

Wzory przemysłowe są automatycznie chronione prawem własności intelektualnej od momentu stworzenia na okres 15 lat lub od momentu pierwszej sprzedaży na okres 10 lat. Jeśli postaramy się o ustawową protekcję wzoru i zdecydujemy się na jego rejestrację to wtedy ewentualna ochrona wynosi 25 lat.

5.4. Wygląd wzoru

Wygląd wzoru odnosi się do:

- prezencji (tzw. *appearance*);
- fizycznego kształtu;
- konfiguracji (poszczególnych części wzoru)
- dekoracji

Decydując się na formalną rejestrację uzyskujemy kompletną ochronę powyższych aspektów wzoru i łatwiejszy dostęp do narzędzi prawa w razie ewentualnych naruszeń. W ten sposób przedłużamy także długość ochrony wzoru, która przy rejestracji może wynosić nawet 25 lat. Gdy zarejestrujemy dany wzór, dostajemy specjalny numer identyfikacyjny, które może być używany razem z zarejestrowanym wzorem.

5.5. Rejestracja wzoru

By zarejestrować wzór, musi on spełniać konkretne warunki, a przede wszystkim:

- wzór musi być nowy;
- nie może być obraźliwy;
- nie może wykorzystywać chronionych symboli (godła i flagi narodowe);
- nie może opisywać innowacyjnego sposobu w jaki dany produkt działa - do tego służy patent.

Przed rejestracją wzoru powinniśmy się upewnić, że dany wzór nie został już wcześniej zarejestrowany. W tym celu należy sprawdzić dostępne bazy danych znajdujące się na stronie www.gov.uk pod zakładką <https://www.gov.uk/search-registered-design> lub poprosić Intellectual Property Office (IPO) by urzędnicy zrobili to za nas za 25 GBP.

Istotną częścią rejestracji wzoru jest stworzenie dokładnej dokumentacji, w formie ilustracji, opisującej poszczególne cechy wzoru. Ilustracje powinny być jak najbardziej czytelne, poprzedzone szczegółowym opisem, powinny przedstawiać wzór/produkt w pionowej pozycji, udzielać odpowiedzi na wszystkie niejasności w najbardziej klarowny sposób.

5.5.1 Co powinien zawierać wypełniony wniosek rejestracyjny

Wypełniony wniosek rejestracyjny powinien zawierać:

- przygotowane ilustracje;
- wypełnioną aplikację DFA2A (wzór aplikacji razem z dodatkowymi informacjami jest dostępny na stronie www.gov.uk);
- wypełniony wniosek opłaty FS2 (tzw. *fee sheet* - wzór jest dostępny na stronie www.gov.uk).

5.6. Koszty rejestracji wzoru

Opłata za rejestrację wynosi 60 GBP. Opłata ta dotyczy jednego wzoru. Każdy kolejny wzór kosztuje 40 GBP. Wniosek rejestracyjny wraz z pełną dokumentacją należy wysłać na adres:

Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ
United Kingdom

IPO dokona analizy nadesłanego wniosku i w ciągu miesiąca powiadomi aplikanta o ewentualnej decyzji. Jeśli nie wystąpiły żadne przeciwwskazania ze strony IPO i aplikujący podtrzymuje chęć rejestracji wzoru to rejestracja ta nastąpi natychmiastowo. Tym samym nowy wzór zostanie dodany do listy zarejestrowanych znaków i udostępniony publicznie. W razie niejasności lub dalszych zapytań za strony IPO aplikant ma 2 miesiące by odpowiedzieć na ewentualne obiekcje.

Ochrona praw własności intelektualnej na rynku amerykańskim

Ogólne informacje na temat prawa własności intelektualnej

Amerykańskie prawo własności intelektualnej ma swoje źródło w Konstytucji USA. W art. 1 ust. 8 Konstytucji czytamy, że „Kongres będzie miał prawo promować postęp nauki oraz użytecznych sztuk poprzez zapewnianie autorom i wynalazcom na określony czas wyłącznego prawa do ich pism i wynalazków¹. Ze względu na przyznanie Kongresowi wyłączności w zakresie stanowienia praw własności intelektualnej, rozstrzyganie sporów dotyczących tych praw należy do sądów federalnych. W ramach praw własności intelektualnej wyróżniamy między innymi prawo autorskie, patent i prawa do znaków towarowych.

Prawo autorskie

Prawo autorskie dotyczy dzieł (utworów), które są oryginalne i zostały utrwalone na dowolnym, materialnym nośniku. Oryginalność oznacza, że dzieło zostało niezależnie stworzone przez autora (w odróżnieniu od skopiowania innego dzieła) i przynajmniej w pewnym stopniu ma charakter twórczy². Większość sądów jest zdania, że jest to dość niski próg i nie jest wymagane aby utwór był nowy lub unikalny aby być oryginalnym³. Stąd, dzieło może zostać uznane za oryginalne, nawet jeśli jest identyczne względem utworu stworzonego wcześniej, pod warunkiem, że nie doszło do kopiowania (przypadek tzw. twórczości paralelnej)⁴.

Utrwalenie dzieła oznacza, że dzieło jest zapisane na nośniku, który jest wystarczająco trwały lub stabilny aby umożliwić postrzeganie, reprodukowanie dzieła lub jego komunikowanie w inny sposób przez okres dłuższy niż przejściowy⁵. Zgodnie z przepisami dzieło uznaje się za utrwalone, gdy jego fizyczna kopia została stworzona przez autora lub za jego zgodą. Więcej informacji na ten temat w Kompendium prawa autorskiego w §305⁶. Konieczne jest poza tym aby stworzenie dzieła było wynikiem procesu intelektualnego podjętego przez człowieka⁷.

Ochrona prawnoautorska nie jest dostępna dla pomysłów, idei, procedur, procesów, sposobów postępowania, koncepcji, reguł albo odkryć, niezależnie od formy w jakiej zostały opisane, wyjaśnione, zilustrowane lub ucieleśnione w danym dziele⁸. Spod ochrony wyłączone są też informacje, w tym wiedza powszechna, której nie można przypisać autora. Na podstawie prawa autorskiego nie mogą być chronione przykładowo standardowe kalendarze lub informacje zamieszczone w dokumentach urzędowych. Jednakże, materiały, które w inny sposób nie kwalifikują się do objęcia ochroną prawnoautorską mogą być nią objęte jako część kompilacji

¹ U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8.

² Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 345 (1985). Uznano, że książka telefoniczna nie podlega ochronie prawa autorskiego ze względu na brak oryginalności.

³ Np. Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 759 F.Supp. 1444 (N.D. Cal. 1991); FASA Corp. v. Playmates Toys, Inc., 912 F.Supp. 1124 (N.D. Ill. 1996).

⁴ Waldman Pub. Corp. v. Landoll, Inc., 43 F.3d 775 (2d Cir. 1994).

⁵ 17 U.S.C. § 101.

⁶ Rozdział 300, Copyrightable Authorship, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf>.

⁷ Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 94 (1879). Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53, 58 (1884).

⁸ 17 U.S.C. § 102(b) (1990).

lub opracowania, które spełnia niezbędne wymagania⁹. Przykładami dzieł, które nie są objęte monopolem autorskim są:

- dzieła, które nie są utrwalone albo nie zostały stworzone przez człowieka;
- dzieła, które są wyraźnie wyłączone z ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego;
- fakty;
- dzieła, których celem jest objęcie ochroną idei poprzez sposób jej wyrażenia;
- dzieła złożone w całości z elementów należących;
- urządzenia pomiarowe lub obliczeniowe; spisy treści lub składników;
- blankiety;
- dokumenty urzędowe;
- dzieła, które weszły do domeny publicznej.

Więcej informacji na temat tych kategorii w §313 Kompendium.

Do utworów obejmowanych ochroną zaliczamy przede wszystkim utwory literackie, muzyczne, słowno-muzyczne, pantomimiczne i choreograficzne, plastyczne, graficzne, rzeźbiarskie, filmowe, audiowizualne, architektoniczne, a także nagrania muzyczne¹⁰. Jest to wyliczenie niewyczerpujące i ostateczna ocena czy w danym przypadku mamy do czynienia z dziełem chronionym prawem autorskim należy do sądu¹¹.

Kompilacją jest zorganizowany wybór materiałów lub danych zaaranżowanych w taki sposób, aby spełniały przesłanki niezbędne do uzyskania ochrony. Kompilacje innych dzieł są więc chronione pod warunkiem, że spełniają przesłanki utrwalenia i oryginalności. W ramach kompilacji uwzględniamy utwory zbiorowe oraz dzieła zależne¹². Dzieła zbiorowe, takie jak encyklopedie, są utworami złożonymi z wyselekcjonowanych, samodzielnych utworów. Z kolei utwory zależne bazują na jednym bądź więcej istniejących utworach przetwarzając je lub adaptując, czego przykładem są tłumaczenia, aranżacje muzyczne, adaptacje filmowe¹³. Wypada podkreślenia, że materiał, który w innym przypadku nie byłby zdalny do ochrony może być nią objęty jako element dzieła zbiorowego lub zależnego¹⁴. Autorzy poszczególnych części utworu zbiorowego mogą korzystać z ochrony prawa autorskiego jedynie w zakresie, w jakim przyczynili się do powstania dzieła¹⁵.

⁹ Kompendium § 313.

¹⁰ 17 U.S.C. § 102(a), dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.pdf>.

¹¹ Kompendium § 307.

¹² 17 U.S.C. § 101.

¹³ Pełną listę zob. 17 U.S.C. § 101.

¹⁴ Kompendium § 313.

¹⁵ 17 U.S.C. § 103 (1976).

Prawa osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich

Uprawniony z tytułu praw autorskich do danego utworu ma wyłączne prawo do jego zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania i udostępniania oraz korzystania z dzieł zależnych. Rozpowszechnianie obejmuje w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem egzemplarzy dzieła. Uprawniony ma także prawo do upoważnienia osoby trzeciej do wykonywania dowolnej z tych czynności na mocy licencji lub wskutek przeniesienia praw. Wspomniane prawa wyłączne mogą być ograniczane w zakresie w jakim osoba trzecia będzie korzystała z licencji przymusowych lub instytucji dozwolonego użytku (fair use). Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do autorstwa oraz integralności utworu, mają w amerykańskim prawie autorskim mniejsze znaczenie i są ograniczone do utworów z kategorii sztuk wizualnych. Zostały one omówione w dalszej części.

Co do zasady prawo autorskie do dzieła przysługuje jego twórcy bądź współtwórcom¹⁶. Jeśli autor wnosi wkład w powstanie dzieła zbiorowego, to przysługują mu do niego prawa tylko w zakresie wkładu, jaki wniósł w jego powstanie. W efekcie prawa poszczególnych autorów do utworów zbiorowych są ograniczone do zwielokrotniania i rozpowszechniania części ich autorstwa, włączając dalsze wydania tego samego dzieła, chyba że wyraźnie przewidziano inaczej. Prawo do dzieła stworzonego na zamówienie automatycznie powstaje na rzecz pracodawcy lub zamawiającego, chyba że odmiennie umówiono się z twórcą. Dzieło jest uważane za stworzone na zamówienie, jeśli powstało w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych albo w innych przypadkach wyraźnie wymienionych w ustawie¹⁷. Niemniej, zasadne jest zamieszczenie w umowie o pracę klauzuli dotyczących praw własności intelektualnej.

Niezależnie od przedstawionych wcześniej warunków amerykańskie prawo autorskie obejmuje ochroną utwory, w przypadku których:

- przynajmniej jeden z autorów jest obywatelem lub mieszkańcem USA lub państwa będącego stroną stosownego porozumienia międzynarodowego, lub jest bezpaństwowcem, w dacie pierwszego opublikowania utworu¹⁸;
- pierwsza publikacja utworu została dokonana w USA lub w państwie będącym stroną stosownych porozumień międzynarodowych albo publikacja nastąpiła w USA lub w państwie będącym stroną stosownych porozumień międzynarodowych w ciągu 30 dni od daty pierwszej publikacji w innym miejscu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod następującym adresem <http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf>.

¹⁶ 17 U.S.C. § 201, dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/title17/92chap2.pdf>.

¹⁷ 17 U.S.C. § 101. Na przykład dzieło zostało zamówione jako część utworu zbiorowego, jako tłumaczenie, a także pod innymi warunkami, jeśli strony umowy wyraźnie postanowiły, że jest to dzieło powstające na zamówienie.

¹⁸ Utwory opublikowane to takie, których egzemplarze są rozpowszechniane, m.in. poprzez wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, oferowanie osobom trzecim na potrzeby publicznego wykonania, wystawienia lub wyświetlenia. Zwróćmy uwagę, że samo publiczne wykonanie, wystawienie lub wyświetlenie nie jest uważane za opublikowanie utworu.

Czas trwania praw autorskich obejmuje okres życia twórcy oraz okres 70 lat po jego śmierci¹⁹. W przypadku utworów współautorskich bieg tego 70-letniego okresu rozpoczyna się po śmierci tego współautora, który przeżył pozostałych. Jeżeli dzieło zostało wydane anonimowo, pod pseudonimem lub na zamówienie, czas ochrony prawnoautorskiej wynosi 120 lat od daty stworzenia dzieła lub 95 lat od daty publikacji, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

Ochrona praw autorskich

Ochrona prawnoautorska powstaje automatycznie z chwilą stworzenia dzieła spełniającego przesłanki omówione wcześniej. W przypadku rozbudowanego utworu, tworzonych przez dłuższy okres czasu, każda z jego części, taka jak rozdział, szkic lub projekt jest uważana za stworzoną z chwilą utrwalenia²⁰. Niemniej, Urząd ds. Praw Autorskich (US Copyright Office) rekomenduje rejestrowanie i zamieszczanie noty autorskiej (Notice of Copyright) na opublikowanych egzemplarzach.

Urząd ds. Praw Autorskich jest odpowiedzialny za utrzymywanie publicznego rejestru dokumentów i roszczeń związanych z prawami autorskimi, a także za zarządzanie licencjami przymusowymi oraz ustawowymi. Zostało to omówione szerzej w dalszej części. Wspomniany urząd prowadzi też działalność publikacyjną, interesujące materiały publikowane są na stronie internetowej www.copyright.gov.

Rejestracja

Rejestracja jest narzędziem, za pomocą którego Urząd ds. Praw Autorskich prowadzi publiczny rejestr zarejestrowanych utworów. Rejestracja jest wymagana do uzyskania niektórych korzyści wynikających z ochrony prawa autorskiego. Wniosek rejestracyjny musi zawierać zgłoszenie, egzemplarz utworu przeznaczony do złożenia w rejestrze (depozyt) oraz potwierdzenie dokonania opłaty.

Zarejestrowanie dzieła przynosi kilka istotnych korzyści. Po pierwsze, informacja o rejestracji jest publicznie dostępna, co ma znaczenie zarówno dla potencjalnych licencjobiorców, jak i Urzędu Celnego (US Customs and Border Protection Service), do którego zadań należy przeciwdziałanie importowi dzieł „pirackich”. Generalnie uprawniony z tytułu praw autorskich do utworu może złożyć wniosek o rejestrację w każdym czasie, dopóki utwór ten nie wejdzie do domeny publicznej²¹. Jeżeli dzieło zostanie zarejestrowane przed publikacją bądź w ciągu pięciu lat po pierwszej publikacji, rejestracja jest uznawana w postępowaniu jako *prima facie* dowód objęcia danego utworu prawem autorskim²². Dopuszczalne jest ponowne zarejestrowanie

¹⁹ Zob. 17 U.S.C. § 302

²⁰ Zob. Circular 1, Copyright Basics, above.

²¹ Utwory znajdujące się w domenie publicznej nie są chronione prawem autorskim, co przeważnie wynika z faktu, że prawa autorskie od nich już wygasły. Kompendium, rozdział 200, § 203, p. 7.

²² 17 U.S.C. § 410(c).

opublikowanego dzieła, które po raz pierwszy zarejestrowano jeszcze przed jego publikacją.

Rejestracja jest wymagana jedynie w pięciu przypadkach. Po pierwsze, dla stworzonych przez obywateli USA, dzieło musi zostać zarejestrowane zanim uprawniony złoży pozew o naruszenie praw autorskich²³.

Po drugie, w procesie o naruszenie praw autorskich koszty pomocy prawnej oraz odszkodowanie obliczane na podstawie kryteriów określanych w ustawie a nie w oparciu o wyliczenie wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (statutory damages), mogą być przyznane pod warunkiem, że dzieło zarejestrowano nie później niż w ciągu trzech miesięcy od jego opublikowania albo przed chwilą naruszenia praw do niego²⁴. W niektórych przypadkach wystarczające jest samo złożenie wniosku o rejestrację, nawet jeśli nie został on ostatecznie uwzględniony²⁵. Rejestracja nie jest konieczna na potrzeby postępowań o naruszenie praw osobistych²⁶.

Co więcej, amerykańskie prawo nie przewiduje żadnego wyjątku co do wymagań rejestracyjnych dla roszczeń o naruszenie praw autorskich w przypadku, gdy rejestracji dokonano w państwie trzecim²⁷. Uprawnieni z tytułu praw autorskich do dzieł zarejestrowanych w innych państwach wciąż mogą wytaczać powództwa o naruszenie praw autorskich, domagać się odszkodowania w zakresie rzeczywiście poniesionej straty oraz zabezpieczenia roszczeń²⁸.

Po trzecie, autor niedramatycznego utworu muzycznego musi dokonać jego rejestracji aby otrzymywać tantiemy wypłacane na mocy licencji ustawowych²⁹. Ostatecznie, rejestracja jest wymagana aby w pełni czerpać z korzyści wynikających z pre-rejestracji³⁰. Pre-rejestracja jest dostępna jedynie w tych przypadkach, w których istnieje ryzyko naruszenia praw autorskich do dzieła jeszcze przed rozpoczęciem jego rozpowszechniania.

Informacje zamieszczane we wniosku o zarejestrowanie utworu powinny być prawdziwe i dokładne, co pozwoli nie tylko usprawnić przebieg postępowania rejestracyjnego, ale też uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej³¹.

W przypadku nieistotnych nieścisłości zgłaszający zostanie wezwany do złożenia uzupełniającego wniosku lub ponownego złożenia zgłoszenia³². Jeśli błąd w zgłoszeniu

²³ 17 U.S.C. §§ 408(a), 411(a).

²⁴ 17 U.S.C. §§ 412(c).

²⁵ 17 U.S.C. § 411(a).

²⁶ 17 U.S.C. § 412.

²⁷ *Football Ass'n Premier League Ltd. v. YouTube, Inc.*, 633 F. Supp.2d 159,162 (S.D.N.Y. 2009). Zob. też *Rudnicki v. WPNA* 1490 AM, 580 F.Supp.2d 690, 694 (N.D. Ill. 2008).

²⁸ *Football Premier League*, supra note 2; zob. *Walker Mfg., Inc. v. Hoffman, Inc.*, 220 F. Supp. 2d 1024 (N.D. Iowa 2002).

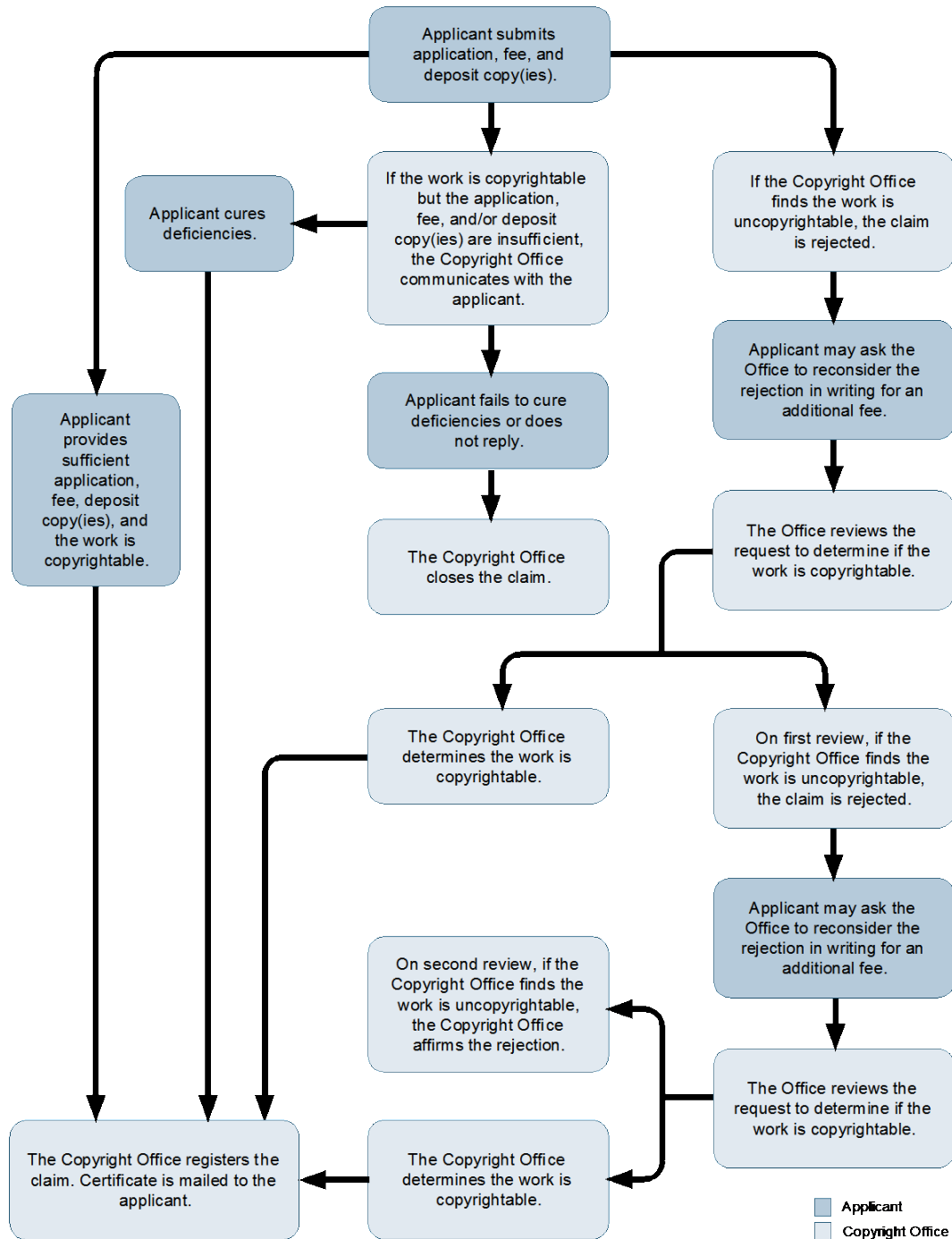
²⁹ 17 U.S.C.A. § 115(c).

³⁰ 17 U.S.C.A. § 408(f) (2005).

³¹ Zob. Circular 7, *Effects of Not Sending a Timely Reply to Copyright Office Correspondence*, rev. May 2013, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/circs/circ07c.pdf>. 17 U.S.C. § 506(e), dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/title17/92chap5.pdf>. Kompendium § 211.

jest poważny, zgłaszający będzie zobowiązany do skorygowania go pod rygorem unieważnienia rejestracji³³.

Poniżej przedstawiono przegląd postępowania rejestracyjnego³⁴



³² Kompendium, rozdział 1800, Post-Registration Procedures, § 1802 et. al. at <http://copyright.gov/comp3/chap1800/ch1800-post-registration.pdf>

³³ The Copyright Office may cancel a registration if the claim is invalid for any reason; see Compendium § 1806, Cancellation, 17 U.S.C. § 410.

Pewnego wyjaśnienia wymaga terminologia stosowana przez Urząd ds. Praw Autorskich w postępowaniu zgłoszeniowym:

- Autor (Author): osoba lub osoby, które stworzyły dzieło (twórca), albo, jeśli jest to dzieło stworzone na zamówienie, pracodawca lub zleceniodawca, który zlecił stworzenie dzieła³⁵.
- Zgłaszający (Applicant): twórca dzieła, jego przedstawiciel (agent), uprawniony z tytułu praw autorskich do dzieła albo uprawniony, który podtrzymuje wniosek Autora i składa go do Urzędu ds. Praw Autorskich³⁶;
- Osoba roszcząca sobie prawa autorskie od utworu (Claimant): twórca dzieła albo uprawniony z tytułu pełni praw autorskich do dzieła. Każdy roszczący sobie prawa może być zgłaszającym, lecz nie każdy zgłaszający jest osobą, która rości sobie prawa autorskie do danego dzieła, w zależności od dysponowania całością praw autorskich do dzieła³⁷.

A zatem, jeśli autor zachowa pełnię praw do dzieła i złoży wniosek, to jest on zarówno wnioskodawcą i osobą roszczącą sobie prawa autorskie do dzieła. Jeżeli jego przedstawiciel składa wniosek o rejestrację, to autor wciąż jest osobą roszczącą sobie prawa autorskie do dzieła, lecz przedstawiciel jest wnioskodawcą i to z nim kontaktować będzie się Urząd ds. Praw Autorskich w razie wątpliwości lub pytań dotyczących wniosku.

Jeśli autor w części przeniósł prawa autorskie na osobę trzecią, to wciąż autor musi być wskazany we wniosku jako osoba roszcząca sobie prawa autorskie do dzieła, niezależnie od tego czy zgłaszającym jest autor czy nabywca części praw autorskich do dzieła. Jeśli autor przeniesie całość praw autorskich na osobę trzecią, to zarówno autor, jak i nabywca praw autorskich może złożyć wniosek o rejestrację i jednocześnie być osobą roszczącą sobie prawa autorskie do dzieła³⁸.

Jeśli autor umrze przed wszczęciem lub w trakcie trwania postępowania rejestracyjnego, osoba, która aktualnie jest uprawnionym z tytułu praw autorskich staje się osobą roszczącą sobie prawa autorskie do dzieła. Zmarły powinien być określany jako osoba roszcząca sobie prawa autorskie do dzieła tylko w sytuacji, gdy żadna żyjąca osoba nie byłaby właściwa.

W odniesieniu do dzieł współautorskich, wszyscy twórcy muszą być wskazani w zgłoszeniu, lecz złożyć może je którykolwiek z autorów bądź jego przedstawiciel. Jeśli autor przeniesie część lub całość praw autorskich na osobę trzecią, stosują się takie same zasady, jak w przypadku dzieł mających jednego twórcę.

³⁴ Zaczepnięto z Kompendium, rozdział 200, § 212, dostępne pod adresem <http://copyright.gov/comp3/chap200/ch200-registration-process.pdf>.

³⁵ Kompendium § 405

³⁶ Kompendium § 402; zob. też §§ 622, 624 dostępny pod adresem <http://copyright.gov/comp3/chap600/ch600-examination-practices.pdf>.

³⁷ 37 C.F.R. § 202.3(a)(3), dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/title37/202/37cfr202-3.html>.

³⁸ Kompendium § 405.

Autorzy, którzy są nieletni bądź upośledzeni umyślowo mogą złożyć wniosek sami albo może uczynić to ich przedstawiciel występujący jako zgłaszający. Jeżeli taka osoba ma opiekuna prawnego, to ten ostatni winien złożyć wniosek działając jako przedstawiciel autora. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na staranne dobieranie danych zamieszczonych we wniosku, ponieważ staną się one częścią publicznego rejestru.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie podmiotów, które mogą złożyć wniosek o rejestrację. Autor i jego przedstawiciel zawsze mogą być wnioskodawcą lub osobą roszczącą sobie prawa autorskie do dzieła.

Kto dysponuje prawami do utworu?	Kto może być osobą roszczącą sobie prawa do utworu?	Kto może złożyć wniosek o rejestrację utworu?
Autor dysponuje całością praw	Autor	Autor lub jego przedstawiciel
Autor dysponuje częścią praw	Autor	Autor, lub osoba uprawniona z tytułu praw autorskich do utworu (w części) lub ich przedstawiciel
Autor nie dysponuje prawami do utworu	Autor lub osoba uprawniona z tytułu praw autorskich do utworu	Autor lub osoba uprawniona z tytułu praw autorskich do utworu w całości lub w części lub ich przedstawiciel
Całością praw do utworu dysponuje ich nabywca	Autor lub nabywca praw autorskich	Autor lub nabywca praw autorskich lub ich przedstawiciel
Częścią praw do utworu dysponuje ich nabywca	Autor	Autor lub nabywca części praw autorskich do utworu lub ich przedstawiciel
Całością praw dysponuje licencjobiorca wyłączny	Autor lub licencjobiorca	Autor lub licencjobiorca lub ich przedstawiciel
Częścią praw dysponuje licencjobiorca wyłączny	Autor	Autor lub licencjobiorca lub ich przedstawiciel

Zaczerpnięto z Kompendium § 410³⁹.

³⁹ Zob. <http://copyright.gov/comp3/chapter400.html>.

Rodzaje rejestracji

Poniżej przedstawiono w skrócie różne typy rejestracji oraz zasady ich stosowania. Podkreślimy, że każde zgłoszenie powinno zawierać kompletny wniosek rejestracyjny, bezzwrotną opłatę oraz bezzwrotny depozyt (egzemplarz dzieła)⁴⁰.

Podstawowa rejestracja. Wnioskiem o podstawową rejestrację można objąć pojedynczy utwór lub, po spełnieniu pewnych warunków, większą ich liczbę (utwór zbiorowy). W tym drugim przypadku poszczególne elementy muszą być uporządkowane i nosić wspólny tytuł pozwalający na identyfikację całości, ponadto, zarówno autor, jak i osoba roszcząca sobie prawa autorskie musi być ta sama. Jeżeli w powstaniu utworu zbiorowego uczestniczyła większa liczba autorów, to przynajmniej jeden z nich musi być współautorem każdego z utworów w ramach zbioru. Kilka opublikowanych dzieł może być objętych rejestracją podstawową, jeżeli wspólny jest uprawniony z tytułu praw autorskich do nich i zostały one opublikowane razem w tej samej dacie⁴¹.

Rejestracja zbiorowa. Kwalifikowane grupy powiązanych dzieł, takie jak nieopublikowane dzieła zbiorowe albo kilka dzieł opublikowanych razem, takie jak gazety, periodyki i seriale mogą być zarejestrowane łącznie⁴².

Rejestracja uzupełniająca. Ten typ rejestracji dotyczy poprawiania nieistotnych błędów merytorycznych w zgłoszeniu utworu, uzupełnienia zgłoszenia albo odnowienia rejestracji⁴³.

Pre-rejestracja służy zgłaszaniu utworów, w których przypadku prawdopodobne jest naruszenie praw autorskich jeszcze przed ich rozpowszechnieniem. Przykładowo dotyczy to filmów w okresie, w którym są one przygotowywane do komercyjnego rozpowszechniania⁴⁴.

Informacje dotyczące rejestracji programów komputerowych i dzieł zależnych, a także innych typów rejestracji są dostępne pod adresem www.copyright.gov⁴⁵.

Wybór rodzaju zgłoszenia utworu

Dostępne są dwie drogi rejestrowania utworów – tradycyjne papierowe zgłoszenie oraz droga elektroniczna pod nazwą eCo. Pomimo że forma papierowa jest wymagana w niektórych przypadkach, Urząd ds. Praw Autorskich rekomenduje korzystanie z systemu eCo. System eCo generuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia oraz informuje użytkownika o statusie zgłoszenia (takie funkcje nie są dostępne dla zgłoszeń składanych drogą tradycyjną). Czas postępowania rejestracyjnego wynosi około 8 miesięcy dla aplikacji składanych drogą elektroniczną oraz 13 miesięcy, jeśli wniosek złożono na papierowym formularzu. Dodatkowo, w tym pierwszym przypadku opłata zgłoszeniowa jest niższa. Więcej informacji, w tym porady i przewodnik dotyczący składania zgłoszenia można znaleźć pod adresem <http://copyright.gov/eco/>.

⁴⁰ Registering a Copyright With the U.S. Copyright Office, SL-35, rev. April 2014, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/fls/sl35.pdf>.

⁴¹ 37 CFR § 202.3. See Circular 1, Copyright Basics.

⁴² <http://copyright.gov/comp3/chap1100/ch1100-registration-multiple-works.pdf>.

⁴³ Circular 8, Supplementary Copyright Registration, <http://copyright.gov/circs/circ08.pdf>.

⁴⁴ Pre-rejestracja dotyczy jedynie naruszeń przed publikacją wąskiej grupy utworów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Kompendium rozdział 1600, Preregistration, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/comp3/chap1600/ch1600-preregistration.pdf>.

⁴⁵ Circular 61, Copyright Registration for Computer Programs, US Copyright Office, rev. Aug. 2012, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/circs/circ61.pdf>. Circular 14, Copyright Registration for Derivative Works, US Copyright Office, rev. Oct. 2013, at <http://copyright.gov/circs/circ14.pdf>.

Jak już wspomniano, przy wypełnianiu wniosku o rejestrację należy pamiętać, że wszystkie przekazane dane staną się częścią publicznego rejestru. Dlatego należy tylko podawać te dane, które są wymagane⁴⁶. Opcjonalna jest na przykład data urodzenia, numer telefonu i adres, zgłaszający może wskazać adres przedstawiciela, skrytkę pocztową lub adres e-mail. Więcej danych na temat polityki prywatności Urzędu ds. Praw Autorskich można znaleźć pod tym adresem www.copyright.gov/help/faq/faq-privacy.html⁴⁷.

System eCo

Zgłoszenie przez system eCo nie wymaga złożenia egzemplarza utworu również w formie elektronicznej. Decyzja o przesłaniu go pocztą nie wpływa na wysokość opłaty zgłoszeniowej. W takiej sytuacji system eCo wygeneruje unikalny druk przesyłki umożliwiający dopasowanie zgłoszenia do przesłanego egzemplarza. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach przesłanie fizycznego egzemplarza dzieła będzie wymagane. Pojedynczy Wniosek (Single Application) jest uproszczonym procesem aplikacji elektronicznej dostępnym dla podstawowych rejestracji. Więcej informacji można znaleźć w Kompendium w § 202.1 i rozdział 1400.⁴⁸

Zgłoszenia składane na formularzu w formie papierowej

Pomimo że Urząd ds. Praw Autorskich preferuje elektroniczne zgłoszenia via eCo, wnioski papierowe wciąż są wymagane dla niektórych typów rejestracji, włączając rejestracje zbiorowe i uzupełniające.

Formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu pod adresem <http://www.copyright.gov/forms/>. Całe zgłoszenie winno być złożone osobiście lub wysłane razem, tj. jedną przesyłką pocztową bądź kurierską⁴⁹.

Depozyt

Depozyt to fizyczny egzemplarz utworu lub jego elektroniczna kopia zapisana na nośniku materialnym, może składać się z większej liczby elementów, lecz muszą one w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać na autora, którego dotyczy rejestracja⁵⁰. Depozyt stanowi obowiązkową część wniosku o rejestrację i nie jest zwracany zgłaszającemu. Niekompletny bądź budzący wątpliwości depozyt może opóźnić przebieg postępowania rejestracyjnego.

Depozyt w formie elektronicznej

Jeżeli dzieło spełnia określone warunki, to jego kopia może być przesłana drogą elektroniczną via system eCo wraz z pozostałymi częściami wniosku o rejestrację. Nie jest to wymagane, ale

⁴⁶ 17 U.S.C. § 705, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/title17/92chap7.html>.

⁴⁷ <http://www.copyright.gov/help/faq/faq-privacy.html>.

⁴⁸ Zob. też <http://copyright.gov/fls/sl04s.pdf>.

⁴⁹ Dostępny pod adresem <http://copyright.gov/comp3/chap200/ch200-registration-process.pdf> (data dostępu: April 8, 2015). Zob. też Circular 1c, Make Sure Your Application Will Be Accepted, US Copyright Office, rev. Jan. 2013, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/circs/circ01c.pdf>.

⁵⁰ Kompendium, § 204.3

może skrócić czas trwania postępowania zgłoszeniowego. Skorzystanie z tej opcji wymaga aby dzieło nie było wcześniej publikowane w formie innej niż elektroniczna, jeśli jest inaczej, to depozyt musi zawierać materiał niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dzieła w wersji w jakiej zostało ono opublikowane (np. fotografia rzeźby). W niektórych przypadkach taki materiał identyfikacyjny (identifying material, "ID material") będzie pełnił rolę egzemplarza utworu⁵¹.

Depozyt składa się w formacie akceptowanym przez Urząd ds. Praw Autorskich, których listę zamieszczono pod adresem <http://www.copyright.gov/eco/help-file-types.html>. Należą do nich przede wszystkim pliki baz danych (db.) pliki programu Microsoft Access (.mdb) oraz Microsoft Excel (xls). Pliki w formacie pdf. są aprobowane jedynie dla zgłoszeń tekstu lub obrazów.

Depozyt w formie fizycznego egzemplarza

Jeśli w ślad za zgłoszeniem elektronicznym przesyłany jest depozyt w postaci fizycznego egzemplarza utworu to datą wpłynięcia zgłoszenia będzie dzień, w którym Urząd otrzymał depozyt, identyfikowany na podstawie druku przesyłki wygenerowanego przez system eCo⁵².

Opłaty zgłoszeniowe

Aktualna informacja na temat wysokości opłat zgłoszeniowych dostępna jest pod adresem <http://www.copyright.gov/docs/fees.html>. Jakikolwiek nieprawidłowości w jej dokonaniu będą prowadziły do opóźnień w rozpatrzeniu wniosku o rejestrację.

Postępowanie szczególne

W niektórych sytuacjach rozpoznanie zgłoszenia może być przyśpieszone. Ta usługa jest określana jako postępowanie szczególne (special handling) i wiąże się z dodatkową opłatą. Wnioskodawca musi uzasadnić powód, dla którego żąda specjalnego traktowania, taki jak trwające postępowanie sądowe, problemy celne lub napięte terminy publikacji dzieła⁵³. W tym trybie Urząd dokłada starań aby wniosek został rozpoznany w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia. W razie konieczności jego poprawy lub uzupełnienia ten czas może ulec wydłużeniu⁵⁴.

Badanie zgłoszenia

Po otrzymaniu przez Urząd kompletnego wniosku do jego rozpatrzenia zostanie przydzielony ekspert (Registration Specialist). Oceni on, czy przedmiotowy utwór faktycznie spełnia przesłanki do objęcia ochroną prawa autorskiego, w szczególności utrwalenie i oryginalność.

⁵¹ 37 C.F.R. § 202.21

⁵² Kompendium § 204.3(B). See also §§ 625.2(D), 1508.2-.5. Zob. <http://copyright.gov/comp3/chap1500/ch1500-deposits.pdf>.

⁵³ Kompendium § 207; zob. także § 623.

⁵⁴ Zob. <http://copyright.gov/comp3/chap600/ch600-examination-practices.pdf>.

Ekspert zweryfikuje również, czy zgłaszający dochował warunków formalnych, takich jak kompletność wniosku oraz przedłożenie depozytu⁵⁵.

Rozpatrując wniosek ekspert będzie sprawdzał następujące elementy⁵⁶:

- zdolność do objęcia ochroną prawną autorską;
- utrwalenie na materialnym nośniku;
- stworzenie przez człowieka;
- istnienie oryginalności, uwzględniające indywidualny charakter dzieła i przynajmniej minimalny poziom twórczości.

Ponieważ rejestracja jest dokonywana na podstawie obiektywnych przesłanek, specjalista nie bierze pod uwagę czynników takich jak nowość, wartość artystyczna, prawidłowość przedstawianych faktów, znaczenie symboliczne, inspiracja lub zamiar autora, zakres swobody twórczej, prawdopodobieństwo sukcesu komercyjnego⁵⁷.

Tak jak w odniesieniu do innych informacji zamieszczonych we wniosku, ekspert, opierając się na oświadczeniu zgłaszającego, przyjmie założenie, że dzieło zostało stworzone niezależnie. Jednakże, jeśli oświadczenie odnośnie oryginalności wydaje się nieprawdopodobne lub jest sprzeczne z wiadomościami, jakimi dysponuje ekspert, informacjami pozyskanymi z innych źródeł lub rejestrem prowadzonym przez Urząd, zgłaszający zostanie wezwany do złożenia wniosku uzupełniającego lub wniosek zostanie odrzucony⁵⁸.

Badanie wniosku o rejestrację przeważnie nie obejmuje poszukiwania w rejestrze Urzędu ds. Praw Autorskich lub porównywania zgłoszonego utworu z zasobami tego rejestru. Niemniej jednak, specjalista może podjąć takie czynności, jeśli uzna, że wnioskiem objęty jest utwór, który jest niezwykle podobny do innego dzieła znanego ekspertowi⁵⁹.

Rejestracja lub odrzucenie wniosku

Proces rejestracji prowadzi albo do przyjęcia wniosku, zarejestrowania praw autorskich do utworu i wydania świadectwa rejestracji albo do odrzucenia wniosku o rejestrację. W określonych przypadkach zgłaszający może cofnąć wniosek zanim decyzja zostanie podjęta.

Uwzględnienie wniosku o rejestrację

Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, to Urząd zarejestruje prawa autorskie od utworu, opublikuje je w rejestrze dostępnym w Internecie oraz prześle zgłaszającemu świadectwo rejestracji. Świadectwo będzie uwzględniało informacje zamieszczone w zgłoszeniu oraz datę rejestracji, będzie też opatrzone pieczęcią Urzędu. Datą rejestracji będzie dzień, w którym do Urzędu wpłynęło kompletne zgłoszenie, więc jeśli

⁵⁵ 17 U.S.C. § 410(a), dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/title17/92chap4.pdf>.

⁵⁶ Kompendium § 302

⁵⁷ Kompendium § 310.

⁵⁸ Kompendium § 308.1.

⁵⁹ Kompendium § 309.1

na przykład depozyt zostaje przesłany pocztą, to będzie ona późniejsza niż data wpłynięcia samego zgłoszenia⁶⁰. Nie jest konieczne dysponowanie świadectwem rejestracji aby opublikować zgłaszane dzieło lub zamieścić na nim notę prawnoautorską.

Odrzucenie wniosku o rejestrację

W przypadku odrzucenia wniosku, zgłaszający otrzyma pisemną i uzasadnioną decyzję. Zgłaszający może się od niej odwołać. Omówienie możliwości odwołania od decyzji Urzędu ds. Praw Autorskich dostępne jest pod następującym adresem <http://copyright.gov/comp3/chap1700/ch1700-administrative-appeals.pdf>.

Cofnięcie wniosku o rejestrację

Cofnięcie wniosku przez zgłaszającego wymaga wysłania do Urzędu ds. Praw Autorskich pisma z oświadczeniem o cofnięciu wniosku, kierowanego do Associate Register of Copyrights and Director of Registration Policy & Practice⁶¹. Cofnięcie wniosku musi być uzasadnione, ponieważ co do zasady jest ono uważane za niezgodne z interesem publicznym, w którym leży publikowanie informacji na temat dysponentów praw autorskich. Należy jednocześnie pamiętać, że cofnięcie wniosku nie pociąga za sobą zwrotu opłaty zgłoszeniowej ani depozytu. Jeżeli w przyszłości dany utwór miałby jednak zostać zarejestrowany, to konieczne będzie ponowne złożenie kompletnego wniosku, w oparciu o który wyznaczona zostanie data rejestracji.

Obowiązkowe złożenie depozytu

Rozpowszechnianie (distribution) dzieła w USA wiąże się po stronie autora, uprawnionego z tytułu praw autorskich lub licencjobiorcy z obowiązkiem złożenia depozytu w Bibliotece Kongresu, w terminie trzech miesięcy od daty publikacji⁶². Co do zasady, w przypadku utworów literackich, depozyt składa się z dwóch kompletnych egzemplarzy najlepszego wydania (best edition). W przypadku dzieł, które były wcześniej opublikowane w państwie trzecim, wystarczający jest egzemplarz tamtego wydania lub egzemplarz najlepszego wydania. Dzieła wydane równocześnie w USA i państwie trzecim są uważane za wydane po raz pierwszy w USA.

Pod pojęciem publikacji (publication) rozumiane jest publiczne rozpowszechnianie kopii dzieła poprzez sprzedaż, użyczenie, najem, tym poprzez pośredników, a także oferowanie na potrzeby publicznego wystawienia, wykonania lub wyświetlenia dzieła⁶³.

Najlepsze wydanie to przeważnie wydanie o najwyższej jakości, opublikowane w USA przed złożeniem do depozytu i uznane przez Bibliotekę Kongresu za najlepiej odpowiadające jej

⁶⁰ 17 U.S.C. § 410(a), dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/title17/92chap4.pdf>.

⁶¹ Adres można znaleźć w Kompendium, § 208.

⁶² 17 U.S.C. § 407(1); zob. też Circular 7B, Mandatory Deposit, available at <http://copyright.gov/circs/circ07d.pdf>.

⁶³ 17 U.S.C. § 101.

potrzebom⁶⁴. Depozyt na potrzeby rejestracji musi zawierać jeden kompletny egzemplarz dzieła, jeśli nie było dotychczas publikowane lub po raz pierwszy było ono wydane poza USA, dwa kompletne egzemplarze najlepszego wydania jeśli było już opublikowane albo jeden egzemplarz najlepszego wydania, jeśli dzieło jest częścią utworu zbiorowego⁶⁵.

Złożenie depozytu do Biblioteki Kongresu jest niezależne od rejestrowania dzieła w Urzędzie ds. Praw Autorskich (rejestracja nie jest obowiązkowa), lecz dokonanie rejestracji przeważnie zadośćuczynią obowiązkowi względem Biblioteki Kongresu. Inaczej jest np. w przypadku programów komputerowych. Do zarejestrowania programu w Urzędzie ds. Praw Autorskich wystarczy przedstawienie materiału identyfikującego program w postaci fragmentów kodu źródłowego, więc Biblioteka Kongresu wciąż będzie wymagać przesłania dwóch kopii tego programu.

Szczegółowe informacje na temat formatów w jakich mają być składane egzemplarze dzieła oraz ich liczba można znaleźć pod następującym adresem:
<http://copyright.gov/comp3/chapter1500.html>.

Kary administracyjne

Obowiązek złożenia depozytu może być spełniony przez rejestrację dzieła w Urzędzie ds. Praw Autorskich, ponieważ dokonanie rejestracji również wiąże się ze zdeponowaniem egzemplarzy dzieła. Niespełnienie tego obowiązku nie wpływa na powstanie ochrony prawnoautorskiej, lecz jest rekomendowane. Autor, uprawniony z tytułu praw autorskich lub licencjobiorca może zostać pisemnie wezwany do złożenia depozytu w dowolnym czasie po opublikowaniu dzieła. Jeśli nie zostanie to wykonane w terminie trzech miesięcy od opublikowania dzieła, Urząd może nałożyć karę w wysokości do 250,00\$ za dzieło oraz detalicznej ceny dzieła lub uzasadnionych kosztów pozyskania jego egzemplarzy. W przypadku powtarzającego się lub umyślnego niedopełnienia opisanego obowiązku kara może sięgać 2 500,00\$⁶⁶.

Wyjątki

Kilka kategorii utworów jest zwolnionych z opisanego obowiązku, np. dzieła rozpowszechniane jedynie w formie elektronicznej. Jeśli złożenie depozytu nakładało by na zobowiązanego niewspółmierny ciężar, może on zwrócić się o zwolnienie z tego obowiązku. Decyzja o zwolnieniu z tego obowiązku ma charakter uznaniowy i jest wydawana po wyważeniu ciężaru nakładanego na obowiązanego oraz celów realizowanych przez Urząd ds. Praw Autorskich oraz Bibliotekę Kongresu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem <http://copyright.gov/mandatory/>.

⁶⁴ 17 U.S.C. § 101.

⁶⁵ 17 U.S.C. § 408(b).

⁶⁶ 17 U.S.C. § 407(d). Zob. <http://copyright.gov/circs/circ07b.pdf> (rev. Sept. 2012) oraz <http://www.copyright.gov/circs/m295.pdf> (rev. Jan. 2010).

Nota autorska

Nota autorska jest oświadczeniem zamieszczanym na egzemplarzu dzieła, informującym komu przysługują prawa do dzieła. Nota autorska składa się z trzech elementów⁶⁷:

- symbol ©, słowo "Copyright" lub jego skrót "Copr.";
- rok pierwszej publikacji dzieła lub utworu zbiorowego (może się ona różnić od dat publikacji poszczególnych części, jeśli zostały one później włączone od zbioru);
- nazwa, rozpoznawalny skrót nazwy albo inne znane określenie uprawnionego z tytułu prawa autorskich do dzieła.

Nota prawnoautorska może być również zamieszczona na jeszcze nieopublikowanej kopii dzieła. Co prawda zamieszczanie noty autorskiej nie jest już wymagane przez prawo, ale Urząd ds. Praw Autorskich zachęca do jej stosowania, ponieważ jest sygnałem, że utwór jest chroniony prawem autorskim oraz pozwala osobom trzecim (np. potencjalnym licencjobiorcom) na identyfikację osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich do dzieła oraz czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia ochrony⁶⁸. W procesie o naruszenie praw autorskich nota autorska nie pozwala powodowi twierdzić, że naruszenie miało charakter niezawiniony. Instrukcje dotyczące prawidłowego konstruowania noty autorskiej dostępne są pod adresem <http://copyright.gov/circs/circ03.pdf> oraz pod adresem <http://copyright.gov/comp3/chapter2200.html>.

Licencjonowanie i przenoszenie praw autorskich

Uprawniony z tytułu praw autorskich może przenieść lub obciążyć całość lub część przysługujących mu praw autorskich do dzieła. Przeniesienie praw do zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania i udostępniania dzieła, a także prawa do korzystania z dzieł zależnych musi być dokonane na piśmie i podpisane przez uprawnionego. Przeniesienie praw może być ograniczone pod względem terytorialnym i czasowym⁶⁹.

Licencja jest sposobem upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z dzieła⁷⁰. Umowa licencyjna nie może obejmować całości praw przysługujących uprawnionemu. Licencja jest przeważnie ograniczona pod względem terytorialnym i czasowym. Wyróżnia się licencje wyłączne i niewyłączne. Pierwsza z nich zapewnia uprawnionemu wyłączność na określony sposób korzystania z dzieła⁷¹. W przypadku licencji niewyłącznej uprawniony może upoważnić więcej niż jedną osobę do korzystania z dzieła w takim samym zakresie.

Przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji może być upublicznione w rejestrze Praw Autorskich prowadzonym przez Urząd ds. Praw Autorskich (recordation). Jest to procedura inna niż rejestracja, ponieważ nie dotyczy autorstwa dzieła, ale podania do wiadomości publicznej innych zdarzeń związanych z prawami autorskimi do danego utworu. Nie jest to procedura obowiązkowa, niemniej jednak wnioski musi spełniać określone wymagania, czyli składane dokumenty muszą być podpisane (ich autentyczność można potwierdzić w innej formie),

⁶⁷ Słowniczek Kompendium, dostępny pod adresem <http://copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf>.

⁶⁸ Kompendium § 2202.2(A).

⁶⁹ 17 U.S.C. § 204.

⁷⁰ Zob Kompendium pod adresem <http://copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf>.

⁷¹ Kompendium § 408.

czytelne i kompletne. Wniosek musi też zawierać potwierdzenie uiszczenia opłaty⁷². Korzyścią wynikającą z rejestracji jest między innymi stworzenie potwierdzenia warunków i zakresu przeniesienia praw autorskich do utworu.

Porady do zawierania umowy licencyjnej

Przy konstruowaniu umowy licencyjnej warto wziąć pod uwagę kilka elementów: kto, co, kiedy, gdzie, w jaki sposób:

- Kto – zidentyfikowanie stron umowy i ich adresów;
- Co – zidentyfikowanie dzieła lub dzieł obejmowanych licencją ze wszystkimi stosownymi szczegółami, czyli np. wersją programu komputerowego;
- Co jeszcze – sprecyzowanie jakie prawa są przedmiotem licencji. Uprawnieni z tytułu licencji wyłącznej mogą, obok samego uprawnionego z tytułu praw autorskich, podnosić roszczenia przeciwko osobom trzecim, które korzystają z dzieła w sposób wkraczający w zakres licencji wyłącznej;
- Kiedy – określenie ram czasowych umowy licencyjnej oraz podkreślenie, że korzystanie z utworu po upływie okresu wskazanego w umowie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich;
- Gdzie – określenie ewentualnych ograniczeń terytorialnych związanych z korzystaniem z dzieła przez licencjobiorcę;
- Jak – dla jakich celów i w jaki sposób dzieło ma być wykorzystywane.

Umowa powinna także określać terminy i sposób uiszczenia opłaty licencyjnej, a także konsekwencje opóźnień w zapłacie. Ogólne wzory umów licencyjnych można znaleźć pod tymi adresami: <https://www.rocketlawyer.com/document/copyright-license-agreement.r1> oraz <http://www.legalzoom.com/download/pdf/copyright-license-agreement-written-work.pdf>.

Należy jednak pamiętać, że brzmienie umowy zależy od specyfiki danego utworu, stron i warunków, w jakich licencja jest udzielana, dlatego przy konstruowaniu umowy zaleca się korzystanie z pomocy prawnika.

1.1.1 Ustawowe ograniczenia praw autorskich

Istnieją dwie instytucje ograniczające zakres praw autorskich, czyli pozwalające na korzystanie z dzieła bez zgody uprawnionego. Pierwszą z nich jest tzw. dozwolony użytek (fair use), zaś drugą licencje przymusowe.

Dozwolony użytek

Dozwolony użytek jest najszerszym wyłomem w prawach wyłącznych przysługujących autorowi do dzieła. Nie ma wyraźnych kryteriów, które wyznaczyłyby granice dozwolonego użytku a ustawa o prawie autorskim zawiera jedynie pewne generalne wskazówki, jak ta

⁷² Circular 12, *Recordation of Transfers & Other Documents*, US Copyright Office, rev. Oct. 2014, at <http://copyright.gov/circs/circ12.pdf>.

instytucja powinna być wykorzystywana. Ma on przede wszystkim służyć takim celom, jak swobodna krytyka i komentarz, relacje z bieżących wydarzeń, nauczanie i prowadzenie badań⁷³. W tym kontekście podkreśla się, że utwory nie są chronione przez prawo autorskie przed wykorzystaniem w satyrze i krytyce⁷⁴. Amerykańskie prawo autorskie zawiera jednak niewyczerpującą listę czynników, które należy rozważyć przy ocenie czy dopuszczalne jest powołanie się na dozwolony użytek:

- powód i cel korzystania z dzieła, zwłaszcza czy jest on niekomercyjny lub edukacyjny;
- charakter dzieła podlegającego ochronie;
- rozmiar oraz istotność wykorzystanej części dzieła w stosunku do całości;
- wpływ wykorzystania dzieła na jego rynkową wartość.

Co prawda domniemuje się, iż komercyjne wykorzystanie dzieła godzi w słuszne interesy twórcy, to powołanie się w takiej sytuacji na dozwolony użytek czasem będzie uzasadnione. Naturalnie sądy rozpatrujące poszczególne sprawy mogą powoływać się na jeszcze inne kryteria⁷⁵. Na przykład fakt, że wykorzystanie utworu przynosi korzyść dla dobra publicznego⁷⁶; jest zgodne z utrwaloną praktyką rynkową⁷⁷; wykorzystanie utworu dostarcza informacji, której rozpowszechnienie leży w interesie publicznym⁷⁸; jest wymagane dla zachowania zgodności z przepisami prawa; korzystanie z utworu nastąpiło po zakończonej niepowodzeniem, ale starannej próbie zlokalizowania autora.

Należy pamiętać, że chociażby ze względu na stosunkowo subiektywne granice dozwolonego użytku, zaleca się uzyskiwanie od uprawnionych licencji na wykorzystanie dzieła. Dozwolony użytek służy zasadniczo do wykazania, że nie doszło do naruszenia prawa autorskiego i na korzystającym z dzieła spoczywa ciężar udowodnienia, że w danych okolicznościach faktycznie odwołanie się do instytucji dozwolonego użytku jest zasadne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Praw Autorskich pod adresem <http://www.copyright.gov/fls/fl102.html>.

Licencja przymusowa

Licencja przymusowa lub licencja przymusowa do korzystania z danego dzieła przysługuje osobom trzecim, które spełniły warunki określone w prawie autorskim. Licencje ustawowe dotyczą przede wszystkim niektórych sposobów korzystania z utworów muzycznych, na przykład przez nadawców radiowych⁷⁹.

⁷³ 17 U.S.C.A. § 107.

⁷⁴ Zob. *Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co.*, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001).

⁷⁵ *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1993).

⁷⁶ 836 F. Supp. 909 (D. Mass. 1993).

⁷⁷ 626 F.2d 1171, 1176 (5th Cir. 1980).

⁷⁸ 15 F.3d 559 (6th Cir.) cert. denied 115 S.Ct. 71 (1994).

⁷⁹ Więcej informacji można znaleźć w Circular 75, *The Licensing Division fo the Copyright Office*, US Copyright Office, rev. Aug. 2014, dostępnym pod adresem <http://copyright.gov/circs/circ75.pdf>.

1.1.2 Prawa osobiste twórców dzieł plastycznych

Amerykańskie prawo autorskie przewiduje ochronę następujących praw osobistych: prawo do oznaczenia autorstwa dzieła (przez co rozumie się również prawo do oznaczania utworu pseudonimem lub rozpowszechniania utworu anonimowo) oraz prawo do integralności utworu⁸⁰. Prawa osobiste mogą przysługiwać jedynie autorom i współautorom dzieł plastycznych (niezależnie od tego, kto jest dysponentem praw autorskich do dzieła), czyli m.in. rzeźb, obrazów lub rysunków, które zostały stworzone w jednym egzemplarzu bądź ich ograniczonej liczbie (do 200 numerowanych kolejno egzemplarzy). Do tej kategorii nie zaliczają się plakaty, rysunki techniczne, filmy, dzieła stworzone na zamówienie⁸¹. Prawa osobiste trwają do chwili śmierci autora i nie mogą być przeniesione na osobę trzecią. Autor może się jednak wyraźnie i w formie pisemnej zrzec praw osobistych do danego dzieła⁸².

Naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich to naruszenie praw wyłącznych osoby, która dysponuje prawami autorskimi do dzieła. Tytułem przypomnienia, prawa wyłączne obejmują przede wszystkim zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie i wyświetlanie dzieła⁸³. Naturalnie do naruszenia nie dochodzi w sytuacji, gdy korzystający może powołać się na dozwolony użytek.

Amerykańskie prawo autorskie przewiduje zarówno cywilną, jak i karną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Zdecydowana większość spraw o naruszenie praw autorskich ma charakter cywilny, ponieważ postępowanie karne wszczynane jest przeważnie tylko w sytuacjach umyślnego lub szczególnie jaskrawego pogwałcenia praw autorskich. Drogę cywilną preferują również uprawnieni, którzy mają kontrolę nad przebiegiem postępowania cywilnego. Podejrzenie karalnego naruszenia praw autorskich można zgłaszać do Federal Bureau of Investigation na stronie: http://www.fbi.gov/about-us/investigate/white_collar/ipr/ipr.

Istotą zarzutu naruszenia praw autorskich jest udowodnienie dysponowania prawami autorskimi do danego dzieła oraz że pozwany skopiował oryginalne (twórcze) elementy tego dzieła⁸⁴. Najprostszą drogą udowodnienia dysponowania prawami autorskimi do dzieła jest rejestracja dzieła lub przeniesienia praw do dzieła w Urzędzie ds. Praw Autorskich.

W jaki sposób ustalić, czy dzieło jest chronione prawem autorskim

Najprostszą metodą sprawdzenia, czy dane dzieło podlega ochronie prawa autorskiego jest sprawdzenie noty autorskiej. Po drugie, można przeszukać rejestr prowadzony przez Urząd ds.

⁸⁰ 17 U.S.C.A. § 106A.

⁸¹ 17 U.S.C.A. § 101.

⁸² Zob. Waiver of Moral Rights in Visual Artworks, US Copyright Office, dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/reports/exsum.html> (accessed March 30, 2015).

⁸³ 17 U.S.C. § 106.

⁸⁴ *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1991).

Praw Autorskich. Po trzecie, Urząd ds. Praw Autorskich może podjąć się odpłatnego przeszukania swoich zasobów⁸⁵.

Patenty

Patent jest prawem wyłącznym pozwalającym uprawnionemu zakazywać osobom trzecim korzystania z wynalazku, czyli jego wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importu⁸⁶. Patent nie tyle daje uprawnionemu „wyłączność” na powyższe sposoby korzystania z wynalazku, ale możliwość wyłączenia osób trzecich od takiego korzystania z niego. Patentów udziela Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark Office, USPTO) na okres trwający maksymalnie dwadzieścia lat od chwili złożenia wniosku. Prawo dotyczące patentów jest prawem federalnym.

Rodzaje patentów

Prawo amerykańskie wyróżnia trzy rodzaje patentów, w zależności od typu samego wynalazku. Po pierwsze, patent w klasycznym rozumieniu (utility patent), który może zostać udzielony temu, kto stworzy nowy i użyteczny proces, urządzenie, sposób produkcji lub substancję, bądź nowe i użyteczne usprawnienie wyżej wymienionych⁸⁷. Drugim typem jest patent na odmianę rośliny (plant patent). Jest on dostępny dla tego, kto w sposób nie będący czysto biologicznym, wyhoduje nową odmianę rośliny⁸⁸. Trzeci rodzaj to patent na wzór (design patent). Aby go otrzymać należy opracować projekt produktu, który będzie jednocześnie nowy, oryginalny i miał pewną wartość dekoracyjną⁸⁹.

Przed złożeniem wniosku o wynalazek należy zastanowić się, czy jest on w ogóle zdalny do uzyskania ochrony patentowej. Aby tak było spełnionych musi być pięć warunków: (1) przedmiot wynalazku jest patentowalny; (2) użyteczny; (3) nowy; (4) nieoczywisty z punktu widzenia przeciętnego fachowca; (5) możliwy do urzeczywistnienia.

1. Przedmiot patentowalny

Przedmiotem patentowalnym może być wynalazek lub odkrycie z przywołanych wcześniej kategorii⁹⁰, czyli proces, maszyna, sposób wytwarzania, substancja lub ulepszenie któregośkolwiek ze wcześniej wymienionych. Za wynalazki w powyższym rozumieniu nie uważa się jednak praw natury, zjawisk fizycznych, abstrakcyjnych idei, dzieł literackich, dramatycznych, muzycznych lub innych wytworów mających jedynie estetyczny charakter

⁸⁵ Zob. *How to Investigate the Copyright Status of a Work*, US Copyright Office, rev. Feb. 2013, dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/circs/circ22.pdf>. Zob. też Circular 6, *Obtaining Access to and Copies of Copyright Office Records and Deposits*, US Copyright Office, rev. Aug. 2013, dostępny pod adresem <http://www.copyright.gov/circs/circ22.pdf>; Kompendium rozdział 2400, Copyright Office Services, at <http://copyright.gov/comp3/chap2400/ch2400-office-services.pdf>.

⁸⁶ 35 U.S.C. § 154(a)(1).

⁸⁷ *Id.* at § 101.

⁸⁸ *Id.* at § 161.

⁸⁹ *Id.* at § 171(a).

⁹⁰ 35 U.S.C. § 101.

(mogą one być objęte ochroną prawa autorskiego), a także wynalazków, które nie mogą być uznane za użyteczne (np. perpetuum mobile) albo są sprzeczne z porządkiem publicznym.

2. Użyteczność

Patent może być przyznany tylko na wynalazek, który jest „użyteczny”. Oznacza to, że musi on oferować rzeczywistą korzyść osobom, które się nim posługują. The Manual of Patent Examination Procedure (MPEP) zawiera szereg wskazówek, jak rozumieć to kryterium. Przykładowo osoba o przeciętnych umiejętnościach w danej dziedzinie niezwłocznie doceni użyteczność wynalazku w oparciu o jego charakterystykę (np. właściwości lub zastosowanie określonego produktu lub procesu) albo, że użyteczność danego wynalazku jest konkretna, istotna i wiarygodna⁹¹.

3. Nowość

Kolejną przesłanką jest nowość. Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki w chwili decydującej o pierwszeństwie (przeważnie jest to chwila złożenia wniosku o patent). Zakres stanu techniki badany przez Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych obejmuje wszystkie podobne wynalazki, publikacje etc. Nowość uważa się za zniweczoną, jeśli w stanie techniki zostaną znalezione takie informacje, które jednocześnie ujawniają istotę wynalazku i pozwalają przeciętnemu fachowcowi na praktyczne zastosowanie wynalazku. Dlatego przed złożeniem wniosku o patent zaleca się przeprowadzanie poszukiwań w stanie techniki.

4. Nieoczywistość

Nawet jeśli wynalazek różni się w pewnym stopniu od innego opatentowanego wynalazku, to urząd wciąż może odmówić udzielenia patentu, jeśli ta różnica jest oczywista. Zgłaszany wynalazek musi – jako całość i na tle stanu techniki być rozwiązaniem nieoczywistym z punktu widzenia przeciętnego fachowca zajmującego się daną dziedziną techniki⁹². Przykładowo, zamiana jednego materiału na inny lub modyfikacja wymiarów produktu przeważnie nie mają charakteru nieoczywistego.

5. Urzeczywistnienie wynalazku

Możliwość urzeczywistnienia wynalazku odnosi się do wymogu, że na podstawie informacji zawartych we wniosku o patent osoba o przeciętnych umiejętnościach w danej dziedzinie techniki jest w stanie urzeczywistnić ten wynalazek w praktyce. Zasadniczo opis wynalazku, sposobu stworzenia go i korzystania z niego powinien pozwolić komuś o umiejętnościach w danej lub w pokrewnej dziedzinie zbudować

⁹¹ U.S. Patent & Trademark Office, U.S. Dep't Commerce, MPEP § 2107(II)(A)(3) (8th ed. Rev. 8, July 2010) [dalej jako MPEP].

⁹² <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents>

prototyp lub wykonać kroki niezbędne do osiągnięcia pożądanego rezultatu, bez zbędnego eksperymentowania.

Wniosek o przyznanie patentu I postępowanie przed USPTO

Wniosek o przyznanie patentu składa się do Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych. Wniosek musi zawierać przede wszystkim opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe (jedno lub więcej) oraz ilustracje, jeśli są one potrzebne do zrozumienia zgłaszanego wynalazku. Opis wynalazku musi być kompletny, jasny, spójny i dokładny, aby zapoznająca się z nim osoba (dysponująca wiedzą z dziedziny, której dotyczy ten wynalazek) mogła go urzeczywistnić w oparciu o dane przedstawione w opisie. Obligatoryjne jest też uiszczenia opłaty, więcej informacji na temat wysokości opłat w postępowaniu zgłoszeniowym można znaleźć pod tym adresem <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>.

Dokumenty mogą być złożone zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, w tym drugim przypadku pobierane są opłaty w niższej wysokości. Szczegółowe informacje na temat zgłaszania drogą elektroniczną można znaleźć po tym adresem <http://www.uspto.gov/patents-application-process/file-online>.

Zgłoszenie jest badane przez eksperta Urzędu, sprawdza on nie tylko, czy spełniono wszystkie warunki formalne, ale także, czy zgłoszone rozwiązanie jest patentowalne, nowe i nieoczywiste z punktu widzenia przeciętnego fachowca z danej dziedziny. Ekspert może mieć zastrzeżenia tylko do części zgłoszeń, relatywnie rzadko zdarza się aby wniosek był uwzględniany w swoim pierwotnym brzmieniu. Zastrzeżenia eksperta badającego zgłoszenie zostaną wraz z uzasadnieniem przesłane do wnioskodawcy, który we wskazanym terminie (od 30 dni do nawet 6 miesięcy) może wskazać ewentualne błędy w rozumowaniu eksperta albo, o ile to możliwe, poprawić zgłoszenie zgodne z jego sugestiami. Dopiero po zapoznaniu się z odpowiedzią zgłaszającego może zostać wydana ostateczna decyzja. Jeśli będzie ona odmowna, zgłaszający może skierować sprawę do izby odwoławczej (Patent Trial and Appeal Board), która działa w ramach Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych, a następnie do sądu.

Przeniesienie praw i udzielenie licencji

Zarówno prawo do zgłoszenia wynalazku do opatentowania, jak i sam patent może zostać przeniesiony na osobę trzecią. Umowa o przeniesienie patentu musi zostać zawarta w formie pisemnej. Przeniesienie patentu należy zgłosić do Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy. Analogicznie jak w przypadku praw autorskich, uprawniony z patentu może udzielić osobie trzeciej licencji na korzystanie z wynalazku w określonym zakresie. Licencja może być udzielona w dowolnej formie, ale naturalnie doradza się formę pisemną.

Uprawniony z patentu oraz licencjobiorcy, którzy za jego zgodą wprowadzają do obrotu towary będące przedmiotem patentu powinni umieszczać na nich słowo „patent” oraz numer patentu. Ma to znaczenie w przypadku dochodzenia odszkodowania od osoby, która naruszyła patent np. poprzez wytwarzanie i sprzedaż takich towarów.

1.1.3 Naruszenie patentu

Naruszenie patentu ma miejsce, gdy osoba trzecia, niemająca zezwolenia uprawnionego wytworza, używa, oferuje do sprzedaży lub sprzedaje opatentowany wynalazek na terytorium Stanów Zjednoczonych lub importuje go na terytorium Stanów. Podobnie, naruszenie ma miejsce, jeśli importuje się na terytorium Stanów Zjednoczonych produkt wytworzony za pomocą opatentowanej metody produkcji. Naturalnie naruszenie ma miejsce jedynie w trakcie trwania patentu⁹³. Ocena, czy faktycznie doszło do naruszenia patentu będzie dokonywana na podstawie brzmienia zastrzeżeń patentowych. Ze względu na wysokie skomplikowanie spraw tego typu rekomendowane jest korzystanie z pomocy prawnika.

Znak towarowy

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być dowolne słowo, nazwa, symbol, godło albo ich połączenie, które jest używane do zidentyfikowania lub odróżnienia towarów lub usług⁹⁴. W istocie znaki towarowe chronią reputację przedsiębiorstwa i jego wiarygodność. Z drugiej strony chronią też konsumentów. Ochrona znaku towarowego może wynikać z jego zarejestrowania w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych, a także z jego używania w obrocie. Niemniej rejestracja znaku zapewnia pełniejszą ochronę. Znak towarowy rejestruje się na dziesięcioletnie okresy i ochrona pozostaje w mocy tak długo, jak długo uprawniony będzie ją terminowo odnawiał i składał wymagane dokumenty⁹⁵. Przykładowo, pomiędzy piątym a szóstym rokiem od rejestracji należy złożyć Deklarację Korzystania ze Znak („Declaration of Use”). Jeśli nie zostanie ona przedłożona we właściwym czasie, rejestracja może zostać unieważniona.

Znaki towarowe i nazwy domen internetowych

Trzeba zdawać sobie sprawę, że znak towarowy i nazwa domeny to nie to samo. Nazwa domeny nie jest rejestrowana w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych, lecz u podmiotu zajmującego się rejestracją domen internetowych. Oznacza to, że dysponowanie domeną nie jest równoznaczne z posiadaniem znaku towarowego i odwrotnie. Znaki towarowe identyfikują pochodzenie towarów lub usług, więc samo korzystanie z domeny nie kwalifikuje się automatycznie jako posługiwanie się znakiem towarowym. Nawet jeśli zarejestruje się nazwę domeny internetowej, to jednocześnie ktoś może posługiwać się takim znakiem towarowym, który zostanie naruszony właśnie przez rejestrację domeny.

⁹³ 35 U.S.C. § 271.

⁹⁴ 15 U.S.C.A. § 1127

⁹⁵ <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/trademark-faqs>

Rozwiązaniem, które zapewnia najpełniejszą ochronę jest więc oddzielna rejestracja domeny oraz znaku towarowego. Uczynienie z nazwy domeny identyfikatora źródła pochodzenia towarów może ostatecznie zyskać cechy znaku towarowego i możliwa będzie jej rejestracja w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych. Jednak powiązanie domeny internetowej z określonym towarem zwykle wymaga pewnego czasu i wysiłku (częste wyświetlanie nazwy domeny na samej stronie). Słynnym przykładem jest Amazon, którego domena AMAZON.COM jest chroniona jako znak towarowy.

Zgłoszenia do Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych (USPTO)

Jak już wcześniej wspomniano Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych jest federalnym urzędem odpowiedzialnym za udzielanie patentów na wynalazki oraz rejestrowanie znaków towarowych. Podkreślmy, że rolą urzędu jest jedynie wydawanie decyzji o przyznaniu ochrony, ale nie jej egzekwowanie. To spoczywa wyłącznie na uprawnionym.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie, korzystając z Trademark Electronic Application System (TEAS) dostępnego pod adresem <http://www.uspto.gov/teas>. Oceniając nadesłane zgłoszenie Urząd może odmówić udzielenia ochrony z kilku powodów. Najczęstszą przyczyną jest uznanie przez eksperta urzędu, że zachodzi ryzyko pomyłki pomiędzy zgłaszanym znakiem a znakiem już zarejestrowanym (w tym także znakiem zgłoszonym wcześniej) na rzecz innej osoby. Takie ryzyko ma miejsce głównie wtedy, gdy same znaki są podobne a towary lub usługi, które mają być nimi oznaczane są powiązane do tego stopnia, że klienci omyłkowo sądziliby, że pochodzą z tego samego źródła⁹⁶. Ponadto, Urząd może odmówić rejestracji jeśli uzna, iż znak jedynie opisuje geograficzne pochodzenie towaru bądź usługi, jest obraźliwy, stanowi tytuł książki bądź filmu albo słowem z języka obcego, które po przetłumaczeniu będzie opisowym lub powszechnym określeniem danego towaru lub usługi.

Ochrona Twojego Znaków Towarowych

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w USA, dbałość o własność intelektualną jest bardzo istotna. Jeśli chodzi o znaki towarowe, można wyróżnić cztery kroki na drodze do efektywnej ich ochrony:

- wybór „silnego” znaku;
- używanie tego znaku w obrocie handlowym;
- monitorowanie korzystania ze znaku;
- egzekwowanie ochrony wynikającej z rejestracji.

Wybór „silnego” znaku

Przeważnie najsilniejszą ochronę zapewnia wybór znaku, który można określić mianem „silnego”, o wysokiej zdolności odróżniającej. Pod względem tego kryterium można podzielić znaki na cztery grupy (od najmocniejszego do najslabszego): (1) fantazyjne (w tym tzw. „arbitralne”); (2) sugerujące; (3) opisowe; (4) rodzajowe. Kategoria, w której znajdzie się znak

⁹⁶ <http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf>

ma wpływ nie tylko na to, czy uda się go zarejestrować, ale również na szanse skutecznego egzekwowania wyłączności.

Znaki fantazyjne ze swej istoty pozwalają na odróżnianie towarów, gdyż albo stanowią neologizmy, albo słowa, które nie kojarzą się z towarem, dla którego są zastrzegane (znak został arbitralnie przypisany do towaru). Im bardziej „twórczy” i niespotykany będzie znak, tym większa szansa, że będzie zarejestrowany i uznawany za znak „silny”. Drugą dobrą możliwością jest znak sugerujący cechy towarów, ale ich nie opisujący. Takie znaki przeważnie uznawane są za silne i rejestrowane bez przeszkód. Z kolei znaki opisowe to głównie słowa lub ilustracje, które opisują towar lub usługę i są przeważnie uznawane za znaki słabe. W rezultacie trudno jest uzyskać rejestrację w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych a następnie skutecznie dochodzić swoich praw. Ostatnia kategoria, to znaki rodzajowe, które nie nadają się do rejestracji. Słowa i wyrażenia rodzajowe, które są używane powszechnie do nazywania danego towaru lub usługi. Warto zauważyć, że nawet fantazyjne lub arbitralne znaki mogą z czasem stać się nazwami rodzajowymi, jeśli uprawniony nie postępuje ostrożnie. Używanie znaku musi mieścić się w określonych ramach i podlegać nadzorowi. Jeśli znak towarowy nie będzie funkcjonował w obrocie handlowym zgodnie ze swoim przeznaczeniem (identyfikacja pochodzenia towarów), może przekształcić się w znak rodzajowy.

PRZYKŁADY ZNAKÓW TOWAROWYCH:

Fantazyjny:

EXXON dla ropy naftowej

Arbitralny:

APPLE (JABŁKO) dla komputerów

Sugerujący:

COPPERTONE (MIEDŹIANY ODCIEŃ) dla olejku do opalania

Opisowy:

FRUITY (OWOCOWY) dla deserów owocowych

Rodzajowy:

SKI (NARTY) dla sklepów narciarskich

ESCALATOR (RUCHOME SCHODY) dla schodów ruchomych (przykład znaku fantazyjnego, który zmienił się w rodzajowy)

Jeśli wybrany znak wydaje się być wystarczająco „silny” warto jeszcze przeprowadzić poszukiwania w bazach Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych i sprawdzić, czy ktoś nie zarejestrował już takiego znaku. Na stronie internetowej Urzędu znajduje się bezpłatne narzędzie do przeszukiwania zasobów Urzędu o nazwie Trademark Electronic Search System (TESS), pozwala ono przejrzeć nie tylko znaki, na które udzielono już ochrony, lecz także złożone wnioski. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji rekomenduje się dodatkowe poszukiwania za pomocą wyszukiwarek internetowych np. Google. Tą drogą można trafić na znaki, które co prawda nie zostały zarejestrowane, lecz są od dawna wykorzystywane w obrocie handlowym przez osobę trzecią. Oceniając podobieństwo dwóch znaków należy brać pod uwagę kilka czynników: brzmienie znaku, jego wygląd, znaczenie znaku, efekt handlowy wywierany przez dany znak. Przykłady tych czynników można znaleźć w informacji przygotowanej przez Urząd, dostępnej pod adresem <http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf>. W razie wybrania znaku, który wydaje się być „silny” oraz nienatrafienia na żaden podobny znak, należy rozpocząć procedurę rejestracji.

Używanie znaku towarowego

Ustalenie znaku, jakim chcemy się posługiwać to oczywiście nie wszystko. Aby ochrona była utrzymywana konieczne jest jeszcze rzeczywiste używanie go w obrocie handlowym. W zakres używania znaku wchodzi umieszczanie go na samych towarach lub opakowaniach i w reklamach. W celu powstrzymania innych od korzystania z danego znaku towarowego lub znaku podobnego do niego, należy więc posługiwać się znakiem w sposób aktywny, bo w innym wypadku wyegzekwowanie wyłączności może okazać się problematyczne. Jeśli znak jest już zarejestrowany w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych to należy zawsze korzystać z oznaczenia ® po znaku. Jednakże, jeśli znak nie został zgłoszony do Urzędu albo rozpatrywanie zgłoszenia znaku jest jeszcze w toku, można posługiwać się skrótem TM (trade mark) lub SM (service mark) po znaku, co stanowi sygnał, że dane oznaczenie jest używane w roli znaku towarowego.

Monitorowanie korzystania ze znaku

Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony a nawet po jej otrzymaniu, ważne jest aby regularnie sprawdzać, czy osoby trzecie nie korzystają z tego znaku albo ze znaku do niego podobnego. Należy podkreślić, że rolą Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych nie jest dochodzenie ochrony w razie naruszenia prawa ze znaku towarowego. Urząd odrzuci jedynie późniejsze zgłoszenia obejmujące taki sam lub podobny znak towarowy. Jednak w niektórych sytuacjach może dojść do zarejestrowania podobnego znaku. Na przykład w razie rozszerzania działalności gospodarczej na inne branże może okazać się, że działa tam już podmiot, który używa podobnego znaku. Jak już wcześniej wspomniano nie wystarczy monitorowanie bazy Urzędu za pomocą systemu TESS. Łatwym sposobem może być korzystanie z narzędzi Google, takich jak Google Alerts i Google Adwords w celu monitorowania, czy w sieci Internet ktoś posługuje się zarejestrowanym znakiem lub znakiem do niego podobnym.

Egzekwowanie prawa ze znaku

Jedynie uprawniony ze znaku towarowego ma prawo a zarazem obowiązek do egzekwowania ochrony. Jeśli okaże się, że osoba trzecia posługuje się danym znakiem lub znakiem do niego podobnym, należy skierować do niej wezwanie do zaniechania tych działań ("cease-and-desist letter") i jednocześnie poinformować, że w razie odmowy zostaną wobec niej podjęte kroki prawne. Gdyby takie ostrzeżenie nie przyniosło rezultatu, to niezbędne będzie wytoczenie powództwa przed sądem.

Naruszenie prawa ze znaku towarowego

Wiedza, czym jest naruszenie znaku towarowego jest ważna nie tylko dlatego, żeby wiedzieć, kiedy nasz znak jest naruszany, ale również, żeby nieświadomie nie naruszać znaków, do których prawa przysługują osobom trzecim. Ogólnie, przed wszczęciem postępowania sądowego należy wysłać albo otrzymać wezwanie do zaniechania. Dopiero jeśli takie wezwanie nie powstrzyma osoby trzeciej przed dalszym korzystaniem ze znaku, wytoczenie powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego nie tylko pozwoli wyegzekwować ochronę, ale też

zapobiegnie przekształceniu się znaku w oznaczenie rodzajowe. Aby dowieść, że osoba trzecia narusza prawa do znaku, należy wykazać trzy elementy:

- istnienie chronionego znaku towarowego;
- uprawnienie do dysponowania tym znakiem;
- korzystanie przez naruszydciela z tego znaku do identyfikowania towarów lub usług w sposób, który może powodować pomyłki⁹⁷.

Dwa pierwsze elementy są zwykle łatwe do spełnienia, tak długo jak dysponuje się zarejestrowanym znakiem towarowym. Trzeci element, a w szczególności ryzyko pomyłki jest najtrudniejszy do wykazania. Sąd, który ocenia, czy faktycznie takie ryzyko w danym przypadku ma miejsce, bierze pod uwagę następujące elementy:

- siła znaku powoda;
- powiązanie z towarami lub usługami, których pochodzenie znak identyfikuje;
- podobieństwo znaków;
- dowody na ryzyko pomyłki pomiędzy znakami;
- kanały marketingowe, w których wykorzystywane są znaki;
- poziom uwagi klienta, który nabywa produkty opatrywane spornymi znakami;
- intencje pozwanego, który wybrał sporny znak do opatrywania nim swoich towarów;
- prawdopodobieństwo rozwoju linii produktów, które są opatrywane spornymi znakami⁹⁸.

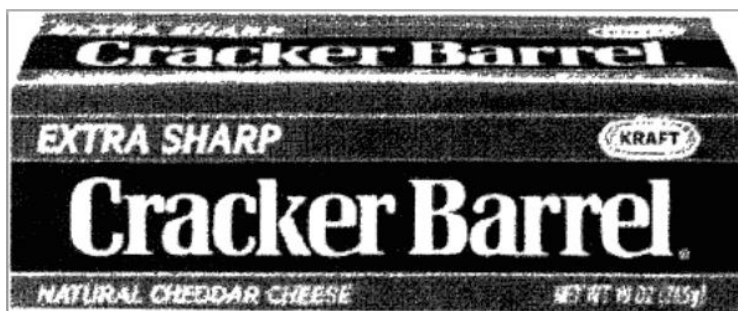
W Europie istnieje rozróżnienie na "zwykłe" znaki oraz takie, które mają już pewną „renomę”. Jednakże w USA wszystkie znaki towarowe chronione są w identyczny sposób. Naturalnie dysponowanie renomowanym znakiem towarowym przynosi pewne korzyści. Przede wszystkim firma, która dysponuje tak renomowanym znakiem jak np. APPLE przeważnie dysponuje środkami finansowymi, które pozwalają na egzekwowanie ochrony. Poza tym, jest to pomocne przy wykazywaniu, że faktycznie dochodzi do ryzyka pomyłki po stronie klientów. Bardziej jednoznaczne są też intencje naruszydciela, gdyż powinien on mieć świadomość, że na rynku funkcjonuje już taki znak. Z drugiej strony, wadą dysponowania renomowanym, a jednocześnie powszechnie znanym znakiem jest ryzyko, że łatwo może stać się on oznaczeniem rodzajowym, jak np. ESKALATOR (ESCALATOR) lub ASPIRYNA (ASPIRIN).

Poniżej przedstawiono przykłady dwóch logotypów, w przypadku których podobieństwo samych znaków oraz produktów, które były nimi oznaczane, było tak duże, że powód uzyskał zabezpieczenie tymczasowe (służy ono tymczasowemu uregulowaniu obowiązków pozwanego na czas trwania procesu)⁹⁹.

⁹⁷ A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 237 F.3d 198, 210 (3rd Cir. 2000).

⁹⁸ Homeowners Grp., Inc., v. Home Mktg. Specialists, Inc., 931 F.2d 1100, 1106 (6th Cir.1991).

⁹⁹ Kraft Foods Grp. Brands LLC v. Cracker Barrel Old Country Store, Inc., 735 F.3d 735 (7th Cir. 2013) (Kraft Foods uzyskał zabezpieczenie tymczasowe w zakresie sprzedaży przez Cracker Barrel Old Country Store produktów spożywczych pod nazwą Cracker Barrel, która jest zarejestrowanym znakiem Kraft).



Znak chroniony



Znak podobny

Porady dotyczące ochrony znaków towarowych

- Przejrzyj wszystkie oznaczenia, jakimi się posługujesz i zarejestruj te, które mogą być znakami towarowymi;
- Zarejestruj takie oznaczenia, które mogą być interesujące dla osób trzecich;
- Nieustannie monitoruj korzystanie ze znaku towarowego, także w sieci Internet;
- Używaj oznaczenia rodzajowego produktów w połączeniu ze znakiem towarowym, aby on sam nie stał się określeniem rodzajowym;
- Nie używaj znaku towarowego jako czasownika.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi adresami:
<http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> oraz
<http://www.uspto.gov/inventors/assessment> (Intellectual Property Awareness Assessment tool)

Czym jest szata graficzna towaru (trade dress)?

Szata graficzna to ogólny wygląd i wizerunek, jaki produkt danego przedsiębiorstwa ma na rynku¹⁰⁰. Na szatę graficzną typowo składają się: opakowanie, etykieta, dizajn i wystrój wnętrza. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że to pojęcie obejmuje pełen wygląd i ogólny wizerunek produktu, a więc jego rozmiar, kształt, kolorystykę, materiał, grafikę, a nawet szczególne techniki sprzedaży¹⁰¹. Tak jak znak towarowy, szata graficzna może zostać zgłoszona w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych. Zgłoszenie szaty graficznej składa się z takich samych części, co zgłoszenie znaku towarowego. Niemniej, nawet jeśli szata graficzna nie zostanie zgłoszona to podlega ona ochronie na podstawie 15 U.S.C. § 1125(a), o ile jest równocześnie charakterystyczna i niefunkcjonalna¹⁰². Przykładami chronionej szaty graficznej są:

- wygląd klasycznego samochodu;
- wizerunek lampy;
- okładka książki;
- projekt okładki magazynu;
- dizajn kłamki;
- dizajn torby;
- dizajn pary butów;
- wizerunek pluszowego misia;
- wizerunek konsoli do gier¹⁰³.

Z kolei w następujących przypadkach nie powiodło się uzyskanie ochrony na szatę graficzną:

- czerwono-niebieskie paski na białych skarpetkach;
- niebieska kropka na żarówce;
- fioletowy kolor dla benzyny;
- żółty i pomarańczowy kolor dla spławików wędkarskich;
- niebieskie kapsułki farmaceutyczne¹⁰⁴.

Naruszenie szaty graficznej

W przypadku ewentualnego naruszenia szaty graficznej, należy wykazać dwa główne elementy, jeśli jest ona zarejestrowana, oraz trzy, jeśli nie jest. Jeżeli nie dokonano rejestracji, trzeba wykazać, że szata graficzna nie stanowi funkcjonalnej cechy produktu. Nie jest to wymagane w sytuacji, gdy zarejestrowano szatę graficzną w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych, ponieważ wtedy domniemuje się, że Urząd sprawdził już kwestię ewentualnej funkcjonalności (na naruszcycielu spoczywa ciężar wykazania, że Urząd popełnił błąd). Po drugie, niezależnie od rejestracji, należy wykazać, że szata graficzna faktycznie się wyróżnia oraz że ma drugie znaczenie (podobnie jak w sprawach dotyczących znaków towarowych). Po trzecie wreszcie, trzeba dowieść, iż sporna szata graficzna może prowadzić do pomyłek klientów w zakresie

¹⁰⁰ Black's Law Dictionary, *Trade Dress* (10th ed. 2014).

¹⁰¹ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 765 n.1 (1992).

¹⁰² <https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/trade-dress/>

¹⁰³ J. Thomas McCarthy, § 8:4.50. *Examples of trade dress in McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.) (last updated Mar. 2015).

¹⁰⁴ § 5:10. *Przykłady ochrony szaty graficznej nie nadających się do ochrony w przekonaniu sądów, zob. Trade Dress Protection* (2 ed.) (last updated June 2014).

pochodzenia danego towaru. Badanie tego aspektu wygląda tak samo jak w przypadku znaków towarowych. Identyczne są też roszczenia, które przysługują uprawnionemu ze znaku towarowego i szaty graficznej produktu.



Projekt współfinansowy przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

