



## Sprawozdanie

### z III Seminarium Prawnego dla Biznesu

*„Własność intelektualna jako narzędzie przewagi rynkowej przedsiębiorcy”*

**9 czerwca 2021 r.**

**Wydział Prawa UwB**

**ul. Mickiewicza 1, Białystok**

III Seminarium Prawne dla Biznesu odbyło się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 9 czerwca 2021 r. w formie zdalnej.

Udział w spotkaniu wzięli zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki. Wydział Prawa reprezentowali: Dziekan, prof. dr hab. Mariusz Popławski, prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dr Magdalena Rutkowska-Sowa, Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy. Gośćmi specjalnymi byli: Pani Edyta Demby-Siwiek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Pan Paweł Chrupek, Koordynator Wydziału Interwencyjno-Procesowego, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Grono ekspertów zewnętrznych zasilili praktycy na co dzień zajmujący się zagadnieniami własności intelektualnej, współpracujący z przedsiębiorcami w zakresie interpretacji i stosowania przedmiotowych przepisów prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski, radca prawny, rzecznik patentowy, biegły sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, Magdalena Jabłońska, radca prawny i doradca podatkowy z Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku oraz Aneta Stuleblak, Dyrektor Departamentu Zgłoszeń Urzędu Patentowego RP.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Prawa UwB w Białymstoku prof. dr hab. Mariusz Popławski. Powitał i podziękował współorganizatorom, Witoldowi Karczewskiemu





Prezesowi Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku oraz Wojciechowi Strzałkowskiemu Prezesowi Podlaskiego Klubu Biznesu. Poinformował również, że patronat honorowy nad Seminariami Prawnymi dla Biznesu objął Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziekan podkreślił, że nie jest to tradycyjny patronat honorowy, ale rzeczywista współpraca czego potwierdzeniem jest uczestnictwo w Seminarium Przedstawiciela Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców Pana Pawła Chrupka. Dziekan przypomniał jaki jest cel Seminariów, który skupia się przede wszystkim na wspieraniu przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Z radością przedstawił przedstawicieli trzech ośrodków naukowych- Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku oraz przedstawicieli organów władzy publicznej, w tym m.in Urzędu Patentowego RP oraz praktyków - rzeczników patentowych i radców prawnych.

Dziekan wyraził podziękowania Pani prof. Joannie Sieńczyło- Chlabicz oraz Magdalenie Kun-Buczko, Pełnomocnikowi dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym za przygotowanie Seminarium.

Życząc owocnych obrad i zapraszając do udziału w przyszłych Seminariach przekazał głos prof. Joannie Sieńczyło-Chlabicz.

Profesor serdecznie powitała prelegentów i uczestników. Wyraziła poparcie dla inicjatywy łączenia nauki z biznesem i podkreśliła, że zaproszeni goście są wybitnymi ekspertami- praktykami. Nakreśliła zakres przedmiotowy spotkania wskazując na najważniejsze tematy podejmowane przez prelegentów.

Jako pierwsza głos zabrała Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby- Siwek, której wystąpienie było poświęcone programom wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie własności przemysłowej. Wskazała, że istnieje pełna synergia pomiędzy własnością przemysłową i własnością intelektualną. W postępowaniu przez urzędem istotną rolę odgrywa również prawo autorskie np. w postępowaniu o udzielenie prawa na znak towarowy lub jako jedna z podstaw sprzeciwu.

Podkreślała również, że własność przemysłową należy chronić i zachęcała do rejestrowania znaków towarowych. Powiedziała, że ochrona własności przemysłowej wzmacnia naszą pozycję na rynku. Jest to jedyny prawny dopuszczalny monopol- prawo do







wyłącznego korzystania w sposób zawodowy i zarobkowy z uzyskanego prawa na określonym terytorium.

Wskazała, że szacuje się, że ok. 25 % PKB jest generowane przez sektory korzystające z praw własności intelektualnej. Natomiast na skutek podrabiania i fałszowania naszych towarów opatrzonych znakiem towarowym, czy wzorem przemysłowym tracimy rocznie ok. 29 tys. miejsc pracy i dochód państwa kurczy się o ok. 2,2 mld Euro.

W przypadku niewłaściwej ochrony straty są ogromne. Zyski w przypadku ochrony praw własności przemysłowej na jednego pracownika w przypadku MŚP, które chronią IP, są wyższe ok. 20 %. Skala zysku jest jeszcze wyższa w przypadku ochrony patentów, wówczas dochody są wyższe ok 58 %. Ponadto znaki towarowe pozwalają nam budować prestiż przedsiębiorstwa i jego renomę. Warto wpisać w strategię rozwoju przedsiębiorstwa strategię ochrony IP.

Pani Prezes wskazała, że Urząd Patentowy uruchomił program „*własność intelektualna w twojej firmie*”, który stanowi część dużego „*pakietu dla innowatora*” skierowanego do przedsiębiorców. W ramach tego projektu przedsiębiorcy mają zapewnione wsparcie szkoleniowe i informacyjne w zakresie własności intelektualnej. Zachęcała do skorzystania z usług Urzędu Patentowego polegających na identyfikacji praw własności intelektualnej. Jest to usługa szyta na miarę dla każdego przedsiębiorcy. Pomoc polega na identyfikacji posiadanych praw, a następnie zbudowaniu strategii ochrony w zależności od rozmiaru i profilu prowadzonej działalności. Urząd zorganizował również tzw. Front Office, w ramach którego w formie spotkań bezpośrednich oraz w ramach wirtualnego okna świadczy wsparcie informacyjne.

W dalszej części swojego wystąpienia wskazała na 3 powody, dla których przedsiębiorcy nie chcą chronić swoich praw własności przemysłowej. Po pierwsze jest to brak świadomości co do istoty znaczenia własności przemysłowej. Po drugie panuje przekonanie, że procedury rejestracyjne są skomplikowane i długie. Po trzecie przedsiębiorcy wskazują, że koszty procedury rejestracyjnej są zbyt wysokie. Wskazała na program dofinansowania kosztów zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 50 %.

Podsumowując swoje wystąpienie Pani Prezes zachęcała do kontaktu oferując pomoc i wsparcie w zakresie procedur rejestracyjnych.





Tytułem krótkiego podsumowania prof. J. Sieńczyło-Chlabicz podkreśliła, że dofinansowania w zakresie procedur rejestrowych są bardzo istotne dla przedsiębiorców. Prawo własności przemysłowej daje przedsiębiorcy z samej istoty, z samego faktu rejestracji dobra własności przemysłowej przewagę nad przedsiębiorcami, ponieważ mają oni wyłączne prawo do korzystania z praw bezwzględnych, czyli skutecznych wobec wszystkich pozostałych, uzyskują wyłączność korzystania z tego dobra ograniczoną czasowo i terytorialnie na mocy decyzji urzędu patentowego. Wśród dóbr własności przemysłowej mamy projekty wynalazcze i wzory użytkowe z najbardziej skomplikowanym procesem rejestracji oraz oznaczenia odróżniające (znaki towarowe), które stosujemy na towarach lub usługach w celu ich wyraźnego odróżnienia. Znaki towarowe wpływają na budowę renomy i prestiżu przedsiębiorcy.

Kolejną prelegentką była Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Dorota Rzążewska z wystąpieniem na temat roli rzecznika patentowego w budowaniu strategii biznesowej. Podziękowała za zaproszenie i potwierdziła istotę tematu i jej znaczenie dla przedsiębiorców. Wskazała, że w Polsce praktykuje ok. 1000 rzeczników patentowych, pełnomocników, dysponujących ogromną wiedzą w zakresie własności intelektualnej, zasadach jej ochrony i strategii przygotowania dobrej ochrony.

Wskazała, że zawód rzecznika patentowego jest zawodem interdyscyplinarnym, łączy umiejętności i wiedzę techniczną, prawniczą i biznesową. Jest zawodem zaufania publicznego. Zasady etyczne jego wykonywania określone są bardzo wysoko. Rzecznicy pracują z Polsce, ale również za granicą. Wszystko zależy od przyjętej strategii w danym przedsiębiorstwie. Rzecznik działa w wielu sferach ochrony własności intelektualnej.

Odniosła się do pytania o zasadność ochrony własności intelektualnej. Wskazała, że odpowiedź jest oczywista. Przede wszystkim prawa wyłączne chronią innowacyjne rozwiązania i pomagają wyróżniać przedsiębiorstwo na rynku i budować przewagę rynkową. Podkreśliła, że budując strategię biznesową dokonujemy odpowiedniego wyboru i odpowiadamy na szereg pytań, np. jaki jest cel strategii, jakie prawo wybrać, jak długo chronić, gdzie chronić, ile to kosztuje, jak zarządzać, jak korzystać z praw. W zakresie patentów i wzorów użytkowych możemy mówić o podeszwie buta, czy materiale z jakiego jest wykonana. W kontekście znaków towarowych możemy wskazać na znak słowny, znak słowno-graficzny.







czy znak przestrzenny. Posługując się przykładem buta, w zakresie wzoru przemysłowego możemy mówić o jego kształcie, czy specjalnych wypustkach, w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa o nieprzemakalnym materiale, którym but został pokryty. Postawiła pytanie, czy musimy chronić wszystkie prawa, czy wystarczy jedno z nich wskazując, że to właśnie są te elementy, które należy przedyskutować z rzecznikiem patentowym w zakresie strategii biznesowej w przedsiębiorstwie. Strategia ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie musi być dostosowana do naszych rozmiarów, rynku, na którym działamy i realiów rynku w odniesieniu do naszego produktu, takich jak prawdopodobieństwo naśladownictwa, częstotliwość zmiany szaty graficznej produktów, wielosezonowość, poziom zaawansowania technologicznego. Prelegentka wskazała na czasowy i terytorialny zakres ochrony. W zależności od produktu czas i obszar ochrony będą zróżnicowane.

Jej zdaniem budując strategię biznesową firmy i jej produktów należy również pamiętać o zakresach praw wyłącznych, różnych procedurach uzyskiwania ochrony, sposobach korzystania z wiedzy chronionej (wykorzystywanie własne, udostępnianie i obrót), organizacji ochrony wiedzy (polityki, strategie, miejsce w strukturze organizacyjnej, przepływ informacji dla potrzeb ochrony i korzystania z wiedzy chronionej) oraz o dostępie do informacji o ochronie wiedzy (baza wiedzy chronionej).

Powiedziała, że należy pamiętać, że uzyskując prawa wyłączne uzyskujemy pewne prawa- prawo wyłączności stosowania, prawo do zakazywania innym podmiotom, które za bardzo zbliżają się do naszych rozwiązań i oznaczeń. Posiadając prawa wyłączne musimy też liczyć się z pewnymi obowiązkami. Chodzi tu o obowiązek wnoszenia opłat, które służą przedłużaniu ochrony naszego prawa a także obowiązek używania danego prawa.

Rzecznik nie tylko pomaga w budowaniu strategii, ale również pomaga w razie kłopotów, np. w razie protestu zgłoszonego w trakcie rejestracji znaku towarowego.

Kończąc wystąpienie podkreśliła, że aby prawa własności intelektualnej były efektywne i służyły rozwojowi przedsiębiorstwa trzeba myśleć przez pryzmat tego, że są to narzędzia do budowania przewagi rynkowej, a w budowaniu tej przewagi rzecznik patentowy powinien być profesjonalnym doradcą biznesowym.

Kolejnym prelegentem był radca prawny, doradca podatkowy, koordynator wydziału interwencyjno- procesowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Paweł





Chrupek. Tematem jego wystąpienia była ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową B+R.

Na początku podkreślił, że ulga na działalność badawczo-rozwojową i ulga IP box to jedyne dwie możliwości skorzystania z przedmiotowych ulg. Nie zostały potraktowane przez ustawodawcę systemowo. Mówiąc o rodzajach pomocy państwa mamy na względzie kwestie planowania podatkowego, w ramach którego przedsiębiorca powinien mieć jakiś horyzont czasowy na wykorzystanie narzędzi, które daje mu ustawodawca. I gdyby spojrzeć na B+R, czy na IP box to się okazuje, że nowowprowadzona instytucja tzw. „*citu estońskiego*”, która miała zachęcić przedsiębiorców do inwestowania, okazuje się że nie obejmuje ani IP box, ani B+R. Co więcej można jedynie inwestować w środki trwałe.

Mecenas Chrupek powołał się na przepis art. 18 d ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "*kosztami kwalifikowanymi*". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Patrząc na definicję działalności badawczo-rozwojowej z kolei z art. 4 a oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zdaniem prelegenta ta działalność B+R przybiera najczęściej postać projektów rozwojowych związanych z ustanowieniem produktu, automatyzacją procesu, czy wprowadzeniem usprawnień technologii w produkcji. Zgodnie z definicją działalności B+R każda działalność twórcza obejmująca badania naukowe, prace rozwojowe, która spełnia przesłanki wskazane powyżej będzie działalnością B+R.

Prelegent podkreślił, że polski ustawodawca wskazał w katalogu zamkniętym koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R. Są to m. in. koszty wynagrodzeń razem ze składkami, zarówno w oparciu o umowy o prace jak i umowy cywilnoprawne, materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością B+R, np. koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, urządzenia pomiarowe, koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, odpłatne korzystanie z







aparatury naukowo- badawczej, koszty uzyskania i utrzymywania patentów, koszty tłumaczenia dokumentacji, amortyzacja prac środków trwałych etc. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważne jest to, aby zakwalifikować koszty tej ulgi, nie jest istotne czy prace zostały zakończone. Ustawodawca przewidział, że nie każdy projekt może zakończyć się sukcesem, zatem koszty prób, testów mogą stanowić koszty kwalifikowane na potrzeby ulgi.

Odliczenie dokonywane jest w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, w przypadku poniesienia straty za ten rok lub w przypadku gdy wartość dochodów przedsiębiorcy byłaby wyższa od kwoty przysługujących odliczeń albo wielkość dochodu podatnika byłaby niższa od kwoty przysługujących odliczeń. Tych odliczeń można dokonać w zeznaniach za kolejną następujące po sobie 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Panel dyskusyjny rozpoczął prof. Marcin Trzebiatowski, radca prawny, rzecznik patentowy, biegły sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, reprezentujący Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zaprezentował temat: „Znaki towarowe konwencjonalne i niekonwencjonalne jako źródło komercyjnego pochodzenia towarów lub usług”.

Profesor nawiązując do poprzednich wystąpień, posiłkując się przykładem roweru, potwierdził potrzebę łączenia ochrony na zasadzie różnych praw. Wskazał, że rower można rozłożyć na części, ale chronić przez różne elementy różnymi prawami w całości. Potwierdził potrzebę odsyłania do specjalistów i korzystania z pomocy rzeczników patentowych. Wyraził radość, że w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pracują praktycy.

Koncertując się na zagadnieniach niekonwencjonalnych znaków towarowych, w przeciągu dwóch lat (2017-2019) w zakresie unijnych znaków towarowych na 300 tys. znaków zgłoszonych tylko 1400 znaków traktowanych jako niekonwencjonalne. Stanowi to ok. 0,5 % ogólnych znaków w szczególności:

- 66 znaków dźwiękowych, z których 34 zarejestrowano,
- 64 znaków ruchomych, z których 29 zarejestrowano,





- 31 znaków multimedialnych, z których 17 zarejestrowano oraz
- 3 znaki holograficzne, z których 2 zarejestrowano.

Przy znakach tradycyjnych liczba ogólnie zgłoszonych jest znacząco wyższa, np. znaki 3D (przestrzenne) to 10 985, graficzne 958 520, czy słowne- 1 307 283 znaków. Nie ma znaków sensorycznych (dotykowych), nie znaków smakowych, hologramów tylko 4, wzory/desenie- jedynie 108.

Znaki niewidzialne (dźwiękowe, zapachowe, smakowe i sensoryczne) właściwe są na niskim poziomie. Wśród znaków niekonwencjonalnych widzialnych, np. ruchome, multimedialne, kolory, wzory, hologramy, 2D, graficzne (np. gest) sytuacja jest lepsza.

Profesor wskazał na charakterystykę zdolności odróżniającej znaku niekonwencjonalnego z punktu widzenia jego prezentacji. Wymienił m. in. postrzegalność, jednolitość, samoistość, przedstawienie w sposób jasny i precyzyjny.

Wśród coraz większej konkurencji między znakami towarowymi a wzorami szacuje się, że przed wzorami przemysłowymi jest marna przyszłość w przeciwieństwie do znaków, zwłaszcza niekonwencjonalnych. Znak będzie wygrywał. Jest dłużej chroniony, ma lepsze możliwości obrony.

Kolejnym prelegentem była dr. hab. Justyna Ożegalska- Trybalska, prof. UJ, reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Wygłosiła referat nt. „Patentowanie jako narzędzie budowania pozycji konkurencyjnej w kraju i za granicą”.

Kontynuując temat ochrony patentowej, wracając do przykładu roweru prof. Trzebiatowskiego, powiedziała, że jakbyśmy sobie wyobrazili ten produkt i wielość różnych rozwiązań, która może być w nim utożsamiona, to jak pomyślimy o rozwiązaniach gwarantujących jego funkcjonalność czy innowacyjność np. przerzutki to może się okazać, że jest to wynalazek w rozumieniu prawa patentowego, któremu przysługuje ochrona.

Przytaczając pojęcie patentu, wskazała, że jest to prawo majątkowe i zbywalne do wyłącznego korzystania z rozwiązania o charakterze technicznym (wynalazku). Jest ograniczone terytorialnie i czasowo. Wynalazek nie może mieć zastosowania na skalę







powtarzalną. Musi by nowy, nieoczywisty.

Wskazała na co można uzyskać patent. Są to wytwory, sposoby, metody- jak konkretne rozwiązanie może doprowadzić do uzyskania określonego efektu funkcjonalnego. Opatentować nie można pomysłów, odkryć, metod biznesowych, czy programów komputerowych. Pamiętać należy o tym, że ochrona patentowa jest bardzo korzystna, często uznawana za narzędzie najbardziej skuteczne. Jednak nie jest dostępna dla każdego. Rozwiązanie musi być nowe, w skali krajowej – nigdzie wcześniej na świecie nie było chronione, opatentowane, stosowane ani opisane. Trudno spełnić te kryteria.

Wskazała, że zanim się zdecydujemy na patentowanie trzeba sprawdzić przy pomocy profesjonalistów tzw. czystość patentową.

Jakie korzyści w budowaniu pozycji konkurencyjnej daje patent? Przede wszystkim jest to wyłączność rynkowa- skuteczne ograniczenie konkurentów przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia (głównie odszkodowawczych). Mając patent mamy bezpieczną pozycję do tego by w zakresie wyłączności myśleć o rozwoju zbliżonych rozwiązań. Na każdym etapie prawa do uzyskania ochrony można wynalazki komercjalizować. Prawo do uzyskania ochrony jest prawem zbywalnym i majątkowym zanim uzyskamy tę ostateczną ochronę. Nawet jeśli w trakcie procedury okaże się, że nie są spełnione warunki, już na tym etapie mamy możliwość korzystania zarówno samemu jak i udostępniania jeszcze nieopatentowanego rozwiązania innym, czerpiąc oczywiście z tego profity finansowe.

Wskazała, że przedsiębiorstwa krajowe coraz bardziej myślą o ekspansji na rynki zagraniczne, czemu sprzyja wspólny rynek w UE. Korzyści z takiego działania są oczywiste, m. in. powiększenie rynku zbytu, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, nowych kontaktów z potencjalnymi licencjodawcami. Poza tym stosując strategię ochrony przedsiębiorca buduje swoją pozycję. Produkty, które oferują są sprawdzone i bezpieczne, rozwiązanie jest zweryfikowane na etapie procedury patentowej.

Profesor wskazała na kilka systemów ubiegania się o ochronę- krajową, patent europejski (chroniący w kilku krajach), tworzony obecnie patent jednolity (Polska nie uczestniczy w tym systemie), patent specjalny w ramach układu o współpracy patentowej (ochrona w różnych krajach).





Patent jest składnikiem majątkowym przedsiębiorstwa, który może generować ogromną wartość. Posiadanie patentu podnosi automatycznie wartość przedsiębiorstwa. Komercjalizacja patentu jest również wzrostem dochodów przedsiębiorstwa. Posiadanie ochrony patentowej często jest warunkiem uzyskania dofinansowania do działalności innowacyjnej. Majątkowy charakter oznacza, że patenty mają zdolność aportową, można na ich bazie tworzyć nowe przedsięwzięcia.

Na koniec podkreśliła, że patenty wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jako innowatora w relacjach z innymi podmiotami. I zdecydowanie dobrych stron jest więcej niż słabych.

Kolejne wystąpienie prof. dr hab. Joanny Sieńczyło- Chlabicz dotyczyło „Dualizmu rozpoznawania przez Sądy IP i sądy administracyjne spraw w zakresie prawa własności intelektualnej”.

W Polsce obowiązuje dualizm rozpoznawania przez sądy spraw z zakresu prawa własności przemysłowej. Część spraw jest rozstrzygana przez Urząd Patentowy i od decyzji postanowień urzędu służy skarga do WSA w Warszawie jako sądu I instancji i skarga kasacyjna do NSA jako sądu II instancji. Profesor sędzia NSA wskazała zdecydowana większość decyzji urzędu patentowego jest utrzymywana w mocy.

Ponadto w Polsce funkcjonują sądy IP, sądy własności intelektualnej, które powstały w wyniku zmiany kodeksu postępowania cywilnego 1 lipca 2020 r. Są sądami I instancji (5 sądów okręgowych- Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań, Warszawa). Sądami II instancji są dwa sądy apelacyjne- w Poznaniu i Warszawie.

Od wszystkich decyzji Urzędu patentowego służy skarga do WSA w Warszawie. Są to wszystkie postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony, postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, postępowania w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa, postępowania sporne i postępowania w przedmiocie wygaśnięcia prawa.

Profesor wskazała, że z perspektywy przedsiębiorców niezwykle istotne jest postępowanie sporne o unieważnienie prawa na wniosek. Ono dotyczy wszystkich dóbr. Ustawodawca uchylił wymóg posiadania interesu prawnego wnioskodawcy. Oznacza to, że







każdy na zasadzie skargi powszechnej może zaatakować każde dobro własności przemysłowej, które uzna, że nie spełnia przesłanek ochrony. Daje to przedsiębiorcy ogromne możliwości eliminacji konkurencji. W przypadku unieważnienia, uznaje się to prawo za niebyłe.

W zakresie działalności sądów IP powstał tzw. sąd techniczny (Sąd okręgowy w Warszawie), który rozstrzyga w sprawach własności intelektualnej dotyczących wzorów użytkowych i w sprawach tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym dotyczących programów komputerowych, wynalazków, topografii układów scalonych i odmian roślin.

Najpowszechniejsze sprawy będące przedmiotem prac sądów IP dotyczą naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Profesor wskazała, że istotnym instrumentem przedsiębiorcy jest możliwość wniesienia powództwa wzajemnego w postępowaniu przed sądami IP w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. W przedmiocie naruszeń innych praw własności przemysłowej, tzn. przede wszystkim patentów oraz praw ochronnych na wzory użytkowe o ważności tych praw nadal rozstrzyga wyłącznie Urząd Patentowy RP. Koszty postępowania w drodze powództwa wzajemnego przed sądem IP a co najmniej dwukrotnie wyższe niż przed sądami administracyjnymi. Przed sądami IP jest obowiązkowe zastępstwo procesowe w przeciwieństwie do sądów administracyjnych. Jedynie przed NSA na etapie sporządzania skargi kasacyjnej jest wymóg posiadania pełnomocnika.

Następnie głos zabrała mec. Magdalena Jabłońska, radca prawny i doradca podatkowy z Kancelarii Radców prawnych Bieluk i Partnerzy. Tematem jej wystąpienia była ulga IP box.

Podkreśliła, że ulga IP box jest stosunkowo nową preferencją, obowiązuje od stycznia 2019 r. Przedmiotem ulgi jest obniżenie stawki podatku, która w przypadku ulgi IP box wynosi 5 %. Jest to ulga, która obejmuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i te kwalifikowane prawa własności intelektualnej objęte są tą preferencyjną stawką podatku. Plusem tej ulgi jest to, że zakresem podmiotowym obejmuje zarówno podatników PIT oraz CIT, przedsiębiorców bez względu na formę organizacyjno-prawną.

Prawem kwalifikowanej własności intelektualnej jest m. in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo rejestracji, dodatkowe prawo ochronne, prawo autorskie do programu komputerowego. Z doświadczenia wynika, że ulga ta cieszy się największym powodzeniem





wśród programistów. Takie kwalifikowane prawo musi być utworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej podatnika także musi podlegać ochronie prawnej na mocy przepisów krajowych lub międzynarodowych.

Źródłem kwalifikowanego IP mogą być opłaty lub należności wynikające z umów licencyjnych, sprzedaż, kwalifikowane prawo własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży produktu lub usługi, odszkodowanie uzyskane w postępowaniu spornym a także ekspektatywa uzyskania takiego IP.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód z kwalifikowanego IP osiągnięty w roku podatkowym i wskaźnik nexus obliczony według specjalnego wzoru.

Korzystanie z ulgi IP box wiąże się z wymogami dokumentacyjnymi. Chodzi tu o obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji rachunkowej. Brak ewidencji oznacza brak możliwości skorzystania z ulgi. Taką ewidencję należy prowadzić na bieżąco i mieć ją na moment składania rozliczenia rocznego.

Możemy wnioskować do urzędu, by ulgę zaliczył na poczet zaległości podatkowych, jeżeli takie mamy, jeśli nie mamy zaległości możemy wnioskować o wypłatę powstałej nadpłaty powstałej z korzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania.

Mecenas podkreśliła, że dochody kwalifikowane jako IP nie wliczają się do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Na zakończenie mecenas dodała, że warto jest wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej chcą korzystać z ulgi. Jest to preferencja nowa, więc warto uzyskać zabezpieczenie w postaci interpretacji indywidualnej.

Tym wystąpieniem zakończono część panelową. Część warsztatową poprowadziła Pani Aneta Stuleblak, dyrektor Urzędu Patentowego RP. Tematem warsztatów była Rejestracja znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

We wstępie wskazała korzyści płynące z ochrony własności intelektualnej. Wśród nich wymieniła m. in.:

- wzmocnienie pozycji na rynku osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
- zachętę do innowacyjności,







- zmniejszenie ryzyka naruszeń i ułatwienie dochodzenia ewentualnych roszczeń,
- zabezpieczenia kredytów lub źródło przychodu.
- zwiększenie prestiżu i kształtowanie atrakcyjnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Prelegentka powołała przykład roweru wskazując, że mając jeden produkt możemy chronić elementy tego produktu na różnych płaszczyznach, np. wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym i logo. Mając jeden produkt mamy kilka przedmiotów własności. Innym przykładem jest zegarek, gdzie możemy wskazać na rozwiązania techniczne i kreatywne. Potwierdziła, że otaczające nas produkty tworzą przedmioty własności intelektualnej.

Koszty związane z rejestracją są wysokie. Zaliczamy do nich m.in:

- koszty opracowania i wdrożenia rozwiązania oraz strategii zarządzania własnością intelektualną,
- koszty usług prawnych związanych z uzyskaniem praw wyłącznych (np. rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat), opłaty urzędowe, koszty sporów prawnych, sądowych i pozasądowych, np., arbitraż, czy
- koszty specjalnych tłumaczeń.

Przypominała o możliwościach ochrony przedmiotów własności przemysłowej (procedura narodowa, regionalna i międzynarodowa).

Podkreśliła, że istotnym jest by polscy przedsiębiorcy mieli zapewnioną ochronę na rynku krajowym. Istotne jest badanie rynku i baz danych krajowych lub międzynarodowych.

Na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP jest wyszukiwarka, w której możemy znaleźć wszystkie zarejestrowane wynalazki stosując różne kryteria.

Prelegentka zachęcała, by przed rozpoczęciem procesu rejestracji korzystać z takich baz danych, by stwierdzić, czy nie ma podobnego znaku towarowego objętego ochroną.

Wskazała, że po zbadaniu, że nasz pomysł nie narusza praw osób trzecich i jest pomysłem nowym należy dokonać zgłoszenia w urzędzie patentowym. Upublicznienie przedmiotu rozwiązania znaku towarowego przed datą zgłoszenia może się zakończyć negatywnie. W przypadku wynalazku, upublicznienie cech charakterystycznych przed datą zgłoszenia powoduje, że wynalazek traci nowość. Jest to jest z podstaw odmowy do udzielenia patentu. Należy zatem pamiętać, by najpierw dokonać zgłoszenia. Sposobów jest kilka.





Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pomocą faksu oraz online. Prelegentka zachęcała do skorzystania z możliwości elektronicznych, zwłaszcza z platformy usług elektronicznych urzędu patentowego PUEUP. W ramach platformy funkcjonuje 18 interaktywnych formularzy, w tym 4 formularze zgłoszeniowe oraz 2 formularze dedykowane formularzowi Fast Track. Przedstawiła elementy funkcjonalne platformy pokazując poszczególne jej funkcje. Zaprezentowała przykładowy formularz. Podkreśliła, że aby skorzystać z platformy należy się zarejestrować i posiadać podpis elektroniczny.

Przytoczyła raz jeszcze definicję znaku towarowego jako każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Pokazała przykłady przyjętych w praktyce znaków towarowych, np. znak słowny, słowno-graficzny, deseń, kolor, znak holograficzny i inne.

Podkreśliła, że starając się o rejestrację znaku towarowego musimy spełnić minimalne wymogi, czyli wskazać dane zgłaszającego (dokładne dane podmiotu zgłaszającego zgodne z właściwym rejestrem), określić znak towarowy (przedmiotu ochrony- rodzaju znaku towarowego), oraz wykaz towarów i usług (bardzo istotny element!). Zakreśla on zakres ochrony. Wykaz towarów nie może być rozszerzony po dniu dokonania zgłoszenia. Należy przewidzieć działania przyszłe i wskazać je w zgłoszeniu.

Pokazała przykładowe osie czasu przy zwykłym trybie postępowania oraz postępowania Fast Track rejestracji znaku towarowego zachęcając do skorzystania z trybu przyspieszonego.

W zakresie wynalazków prelegentka omówiła szczególne kryteria, które musi on posiadać, aby mógł zostać objęty ochroną patentową. Do kryteriów zaliczyła: nowość w skali światowej (nigdzie nieujawnione wcześniej), nieoczywistość oraz powtarzalność (wynalazek nadający się do przemysłowego stosowania). Wyjaśniła, że warunkiem uzyskania patentu jest ujawnienie nowego rozwiązania, które dotychczas nie było częścią techniki. Ujawnienie powinno być na tyle jasne i wyczerpujące, aby znawca w danej dziedzinie mógł urzeczywistnić wynalazek. Z wynalazkiem mamy do czynienia, gdy proponowany przez wynalazcę sposób







działania wskazuje wszystkie środki niezbędne do osiągnięcia celu (zupełność rozwiązania). Wskazała na przykłady wynalazków, np. układ pneumatyczny, waga elektroniczna, zbiornik kurzy do odkurzacza, implant zębowy.

Podążyła pojęcie wzoru użytkowego jako nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci oraz minimalne wymogi rejestracyjne.

Najważniejszą częścią zgłoszenia są zastrzeżenia patentowe, określające zakres przedmiotowy patentu (jego granice). W świetle prawa wynalazkiem nie jest to co zgłaszający wymyślił, ale to co zawarł w zastrzeżeniach patentowych. Dlatego powinny być one jednoznaczne i precyzyjne. Podkreśliła istotę wsparcia rzecznika patentowego.

Omówiła wysokość opłat w postępowaniu zgłoszeniowym.

Jako ostatnia wystąpiła dr Magdalena Rutkowska- Sowa, Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku, rzecznik patentowa. Odnosząc się do najnowszych statystyk wskazała jak powszechne są naruszenia praw własności intelektualnej, a tym samym, dlaczego tak ważna jest strategiczna ochrona zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Jako przykład podała, że jeden na dziesięciu Europejczyków dał się namówić na kupno podrobionych towarów, a każdego roku na terytorium UE trafiają towary podrobione o wartości 121 mld euro. Podkreśliła, że praktyki te są niekorzystne tak z perspektywy biznesu, jak i konsumentów. Pani Doktor zachęciła do kontynuowania dyskusji drogą mailową.

Na zakończenie prof. J. Sieńczyło- Chlabicz oraz dr Magdalena Kun-Buczko zapraszając do udziału w kolejnych Seminariach podziękowały za udział wszystkim prelegentom oraz uczestnikom, a przede wszystkim przedsiębiorcom.



