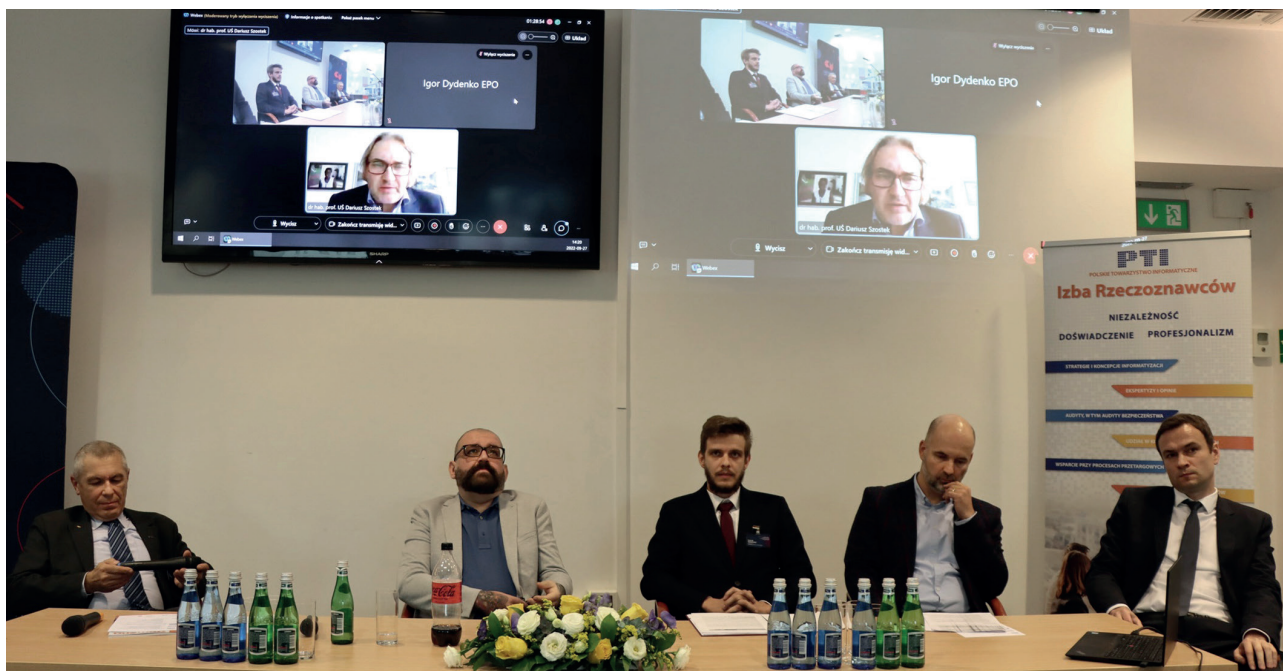


Ochrona innowacji technologicznych i marki w branży IT



O ochronie własności intelektualnej w teleinformatyce dyskutowali (od lewej): prowadzący dyskusję Janusz Dorożyński, członek zarządu PTI; dr inż. Marek Piotr Stolarski – Head of Security Techland SA; Konrad Radomiński z Katedry Prawa Informatycznego UKSW; Adam Flizikowski – kierownik Działu R&D w IS-Wireless i Dariusz Kacprzak – dyrektor Działu Prawnego Atende SA. Na ekranie dr hab. Dariusz Szostek – profesor Uniwersytetu Śląskiego.

Początkującym przedsiębiorcom lub twórcom startupów zagadnienia prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego wydają się bardzo skomplikowane. Warto jednak poznać podstawy, aby móc chronić swoje produkty i utrzymać przewagę konkurencyjną – dlatego Polskie Towarzystwo Informatyczne i Urząd Patentowy RP zorganizowały konferencję „Ochrona własności intelektualnej w teleinformatyce”.

Zasoby niematerialne przedsiębiorstw i kapitał intelektualny odgrywają coraz większą rolę w gospodarce. Według João Negrão, prezesa Izby Odwoławczej EUIPO (European Union Intellectual Property Office), firmy wykorzystujące w znacznym stopniu prawo własności intelektualnej odpowiadają już za niemal 50% PKB krajów wspólnoty. – *Europa nie ma bogatych zasobów złóż naturalnych, musi więc bazować na kapitale intelektualnym. Dodatkowym utrudnieniem jest duża dynamika zmian społecznych, geopolitycznych i klimatycznych, które teraz obserwujemy. Możemy przezwyciężyć te trudności tylko dzięki innowacyjności chronionej prawnie* – podkreślił w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję João Negrão.

Konferencja „Ochrona własności intelektualnej w teleinformatyce” odbyła się 27 września br. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) i Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP). Nagrania dostępne są na kanale PTI na YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=J-MAvZdG2XY>.

Prezes Urzędu Patentowego Edyta Demby-Siwiek przedstawiła na konferencji obowiązujące w naszym kraju metody ochrony własności intelektualnej oraz ich synergistyczne wykorzystanie. – *Nowe urządzenie elektroniczne z zasytym*

programem można chronić patentem, sam software: prawem autorskim; z kolei wzornictwo, design urządzenia podlega ochronie wzorem przemysłowym, zaś nazwa produktu może być zastrzeżona jako znak towarowy.

UE wciąż dostosowuje swoje rozwiązania w zakresie ochrony własności intelektualnej do nowych wyzwań, a prawodawstwo polskie jest w coraz większym stopniu zintegrowane z rozwiązaniami przyjętymi na poziomie Wspólnoty (najnowsza nowelizacja ustawy „Prawo własności przemysłowej” weszła w życie w 2020 r. i zawiera zmiany istotne także dla branży IT, por. niżej). W prawodawstwie unijnym i polskim wyróżnia się dwie główne grupy regulacji, dotyczące: **praw własności przemysłowej i praw autorskich.**

Prawa własności przemysłowej

Na poziomie unijnym patentami oraz zastrzeżeniem topografii układów scalonych zajmuje się Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office, EPO) – www.epo.org. Poza krajami Wspólnoty EPO obejmuje także: Albanię, Islandię, Liechtenstein, Macedonię Północną, Monako, Norwegię, San Marino, Serbię, Szwajcarię, Turcję oraz Wielką Brytanię.

Wzory przemysłowe i znaki towarowe podlegają rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) – <https://euipo.europa.eu>. Wzory użytkowe nie są chronione na poziomie unijnym – każdy z krajów Wspólnoty może w tym zakresie wprowadzać odrębne zasady.

Do przedmiotów prawa **własności przemysłowej** należą:

- patenty na wynalazki (*patents*), tj. innowacyjne rozwiązania techniczne, dotyczące opracowania nowego urządzenia, produktu, metody lub procesu;
- wzory przemysłowe (*design*) – projekty przedmiotów, ich wzornictwo uwzględniające np. zarys bryły, kolor, fakturę, proporcje i układ elementów;
- wzory użytkowe (*utility models*) – tzw. „małe wynalazki”, nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu; ich poziom innowacyjności nie musi być tak znaczący jak przy patentach;
- topografia układów scalonych (*semiconductor topography, topography of semiconductor products*);
- oznaczenia wyróżniające, w tym znaki towarowe (*trade-marks*), tj. wszystkie elementy pozwalające odróżnić produkt danego producenta od pozostałych, obecnych na ryn-

ku; oznaczenia te muszą być możliwe do jednoznacznego opisanie i włączenia do rejestru (wyłączone z tego są np. znaki zapachowe).

W przypadku tej regulacji konieczne jest dokonanie zgłoszenia i rejestracji w Urzędzie Patentowym RP lub w odpowiedniej instytucji unijnej. Natomiast druga grupa zapisów dotyczących ochrony własności intelektualnej – prawa autorskie – nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych działań.

Prawa autorskie

Zostają one ustanowione w momencie stworzenia dzieła (definiowanego jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci). Do wytworów objętych prawem autorskim należą m.in. **programy komputerowe, które z niewielkimi wyjątkami są chronione podobnie jak dzieła literackie.**

Warto pamiętać, że prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nieograniczone w czasie. Chronią związek twórcy z dziełem. To m.in. prawo do oznaczenia utworu imieniem i nazwiskiem (lub pseudonimem) oraz prawo do rzetelnego wykorzystania dzieła. Prawa autorskie osobiste przysługują twórcy nawet, jeśli wykonał on utwór w ramach umowy o pracę.

Majątkowe prawa autorskie są zbywalne, ograniczone w czasie i przez pola eksploatacji. W przypadku programu komputerowego uprawniają do:

- reprodukcji,
- tłumaczenia, adaptacji oraz zmiany układu programu,
- rozpowszechniania programu, tym sprzedaży, użyczenia i najmu.

Jeśli umowa o pracę zawiera odpowiednie zapisy, autorskie prawa majątkowe do dzieła wykonanego przez pracownika przechodzą na własność przedsiębiorstwa.

Patentować czy nie patentować?

Wydaje się, że opatentowanie nowego rozwiązania technicznego daje jednoznaczną przewagę przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenia patentowe podawane są do publicznej wiadomości. Jeśli więc innowacyjne rozwiązanie jest proste, łatwe do skopiowania na podstawie samej jego dekonstrukcji – warto pokusić się o patent. W przypadku skomplikowanych rozwiązań firmy często wybierają zamiast patentowania ochronę w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa (obowiązującej na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W takich sytuacjach do kluczowe-

go rozwiązania ma zwykle dostęp wąskie, wybrane grono pracowników, których obwiązują klauzule poufności.

Z drugiej strony, jak podkreślała prezes Urzędu Patentowego Edyta Demby-Siwiek, należy pamiętać o zaletach patentowania. Wykorzystywanie prawa własności przemysłowej wskazuje na posiadaną strategię rozwoju przedsiębiorstwa, a także buduje prestiż i renomę. – *Jest duża szansa na to, że przedsiębiorca posiadający opatentowane wynalazki lub zastrzeżone wzory użytkowe w przypadku naruszenia zgłosi sprawę do sądu* – podsumowała Edyta Demby-Siwiek. Jest to tym łatwiejsze, że dwa lata temu powstały sądy własności intelektualnej, gdzie orzekają specjaliści w tym obszarze. Orzecznictwo jest dzięki temu bardziej spójne i przewidywalne, a właściciele patentów i chronionych wzorów przemysłowych mają w znacznym stopniu uproszczoną ścieżkę postępowania.

Jak cię widzą... – czyli o wzorach przemysłowych i znakach towarowych

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko innowacje technologiczne, podlegające patentowaniu decydują o sukcesie w biznesie. Bardzo ważna jest także rozpoznawalność na rynku i marka producenta.

– *Telefony o podobnych parametrach technicznych, ale sprzedawane przez różne firmy osiągają czasem drastycznie odmienne ceny. Znak towarowy jest bowiem nośnikiem bardzo istotnych dla konsumenta informacji: dotyczących marki, oferowanej przez nią jakości, a także prestiżu* – mówiła podczas swojego wykładu Małgorzata Szymańska-Rybak, dyrektor Departamentu Znaków Towarowych UP RP. Z tego powodu najpopularniejsze znaki towarowe wyceniane są aż na 100–300 mld dolarów. Wśród liderów rankingu przeważają firmy technologiczne.

Giganci na rynku IT przywiązują dużą wagę nie tylko do ochrony znaków towarowych, lecz także do zastrzeżenia elementów wzornictwa charakteryzujących produkty. W 2011 r. Apple wytoczył proces Samsungowi za zastosowanie w telefonach chronionej technologii i wzorów, m.in. zaokrąglanych rogów urządzeń, które były w tamtym czasie *novum*, charakterystycznym dla iPhone'ów. Pierwotne żądanie odszkodowania opiewało na 2 mld dolarów. Spór zakończono ostatecznie w 2018 r. ugodą, na mocy której Samsung wypłacił pozywającemu 1 mld dolarów.

W informatyce wzory przemysłowe odnoszą się nie tylko do projektu fizycznego urządzenia. Można je stosować także do interfejsu aplikacji, nowatorskiego projektu strony internetowej lub ikon używanych online. Coraz więcej firm wprowadza ochronę swoich znaków towarowych czy wzorów przemysłowych w grach i metawersum. Nasze awatary mogą już kupić „cyfrowe ubrania” z logo Nike lub wybrać się do wirtualnej restauracji McDonald's.

Obserwujemy również przenikanie rzeczywistości cyfrowej i fizycznej pod względem ochrony praw autorskich. Dość głośna była sprawa Masona Rothschilda, który sprzedawał obrazy torebek w formie NFT (MetaBirkins). Korzystał przy tym z nazwy i wyglądu modelu torebki będącej w ofercie ekskluzywnego domu mody Hermès. Ten ostatni zdecydował się pozwać artystę w związku z naruszeniem znaku towarowego (nazwa torebki) oraz wzoru przemysłowego (wygląd torebki). Mason Rothschild bronił się, że wykorzystywał jedynie otaczającą go rzeczywistość w taki sam sposób, jak Andy Warhol przy pop-artowym projekcie, złożonym z obrazków zup Campbella. Jak sąd rozstrzygnie ten spór – tego jeszcze nie wiemy.

Zgodnie z prawodawstwem polskim i europejskim zastrzeżenie projektu jako wzór przemysłowy jest możliwe tylko, jeśli jest on **nowy**. Jakakolwiek prezentacja na otwartym forum, także na konferencji czy targach, znosi cechę nowości.

W przeciwieństwie do wynalazków i wzorów użytkowych, Urząd Patentowy nie bada, czy dany znak towarowy lub wzór przemysłowy funkcjonuje już w obrocie. Sprawdzane są tylko kwestie formalne zgłoszenia, a sprzeciw wnieść mogą inni posiadacze wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Patentowanie w informatyce

Zagadnienia specyficzne dla branży IT omówili: Mariusz Młynarczyk, dyrektor Departamentu Elektroniki i Mechaniki UP RP i dr Igor Dydenko, kierownik zespołu ekspertów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).

Do 2020 r. jakakolwiek forma patentowania oprogramowania w Polsce była niemożliwa. Zgodnie z art. 28 „Prawa o własności przemysłowej” za wynalazki nie można uznać programów komputerowych. Nowelizacja ustawy dostosowała prawodawstwo krajowe do regulacji unijnych i wprowadziła zapis, że patentować nie można oprogramowania „jako takiego”. Zmiana ta otworzyła furtkę do patentowania wynalazków zawierających programy komputerowe, czy inaczej – „rozwiązań realizowanych za pomocą komputera” (*computer implemented inventions*), które powinny być nowe, możliwe do wykorzystania przemysłowego i wystarczająco innowacyjne. Wynalazki te muszą mieć „dalszy skutek techniczny” – czyli oddziaływać na materię lub zasoby cyfrowe. Za taki skutek uznawany jest zarówno wpływ systemu ABS na samochód, jak i szyfrowanie komunikacji elektronicznej.

Procedury w EPO umożliwiają na podstawie jednego zgłoszenia patentowego ochronę kilku lub wszystkich aspektów wynalazku. Na przykład w przypadku smartwatcha zgłosić można patent na konstrukcję urządzenia, sposób przetwarzania danych (np. metodę wydobycia rytmu serca z potencjału elektrycznego) oraz technikę wytwarzania. W ramach jednego

zgłoszenia możemy zastrzec swój wynalazek we wszystkich krajach UE oraz państwach posiadających umowę z EPO.

EPO kładzie duży nacisk na to, aby odpowiednio wysoki poziom wynalazczy dotyczył aspektów technicznych. Na przykład w przypadku algorytmów i AI za efekt technologiczny może być uznane nie tylko kontrolowanie procesu technicznego (procesu produkcji jakiegoś urządzenia), lecz także ulepszenie cyfrowe lub analiza obrazu, rozpoznawanie twarzy. Nie spełniają przesłanki efektów technicznych zgłoszenia, które mówią o celu sformułowanym zbyt ogólnie (np. kontrola procesu technicznego, bez informacji jakiego procesu to dotyczy) oraz te, które ujmują wyłącznie cel biznesowy (np. zwiększenie sprzedaży nagrań w serwisie streamingowym).

Patentować więcej czy mniej?

W trakcie dyskusji panelowej starty się dwa różne spojrzenia na potrzebę patentowania wynalazków. Marek Piotr Stolarski, szef Działu Bezpieczeństwa firmy Techland opowiedział się za ograniczeniem patentowania. Jego zdaniem kiedyś ochrona patentowa wspierała innowacje, obecnie – raczej je hamuje. Dodatkowo – zgodnie z ideą konwergencji – podobne produkty mogą powstać w różnych lokalizacjach i grupach zadaniowych, zupełnie od siebie niezależnie. Powstaje wtedy pytanie – czy to sprawiedliwe, żeby tylko jedna z tych grup miała prawo do ochrony określonego rozwiązania?

Na niebezpieczeństwa zbyt szerokiego patentowania wskazał także prezes PTI, Wiesław Paluszyński. W USA wielkie korporacje zgłaszają często patenty w celu blokowania rynku. Ich wykupienie jest niezmiernie drogie i dla konkurencji stanowi wysoką barierę wejścia na rynek. Według statystyk 80% amerykańskich patentów nie weszło do wykorzystania biznesowego. – *Powinniśmy mieć na względzie interes głównie polskich przedsiębiorców, którzy mogą zwykle sprostać niskiej barierze wejścia* – stwierdził prezes Paluszyński.

Z drugiej strony Polska – jako kraj z wysokim potencjałem intelektualnym specjalistów IT – musi także myśleć o ochronie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, stworzonych na gruncie krajowym. – *Przykładem takich ważnych innowacji jest stos technologiczny 5G zbudowany przez IS-Wireless, firmę zatrudniającą 50 osób, która wyprzedziła w tym względzie wszystkie wielkie koncerny działające w państwach NATO* – podkreślił Wiesław Paluszyński.

– *W sieciach 5G software jest elementem zasadniczym i przenośnym, tj. nie musi być związany z określonym urządzeniem. Dlatego IS-Wireless prowadzi w USA już kilkanaście postępowań patentowych i zamierza ubiegać się o ochronę także na terenie UE, jeśli będzie to możliwe* – poinformował Adam Flizikowski, kierownik Działu R&D w firmie IS-Wireless.

Stany Zjednoczone udzielają trzech rodzajów patentów:

- **utility patents** – obejmują wszelkie innowacje technologiczne, w rozumieniu prawa UE patenty i bardziej zaawansowane wzory użytkowe, ale dopuszcza się tu także patentowanie oprogramowania jako takiego;
- **design patents** – stosują się do innowacyjnego wzornictwa, czyli w rozumieniu europejskim do wzorów przemysłowych;
- **plant patents** – nowe gatunki roślin.

United States Patents and Trade Mark Office zajmuje się także rejestracją znaków towarowych.

Paneliści zwrócili uwagę, że problemem dla firm sektora MŚP mogą być także koszty ochrony patentowej czy zgłoszenia znaków towarowych. W wielu dziedzinach przedsiębiorcy funkcjonują na rynku globalnym – a więc powinni swoje rozwiązania i znaki zastrzec w większości państw. Generuje to niepomiarne wyższe koszty niż ochrona wyłącznie na rynku krajowym. Pewnym wsparciem, przynajmniej na rynku europejskim, jest program SME Fund, w którym można składać wnioski o dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w EUIPO.

Czy potrzebujemy nowego prawa własności przemysłowej?

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zastanawiali się, czy wprowadzone do tej pory modyfikacje prawne są wystarczające wobec szybkich zmian technologicznych. Dr hab. Dariusz Szostek z Uniwersytetu Śląskiego postawił kontrowersyjne pytanie: czy zamiast nowelizacji obecnego prawa nie lepiej byłoby stworzyć zupełnie nowe regulacje?

Dariusz Kacprzak, dyrektor Działu Prawnego Atende SA wskazał, że najistotniejsze jest doprecyzowanie istniejących przepisów i jednoznaczne orzekanie na ich podstawie. – *Powinniśmy się skoncentrować na dookreśleniu, jakie rozwiązania posiadają cechę techniczną i wystarczająco poziom wynalazczy, a jakie – nie. Przepisy są dość dyskrecyjne i w praktyce często się zdarza, że niektóre rozwiązania uzyskują ochronę w EPO, a Urząd Patentowy RP ma do nich znaczące zastrzeżenia.*

Sam Urząd Patentowy wydaje się być zwolennikiem wprowadzenia nowych regulacji. Trwają obecnie konsultacje nowej ustawy, która ma zastąpić tę uchwaloną w 2000 r. i później wielokrotnie nowelizowaną. Jak deklarują autorzy projektu, *ujednoczenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej doprowadzi (...) do wzmocnienia otoczenia prawno-instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.*

 Paulina Giersz