

Polska



Ochrona własności intelektualnej w USA

2017-01-10 19:39:05



Zgodnie z prawem amerykańskim własność intelektualna to wszelkiego rodzaju inwencje twórcze, takie jak: wynalazki, dzieła literackie lub artystyczne oraz symbole, nazwy lub znaki używane w przemyśle i handlu.

Prawo własności intelektualnej dzieli się na dwie kategorie:

1. Prawa Autorskie (Copyright), w których mieszczą się:

- a) dzieła literackie, nowele, poematy, sztuki, filmy
- b) dzieła muzyczne
- c) dzieła artystyczne, takie jak rysunki, obrazy, fotografie, rzeźby, rysunki architektoniczne

1. Własność Przemysłową, do której zaliczamy:

- a) patenty na wynalazki
- b) znaki handlowe
- c) oznaczenia geograficzne

Prawo ochrony własności przemysłowej, jak każde inne prawo własnościowe, gwarantuje twórcy lub właścicielowi patentu, znaku handlowego czy praw autorskich, prawo rozporządzania i czerpania korzyści ze swego dzieła lub wynalazku. Oznacza to, iż tej specyficznej grupie właścicieli przyznano podobne instrumenty prawne dla ochrony swojej własności, jakimi cieszą się posiadacze takich przedmiotów rzeczowych jak samochód czy mieszkanie.

PRAWA AUTORSKIE (COPYRIGHT)

Amerykańskie prawo autorskie (American Copyright Act 1976) nadaje wyłączone prawo twórcy do rozporządzania swoim dziełem w zakresie podejmowania decyzji o:

- reprodukcji dzieła – kopiowaniu
- wykonaniu utworów pochodnych, opartych na dziele oryginalnym
- dystrybucji kopii, poprzez ich sprzedaż, wypożyczanie, wynajem itd.
- odtwarzaniu lub przedstawianiu dzieła publicznie

Ochrona praw autorskich przypisana jest automatycznie każdemu twórcy oryginalnie powstałego dzieła. Współtwórcy dzieła uważani są za jego współwłaścicieli, chyba że inaczej postanowiono w zawartej między nimi umowie. Posiadanie utworu literackiego, manuskryptu, obrazu bądź innego rodzaju dzieła artystycznego, nie jest równoznaczne z posiadaniem ogółu praw autorskich na tym dziele. Niepełnoletni może wystąpić o zarejestrowanie dzieła swego autorstwa, jednakże ten obszar ochrony prawnej, prawo stanowe może regulować w sposób odmienny (należy skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w zakresie ochrony praw własności intelektualnej).

Amerykańskie prawo autorskie jest dostępne dla wszystkich nieupublicznych prac, bez względu na narodowość czy miejsce zamieszkania twórcy. Dzieła już upublicznione mogą być chronione przez amerykańskie prawo autorskie, jeśli w dniu pierwszej publikacji co najmniej jeden z autorów:

- jest narodowości amerykańskiej lub posiada prawo stałego pobytu w USA, bądź
- jest narodowości państwa lub zamieszkuje na terenie kraju będącego stroną umowy międzynarodowej, bądź
- jest bezpaństwowcem, bez względu na to gdzie zamieszkuje.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
- plastyczne,
- fotograficzne,
- lutnicze,
- wzornictwa przemysłowego,
- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
- muzyczne i słowno-muzyczne,
- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
- audiowizualne.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Dzieła nie objęte ochroną prawną:

- idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą,
- urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
- akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
- opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
- proste informacje prasowe,
- pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe,
- znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
- elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele, rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne.
- utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,
- utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o

aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji,

- znaki firmowe użyte w celach informacyjnych

Dzieła artystyczne objęte są ochroną prawną od momentu ich powstania, przez cały okres życia twórcy i następne 70 lat po jego śmierci. W przypadku współautorstwa, (gdy utwór nie powstał na zlecenie osoby trzeciej) dzieło objęte jest ochroną prawną przez okres życia wszystkich współtwórców, oraz przez kolejne 70 lat po śmierci ostatniego z nich. Ochrona prac powstałych na zlecenie, oraz dzieł twórców anonimowych, trwa 95 lat od daty opublikowania dzieła i 120 lat od daty ustalenia dzieła.

Rejestrację utworu uważa się za skuteczną; z dniem otrzymania przez COPYRIGHT OFFICE wszystkich wymaganych dokumentów, bez względu na okres czasu potrzebny do ich zweryfikowania przez urzędników biura i przesłania potwierdzenia rejestracji dzieła.

Wniosek rejestracyjny może złożyć:

- Autor (lub osoba, na której zamówienie utwór powstał)
- Wnioskujący o uzyskanie praw autorskich do dzieła (*copyright claimant* - każdy, kto na podstawie umowy został uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie ochrony prawnej nad danym utworem).
- właściciel praw wyłącznych (*owner of exclusive rights*).
- inne osoby upoważnione przez autora do działania w jego imieniu.

Wypełniony wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty (dostępne na stronie <http://www.copyright.gov/forms/>) należy przesłać pod adres:

Library of Congress
Copyright Office

101 Independence Avenue, S.E.
Washington, D.C. 20559-6000

PATENTY

United States Patent and Trademark Office, USPTO (Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Handlowych) jest agencją podległą Amerykańskiemu Departamentowi Handlu. Zadaniem biura jest udzielanie praw wyłącznych (patentów) na przedmioty ochrony własności przemysłowej (*inventions*), oraz prowadzenie rejestru znaków handlowych (*Trademarks Register*). <http://www.uspto.gov/>

Patent jest przyznawanym przez *United States Patent and Trademark Office*, wyłącznym prawem własności, przysługującym wynalazcy na przedmioty przemysłowe. **Patent trwa dwadzieścia lat od daty zarejestrowania wynalazku w USPTO**, a warunkiem jego trwania jest uiszczanie okresowych opłat. **Wynalazki opatentowane w Stanach Zjednoczonych są objęte ochroną prawną jedynie na terytorium USA.** Wg amerykańskiego prawa, uzyskanie patentu wyklucza osoby trzecie od produkcji, używania, wystawiania na sprzedaż wynalazku objętego ochroną prawną na terenie USA. Posiadacz patentu, uprawniony jest do egzekwowania swoich praw wynikających z przysługującej mu ochrony, na własną rękę, bez pomocy USPTO.

Ustawa chroniąca własność przemysłową przewiduje trzy rodzaje patentów:

- **Patent użytkowy (*Utility patent*)** – może być udzielony każdemu, kto wynajdzie lub odkryje urządzenie, metodę (*process*), sposób lub technologię produkcji, skład lub strukturę substancji (*composition of matter*) lub ich unowocześnienia i usprawnienia
- **Patent na wzór przemysłowy (*Design patent*)** – może być udzielony każdemu, kto wynajdzie nowy, oryginalny wzór lub model o charakterze dekoracyjnym (*ornamental design*), dla produkowanego artykułu.
- **Patent roślinny (biotechnologiczny) (*Plant patent*)** - może być przyznany każdemu, kto odkryje odmienny lub nowy gatunek rośliny i dokona jej bezpiecznej reprodukcji.

Korespondencja z USPTO dotycząca spraw patentowych powinna być prowadzona listownie i wysłana na adres:

COMMISSIONER FOR PATENTS

P.O.

BOX 1450

ALEXANDRIA, VA 22313-1450

USA

Główna siedziba USPTO mieści się w:

600 Dulany Street

Alexandria, Virginia

Źródła informacji o istniejących patentach:

NAUKOWO TECHNICZNE CENTRUM INFORMACYJNE (*The Scientific and Technical Information Center*) zorganizowane przy USPTO, znajduje się w Alexandrii, 1C35 Madison West, 600 Dulany Street. Oferuje do użytku publicznego ponad 120, 000 naukowo-technicznych woluminów w różnych językach, ok. 90, 000 periodyków z zakresu własności przemysłowej, 77 oficjalnych zagranicznych dzienników patentowych i innych publikacji wydawanych przez różne organizacje międzynarodowe. Centrum udostępnia także informacje nt. 40 milionów patentów, zgromadzonych zarówno w formie dokumentów papierowych, na mikrofilmach jak i na nośnikach CD-ROM.

PATENT SEARCH ROOM, mieści się w Madison East, na pierwszym piętrze, 600 Dulany Street w Alexandrii w stanie Virginia. W tym miejscu zainteresowani mają dostęp do zbiorów patentów przyznawanych przez administrację amerykańską od 1790 roku. *Patent Search Room* jest otwarty od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych.

Wynalazca powinien przeprowadzić wstępne rozpoznanie, wykorzystując udostępnione przez USPTO publikacje i zbiory, czy jego wynalazek nie jest identyczny lub podobny z innym, objętym wcześniejszą ochroną patentową. Wynalazca może również zatrudnić rzecznika patentowego (*patent attorneys*) lub agenta patentowego (*patent agent*), którzy odpłatnie przeprowadzą tego rodzaju badanie.

Osoby, które nie mogą osobiście przeprowadzić wstępnej kontroli patentowej w zbiorach USPTO, mogą zamówić

kopie listy patentów, lub listy referencyjnej, sklasyfikowanych według obszarów poszukiwań. Wszelkie zbiory w *Patent and Trademark Depository Library* (PTDL) są zorganizowane według serii i numeru patentu. PTDL udostępnia także swoje zasoby na płytach CD-ROM. Dokładne informacje dotyczące baz elektronicznych biblioteki oraz świadczonych przez nią usług, można znaleźć na stronie internetowej:

www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/ptdl/

Większość wynalazców korzysta z usług **Patent Attorneys** i **Patent Agents**. Są to osoby uprawnione przez USPTO do prowadzenia działalności z zakresu doradztwa patentowego. Osoby nie wpisane na oficjalną listę pełnomocników patentowych, dla prowadzenia tego rodzaju usług, nie mogą podejmować żadnych czynności przed USPTO. Różnica między Rzecznikiem Patentowym (Patent Attorney), a Agentem Patentowym (Patent Agent) polega na tym, iż jedynie ten pierwszy ma prawo reprezentować klienta przed sądem we wszystkich sporach patentowych. Oficjalna lista rzeczników i agentów patentowych dostępna jest na stronie internetowej: <https://oedci.uspto.gov/OEDCI/>

Regułą w amerykańskim prawie jest, iż jedynie wynalazca może złożyć wniosek o uzyskanie patentu. Od tej zasady przewidziano kilka wyjątków:

- Śmierci wynalazcy - wniosek patentowy może być złożony przez jego przedstawicieli prawnych (administrator majątku, lub wykonawca testamentu).
- Ograniczona zdolność do czynności prawnych wywołana chorobą psychiczną - wniosek może być złożony przez opiekuna wynalazcy
- Jeżeli wynalazca odmawia wystąpienia z wnioskiem patentowym, lub wynalazca nie jest znany, o ochronę patentową może ubiegać się, współwynalazca.

Jeżeli dwie lub więcej osób są twórcami wynalazku, mogą złożyć wniosek patentowy, jako współwynalazcy. Osoba, która sfinansowała w całości lub w części, bądź w inny sposób wsparła prace wynalazcze, nie może być uznana, za współwynalazcę.

Wniosek o patent jest przedstawiany Dyrektorowi USPTO i powinien zawierać następujące elementy:

- pisemny wniosek zawierający szczegółową specyfikację (*specification*), oraz przysięgę (*oath*) lub oświadczenie (*declaration*). Wykaz powinien zawierać dokładny opis wynalazku (*description*) i żądania (*claims*), w przedmiocie sprawy.
- rysunek wynalazku, dołączany tylko w uzasadnionych przypadkach
- dowód uiszczonych opłat za : rejestrację patentu (*filing fees*), badanie zdolności patentowej wynalazku (*search*), kontrolę wniosku patentowego (*examination fees*)

Kompletna dokumentacja powinna zawierać następujące elementy, przedstawione do USPTO w niżej podanej kolejności:

- *Utility Patent Application Transmittal Form or Transmittal Letter* formularz aplikacyjny o patent użytkowy (przykładowe wnioski dostępne również na stronie internetowej:

<http://www.uspto.gov/web/forms/index.html#patent>)

- *Fee Transmittal Form and Appropriate Fees* - formularz opłat (weryfikacja aktualnych stawek na stronie internetowej: <http://www.uspto.gov/main/howtofees.htm>)
- *Application Data Sheet* - wykaz załączonych dokumentów
- *Specification* - specyfikacja
- *Drawings* - Rysunki (jeżeli są konieczne)
- *Oath or Declaration* - złożona przysięga lub deklaracja

Jeżeli wnioskodawcy zagranicznemu został już przyznany patent w innym państwie, USPTO rozpatrzy wniosek o objęcie ochroną patentową tego samego wynalazku, jedynie, jeżeli podanie złożono w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty opatentowania wynalazku w tym państwie. Jest to więc tzw. okres pierwszeństwa nadany wynalazcy w sytuacji gdy do USPTO wpłyną dwa różne wnioski o uzyskanie ochrony patentowej na tym samym lub podobnym wynalazku.

ZNAK TOWAROWY (TRADEMARK)

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, należy zweryfikować bazy USPTO pod kątem możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Tego rodzaju badanie może być dokonane za pośrednictwem Internetu, korzystając z systemu TEAS (*Trademark Electronic Application System*): <http://www.uspto.gov/teas/index.html>

Można również przeszukać bazę zarejestrowanych znaków handlowych w siedzibie *Trademark Public Search Library*, która mieści się:

Madison East 1st floor

600 Dulany Street

Alexandria VA 22313

Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.30

Formularz aplikacyjny może być wypełniony bądź w formie elektronicznej, bądź tradycyjnie.

- Metoda elektroniczna

Podanie o udzielenie praw ochronnych na znak towarowy, może być złożone drogą internetową korzystając z systemu TEAS (*Trademark Electronic Application System*). Formularz wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dostępny jest na stronie internetowej: www.uspto.gov/teas/index/html

- Metoda tradycyjna

Amerykańskie Biuro Patentowe (USPTO), preferuje i zaleca składanie wniosków w formie elektronicznej, nie mniej jednak istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty, lub osobiście w Biurze USPTO.

Dzwoniąc pod numer telefonu 001 800 786 9199, można zamówić niezbędne formularze, które następnie po

wypełnieniu należy przesłać na poniższy adres:

Commissioner for Trademarks

P.O

Box 1451

Alexandria VA 22313 - 1451

Wnioski składane osobiście należy doręczyć do:

Trademark Assistance Center

James Madison Building - East Wing

Concourse Level 600 Dulany Street

Alexandria VA

Ochrona prawna znaków towarowych, zarejestrowanych w Federalnym Biurze Patentowym (USPTO), co do zasady nie jest ograniczona w czasie. Niemniej jednak okresowo właściciel znaku towarowego jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających jego używanie w obrocie handlowym. Są to następujące formularze, dostępne na stronach internetowych USPTO <http://www.uspto.gov/teas/eTEASpageC.htm>

- Affidavits of Continued Use or Excusable Nonuse
- Applications for Renewal

Po złożeniu wniosku rejestracyjnego, który zadośćuczyni wszystkim przewidzianym prawem wymogom formalnym, USPTO przyporządkuje mu odpowiedni numer seryjny i przekaże dalej do szczegółowej kontroli.

Weryfikacja wniosku obejmuje:

- Część pisemną aplikacji
- Rysunek „drawing”
- Przykład „specimen”

Jeżeli USPTO uzna, iż znak towarowy nie powinien zostać objęty ochroną prawną, wnioskodawca otrzyma pisemne uzasadnienie decyzji odmownej, od której ma możliwość się odwołać. W przypadku pozytywnej decyzji, USPTO zatwierdza znak towarowy i ogłasza go w oficjalnym publikatorze biura. Następnie doręczone zostaje listowne potwierdzenie podania zarejestrowanego znaku do publicznej wiadomości. W ciągu 30 dni od daty publikacji, każda osoba trzecia, może zgłosić swój sprzeciw, powołując się na ewentualne szkody mogące dla niej wyniknąć z tytułu rejestracji. Jeżeli tego rodzaju sprzeciw nie wpłynie w ciągu 30 dni do biura, USPTO wydaje Certyfikat Rejestracji - *CERTIFICATE OF REGISTRATION*, dla znaków towarowych będących już w powszechnym użytku (także dla znaków, które zostały wcześniej objęte ochroną prawą w innym państwie). W przypadku wniosków opartych na „zamiarze użycia” (intent to use), wnioskodawcy zostanie wydane „Zezwolenie na użycie

znaku towarowego” - *NOTICE OF ALLOWNANCE*.

OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (GEOGRAPHICAL INDICATION)

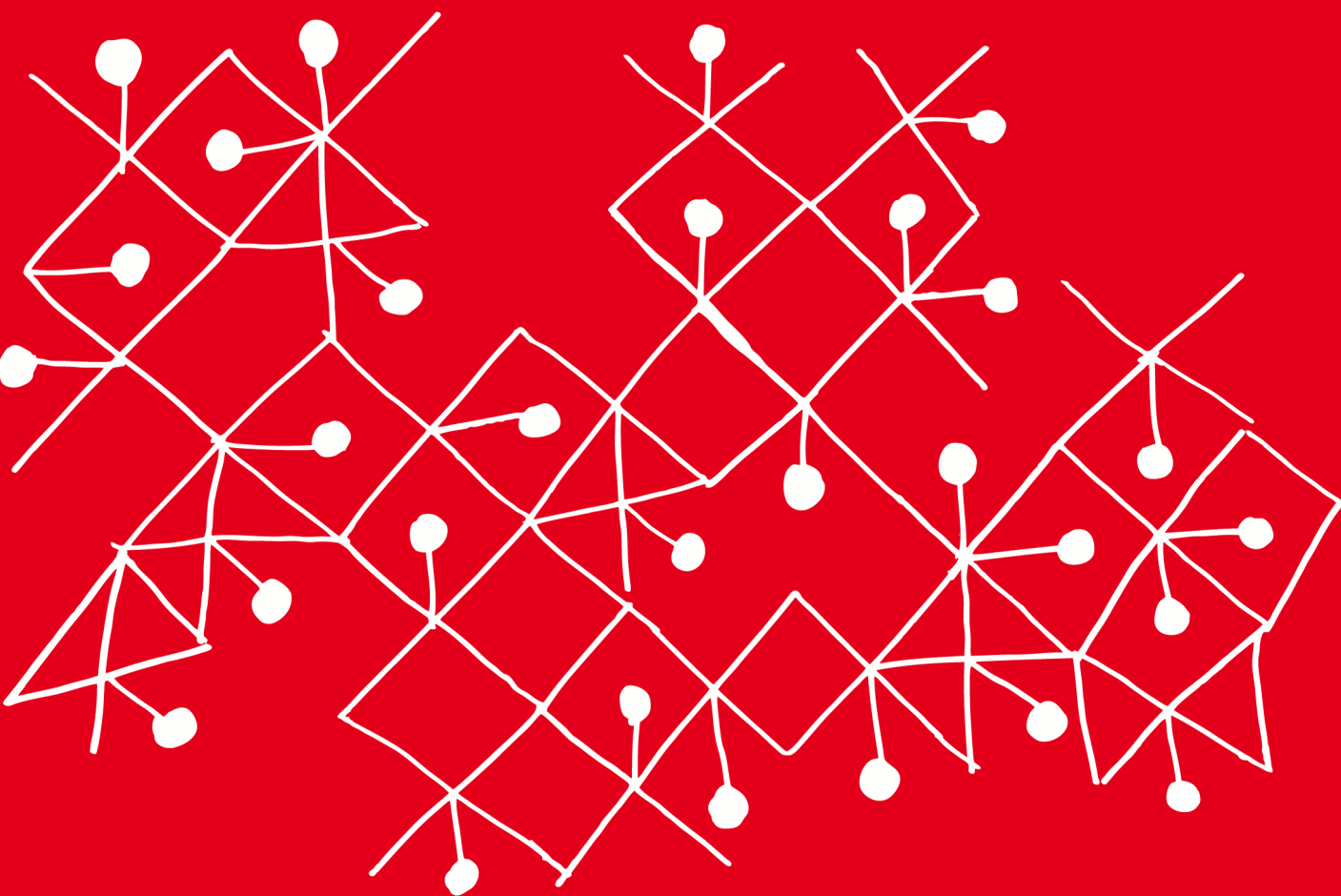
Oznaczenie geograficzne zostało zdefiniowane między innymi w porozumieniu Międzynarodowej Organizacji Handlu, poświęconym ochronie własności intelektualnej (TRIPS), jako: oznaczenie nazwy regionu, określonego miejsca lub w wyjątkowych przypadkach nazwy kraju, służącego do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

- pochodzącego z tego regionu, określonego miejsca lub kraju,
- którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geograficznemu, oraz
- którego produkcja lub przetwarzanie lub przygotowywanie ma miejsce na określonym obszarze geograficznym.

Oznaczenie geograficzne może być rozumiane, jako pochodna znaku towarowego. W związku z tym, amerykańska regulacja prawna poświęcona oznaczeniom geograficznym, została zintegrowana z systemem ochrony znaków towarowych (Trademark). Wynikiem tego rozwiązania jest stosowanie tych samych procedur rejestracyjnych przed tym samym urzędem (USPTO).

Oznaczenia Geograficzne mogą być chronione, jako:

1. Uwierzytelnienie (poświadczenie) Znak - *Certification Mark*
2. Znak Zbiorowy - *Collective Marks*
3. Znak Towarowy - *Trademarks*



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego