

## **Wykład 3**

# **Ochrona OWI w systemie prawa UE i Polski**

**Niniejszy wykład oparto na podstawie:**

*Prawo własności intelektualnej*, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, redakcja naukowa, wydanie 3, LexisNexis 2013

Jarosław Sozański, *Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej*, wyd. Iuris, Warszawa-Poznań 2011

Testy aktów prawnych zamieszczone w Dzienniku Ustaw

Publikacje Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

# CUI BONO?

- Kwestia podstawowa: kto korzysta z ochrony i w czyim interesie jest ona stosowana
- Koronne argumenty zwolenników liberalizmu: kontrola OWI sprzyja monopolizowaniu postępu technicznego, utrudnia rozwój gospodarczy, godzi w interesy społeczne (zdrowie, wolna konkurencja, środowisko, itp..)
- Argumenty zwolenników skutecznej OWI: „nowe idee i wynalazki są drogie, ich imitacja jest tania”; stworzono możliwości elastycznego kompromisu między OWI, a interesem publicznym; naruszenia OWI są składnikiem innych patologii społecznych, przestępczości zorganizowanej itp..; społeczne koszty nieefektywnego systemu OWI są wysokie i wielorakie (ryzyko dla bezpieczeństwa konsumentów; straty w legalnym handlu, produkcji i zatrudnieniu; uszczerbek dla międzynarodowej reputacji kraju; odstraszenie zagranicznych inwestorów)

# Najważniejsze obszary naruszeń własności przemysłowej

- W skali gospodarki światowej, największa materialna wartość faktycznych i potencjalnych naruszeń OWI w zakresie własności przemysłowej dotyczy patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
- W przypadku patentów i wzorów przemysłowych wynika to z faktu, iż objęte ochroną efekty opracowania i rozwoju produktu w stadium przedprodukcyjnym stanowią szczególnie istotną część stałych kosztów innowacji
- Nieuprawnione korzystanie z tych efektów jest więc procederem wysoce atrakcyjnym materialnie dla sprawców naruszeń
- W przypadku znaków towarowych najważniejszym motywem och nieuprawnionego wykorzystywania jest samoistna wartość tych znaków dla ceny rynkowej produktu

# Fałszerstwo i piractwo

- Pojęcie „fałszerstwa” jest obiegowo stosowane wobec nieuprawnionego korzystania z różnych praw OWI, aczkolwiek jego ścisły zakres pojęciowy ogranicza się do naruszenia praw wynikających ze znaku towarowego, w tym zwłaszcza posługiwania się tym znakiem bez posiadania stosownych uprawnień
- Pojęcie „piractwa” odnosi się do naruszenia prawa autorskiego, a w szczególności nieuprawnionego wytwarzania i wprowadzania do obrotu książek i druków, nagrań dźwiękowych, utworów audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego.

## Fałszerstwo i piractwo, cd.....

- Fałszerstwo jest przestępstwem, na które zawsze składają się co najmniej dwa czyny zakazane: naruszenie prawa ochrony znaku handlowego i nieuprawniona imitacja chronionego towaru
- Fałszerstwo podlega sankcjom prawa karnego
- Samo nieuprawnione posługiwanie się obcym znakiem handlowym lub znakiem łudząco podobnym do chronionego znaku jest natomiast kwalifikowane jako wykroczenie podlegające sankcjom prawa cywilnego
- Analogiczna jest sytuacja w zakresie prawa autorskiego:
  - Samo naruszenie prawa autorskiego jest wykroczeniem
  - Staje się ono piractwem, gdy służy świadomemu osiągnięciu korzyści na skalę komercyjną w wyniku nielegalnej produkcji i sprzedaży wyrobów zawierających dzieło chronione prawem autorskim

# Ramy prawne OWI

- 
- OWI podlegają prawu narodowemu i międzynarodowemu
  - Zasada terytorialności
  - Zasada traktowania narodowego
  - Sposoby nabycia prawa OWI
- Ochrona z prawa cywilnego i karnego
- Uzasadnienie ochrony
- Rozsądne granice ochrony
- Jurysdykcja

# Prawo autorskie RP

- Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku nr 90)
  - Całkowicie zgodna z ustawodawstwem UE
- Podmiotowość:
  - Polskie obywatelstwo twórców lub współtwórców, lub
  - Utwór opublikowany po raz pierwszy w Polsce, lub
  - Utwór opublikowany po raz pierwszy w języku polskim
- Prawa przysługujące twórcom

# Prawo własności przemysłowej RP

- Ustawa z 30 czerwca 2000 r. –Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. nr 119)
  - Całkowicie zgodna z ustawodawstwem UE
- Podmiotowość:
  - Polskie osoby fizyczne i prawne
  - Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystające z ustawy na podstawie i w zakresie wynikającym z umów międzynarodowych
- Zakres przedmiotowy: pełny zakres wynikający z ratyfikowania przez Polskę stosownych umów międzynarodowych
  - Wynalazki i patenty; wzory przemysłowe; wzory użytkowe; umowy licencyjne; znaki towarowe; oznaczenia geograficzne; topografie układów scalonych



# Przedmioty ochrony wg ustawy *Prawo własności przemysłowej*

Przedmiot ochrony	Prawo wyłączne	Okres ochrony
Wynalazek	Patent	20 lat
Wzór przemysłowy	Prawo z rejestracji	do 25 lat z podziałem na okresy 5-letnie
Wzór użytkowy	Prawo ochronne	10 lat
Znak towarowy	Prawo ochronne	10 lat z możliwością wielokrotnej prolongaty na okresy 10-letnie
Oznaczenia geograficzne	Prawo z rejestracji	ochrona bezterminowa
Topografie układów scalonych	Prawo z rejestracji	do 10 lat
Produkt leczniczy lub środek ochrony roślin oparty na opatentowanym wynalazku	Dodatkowe prawo ochronne	5 lat

# Własność intelektualna w systemie prawa UE

- Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej jest istotną częścią cywilizacji europejskiej
  - Wynika z europejskiej kultury prawa
  - Jest ważnym elementem zasad integracji gospodarczej
- Ochrona ta jest regulowana: wspólnotowym prawem pierwotnym (konwencjami, przepisami traktatów wspólnotowych); prawem pochodnym (ustawodawstwem Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji); przepisami [dyrektywami] harmonizującymi prawa narodowe; orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości; ogólnymi zasadami prawa
- Interpretacja prawa OWP jest ściśle powiązana z ekonomicznymi zasadami integracji, w tym zwłaszcza swobodą obrotu na Jednolitym Rynku Wewnętrznym

# Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

- OWI jako element ochrony rynku i konkurencji
  - Wzajemne uznawanie towarów i usług
  - Swoboda przepływu towarów i usług
  - Jednolite traktowanie dóbr wspólnotowych i zewnętrznych
  - Ochrona specyficznych cech wyróżniających towary i usługi
    - marka; nazwa; znak handlowy; znak producenta
  - Zapewnienie rzetelnej konkurencji
- Orzecznictwo dotyczące bezpośrednio OWI
  - *Casus Merck*
  - *Casus Cassis de Dijon*
  - *Casus GEMA*

## Naruszenie autorskich praw osobistych

- Twórca dzieła ma prawo do ochrony przed takimi działaniami innych osób, które naruszają lub mogą naruszyć jego prawa osobiste chronione prawem autorskim
- Może domagać się usunięcia skutków naruszenia, żądać publicznego ujawnienia faktu, rodzaju i okoliczności naruszenia oraz dochodzić roszczeń o zadośćuczynienie ze strony sprawcy
- Roszczenia ze strony właściciela praw autorskich mogą zatem mieć charakter niemajątkowy i majątkowy

# Cywilnoprawna ochrona osobistych praw autorskich

## □ Środki niemajątkowe

- Roszczenia o zaniechanie naruszenia praw osobistych twórcy
  - Mogą dotyczyć zarówno dokonanych naruszeń prawa jak i zagrożenia takimi naruszeniami
- Roszczenia o usunięcie skutków naruszenia
  - Publiczne oświadczenia stron
  - Ogłoszenie wyroku sądowego
  - Zniszczenie lub konfiskata przedmiotu skargi i/lub narzędzi jego wytworzenia

## □ Środki majątkowe

- Zapłata zadośćuczynienia
- Zapłata na wskazany cel społeczny

**Komentarz poniżej**

# Naruszenie autorskich praw majątkowych

- Naruszenie autorskich praw majątkowych może wystąpić w formie:
  - Bezpośredniego korzystania z cudzego prawa (np. poprzez nieuprawnioną eksploatację dzieła)
  - Pośredniego naruszenia przez osoby trzecie np. nakłaniające do nieuprawnionej eksploatacji dzieła lub dostarczające środków przekazu umożliwiających taką eksploatację (programy rozrywkowe, billboardy, platformy internetowe, itp.)
- Granice dopuszczalnego korzystania z utworów chronionych prawem autorskim

**Komentarz poniżej**

# Roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych

- Zgodnie z art. 79 Ustawy prawo autorskie, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
  - 1) zaniechania naruszania
  - 2) usunięcia skutków naruszenia
  - 3) naprawienia wyrządzonej szkody
  - 4) wydania uzyskanych korzyści
- Możliwe jest również wniesienie tzw. roszczeń informacyjnych
- Ponadto, niezależnie od powyższych sankcji, ustawa dopuszcza roszczenia o sankcje finansowe i moralne

# Przedmioty roszczeń majątkowych

- W świetle regulacji ustawowych i orzecznictwa w postępowaniach o naruszenie majątkowych aspektów praw autorskich można wskazać następujące przedmioty roszczeń majątkowych:
  - Niezapłacone wynagrodzenie należne twórcy
  - Zysk osiągnięty przez sprawcę naruszenia bezpośrednio w wyniku nieuprawnionego zawłaszczenia przedmiotu ochrony (np..nienależne honorarium kompozytora)
  - Zysk osiągnięty przez sprawcę w wyniku nieuprawnionej eksploatacji dzieła (np.. prowizja od bezprawnie nagranych płyt)
  - Rekompensata ustalona przez sąd w wyniku rozpoznania całokształtu sprawy

[Por.J.Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności intelektualnej*, LexisNexis, Warszawa 2013]



# Odpowiedzialność karna

- Rodzaje naruszeń praw autorskich i pokrewnych traktowane jako przestępstwa zagrożone odpowiedzialnością karną:
  - Plagiat i inne naruszenia praw autorskich i pokrewnych
  - Bezprawne rozpowszechnianie cudzych utworów
  - Bezprawne utrwalanie i kopiowanie cudzych utworów
  - Paserstwo
  - Produkcja, obrót, posiadanie i wykorzystywanie środków służących nielegalnemu obchodzeniu zabezpieczeń przed naruszeniami prawa autorskiego
  - Uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli
- Znamiona kwalifikacji naruszeń jako przestępstw: zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej; traktowanie naruszeń jako stałego źródła dochodu; zorganizowany charakter takiej działalności
- Podstawowa polska regulacja prawna: *Ustawa prawo autorskie*, art. 115-123, Dz.U.z 2006 nr 90

[Por.J.Sieńczyło-Chlabicz op.cit.str.230-240]

**Komentarz poniżej**

9

# Patenty, znaki towarowe i marki

- Naruszenia praw dotyczących znaków towarowych i firmowych
- Funkcje znaków towarowych
- Fałszerstwo i piractwo

# Egzekwowanie OWI

- Źródła obowiązku stosowania sankcji karnych
  - Przepisy TRIPS
- Przyczyny stosowania sankcji karnych
  - Dobro właścicieli (należne dochody; aspekty motywacyjne; rzetelność konkurencji)
  - Interes publiczny (zdrowie i bezpieczeństwo; wpływy z podatków i ceł; interes legalnych firm; zaufanie inwestorów; handel)
  - Walka z przestępczością zorganizowaną
- Skala procederu podrabiania i fałszowania towarów
- Zagrożenia w dobie internetu
- Fałszowanie towarów markowych
- Piractwo towarów chronionych prawem autorskim



## Przesłanki postępowania karnego

- Przesłanki są zależne od prawa miejscowego
- Okoliczności: ryzyko dla zdrowia i życia; skala przestępstwa; skala strat poniesionych przez prawowitych właścicieli; związek z przestępczością zorganizowaną, itp..)
- Brane pod uwagę mogą być względy osobiste dotyczące sprawcy (uprzednia karalność; współpraca z sądem; gotowość poddania się karze; gotowość pokrycia strat)
- Uwzględniane są także okoliczności po stronie właściciela prawa (zabezpieczenia przed naruszeniem)
- Ściganiu podlega też pomocnictwo w przestępstwie, w tym jego inspirowanie lub udostępnienie środków

# OGÓLNA KONSTRUKCJA UMOWY TRIPS

## □ Część I: Podstawowe zasady

- Określenie charakteru zobowiązań członków WTO wobec TRIPS
- **Specyficznje ujęte** reguły KNU i traktowania narodowego
- Traktowanie TRIPS jako aktu uzupełniającego inne konwencje o PWI i rozszerzającego ich zakres na sferę handlu
- Deklaracja celu TRIPS, jakim jest stosowanie ochrony PWI dla promocji rozwoju technologicznego i transferu technologii
- Potwierdzenie zgodności TRIPS z innymi konwencjami o ochronie PWI

## □ Część II: Reguły dotyczące dostępności, zakresu i wykorzystania praw własności intelektualnej (PWI)

## □ Część III: Ochrona PWI

## □ Część IV: Nabywanie PWI

## □ Część V: Zapobieganie sporom i ich rozstrzygnięcie

## Część III TRIPS: sekcja 1 – zasady ogólne

- Członkowie WTO są zobowiązani do włączenia sankcji TRIPS do swego porządku prawnego
- Sankcje te nie mogą być stosowane jako nieuzasadniona bariera dla handlu międzynarodowego
- Kraje członkowskie winny zapewnić sprawny, skuteczny i obiektywny system ochrony praw własności intelektualnej (PWI) stosowanych pod kątem handlu międzynarodowego

## Część III TRIPS: sekcja 2 – procedury cywilne i administracyjne

- Kraje mają obowiązek zapewnić sprawną i rzetelną sądową ochronę PWI, z materiałami dowodowymi dostępnymi wszystkim stronom na piśmie i z ochroną informacji niejawnych oraz odszkodowaniem dla poszkodowanych
- Uznaje się prawo sądów do nakazania zaniechania naruszeń PWI w odniesieniu do towarów importowanych, niezwłocznie po ich odprawie celnej, celem zapobieżenia obrotowi wewnętrznemu tych towarów
- Sądy mają prawo nakazać trwałe i skuteczne wyłączenie z obrotu handlowego, bez odszkodowania, towarów importowanych naruszających PWI, łącznie ze zniszczeniem takich towarów [art..46]
- Samo usunięcie np. fałszywych znaków firmowych z importowanych towarów podrabianych nie byłoby wystarczająco skutecznym środkiem zapobiegawczym [art.,46]
- Sądy mogą nakazać ujawnienie prawowitemu właścicielowi PWI informacji o zagranicznych producentach naruszających te prawa oraz ich kanałach dystrybucji [art..47]

## Część III TRIPS: sekcja 3 – środki doraźne

- Uznaje się prawa władz sądowych do zarządzenia, na czas określony, tymczasowych środków zapobiegających skutkom naruszenia PWI, na przykład poprzez zawieszenie dopuszczenia towarów importowanych do obrotu, nawet bez wysłuchania strony podejrzanej o naruszenie PWI, jeżeli takie doraźne działanie jest uzasadnione istotnymi okolicznościami
- Czasokres stosowania środków tymczasowych winien nie przekraczać 31 dni kalendarzowych
- Warunkiem niezbędnym jest możliwie niezwłoczne przedstawienie formalnych zarzutów i danie stronie obwinionej pełnych możliwości wyjaśnień i obrony (art..50]
- Jeśli termin środków doraźnych wygaśnie przy braku lub nieskuteczności dalszych działań właściciela PWI lub też zarzuty nie zostaną potwierdzone, strona wobec której zastosowano środki doraźne ma prawo do uzyskania rekompensaty od wnioskodawcy zastosowania takich środków [art..50]



## Część III TRIPS: sekcja 4 – procedury graniczne

- ❑ Właściciele PWI mogą, na podstawie wystarczających dowodów, wnioskować o areszt celny importowanych towarów pod zarzutem fałszowania znaków towarowych lub piractwa praw autorskich
- ❑ Podobne działanie może także dotyczyć naruszenia innych tytułów PWI, pod warunkiem zastosowania procedur tej sekcji TRIPS
- ❑ Odpowiednie władze będą miały prawo do żądanie od wnioskodawcy aresztu celnego odpowiedniej kaucji, celem unikania nadużyć tego przepisu
- ❑ Areszt celny winien trwać do 10 dni roboczych, z możliwością jednorazowej prolongaty o kolejne 10 dni
- ❑ Nieuzasadnione lub nieskuteczne wnioskowanie o zastosowanie tej procedury daje importerowi i/lub producentowi towaru prawo do odszkodowania

**Komentarz poniżej**

## Część III TRIPS: sekcja 5 – procedury karne

- Państwa członkowskie WTO są zobowiązane do stosowania procedur karnych przynajmniej w odniesieniu do naruszenia PWi poprzez fałszowanie znaków towarowych i piractwo praw autorskich, prowadzone na skalę handlową.
- Stosowane sankcje winny obejmować zarówno pozbawienie wolności jak i kary finansowe, a także zajęcie i zniszczenie zakwestionowanych towarów, jak również urządzeń i materiałów do ich produkcji.

# Wspólnotowe prawo OWI w UE

- Zgodne z konwencjami międzynarodowymi i oparte na częściowej harmonizacji praw narodowych państw członkowskich
- Uwzględniające specyfikę systemową UE
  - Jednolity rynek wewnętrzny
  - Swobodny przepływ towarów i usług
  - Zasady konkurencji
- Specyficzne rozwiązania wspólnotowe
  - Unijne prawo znaków towarowych
  - Niepowodzenie inicjatywy patentu wspólnotowego



## Test końcowy semestru

- Data: **27 kwietnia, 2016 godz.12:30. Czas: 60 minut**
- Zasady: w części pierwszej 15 pytań z odpowiedzią do wyboru; w części drugiej 3 zadania wymagające odpowiedzi tekstowej o objętości ok.100 słów każde.
- System oceny testu: 1 punkt za każdą poprawnie wybraną odpowiedź w części pierwszej oraz 0-5 punktów za każde zadanie w części drugiej, stosownie do jakości merytorycznej.
- **Minimum zaliczeniowe 16 punktów.** Ocena wzrasta o pół stopnia za każde 3 punkty powyżej minimum.
- Po teście: jego poprawne rozwiązanie