




KWARTALNIK

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ



RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwartalnik nr 101–102, 3–4/2021



POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

RZECZNIK PATENTOWY
Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
KWARTALNIK SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

© Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2021

REDAKTOR NACZELNY:

dr Krzysztof Czub

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Anna Cybulka, Tadeusz Kachnic,
dr Katarzyna Krupa-Lipińska (wicedaktor),
Jarosław Rawa, dr Karolina Sztobryn,
dr Wojciech Włodarczyk (wicedaktor)

SEKRETARZ REDAKCJI:

dr Katarzyna Krupa-Lipińska

Adres Wydawcy i Redakcji:

Polska Izba Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa
tel./fax: 22 646 40 12, 22 646 41 43
e-mail: redakcja@pirp.org.pl

Wersją podstawową (referencyjną) jest wersja papierowa.

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Rybczyńska
Projekt okładki, skład i łamanie: Piotr Korona, Wojciech Kamrowski

Druk i oprawa: Szafa Gdańska/Arspol

Nakład: 150 egz.

ISSN 1234-4133



SŁOWO WSTĘPNE

Do rąk Szanownych Czytelników oddajemy kolejny, drugi w tym roku, zeszyt „Rzecznika Patentowego”. Jako Redakcja cieszymy się, że w ostatnim czasie udało się zwiększyć częstotliwość wydawania naszego samorządowego periodyku.

Obecne wydanie czasopisma otwiera znakomity i obszerny artykuł dr. Marcina Ożoga poświęcony problematyce wskazania przed Urzędem Patentowym RP danych twórcy projektu wynalazczego. Publikacja przedstawia wybrane aspekty istnienia i wykonywania odnośnego prawa osobistego twórcy na tle prawnoporównawczym. Następnie zamieszczono artykuł autorstwa dr. Jakuba Sielewiesiuka dotyczący niezmiennie interesującego zagadnienia ochrony patentowej wynalazków realizowanych komputerowo – w kontekście zmian legislacyjnych oraz praktyki Urzędu Patentowego RP, w tym w związku z Wytycznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Publikacja ta nawiązuje także do wątku patentowalności wynalazków realizowanych za pomocą maszyn cyfrowych, poruszonego w przedostatnim zeszycie „Rzecznika Patentowego” nr 95–98 (1–4/2020).

W dalszej części zeszytu znajduje się artykuł dr. Karoliny Sztobryn i Marii Kurkowskiej na temat wpływu kontrowersyjnego charakteru sloganu na jego zdolność odróżniającą jako znaku towarowego, stanowiący wartościową analizę przeprowadzoną w świetle wyroku Sądu z 20 stycznia 2021 r. w sprawie T 253/20, Oatly AB przeciwko EUIPO. Następnie opublikowano ciekawą glosę dr. Wojciecha Gierszewskiego do wyroku Sądu Najwyższego z 28 listopada 2019 r., III CSK 282/17, traktującego o warunkach ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego. W bieżącym zeszycie zawarto także komentarz do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 18 maja 2021 r., III CZP 30/20 dotyczącej kwestii sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy o charakterze trwałym, stanowiący kontynuację tekstu zamieszczonego w „Rzeczniku Patentowym” nr 95–98 (1–4/2020). Bezpośrednio po komentarzu został opublikowany pełen tekst odnośnej uchwały.

Bieżące wydanie „Rzecznika Patentowego” zamyka replika opracowana przez dr. Marcina Balickiego dotycząca artykułu dr. Marka Burego pt. „Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych

postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii” opublikowanego w ostatnim zeszycie „Rzecznika Patentowego” nr 99–100 (1–2 /2021).

* * *

Niniejszy zeszyt „Rzecznika Patentowego” jest ostatnim przedsięwzięciem wydawniczym w mijającej kadencji Władz Samorządu. Z tego względu chciałbym serdecznie podziękować moim współpracownikom, Członkom Komisji Wydawniczej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych – w kolejności alfabetycznej: Annie Cybulce, Tadeuszowi Kachnicowi, dr Katarzynie Krupie-Lipińskiej, dr. Marcinowi Ożogowi (był członkiem Komisji do 2019 r.), Jarosławowi Rawie, dr Karolinie Sztobryn i dr. Wojciechowi Włodarczykowi. Bez zaangażowania tych Osób, ich pracowitości, kreatywności i – co także ważne – niezwyklej zdolności pozyskiwania autorów tekstów nie udałooby się wznowić i utrzymać, a nawet ostatnio zwiększyć częstotliwości wydawania periodyku PIRP, a przede wszystkim zapewnić jego wysokiego poziomu merytorycznego oraz edytorskiego. Niewątpliwym osiągnięciem Komisji Wydawniczej w obecnej kadencji było także wydanie Księgi Jubileuszowej z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce”. To okolicznościowe wydanie godnie upamiętniło ważny Jubileusz naszego zawodu oraz Samorządu. Wartość publikacji, podkreślona przez wyjątkowy projekt oraz staranną oprawę i szatę graficzną, tworzy głównie jej zawartość merytoryczna, na którą składają się opracowania związane z zawodem rzecznika patentowego i ochroną własności przemysłowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

Cieszy również fakt, że w ostatnim czasie udało się uruchomić sprzedaż zdalną wydawnictw Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, o której zdecydowała Krajowa Rada. Wydawnictwa (druki zwarte) mogą być zamawiane za pośrednictwem Biura PIRP. Szczegółowe informacje w tej kwestii są zawarte na stronach: <https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/kwartalnik-rzecznik-patentowy/> oraz <https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/ksiega-jubileuszowa-100-lecie-rzecznictwa-patentowego-w-polsce/>.

Przed nami kolejne wyzwania. Za najważniejsze uważam dalszy rozwój „Rzecznika Patentowego”, w szczególności przeniesienie wydawania na dedykowaną platformę elektroniczną i dążenie do zwiększenia znaczenia tego wydawnictwa przez próbę aplikacji o wpis do ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych. Pewne kroki przygotowawcze w tym kierunku zostały już poczynione w bieżącej kadencji, przyszłość pokaże, czy i jak szybko uda się osiągnąć zamierzony cel. Najważniejsze zadanie to jednak utrzymanie niezależnej i wysokiej pozycji merytorycznej naszego samorządowego periodyku na rynku wydawniczym. Mimo że jest to wydawnictwo specjalistyczne, jego rola i udział rynkowy powinny się zwiększać i raczej nie mam wątpliwości, że – choćby z uwagi na wzrastające zainteresowanie zagadnieniami własności intelektualnej – jest na to realna szansa. Mam nadzieję, że podobnie będzie z naszym Zawodem. I tego właśnie chciałbym całej naszej społeczności rzeczników patentowych i aplikantów życzyć!

dr Krzysztof Czub, redaktor naukowy

SPIS TREŚCI

Wskazanie przed Urzędem Patentowym RP danych twórcy projektu wynalazczego – uwagi na tle prawnoporównawczym, Marcin Ożóg	7
Dobrze już było – czyli o tym, jak Urząd Patentowy RP udzielał patentów na wynalazki realizowane komputerowo, zanim jeszcze stało się to (nie)modne, Jakub Sielewiesiuk	39
Kontrowersyjny charakter sloganu a jego zdolność odróżniająca jako znaku towarowego – analiza w świetle wyroku Sądu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie T253/20 Oatly AB v. EUIPO, Karolina Sztobryn, Maria Kurkowska	51
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2019 r., III CSK 282/17 (dotyczącego warunków ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego), Wojciech Gierszewski	57
Obliczanie biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy o charakterze trwałym (na tle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., III CZP 30/20), Krzysztof Czub	67
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r., III CZP 30/20 z uzasadnieniem	71
Odpowiedź na artykuł M. Burego pt. <i>Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii</i> , Marcin Balicki	85

Marcin Ożóg*

Wskazanie przed Urzędem Patentowym RP danych twórcy projektu wynalazczego – uwagi na tle prawnoporównawczym

1. Uwagi wstępne

Rzecz będzie o obowiązku wskazania przed Urzędem Patentowym RP (dalej: UP, Urząd) i sposobie wskazania, dopuszczalności zaniechania takiego wskazania, a w dalszej kolejności także dopuszczalności zaniechania ujawniania przez UP do wiadomości powszechnej danych twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego czy topografii układu scalonego¹, względach, które miałyby decydować o zaniechaniu takiego wskazania i ujawniania, i ryzykach, jakie z takiego zaniechania wynikają dla twórcy. Zagadnienie to nie jest obce polskiemu piśmiennictwu prawa patentowego i przewija się w nim od lat, ale nawet w nowszych pracach przeczytać można, że „[w]iele kontrowersji pojawia się wokół pytania, czy twórca [projektu wynalazczego – M.O.] może domagać się nieujawniania jego nazwiska”² i – jak się dalej będziemy mogli przekonać – tak jest w istocie. Spróbuję się do tych wątpliwości ustosunkować i wskazać przynajmniej kierunkowo rozwiązania rysujących się tu problemów. Niejaką okazją do podjęcia tego zagadnienia jest emisja w grudniu 2020 r. komunikatu o uzgodnieniach Rady Administracyjnej Europejskiego Urzędu Patentowego (dalej: EUP) w zakresie praktyki oznaczania twórcy wynalazku³ – jego pojawienie się wskazuje, że poglądy na

* Dr Marcin Ożóg, rzecznik patentowy, adwokat, Instytut Allerhanda.

¹ Regulacja ustawowa jest w omawianym zakresie identyczna dla każdego z wymienionych projektów wynalazczych. Dla uproszczenia mowa będzie dalej o „wynalazku”, a rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi projektami wynalazczymi będzie czynione, o ile będzie konieczne.

² A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 371.

³ Europejski Urząd Patentowy, *Convergence of practice. Common practice as regards the designation of the inventor*, grudzień 2020, <https://www.epo.org/law-practice/convergence-of-practice.html> (dostęp: 25.09.2021 r.).

omawiane zagadnienie są różne także w różnych systemach prawnych, a uzgodnienie zasad w tym zakresie wymagane jest także z uwagi na potrzebę włączenia systemu patentu polskiego w system światowy – a także znacząca zmiana w zakresie omawianego zagadnienia, do jakiej doszło pod koniec ubiegłego roku w uregulowaniu patentu europejskiego⁴.

2. Wskazanie twórcy jako problem polityki innowacyjności

2.1. Zasada, że jest twórca. Sztuczna inteligencja jako „twórca”

Wydawało się do niedawna aksjomatem prawa patentowego, że twórcą wynalazku jest człowiek i to „ten oto” człowiek, ten, spod którego ręki wyszedł wynalazek, nie zaś twórca takiej czy innej maszyny, która dopiero miałaby, przy jakiejś dozie samodzielności, podjąć czynności skutkujące – tu już wkraczamy w obszar sporny – powstaniem wynalazku. Kwestia ta nie będzie tu szerzej omawiana, ale dla swojej aktualności i potencjalnej doniosłości nie może zostać całkiem pominięta, tym bardziej że z naukowych rozważań przerodziła się ona ostatnio w orzeczniczy konkret. W dwóch zasadniczo identycznych sprawach, decyzjami ze stycznia 2020 r.⁵, EUP odparł żądanie zgłaszającego ujawnienia jako twórcy wynalazku systemu sztucznej inteligencji, tak jest on tu określany, pn. DABUS. Zgłaszający początkowo twórcy w zgłoszeniach w ogóle nie wskazał, potem podał, że jest to „DABUS” i – najwyraźniej w celu sprowokowania reakcji EUP – ujawnił, że jest to „a type of connectionist artificial intelligence (AI)”, od której (od czego?) zgłaszający nabył prawa jako pracodawca, a tą podstawę nabycia zmienił następnie na następstwo prawne niezwiązane ze stosunkiem pracy. Europejski Urząd Patentowy obszernie wywiódł, że aktorami w postępowaniu zgłoszeniowym mogą być jedynie osoby fizyczne, osoby prawne lub pewne inne osoby zrównane w statusie z tymi ostatnimi (art. 58 Konwencji o patencie europejskim⁶), ale nie „nieosoby” (*non-persons*). Z prac przygotowawczych (*travaux préparatoires*) do Konwencji wynika natomiast niezbitnie, że za wynalazcę miały być uważane w świetle jej przepisów wyłącznie osoby fizyczne. Świadczy o tym także wynikający z Konwencji model stosunków wynalazca – zgłaszający i podobne jemu ukształtowanie tych stosunków w systemach prawnych umawiających się państw – tu padają przykłady, a wśród nich także przykład prawa polskiego. Osoby prawne czerpią swój status jako podmiotów prawa z prawa pozytywnego, nie istnieją natomiast podobne podstawy w prawie czy też w orzecznictwie, z których podobne przywileje można by wywodzić dla wynalazców operujących jako

⁴ Europejski Urząd Patentowy, *Decision of the Administrative Council of 15 December 2020 amending Rules 19 and 143 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 11/20)*, (Dz.Urz. EUP z 2021 r. Nr A3, s. 1–2). Zob. też Informacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2021 r. w sprawie zmiany zasady 19 i 143 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Dz.Urz. UPRP z 2021 r. poz. 2).

⁵ Europejski Urząd Patentowy, decyzje z 27.01.2020 r. w sprawach zgłoszeń EP 18 275 163 i EP 18 275 174 z identyczną argumentacją EUP.

⁶ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5.10.1973 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.).

sztuczna inteligencja⁷. Idea, że wynalazcą może być jedynie osoba fizyczna, jest w ustawodawstwach patentowych powszechnie akceptowana, nie stwierdzono natomiast, aby któreś z nich uznało za dopuszczalne przypisanie autorstwa wynalazku sztucznej inteligencji bądź tego czy innego rodzaju maszynie. Decyzje zostały zaskarżone i postępowanie w obu tych sprawach jest wciąż w toku. Analogi tych zgłoszeń zostały wniesione także do urzędów brytyjskiego (UK IPO) oraz amerykańskiego (USPTO) i spotkały się w obu przypadkach z odmową, podobnie uargumentowaną. Jednakże w lipcu 2021 r. decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie analogicznego zgłoszenia australijskiego została uchylona ze wskazaniem na dopuszczalność uznania za wynalazcę „non-human”,⁸ chwilę wcześniej południowoafrykański urząd patentowy udzielił patent na analogiczne zgłoszenie, wskazując jako twórcę wynalazku „DABUS, The invention was autonomously generated by an artificial intelligence”⁹.

2.2. Wskazanie twórcy projektu wynalazczego jako zasada

Z chwilą dokonania wynalazku, samemu czy wspólnie z innymi, powstaje prawo każdego z osobna twórcy wynalazku do ochrony tego jego twórczego statusu. Treścią tego prawa jest możliwość występowania jako twórca i domagania się uznania przez innych za twórcę wynalazku, a także domagania się, aby nikt inny niebędący jednocześnie współtwórcą wynalazku nie był za takiego uważany. „Twórczość wynalazcza” stanowi dobro osobiste twórcy (art. 23 k.c.), prawo do mianowania się twórcą i bycia uważanym przez innych za twórcę wynalazku ma zatem charakter prawa osobistego, skąd wynika niemożność jego zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę¹⁰. Prawo to podlega ochronie w sposób szczególny w stosunkach wynalazcy z UP poprzez przyznanie twórcy prawa – i jednocześnie stwierdzenie w tym zakresie obowiązku Urzędu – do jego wymieniania jako twórcy właśnie w „opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.¹¹); odpowiednio, z zastrzeżeniem poszanowania praw innych współtwórców, prawo to przysługuje także każdemu współtwórcy (art. 8 ust. 3 p.w.p.). W ślad za tym zgłaszający, który nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę wynalazku czy też twórców, jeżeli jest ich wielu. Zaniechawszy takiego wskazania, deklaruje zaś zgłaszający, że twórcą wynalazku jest on sam (art. 32 p.w.p.). Motywem przyznania twórcy wynalazku takiego prawa do wskazania go przed UP przez zgłaszającego wyraźnie w tym celu, aby informacja o osobie twórcy jako twórcy tego właśnie wynalazku była przez UP

⁷ „In the case of AI inventors, there is no legislation or jurisprudence establishing such a legal fiction”.

⁸ Federal Court of Australia, wyrok z 30.06.2021 r., *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879; <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879> (dostęp: 25.09.2021 r.).

⁹ Patent nr 2021/03242; zob. Companies and Intellectual Property Commission Patent Journal z 28.07.2021 r., s. 225; https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf (dostęp: 25.09.2021 r.).

¹⁰ Zob. szerzej M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2017, s. 312–321.

¹¹ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

¹² Pomijam, że z przepisu tego wynika powinność wymieniania twórcy także „w innych dokumentach i publikacjach”, a może nawet „opisach” i „rejestrach” – niekoniecznie tych emitowanych czy prowadzonych przez UP czy inne urzędy patentowe; będzie o tym jeszcze mowa niżej w pkt 5.

rozpowszechniania, bez czego prawo twórcy pozbawione pełni, ale jednak by istniało, jest „rozstawienie imienia twórcy, jako należnej mu moralnej nagrody za jego twórczy wkład w wzbogacenie stanu techniki”¹³.

Jest rzeczą niesporną na tle przepisów, że wskazanie twórcy wynalazku – przez zgłaszającego Urzędowi, a przez Urząd do wiadomości powszechnej – traktowane jest przez prawodawcę jako norma społeczna będąca pochodną faktu, że twórcy wynalazków i w ogóle twórcy czegokolwiek z reguły domagają się uznania swojego autorstwa i potwierdzenia, że są autorami na szerszym forum, a społeczeństwo w uznaniu ich zasług jako pionierów, innowatorów, przewodników itp. powinno uznać ten ich status. Uzasadnienia wymaga natomiast odstępstwo od tej normy, mianowicie dopuszczenie, aby twórca zataił przed Urzędem swoje dane czy nawet swoje istnienie, aby to wyłącznie twórca miał o takim zatajeniu sam decydować, i aby Urząd, nawet otrzymawszy te dane, następnie ich nie ujawniał. Uzasadnienie to jest konieczne pomimo faktu, że ochrona praw twórców projektów wynalazczych jest w ogólności mniej intensywna niż praw twórców utworów w rozumieniu prawa autorskiego; normą społeczną jest również przykładowo zaniechanie wskazania twórców wynalazku na egzemplarzach wytworów wytworzonych według wynalazku czy ich tytułowanie wyłącznie jako kolektywu (per „polscy naukowcy”, „inżynierowie z NASA” itp.). Poniekąd wynika to z faktu, że twórczość wynalazcza traktowana jest jako coś oczywistego, wynalazki się nowoczesnemu społeczeństwu po prostu należą, a wynalazcy nie mogliby po prostu nie istnieć; istnieją więc i w społecznym podziale pracy przypadło im robienie wynalazków, tak jak lekarzom leczenie ludzi, adwokatom stawanie w sądzie, strażakom gaszenie pożarów, a śmieciarzom zbieranie śmieci. Współczesna twórczość wynalazcza pozbawiona jest też odium niezwykłości, jakie, wydaje się, towarzyszyło jej kiedyś; nie jest to twórczość wybitnych samotników, prawdziwie przełomowych wynalazków dokonują wieloosobowe zespoły o zmiennych składach, przy znaczących nakładach inwestycyjnych, proces wynalazczy wspomagany jest komputerowo czy wręcz bazuje na analizach ogromnych ilości danych, są to zabiegi, które byłyby niemożliwe do przeprowadzenia przez pojedynczą osobę czy nawet całą grupę ludzi – nie jest to więc proces twórczości rozumianej ściśle jako czynność zmieniania otoczenia podejmowana przez twórcę samemu i osobiście¹⁴. Jednak, jak każdy rodzaj twórczości, a szerzej nawet: każdy rodzaj osobistych zasług, tworzenie projektów wynalazczych domaga się uznania poprzez wskazanie na źródło tej twórczości, jeżeli tylko jest to możliwe. Prawo powinno zaś w uznaniu tego faktu sprzyjać takim możliwościom, a tam, gdzie nie może się to dokonać poprzez „realne” wiązanie twórcy z jego twórczością (wskazanie go na egzemplarzu utworu, nazwanie jego imieniem odkrytej przez niego gwiazdy, nazwanie pieca „piecem martenowskim”, procedury postępowania przy zażądaniach

¹³ P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady prawa wynalazczego*, Warszawa 1973, s. 108.

¹⁴ Jak to szczerze ujmuje jedna z autorek: „[w]ynalazek nie jest uzewnętrznieniem osobowości twórcy, a jedynie rozwiązaniem technicznym, które mogłoby być równie dobrze dokonane przez inną osobę” – U. Promińska [w:] *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 214.

– „rękoczynem Heimlicha” itp.), dokonuje się w inny sposób, w ostateczności poprzez, po prostu, upamiętnienie jego osoby różnymi dostępnymi sposobami, np. poprzez nazwanie jego imieniem placówki naukowej czy wmurowanie tablicy pamiątkowej na domu, w którym się urodził. Zasadne jest w tej sytuacji twierdzić, że skoro opisy, rejestry, inne dokumenty i publikacje UP czy innych urzędów patentowych niewątpliwie mogą służyć ujawnianiu danych twórców wynalazków i są pierwszorzędym źródłem poznania tożsamości twórcy wynalazku z uwagi na ich charakter jako źródeł pierwotnych i wiarygodność, i wyraźnie tak są przez prawodawcę polskiego traktowane, ta ich funkcja powinna być w sposób szczególny chroniona – zwłaszcza wobec dostrzegalnej rzadkości innych instrumentów mogących służyć upowszechnianiu informacji o osobie wynalazcy¹⁵.

2.3. Autonomia woli twórcy w dysponowaniu jego danymi przed Urzędem Patentowym

Z faktu, że prawo do autorstwa wynalazku w jego pozytywnym, ale też negatywnym aspekcie traktowane jest jako dobro osobiste twórcy wynika, jako wyjściowa, teza, że może on tym dobrem swobodnie dysponować. Może i już; w każdym przypadku i bez potrzeby uzewnętrzniania motywów, jakimi się kierował, zatajając swoje dane w związku z wynalazkiem, w tym także w związku ze zgłoszeniem tego wynalazku w UP. Na tle Konwencji paryskiej¹⁶ przyjmuje się, że skoro „[w]ynalazcy przysługuje prawo do tego, aby był on wymieniony w patencie jako wynalazca” (art. 4ter), twórca może nie wyrazić zgody na ujawnienie danych dotyczących jego osoby, ma on bowiem prawo, ale nie obowiązek, figurowania jako twórca w związku ze zgłoszeniem wynalazku i uzyskaną ochroną¹⁷. Tak też należy rozumieć zawarte w ustawie stwierdzenie, że twórcy „przysługuje prawo” do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.); twórca może więc oświadczyć, że z prawa tego nie zechce skorzystać i w tym kierunku interpretuje ów przepis sam Urząd. Czy jednak wynika stąd, że twórca sam może zrezygnować ze wskazania siebie jako twórcy, a więc sam zrezygnować z prawnych gwarancji jego statusu, czy też decyzja ta wymaga jakiejś formy publicznoprawnej kontroli? Można oczywiście zakładać, że przynajmniej niektórzy wynalazcy, decydując się na zatajenie swoich danych, kierować się będą skromnością, względami światopoglądowymi czy religijnymi, czy też powziętą po czasie refleksją, że wynalazek jest bezwartościowy i figurując jako jego twórcy narażają na szwank swoją reputację¹⁸, jednak

¹⁵ W tym kierunku także A. Kubiak-Cyruł, J. Szwaja [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 371 („prawo do żądania wymienienia twórcy w dokumentach i publikacjach na temat projektu w praktyce jest podstawową formą poszanowania przysługującego mu autorstwa. Skoro ustawa nie przyznaje mu innych praw osobistych, pomijanie nazwiska twórcy pozbawia go satysfakcji z uznania jego osiągnięć wśród szerszej publiczności”).

¹⁶ Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. (Dz.U. z 1975 r. poz. 51).

¹⁷ Por. A. Szajkowski [w:] S. Sołtyński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 201; A. Szewc [w:] *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Adamczak, A. Szewc, Warszawa 2008, s. 136–137; G. Jyż [w:] A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, s. 354–355.

¹⁸ Zob. przykład powołany przez M. du Valla, *Prawo patentowe...*, s. 317.

problem dopuszczalności odstąpienia od ujawnienia twórcy wynalazku ma szerszy wymiar, który w uwagach mu poświęconych był dotychczas pomijany.

Wynalazca jest słabszą stroną umowy zawieranej ze zgłaszającym dotyczącej nabycia jego (twórcy) praw do projektu wynalazczego, a prawny wymóg ujawnienia faktu, że twórca istnieje, kto jest tym twórcą, że jest ich w konkretnym przypadku wielu, i że oprócz nich twórcą nie jest nikt inny, oraz że te fakty oświadcza zgłaszający jest sam w sobie formą sprawowania publicznoprawnej kontroli nad prawidłowością obrotu prawami do projektów wynalazczych. Zgłaszający zobowiązany do wskazania w zgłoszeniu twórcy/twórców wynalazku (art. 32 p.w.p.) składa oświadczenie o byciu tych czy innych osób twórcami wynalazku wiążące go wobec wskazanych twórców (i takie, które rzeczywiście twórcy mogą chcieć podważyć), ale także wobec osób trzecich (np. przyszłych nabywców praw z patentu zobowiązanych do wypłaty twórcom wynagrodzenia); jest to istotny element ochrony także interesów majątkowych twórców wynalazku w niebogатыm ustawowym instrumentarium służącym temu celowi¹⁹. Zgłaszający-osoba fizyczna, zaniechawszy wskazania innej osoby fizycznej jako twórcy, deklaruje także, że w jego subiektywnym przekonaniu to on, a w każdym razie, że nikt bardziej niż on, jest twórcą wynalazku. Oświadczenia te mają fundamentalne znaczenie dla uporządkowania stosunków wynalazców ze zgłaszającymi, wymuszają też na zgłaszających prowadzenie procesu wynalazczego w sposób zorganizowany czy też nabywanie przez nich praw do projektów wynalazczych będących produktem takich zorganizowanych procesów: konieczność późniejszego ujawnienia danych twórcy co najmniej wobec Urzędu (o czym będzie dalej mowa) niewątpliwie wpływa na praktykę kontraktową uczestników procesu wynalazczego, w tym pełni pomocną rolę w realizacji ochronnej funkcji prawa pracy. Można powiedzieć, że obowiązek ten pomaga zapobiegać na przedpolu różnym formom nadużyć zgłaszających względem twórców i tworzyć zdrową kulturę działalności innowacyjnej.

Przyjęcie, że dane twórcy mogą pozostać nieujawnione do wiadomości powszechnej w tak ważnym, łatwo i powszechnie dostępnym i wiarygodnym źródle, jak rejestry i publikacje urzędów patentowych, jak również przypisanie zgłaszającemu wiodącej czy wyłącznej roli w pośredniczeniu w kontaktach i składaniu oświadczeń pomiędzy twórcą a urzędem patentowym pomaga również utrwalić dominację na rynku szeroko pojętej twórczości wynalazczej zgłaszających, kosztem twórców, którzy, nie mogąc występować tą drogą pod własnym nazwiskiem, pozostają anonimowi nie tylko dla odbiorców produktów wytwarzanych według projektów wynalazczych (którzy zresztą z tych źródeł informacji nie korzystają, a dla których anonimowi byłiby i tak wobec faktu, że sięgnięcie do wizerunku twórcy na potrzeby marketingu takich produktów jest rzadkością), ale przede wszystkim dla potencjalnych kontrahentów biznesowych, zamawiających

¹⁹ Bywa jednak i tak, że ochrona interesów osób innych niż wynalazca stawiana jest w omówieniach tego zagadnienia na pierwszym miejscu; zob. P. Kostański, *Prawa osobiste wynalazcy*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012/2, s. 71 („odmowa ujawnienia swoich danych przez twórcę, która *de lege lata* uniemożliwiałaby realizację podstawowych praw majątkowych, w wypadku gdy podmiotem tych praw byłaby osoba trzecia, powinna zostać uznana za nadużycie prawa podmiotowego przez twórcę (art. 5 k.c.)”).

czy pracodawców. Zwłaszcza rynek wzornictwa przemysłowego, a w tej dziedzinie – jeśli wziąć pod uwagę omawiane niżej uregulowanie unijne – promocja idei zaniechania ujawniania praw twórców zaszła szczególnie daleko, zasobny jest w indywidualności twórcze mogące samemu występować w obrocie jako przedsiębiorcy i dyktować warunki na rynku. Wykreowanie praktyki utajniania danych twórców wzoru przemysłowego na standard postępowania w tych sprawach (a myślenie według schematu, że skoro da się, to i trzeba, że jak jest wyjątek, to widocznie nie bez przyczyny itp., nie jest rzadkością), a w dalszej kolejności uznanie tej praktyki za „ustalony zwyczaj” umowny (art. 65 k.c.) byłoby cennym nabytkiem dla przedsiębiorców wielu branż przemysłu. Wydaje się, jeśli zestawzić w tym aspekcie tylko prawo polskie z prawem unijnym, że proces ten zatrzymał się wpół drogi. W prawie polskim status twórcy wzoru przemysłowego w omawianym aspekcie podlega uregulowaniu identycznemu jak dla innych projektów wynalazczych (pomijając projekty racjonalizatorskie), w prawie unijnym natomiast zgłoszenie do ochrony wzoru przemysłowego wspólnoty jedynie „może” zawierać oświadczenie dotyczące statusu w związku ze zgłoszeniem twórcy wzoru – tak jakby istniały jakieś wzory przemysłowe niemające swojego twórcy, takie, które by takiego ustosunkowania nie wymagały – a treścią tego oświadczenia może być wymienienie twórcy lub zespołu twórców lub oświadczenie na odpowiedzialność zgłaszającego, że twórca lub zespół twórców zrezygnował z prawa wymienienia (art. 36 ust. 3 lit. e rozporządzenia 6/2002²⁰), nie zaś jak w prawie polskim twórca miałby sam (ewentualnie przez pełnomocnika) składać oświadczenie w tym względzie. Twórca wzoru przemysłowego może zatem pozostać w tym przypadku doskonale anonimowy: wprost zaakceptowana została możliwość zaniechania ujawnienia jego danych samemu urzędowi, a tym samym zakwestionowano potrzebę przekazania tych danych do wiadomości powszechnej za pośrednictwem urzędu, twórca odsunięty został od kontaktu z urzędem w tej sprawie poprzez *ex lege* umocowanie do takich kontaktów wyłącznie zgłaszającego, a nawet sam fakt bycia wzoru przedmiotem jakiegokolwiek twórczości został zakwestionowany – co w istocie wymusza na twórcy zamierzającym dowodzić swojego autorstwa, że wzór został ręką ludzką stworzony, nie jest zaś prostym refleksem postaci przedmiotu wziętej z natury, bo w ostateczności tak chyba należałoby rozumieć pojawiającą się tu sugestię o możliwości istnienia wzorów „bezautorskich”. Unijne prawo wzorów przemysłowych wykazuje też, pierwotną, można by rzec (bo odnośny przepis jest obecny w rozporządzeniu w tym brzmieniu od początku), chyba niezamierzoną przez jego twórców, gotowość do objęcia rejestracją wzorów pochodzenia robotycznego, których status prawny jako przedmiotów twórczości jest niejasny, ale które wraz z prognozowanym postępem rozwoju sztucznej inteligencji w coraz mniejszym stopniu będą pochodną wpływów twórcy-programisty.

Ujawnienie danych twórcy projektu wynalazczego do wiadomości powszechnej, w tym zwłaszcza uwzględnienie tych danych w rejestrach urzędów

²⁰ Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3 z 5.01.2002 r., s. 1 ze zm.).

patentowych odgrywa jednak także pewną przynajmniej rolę w prowadzeniu poszukiwań w stanie techniki, umożliwiając wiązanie ze sobą dokumentów patentowych poprzez osoby twórców projektów wynalazczych i składy całych zespołów twórczych, ujętych w tych dokumentach. Zagadnienie ma znaczenie o tyle pomijalne, że ostatecznie to przedmiotowy zakres ujawnienia definiuje stan techniki, trudno jednak nie zwrócić na nie uwagi, zwłaszcza że dane identyfikacyjne osób fizycznych, także w przypadku kultur pozaeuropejskich, odznaczają się znacznie większą stabilnością w czasie od danych osób prawnych (generalnie rzadko, a zdecydowanie rzadziej zdarza się, że osoba fizyczna zmieni imię i nazwisko, niż osoba prawna zmieni nazwę), jednolitością (są to dane bez dodatków wskazujących na formę prawną osoby prawnej czy „przydomków” w rodzaju „consulting”, „technology” czy „przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe” utrudniających ustalenie, co jest istotą nazwy) i wyrazistością (zdecydowanie rzadsze są tu nic niemówiące kilkuliterowe zbitki, a z drugiej strony nazwy rozwlekłe i występujące w różnych wariantach w postaciach skróconych czy w różnych wariantach notacji, np. w firmach osób fizycznych dodatki fantazyjne czasem poprzedzają imię i nazwisko osoby fizycznej, a czasem następują po nich). Istnieje także w naukach ekonomicznych cały nurt badań nad zagadnieniami innowacyjności bazujący na śledzeniu związków innowatorów z podmiotami zgłaszającymi wynalazki do ochrony²¹, który nie mógłby się rozwinąć bez dostępu do danych o tych związkach ujawnionych w rejestrach patentowych, a upowszechnienie się praktyki zaniechania ujawniania w tych rejestrach danych twórców mogłoby sprawić, że dane pozyskiwane z tych źródeł będą niereprezentatywne i dla celów badawczych bezwartościowe.

Z powyższego przeglądu wynika, że pozbawienie decyzji twórców o utajnieniu ich danych jakiejś formy publicznoprawnej kontroli nie jest posunięciem błahym, twórca może bowiem w konkretnych okolicznościach być pozbawiony możliwości swobodnego wyrażenia tej decyzji. Pytanie o możliwość sprawowania jej przez urzędy i zakres tej kontroli jest w istocie rzeczy pytaniem o model działalności innowacyjnej, o to, czy uznać, że procesy innowacyjne mają określoną dynamikę i prowadzone są przez wieloosobowe zespoły o zmiennym składzie, grupujące osoby pełniące w nim bardzo różne role (takie argumenty wysuwają promotorzy idei utajniania praw twórców) i logika tych procesów powoduje niepewność co do statusu tych czy innych osób jako twórców wynalazku, czy też uznać prymat interesów twórców, przyjmując, że ich dane powinny być w ten czy inny sposób raportowane, a więc ich istnienie, w tym istnienie zamkniętego kręgu twórców, jeśli jest ich wielu – ustalone i potwierdzone, oni sami mieliby się w sprawach swojego statusu kontaktować z urzędem i generalnie mieliby w tych procesach innowacyjnych zyskiwać na znaczeniu. Wydaje się, że problem najogólniej pojętego utajniania praw twórców był do tej pory

²¹ Zob. np. E.C.M. Noyons, A.F.J. van Raan, H. Grupp, U. Schmoch, *Exploring the science and technology interface: Inventor-author relations in laser medicine research*, „Research Policy” 1994/23, s. 443–457; B. Cassiman, P. Glenisson, B. Van Looy, *Measuring industry-science links through inventor – author relations: A profiling methodology*, „Scientometrics” 2007/70(2), s. 379–391; F. Dornbusch, U. Schmoch, N. Schulze, N. Bethke, *Identification of university-based patents: A new large-scale approach*, „Research Evaluation” 2013/22, s. 52–63.

w piśmiennictwie polskim błędnie pozycjonowany jako problem przede wszystkim zaniechania ujawniania tych danych przez UP do wiadomości powszechnej, podczas gdy jest to przede wszystkim problem uzewnętrznienia tych danych przez zgłaszającego wobec Urzędu, a więc i ustalenia, że te czy inne osoby są twórcami wynalazku, zamknięcia ich listy i, co się z tym wiąże, dokonania z tymi osobami odpowiednich rozliczeń z tytułu ich świadczeń – o czym niżej.

2.4. Zaniechanie wskazania twórcy do wiadomości powszechnej czy także Urzędu Patentowego?

Na tle przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej zarysowała się wątpliwość odnośnie do tego, czy dopuszczenie utajnienia danych twórcy przez Urząd nie oznacza aby, że zbędne staje się ujawnienie tych danych także samemu Urzędowi. Cała dyskusja wokół zagadnienia dopuszczalności utajnienia danych twórcy zmierza niewątpliwie do wyzbycia się „problemu”, jaki stanowi ujawnienie danych twórcy, a poniekąd i istnienie samego twórcy, a w ramach tej dyskusji uznanie za dopuszczalne utajnienia danych twórcy poprzez zaniechanie ich ujawnienia do wiadomości powszechnej (a przysługiwania twórcy takiego prawa nie sposób kwestionować) traktowane jest jako wstęp do propozycji dalej idącej, mianowicie uznania, że w tej sytuacji dane te stają się Urzędowi w ogólności zbędne – skoro Urząd nie miałby ich następnie ujawnić, przekazanie mu ich jest niecelowe. Tłem tej dyskusji jest z jednej strony obserwacja, że dane twórcy mogą zostać na jego życzenie utajnione – jakoby mogły więc zostać utajnione także wobec UP, z drugiej zaś, że zgłaszający niebędący sam twórcą zawsze zobowiązany pozostaje do wskazania w zgłoszeniu twórcy/twórców wynalazku (art. 32 p.w.p.), wzoru użytkowego (art. 32 w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p.), wzoru przemysłowego (art. 32 w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p.) czy topografii układu scalonego (art. 32 w zw. z art. 209 ust. 1 p.w.p.). Słusznie wskazuje się na tle art. 32 p.w.p., że jego celem jest „ujawnienie wszystkich twórców wynalazku. Także brzmienie przepisu uniemożliwia też w tym zakresie wykonanie prawa twórcy do pozostania anonimowym”²², a zgodnie z ustawą prawo twórcy do wymieniania w opisach itp. przysługuje „[n]a warunkach określonych w ustawie” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.), a więc we wszystkich tych przypadkach, w których ustawa zastrzega powinność ujawnienia twórcy jako takiego (tutaj: wobec Urzędu), nie ma on podstawy, aby się ujawnieniu takiemu sprzeciwić; przepis nie nakazuje zresztą nic ponad to, aby „w podaniu wskazać twórcę”, a więc podać jego dane do wiadomości Urzędu, nie rozstrzyga natomiast o powinności ujawnienia tych danych następnie osobom trzecim²³. Pomimo że w samej ustawie postanowiono o publikacji ogłoszeń o zgłoszeniach

²² P. Kostański, G. Jyż [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 195.

²³ Por. P. Kostański, G. Jyż [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 58; w tym kierunku też A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] *System prawa prywatnego...*, s. 371–372 („należy odróżnić zatajenie autorstwa wobec [UP] od niewymienienia nazwiska twórcy w dokumentach”); G. Jyż [w:] A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej...*, s. 355 („bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa publicznego wymagają wskazania nazwiska twórcy (dzieje się tak na przykład przy zgłaszaniu wynalazków w UP)”; A. Żebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 93.

wynalazków (art. 43 ust. 1 p.w.p.) czy ogłoszeń o udzielonych patentach (art. 232 ust. 1 p.w.p.), treść tych ogłoszeń jako obejmujących „nazwisko i imię wynalazcy” czy też „nazwisko i imię twórcy wynalazku” została skonkretyzowana dopiero w rozporządzeniu podstawowym (odpowiednio § 23 ust. 1 pkt 7 i § 39 pkt 7 rozp. z art. 93 p.w.p.²⁴), nie ma zatem warunków określonych „w ustawie” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.), z których miałyby wynikać powinności ujawniania przez UP tych danych²⁵. Nie znajduje uzasadnienia wyrażony w piśmiennictwie odosobniony pogląd oparty na założeniu o powinności bezwzględnego i pełnego poszanowania woli twórcy w dysponowaniu jego danymi, w tym także wobec zgłaszającego i UP w związku ze zgłoszeniem wynalazku do ochrony, bez uwzględnienia opisywanych wyżej względów celowościowych przemawiających za takim ujawnieniem²⁶. Z tym jednym wyjątkiem piśmiennictwo polskie uznaje za obowiązek zgłaszającego wskazania w zgłoszeniu twórcy/twórców wynalazku – za obowiązek, ale też za truizm, bo konkluzja ta opiera się wyłącznie na obecności w ustawie przepisu art. 32 p.w.p., kwestia źródeł obowiązku zgłaszającego ujawnienia danych twórców wobec Urzędu nie jest tu natomiast wyjaśniania. Motywem dla tej refleksji nie stała się nawet obserwacja, że w systemie patentu europejskiego omawiane zagadnienie uregulowane zostało w sposób częściowo odmienny, mianowicie wprost dopuszcza się tu, aby twórca zażądał zaniechania ujawniania jego danych w opublikowanym europejskim zgłoszeniu patentowym i w europejskim opisie patentowym (zasada 20 ust. 1 reg. KPE²⁷), w tej sytuacji dochodzi do zaniechania ujawniania danych twórcy także w europejskim rejestrze patentowym i wyłączenia jawności akt w części dotyczącej danych twórcy i tego jego oświadczenia (zasada 143 ust. 1 lit. g i zasada 144 lit. c reg. KPE), jak również, że możliwość całkowitego pominięcia istnienia twórcy dopuszcza reżim wzoru przemysłowego wspólnoty²⁸. W istocie rzeczy prawo polskie korzystnie na tle wymienionych uregulowań – zwłaszcza regulacji tego zagadnienia w systemie wzoru przemysłowego wspólnoty – pozycjonuje sytuację twórców, chroniąc ich interesy w różnych opisywanych wyżej aspektach. Już samo tylko powstrzymanie się przez prawodawcę od zadeklarowania w ustawie wprost, że twórca mógłby złożyć oświadczenie o utajnieniu jego danych przyczynia się do wzmocnienia interesów twórców; prawodawca nie stwarza tym samym pola do rozważań, czy możliwość składania tego rodzaju oświadczeń została przez niego po prostu dostrzeżona, czy też jest w jakimś stopniu aprobowana czy może nawet popierana; oczywiście mniejsza jest w tej sytuacji presja ze strony zgłaszających na twórców mająca wymóc na nich składanie takich oświadczeń, część zgłaszających może być zresztą w tej sytuacji nawet nieświadoma, że twórca mógłby złożyć przed UP takie oświadczenie.

²⁴ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.), (dalej: rozp. z art. 93 p.w.p.).

²⁵ Por. też Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 67.

²⁶ Zob. J. Mazurkiewicz, *Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim*, Wrocław 2010, s. 553–554.

²⁷ Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 5.10.1973 r., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma2.html> (dostęp: 25.09.2021 r.), (dalej: reg. KPE).

²⁸ O którym była mowa w pkt 2.2.

2.5. Zaniechanie ujawniania przez Urząd Patentowy danych twórcy na tle ustawy o wynalazczości – wzmianka

W poprzednim stanie prawnym zagadnienie zaniechania ujawniania przez UP danych twórcy było wyraźnie uregulowane, a rozważania prowadzone na tle odnośnego przepisu wymagają tu choćby wzmianki, jako powoływane również współcześnie²⁹ i w pewnym stopniu rzutujące na ocenę także aktualnego stanu prawnego³⁰.

W ustawie o wynalazczości³¹ brak było przepisu jednoznacznie stwierdzającego prawo twórcy wynalazku do autorstwa, faktycznie jednak ustawa ta zawierała pewne przepisy, z których istnienie takiego prawa pośrednio wynikało i które były instrumentem jego ochrony, będące zresztą pierwowzorem przepisów aktualnie obowiązujących. Wynalazcy przysługiwało mianowicie uprawnienie do wskazania go jako takiego w zgłoszeniu wynalazku do opatentowania (art. 27 ust. 2 u.w.), a także do wymieniania go jako takiego „w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach” (art. 8 ust. 2 u.w.). Wynalazca pozostawał uprawniony do uzyskania świadectwa autorskiego (zob. m.in. art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1, art. 38 ust. 2 i 3, art. 55, art. 56 u.w.), dokumentu o charakterze dokumentu urzędowego, który był mu wydawany przez UP wraz z wydaniem dokumentu patentowego i potwierdzał jego status jako twórcy wynalazku, ale odgrywał także istotną rolę w ochronie majątkowych interesów wynalazcy jako uprawnionego do wynagrodzenia za stosowanie wynalazku (przysługującego mu zgodnie z art. 20 ust. 3 u.w.). Zgodnie z przepisami wykonawczymi³², zgłoszenie wynalazku powinno było zawierać oświadczenie twórcy czy też twórców wynalazku (§ 3 ust. 2 pkt 2 zarz. Prezesa UP), złożone przez nich wyłącznie osobiście³³ i zawierające (§ 1 zał. do zarz. Prezesa UP):

- imię i nazwisko, rok urodzenia oraz adres twórcy,
- zawód, wykształcenie i miejsce pracy twórcy,
- imię i nazwisko lub imiona i nazwiska wszystkich pozostałych współtwórców wynalazku, jeżeli wynalazek został dokonany wspólnie przez kilka osób,
- oświadczenie o dokonaniu wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu wynalazku,
- tytuł wynalazku,
- stwierdzenie, czy wynalazek jest wynalazkiem pracowniczym,
- nazwę i adres jednostki gospodarki społecznej lub przedsiębiorstwa niebędącego jednostką gospodarki społecznej, w którym wynalazek został zgłoszony, jeżeli wynalazek został tam zgłoszony,
- podpis twórcy.

²⁹ Zob. K. Czub, *Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2011, s. 220, przyp. 791.

³⁰ Uwzględnione zostały tu ostatnie wersje omawianych przepisów, w stanie obowiązującym w przeddzień reformy prawa wynalazczego, jaka miała miejsce w 1992–1993 r.; zob. np. A. Szewc, *Nowe regulacje w polskim prawie własności intelektualnej*, Katowice 1995.

³¹ Ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.), (dalej: u.w.).

³² Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 12.11.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M.P. z 1984 r. Nr 26, poz. 179), (dalej: zarz. Prezesa UP).

³³ Por. A. Szajkowski [w:] S. Sołtyński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 196.

Jeżeli UP stwierdził brak oświadczenia twórcy wynalazku, zawiadamiał o tym zgłaszającego oraz twórcę, wyznaczając temu ostatniemu termin do nadesłania tego oświadczenia. Nienadesłanie tego dokumentu w wyznaczonym terminie uważane było za zrzeczenie się przez twórcę prawa do świadectwa autorskiego oraz wymienia go w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach wydawanych przez Urząd Patentowy (§ 22 ust. 1 zarz. Prezesa UP; dla zgłaszającego będącego obywatelem państwa obcego lub zagraniczną osobą prawną: § 22 ust. 2 zarz. Prezesa UP). Istniejący wówczas system wynagradzania twórców, którzy jedynie wyjątkowo mogli zgłaszać wynalazki sami (art. 22 ust. 1 u.w.), w miejsce uprawnionych do tego z reguły, jako do wynalazków pracowniczych, jednostek gospodarki społecznej, na które wynalazcy swoje prawa przenosili za wynagrodzeniem (art. 20 u.w.)³⁴, był systemem nader złożonym i wymagał uwzględnienia szerokiego zakresu danych twórcy, jakie ujawniane były wówczas przed UP (jak m.in. wiek i wykształcenie twórcy), poza tym, że deponowane w UP dane te służyły rozrachunkom twórców z odpowiednimi jednostkami gospodarki społecznej. Zaniechanie ujawniania przez UP danych twórcy do wiadomości powszechnej było tu następstwem nie tyle decyzji twórcy podjętej właśnie w tym celu, w sytuacji zaoferowanej mu przez prawodawcę możliwości dysponowania w ten sposób jego danymi jako formą dysponowania dobrami osobistymi, co sankcją zaniechania złożenia „oświadczenia twórcy”, która wyobrazalnie mogła być inna (np. „[p]óźniejsze (...) wydanie świadectwa autorskiego przy obciążeniu będącego w zwłoce twórcy pewnymi dodatkowymi kosztami”³⁵), a utajnienie danych twórcy przez UP było niejako skutkiem ubocznym tej sankcji, poza tym, że wobec zaniechania przekazania danych do UP ich ujawnienie przez UP było *de facto* niemożliwe. Uregulowanie to zebrało w okresie swojego istnienia bardzo krytyczne recenzje³⁶ i nie ma obecnie podstaw do sięgania do niego i prowadzonych na jego tle rozważań na potrzeby prowadzonej tu dyskusji. Skądinąd w aktualnym stanie prawnym zaniechanie ujawnienia przed UP danych twórcy wynalazku, co najmniej jednego, jeżeli zgłaszający nie jest osobą fizyczną i domniemanym w tej sytuacji twórcą, pociąga za sobą dalej idącą sankcję w postaci umorzenia postępowania (rygor wezwania z art. 42 ust. 1 p.w.p.), a sytuacja ta nie stała się kanwą do dyskusji nad kwestią

³⁴ Jeszcze w schyłkowym okresie PRL-u wskazywano, że takie wynalazki pracownicze „stanowią ponad 90%”, a reguła „wynalazek dla twórcy” wyrażona w art. 22 ust. 1 u.w. „funkcjonuje jedynie w formie szczątkowej”; zob. A. Szajkowski [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 115.

³⁵ Propozycja S. Sołtysińskiego, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Warszawa 1975, s. 121.

³⁶ Zob. E. Wojtasiewicz, *Stwierdzenie przez Urząd Patentowy autorstwa wynalazku*, „Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego” 1981/7, s. 115–116 („skutki nienadesłania oświadczenia wynalazcy wykraczają dalece poza teren postępowania przed Urzędem Patentowym, jako że nienadesłanie oświadczenia wynalazcy «uwaga się za zrzeczenie się przez wynalazcę prawa do świadectwa autorskiego». Legalność, poprawność i słuszność tak sformułowanej sankcji wywołały w doktrynie poważne i liczne zastrzeżenia. Dosłowne rozumienie przytoczonego fragmentu przepisu nieuchronnie naraża go na zarzut przekroczenia ram delegacji ustawowych. Podczas bowiem gdy upoważnienie obejmuje wyłącznie stanowanie przepisów prawa formalnego, § 21 ust. 1 [zarz. Prezesa UP] przewiduje materialnoprawne następstwa. Również poprawność sankcji budzi zasadnicze wątpliwości wobec niezgodności z podstawowymi, powszechnie przyjmowanymi konstrukcjami prawnymi.”); J. Preussner-Zamorska, *Prawo do autorstwa wynalazku*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1974/1, s. 110, 134; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze...*, s. 17, 120–121.

zaniechania ujawnienia danych twórcy wobec faktu, że zgłoszenie staje się w tej sytuacji w ogólności bezprzedmiotowe.

3. Podmioty zobowiązane

3.1. Domniemanie zgłaszającego-osoby fizycznej jako będącego jednocześnie twórcą

Twórcą wynalazku w ujęciu prawa polskiego jest zawsze osoba fizyczna. W przypadku gdy zgłaszającym jest właśnie osoba fizyczna domniemuje się, o ile sama ta osoba nie wskazała inaczej, że to ona jest twórcą wynalazku³⁷; odpowiednio dotyczy to sytuacji, gdy zgłaszającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna: tacy współzgłaszający uważani są za współtwórców wynalazku. Domniemanie to nie zostało wyraźnie sformułowane w ustawie, wyraża się ono w zaniechaniu przez prawodawcę żądania wskazania przez zgłaszającego twórcy wynalazku i podstawy jego prawa do uzyskania patentu (por. art. 32 p.w.p.), którą jest, jak się w tym przypadku zakłada, właśnie twórczość. Zgłoszeniu wynalazku do UP przez osobę fizyczną należy jednocześnie przypisywać walor jej oświadczenia, że to ona sama jest twórcą wynalazku, co w sytuacji, gdyby twórcą wynalazku miał być kto inny, będzie stanowić podstawę odpowiedzialności tej osoby, w szczególności odpowiedzialności za przypisanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego (art. 303 p.w.p.). Jednocześnie zgłaszający będący twórcą może zażądać zaniechania ujawnienia następnie przez UP jego danych jako twórcy właśnie – jednak nie jako zgłaszającego; pozostawimy tu na boku pytanie o możliwość zaniechania ujawnienia w związku ze zgłoszeniem danych samego zgłaszającego – w stosunku do UP jest to po prostu niemożliwe³⁸, a przez UP do wiadomości powszechnej *prima facie* niedopuszczalne jako godzące w bezpieczeństwo obrotu prawnego i interesy osób trzecich w związku z patentem.

3.2. Zgłaszający niebędący twórcą

Zgłaszający niebędący jednocześnie twórcą wynalazku powinien w podaniu o udzielenie patentu na wynalazek wskazać twórcę/twórców wynalazku, a także podstawę swego prawa do uzyskania patentu (art. 32 p.w.p.). To samo dotyczy oczywiście także przypadku współzgłaszania wynalazków przez twórców, a obok nich przez osoby, które twórcami nie są, a prawo do patentu zostało na nie

³⁷ Por. A. Szajkowski [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 151–152; P. Kostański, G. Jyż [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 195.

³⁸ Podanie w postępowaniu administracyjnym, jakim jest postępowanie zgłoszeniowe i rejestrowe toczące się przed UP, powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli adres wskazano, ale nie podano nazwiska wnoszącego podanie, organ (tutaj: UP) wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 63 § 2 i art. 64 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.); por. A. Szewc, *Autorstwo i współautorstwo dobra intelektualnego*, Część II, *Skutki prawne autorstwa lub współautorstwa dobra intelektualnego*, Warszawa 2013, s. 12–13.

w pewnej części przeniesione (np. w drodze spadkobrania), a także przypadku twórców współzgłaszających wynalazek i twórców, którzy jako współzgłaszający w postępowaniu patentowym nie występują, co każe przypuszczać, że po stronie tych czynnych w postępowaniu współtwórców nastąpił kosztem twórców pozostałych przyrost udziałów we wspólnym prawie do uzyskania patentu; fakt ten powinien zostać w ten sposób przed Urzędem udokumentowany. Generalnie, obowiązek wskazania twórcy/twórców wynalazku czy też potwierdzenia swojego własnego statusu jako twórcy wiąże wszystkich zgłaszających, nawet jeżeli zgłaszającym i twórcą jest ta sama osoba, zaś każdy przypadek niezgodności pomiędzy składem osobowym twórców i składem osobowym zgłaszających wymagał będzie wskazania podstawy zgłaszającego/współzgłaszających prawa do uzyskania patentu.

4. Zakres obowiązku wskazania twórcy

4.1. Dane twórcy podlegające wskazaniu

Wskazanie twórcy wynalazku przed UP polega na podaniu jego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania (§ 5 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 93 p.w.p.), tak samo jest w przypadku twórcy wzoru użytkowego (§ 5 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 16 ust. 1 rozp. z art. 93 p.w.p.), wzoru przemysłowego (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 119 p.w.p.³⁹) i topografii układu scalonego (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 210 p.w.p.⁴⁰). Adresem zamieszkania jest tu, jak to określano do niedawna w analogicznym uregulowaniu patentu europejskiego, „pełny adres” (*full address* – zasada 19 ust. 2 reg. KPE) obejmujący miejscowość, kraj jej położenia, ulicę (plac, osiedle itp.) numer domu, numer mieszkania, o ile byłby potrzebny, kod pocztowy, może też dane o regionie, okręgu pocztowym – generalnie wszystkie dane niezbędne, aby móc dotrzeć do twórcy. Ujawnieniu w rejestrze patentowym podlega natomiast nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania określone tu wyłącznie poprzez dane miejscowości i kraju jej położenia (§ 8 pkt 3 rozp. z art. 230 p.w.p.⁴¹); tak samo jest w przypadku twórcy wzoru użytkowego (§ 8 pkt 3 w zw. z § 11 ust. 1 rozp. z art. 230 p.w.p.), twórcy wzoru przemysłowego (§ 17 pkt 3 rozp. z art. 230 p.w.p.), a także twórcy topografii układu scalonego (§ 28 pkt 3 rozp. z art. 230 p.w.p.). Rozwiązanie to jest zgodne z postulowanym w powołanym na wstępie komunikacie⁴², wydaje się jednak, że imię, nazwisko i nawet pełny adres osoby fizycznej to zbyt mało, aby osobę taką wskazać dostatecznie dokładnie w warunkach współczesnego obrotu gospodarczego. Co więcej, w 2016 r. zrezygnowano

³⁹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.01.2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 ze zm.), (dalej: rozp. z art. 119 p.w.p.).

⁴⁰ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.10.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413), (dalej: rozp. z art. 210 p.w.p.).

⁴¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12.01.2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 115), (dalej: rozp. z art. 230 p.w.p.).

⁴² Europejski Urząd Patentowy, *Convergence of practice...* Inną wskazaną w komunikacie kategorią danych mogących być przekazywane do urzędów patentowych i podlegać ujawnieniu w rejestrze patentowym, czego prawo polskie nie przewiduje, jest państwo i miejsce zatrudnienia.

z wymogu zawarcia w podaniu o udzielenie patentu prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego numeru PESEL⁴³ w przypadku zgłaszających będących osobami fizycznymi, rezygnując tym samym z informacji pozwalającej na ostateczne ujednoznacznienie osoby zgłaszającego, także zgłaszającego będącego twórcą, przy jednoczesnym utrzymaniu identyfikacji za pomocą numeru REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej („o ile zgłaszający go posiada”), co jest posunięciem wątpliwym w sytuacji, gdy w innych działach prawa zaznacza się tendencja odwrotna (zob. art. 126 § 2 pkt 2 k.p.c. po noweli z 10.05.2013 r. do k.p.c.⁴⁴ oraz art. 213 § 1 k.p.k. po noweli z 16.09.2011 r. do k.p.k.⁴⁵). Co interesujące, zgłaszający do rejestracji topografię układu scalonego był w podaniu o zarejestrowanie topografii od początku identyfikowany wyłącznie poprzez podanie jego nazwiska i imienia lub nazwy oraz adresu lub siedziby (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 210 p.w.p.), nie wymagano więc od takiego zgłaszającego podania numeru PESEL ani też nie wymaga się obecnie od zgłaszającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podania numeru REGON – tak jakby możliwości identyfikacji tych właśnie osób były i są jakkolwiek większe niż w przypadku osób zgłaszających do ochrony projekty wynalazcze innych rodzajów. W 2015 r. uściślono natomiast „adres” twórcy wynalazku i, z mocy odesłania, także twórcy wzoru użytkowego, ale już nie twórcy wzoru przemysłowego ani twórcy topografii układu scalonego, jako jego „adres zamieszkania”⁴⁶, okazuje się zatem – ale tylko w przypadku twórców wynalazków i wzorów użytkowych – że nie wystarczy podać przed UP tylko adresu, jakkolwiek rozumianego (najwyraźniej sens przepisu, w którym mowa była tylko o „adresie” budził wątpliwości) jako adres skrzynki kontaktowej umożliwiającej porozumienie z twórcą (adresu skrytki pocztowej czy może nawet adresu e-mail), ale jako adres miejsca zamieszkania twórcy, adres miejsca, pod którym można twórcę zastać – co jest jakimś krokiem w kierunku jego pełniejszej identyfikacji. W przeciwnym kierunku poszły natomiast ostatnie zmiany w uregulowaniu patentu europejskiego⁴⁷ i obecnie zgłaszający przedkłada w EUP nie „pełny adres” twórcy wynalazku, a jedynie dane o miejscowości, w której zgłaszający miałby zamieszkiwać, i kraju jej położenia.

4.2. Brak obowiązku dowodzenia, że twórca nim jest

Zgłaszający ma obowiązek wskazać UP twórcę/twórców, nie zaś udowodnić przed Urzędem, że tak wskazane osoby rzeczywiście są twórcami, a UP nie bada

⁴³ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. poz. 1840); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. poz. 1780).

⁴⁴ Ustawa z 10.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 654).

⁴⁵ Ustawa z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 1431).

⁴⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. poz. 366).

⁴⁷ Europejski Urząd Patentowy, *Decision of the Administrative Council of 15 December 2020...*

zgodności z prawdą tego oświadczenia⁴⁸. W reżimie patentu europejskiego zasadzie tej nadano wręcz status przepisu prawa (zasada 19 ust. 2 reg. KPE). Przyjmuje się w piśmiennictwie, że w razie sporu na tle przysługiwania prawa do autorstwa projektu wynalazczego postępowanie zgłoszeniowe zostaje zawieszono (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.), a ustalenia autorstwa dokonuje sąd powszechny (art. 284 pkt 1 p.w.p.)⁴⁹. Jednocześnie za aktualną uważana jest teza orzecznicza, że gdy współtwórcy mimo wezwania przez UP do wystąpienia w oznaczonym terminie do właściwego sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia autorstwa projektu wynalazczego jako zagadnienia wstępnego o rozstrzygnięcie takie nie wystąpili, UP załatwi sprawę, rozstrzygając to zagadnienie wstępne we własnym zakresie (art. 100 § 2 i 3 k.p.a.)⁵⁰, co jednak nie jest poglądem trafnym, zważywszy że w aktualnym stanie prawnym stroną w postępowaniu przed UP w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest wyłącznie zgłaszający (art. 235 § 2 p.w.p.), twórcy wynalazku, nie mogą być więc w ogóle adresatami wezwania organu, o którym mowa. i brać następnie udziału w postępowaniu dowodowym w przedmiocie ustalenia swojego autorstwa toczącym się przed UP.

4.3. Kolejność wskazania twórców w podaniu

Na potrzeby samego dokonania zgłoszenia kolejność, w jakiej wskazani zostaną twórcy, jest sprawą obojętną, jest to jednak okoliczność mogąca mieć pewne znaczenie w przebiegu postępowania patentowego, mianowicie w przypadku niewskazania przez współzgłaszających, także współzgłaszających twórców, którzy nie są osobno wskazywani w podaniu jako twórcy, wspólnego adresu do korespondencji uważa się, że jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym miejscu w zgłoszeniu albo w innym dokumencie będącym podstawą wszczęcia postępowania patentowego (art. 241 ust. 1 p.w.p.). Przede wszystkim jednak przyjęcie pewnej kolejności, w jakiej twórcy wynalazku zostaną ujawnieni w podaniu – a w dalszym biegu rzeczy także w ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku, ogłoszeniu o udzieleniu patentu, w opisie patentowym i w ogóle w związku ze zgłoszeniem

⁴⁸ Por. K. Celińska-Grzegorzczak, *Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne*, Warszawa 2009, s. 236, przyp. 76; P. Kostański, G. Jyż [w:] *Prawo własności przemysłowej...*, s. 195; A. Szajkowski [w:] S. Sołtyński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 151; T. Szymanek, *Postępowanie o ustalenie autorstwa lub współautorstwa projektu wynalazczego* [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 276–277; w odmiennym kierunku jednak S. Gronowski, *Prawo własności przemysłowej. Zagadnienia ogólne i proceduralne*, Warszawa 2002, s. 60 („zgłaszający nie jest zwolniony od wykazania, iż przysługuje mu prawo materialne do uzyskania określonego prawa wyłącznego. I tak, zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 p.w.p. prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcom. Jeżeli zaś zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu (art. 32 p.w.p.). W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania zgłoszeniowego albo unieważnienia patentu, w trybie postępowania spornego. Może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu (por. art. 74 p.w.p.). Z omawianych wyżej względów Urząd Patentowy, stosownie do art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. w związku z art. 252 p.w.p., powinien badać materialnoprawną legitymację zgłaszającego, który domaga się we własnym imieniu uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, a przynajmniej żądać złożenia przez zgłaszającego odpowiedniego oświadczenia”).

⁴⁹ Por. K. Celińska-Grzegorzczak, *Postępowanie patentowe...*, s. 236–237 i cytowana tam literatura;
⁵⁰ Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z 17.06.1993 r., Odw. 1112/93, WUP 1993/12, poz. 350, s. 1190–1191; por. K. Celińska-Grzegorzczak, *Postępowanie patentowe...*, s. 237.

i udzielonym patentem – jest formą korzystania ze współtwórców z ich praw osobistych i powinna wynikać z ustaleń umownych między samymi twórcami i ich wszystkich ze zgłaszającym. Kierować się oni powinni w tym zakresie uniwersalną zasadą, znajdującą zastosowanie bez względu na dziedzinę twórczości i jej charakter jako prawnoautorskiej czy wynalazczej, że „[w]yróżniony pierwszym miejscem współautor to osoba, która, bez względu na swoje stanowisko i status naukowy, wniosła zdecydowanie największy twórczy wkład w powstanie dzieła”⁵¹. Wydaje się, że przypadki równości zasług w tym zakresie powinny być rozstrzygane z przyjęciem jako pomocniczych kryteriów posiadanego przez twórcę stopnia naukowego czy wyższego niż inni stopnia naukowego, w dalszej kolejności liczby lat, jakie upłynęły od jego uzyskania, a w ostateczności o pierwszeństwie rozstrzygać powinno losowanie; całkowicie nierzeczowym, choć chętnie stosowanym, jest kryterium kolejności alfabetycznej nazwisk twórców. W uznaniu tych okoliczności trafnie przyjęto w orzecznictwie UP, że Urząd nie może samowolnie zmieniać porządku, w jakim twórcy mieliby być wymieniani w związku z wynalazkiem, a zmiana ta, gdyby do niej doszło w opisie patentowym, podlega, jako oczywista omyłka, naprawieniu w trybie sprostowania (aktualnie art. 55 p.w.p.)⁵².

4.4. Wskazanie twórcy pseudonimem

W piśmiennictwie pojawiają się sugestie o dopuszczalności posługiwania się przez wynalazcę pseudonimem, bez przesądzania, czy pod pseudonimem mógłby on występować także przed UP⁵³, ale również wyraziście sformułowany pogląd, że twórca wynalazku może zostać wskazany przed UP z podaniem właśnie jego pseudonimu, nie zaś imienia i nazwiska⁵⁴. Pogląd ten właściwie nie został przez autorkę uzasadniony; wydaje się on opierać na obserwacji, że obok imienia i nazwiska w UP miałyby się znaleźć, zgodnie ze stanem prawnym, na tle którego pogląd ten został wyrażony, wiele innych danych twórcy wynalazku, które ostatecznie pozwoliłyby ustalić jego tożsamość. Wydaje się też, że mamy tu do czynienia z próbą bezkrytycznego przeniesienia na grunt prawa własności przemysłowej i w dziedzinie informacji

⁵¹ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, *Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej*, Warszawa 2012, s. 15.

⁵² Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym PRL z 17.06.1982 r., Odw. 1293/82, WUP 1983/12, poz. 228, s. 647 („Jednym z praw niemajątkowych twórców projektów wynalazczych jest prawo ujawniania ich w opisach jako twórców projektów. Prawo to (...) trzeba uznać za gwarancję, że wzmianka o osobie twórcy będzie odzwierciedleniem wkładu pracy u dokonanie wynalazku. Kolejność wymieniania twórców w opisie nie ma wprawdzie znaczenia dla wysokości wynagrodzenia przysługującego z tytułu zastosowania wynalazku, ale ma znaczenie prestiżowe i ma wpływ na ocenę dorobku twórcy w dziedzinie wynalazczości”).

⁵³ Zob. A. Szewc [w:] *Konwencja paryska...*, s. 136–137; P. Kostański, *Prawa osobiste...*, s. 69; U. Promińska [w:] *System prawa handlowego...*, s. 214.

⁵⁴ J. Preussner-Zamorska [w:] *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978, s. 112 („Na gruncie administracyjnoprawnej relacji zachodzącej pomiędzy wynalazcą a UP w toku postępowania patentowego, w zasadzie nie może być mowy o zatajeniu osoby twórcy przed UP, jakkolwiek polski system zgłoszeniowy jest systemem *sans garantie*, opartym wyłącznie na domniemaniu, że podmiot zgłaszający jest zarazem twórcą wynalazku (chyba że podaje on inną podstawę swego uprawnienia do zgłoszenia). Nawet w takiej sytuacji, nazwisko twórcy nie może zostać tajemnicą dla UP. Przy czym, wydaje się, że chodzi nie tyle o ujawnienie nazwiska, co tego rodzaju określenie osoby twórcy, które pozwoli na jego identyfikację. Nie dostrzegam zatem argumentów przemawiających przeciwko korzystaniu przez wynalazcę z pseudonimu”). Aprobatoryjnie o tej propozycji J. Mazurkiewicz, *Non omnis moriar...*, s. 555 i chyba także K. Czub, *Prawa osobiste...*, s. 215.

patentowej liberalnych poglądów na zagadnienie sposobu realizacji prawa do autorstwa wyrażanych na tle przepisów prawa autorskiego. Dane twórcy, nawet gdy założymy, że na jego życzenie mogłyby zostać utajnione przez UP, powinny zostać wskazane przed UP jako dane twórcy obejmujące jego imię i nazwisko⁵⁵ i gdyby miały być przez Urząd ujawniane, to właśnie te dane, a nie inne, w tym np. pseudonim twórcy⁵⁶. Na tle tego zagadnienia wynika zresztą pytanie ogólniejszej natury – o zgodność z prawdą danych podawanych przez zgłaszającego przed UP jako dane twórców. Wskazanie twórcy przed UP pseudonimem w typie np. aliofiktonimu, tj. fikcyjnego imienia i nazwiska zastępujących imię i nazwisko prawdziwe („Jan Kowalski” zamiast „Thomas Alva Edison”), stanowi ni mniej, ni więcej tylko postać zjawiskową czynu wprowadzenia w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego (art. 303 p.w.p.)⁵⁷, przypadki niezgodności danych identyfikujących twórcę wynalazku z jego danymi metrykalnymi w praktyce się zaś nie zdarzają, nie ma w tej dziedzinie twórczości osób dających się natychmiast rozpoznać pod ich pseudonimem, jak Sting, Madonna czy Eminem, nie do obrony jest w tej sytuacji twierdzenie, że zasada „imię + nazwisko” miałyby doznawać jakichś, rzadkich, ale jednak, wyjątków. Nie wyklucza to oczywiście, że osoba figurująca w danych metrykalnych pod mononimem (na wzór greckich filozofów Arystotelesa czy Platona⁵⁸), co jest już w naszych czasach rzadkim zjawiskiem, mogłaby się nim posłużyć przed Urzędem.

4.5. Wskazanie zmarłego twórcy

Zgodzić się należy, że twórca niebędący samym zgłaszającym powinien zostać wskazany w podaniu „niezależnie od tego, czy twórca żyje, czy zmarł. O ile jednak twórca żyje, należy traktować normę art. 32 p.w.p. jako zapewniającą poszanowanie praw osobistych twórcy, to po jego śmierci przepis ten pełni jedynie funkcję proceduralną, zapewniając wskazanie danych twórcy i wykazanie następstwa prawnego w zakresie prawa do uzyskania patentu przed Urzędem Patentowym RP”⁵⁹. Nie inaczej, twórcy utworów w rozumieniu prawa autorskiego, także po swojej śmierci figurują w związku z nimi jako ich twórcy (ujawniani na okładkach książek, zapowiadani w radio itp.), kwestia ta jest w ich przypadku traktowana jako oczywista i niewymagająca dalszej dyskusji i podobnie należy kwestię tę postrzegać w przypadku twórców projektów wynalazczych⁶⁰.

⁵⁵ O czym była mowa w pkt 4.1.

⁵⁶ Zob. też w pkt 5.

⁵⁷ „Wprowadzeniem w błąd może być także przemilczenie tożsamości autora projektu lub też przekazanie informacji, że jest on nieznan. (...) W przypadku podania w dokumentach błędnego oznaczenia twórcy projektu i złożenia ich w stosownym organie rejestracyjnym, można już mówić o realizacji znamion usiłowania przestępstwa wprowadzenia w błąd co do osoby twórcy.” – S. Tosza, W. Wróbel [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 1451.

⁵⁸ Zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Mononymous_person (dostęp: 25.09.2021 r.).

⁵⁹ P. Kostański, *Prawa osobiste...*, s. 68.

⁶⁰ Cytowany tamże przez P. Kostańskiego jako wyrażający zdanie „odmienne” J. Mazurkiewicz, *Non omnis moriar...*, s. 553, powinności wskazania UP twórcy wynalazku po śmierci tegoż nie kwestionuje, z zastrzeżeniem przypadku, gdy sam twórca sprzeciwił się temu wskazaniu (i zgodnie z innym ferowanym przez tego autora poglądem, że twórca wynalazku może w ogólności wymówić się od wskazania UP jego danych).

4.6. Zmiana wskazania twórcy/twórców

Wskazanie przez zgłaszającego twórców wynalazku niezgodnie z prawdą, tj. wskazanie jako twórcy osoby, która twórcą nie jest albo pominięcie rzeczywistego twórcy, może rodzić odpowiedzialność zgłaszającego z tytułu naruszenia dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.) pozostałych, rzeczywistych twórców wynalazku lub też jedynego twórcy rzeczywistego, a pominiętego, jak również jego odpowiedzialność karną z tytułu, stosownie do okoliczności, przypisania sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego (art. 303 p.w.p.). Urząd nie ma kompetencji do badania zgodności z prawdą oświadczenia zgłaszającego także wówczas, gdy podany pierwotnie przez zgłaszającego w podaniu czy w jego uzupełnieniu skład twórców miałby zgodnie z kolejnymi oświadczeniami zgłaszającego ulegać zmianom. Zgłaszający może, po złożeniu pierwszego oświadczenia w tym względzie, wskazać inne jeszcze osoby jako twórców (współtwórców) wynalazku, a nawet wykluczyć z grona twórców osobę, która wcześniej została jako twórca wskazana – w każdym przypadku takiej zmiany, dla każdego twórcy, zgłaszający powinien wskazać podstawę swojego prawa do uzyskania wynalazku (art. 32 p.w.p.), ale UP będzie mógł odmówić uwzględnienia takiej zmiany, po wcześniejszym wezwaniu zgłaszającego do złożenia wyjaśnień, jedynie w przypadku braków formalnych takiego oświadczenia (np. zgłaszający powołał się na umowę z twórcami datowaną po dacie zgłoszenia wynalazku); sytuacja ta może być zresztą wynikiem po prostu błędu po stronie zgłaszającego albo jego pełnomocnika. Sięgnąwszy do analogicznego uregulowania dotyczącego patentu europejskiego, znajdujemy w nim zasadę, że błędne wskazanie twórcy wynalazku może zostać sprostowane tylko na wniosek zgłaszającego europejskie zgłoszenie patentowe lub uprawnionego z patentu europejskiego, do którego to wniosku dołączona powinna zostać zgoda niewłaściwie wskazanej osoby, a w przypadku gdy wniosek taki zostaje złożony przez osobę trzecią, powinna ona do niego dołączyć zgodę, stosownie do okoliczności, zgłaszającego lub uprawnionego z patentu (zasada 21 ust. 1 reg. KPE), zaś w przypadku gdy niepoprawne wskazanie wynalazcy zostało wprowadzone do Europejskiego Rejestru Patentowego lub zostało opublikowane w Europejskim Biuletynie Patentowym, sprostowanie lub usunięcie danych powinno być odpowiednio wprowadzone do Rejestru lub informacja o nich opublikowana w Biuletynie (zasada 21 ust. 2 reg. KPE). Nie jest więc tak w postępowaniu przed EUP, że osoba, której przypisano przed tym urzędem status twórcy wynalazku, mogłaby go zostać pozbawiona decyzją samego zgłaszającego, a z drugiej strony wynika wprost z uregulowania patentu europejskiego, że zmiany wskazania twórcy/twórców mogą mieć miejsce także po udzieleniu patentu. O ile to drugie jest kwestią praktyki, która może być *de lege lata* realizowana przez UP, poprzez zmianę w rejestrze dokonaną na wniosek z przedłożeniem przez wnioskodawcę dowodów na uzasadnienie takiego wpisu (art. 229 ust. 12 pkt 3 p.w.p.), o tyle nie ma w aktualnym stanie prawnym podstaw do domagania się przez UP zgody osoby już ujawnionej przed UP jako twórca wynalazku na pozbawienie jej tego statusu w toku postępowania zgłoszeniowego. Czy stan prawny w tym zakresie powinien ulec zmianie? Niekoniecznie, zważywszy że w tej sytuacji każda korekta imienia i nazwiska twórcy przed UP wymagałaby

badania, czy np. zamiast twórcy „Marcin Ożóg” istnieje twórca „Marcin Orzuk” – a nawet można twierdzić, że UP powinien domagać się, aż do skutku, aby zgłaszający dostarczył zgodę Marcina Orzuka na ustąpienie z pozycji twórcy wynalazku, bo na koniec mogłoby okazać się, że twórca taki istnieje i przypadkiem mieszka pod tym samym adresem co Marcin Ożóg. Paradoksalnie zresztą szanse na dowiedzenie przed Urzędem, że w sprawie zaszła zwykła pomyłka w pisowni nazwiska zwiększają się, gdy te błędne dane w kombinacji z innymi danymi przekazanymi urzędowi pozwalają ostatecznie ustalić, że chodzi o konkretną osobę – więcej jest zaś tych danych *de lege lata* w przypadku UP (pełny adres twórcy) niż EPO (tylko miejscowość i kraj jej położenia). Urząd Patentowy zobowiązany jest zresztą uwzględnić wnioski o dodanie, zmianę czy usunięcie wskazania twórcy jedynie, gdy zgłaszający wskaże jednocześnie „podstawę swego prawa do uzyskania patentu” (drugi warunek wymieniony w art. 32 p.w.p.), egzekucja od zgłaszającego tego obowiązku powinna pójść w tej szczególnej sytuacji dalej niż w przypadku wskazania twórcy przy dokonywaniu zgłoszenia, nie mówiąc już o tym, że w obu tych przypadkach to „wskazanie podstawy prawa” powinno być jednakowo dokładne, a podejście, jakie obecnie reprezentuje UP w tym zakresie (żądając zamiast wskazania „podstawy prawa” wskazania, można by rzec, „podstawy prawnej”⁶¹), pozbawia ten wymóg praktycznego znaczenia jako instrumentu ochrony praw twórcy.

4.7. Brak obowiązku notyfikacji twórcy, że został wskazany przed Urząd Patentowy

Standard postępowania przyjęty w powołanym na wstępie komunikacie EUP zakłada brak obowiązku urzędów patentowych notyfikacji twórcom, że występują w zgłoszeniu w tej roli; każdy twórca informację taką powinien uzyskać od zgłaszającego, poprzez zasięgnięcie informacji z rejestru patentowego lub poprzez uzyskanie dostępu do akt sprawy⁶². Do niedawna jeszcze w reżimie patentu europejskiego, jeżeli zgłaszający nie był twórcą wynalazku lub nie był jego jedynym twórcą, EUP informował każdego wskazanego w zgłoszeniu twórcę o danych zawartych we wskazywanym go dokumencie oraz dodatkowo o danych takich, jak: a) numer europejskiego zgłoszenia patentowego, b) data dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego, a jeżeli dla zgłoszenia zastrzeżono pierwszeństwo: datę, państwo i numer poprzedniego zgłoszenia, c) nazwisko, imiona, adres zgłaszającego, d) tytuł wynalazku, e) wyznaczone umawiające się państwa (zasada 19 ust. 3 reg. KPE), przy czym zgłaszający i twórca nie mogli wywodzić dla siebie skutków prawnych zarówno z samego faktu zaniechania ich powiadomienia w opisywanym przypadku, jak i zaistniałych w powiadomieniu błędów (zasada 19 ust. 4 reg. KPE). Stan prawny w tym zakresie, istniejący od początku obowiązywania konwencji (w nieco innej redakcji jako zasada 17 EPC 1973) uległ zmianie w grudniu 2020 r.⁶³, a zmiana ta weszła w życie 1.04.2021

⁶¹ Wystarczy dla spełnienia tego wymogu podać np. „umowa z art. 11 ust. 3 p.w.p.” albo „umowa przeniesienia prawa do wynalazku zawarta przez zgłaszającego z twórcą”.

⁶² Europejski Urząd Patentowy, *Convergence of practice...*

⁶³ Europejski Urząd Patentowy, *Decision of the Administrative Council of 15 December 2020...*

r. i była oczywistym następstwem zadekretowanej wówczas całościowej rewizji statusu twórcy wynalazku przed EUP polegającej na jego odsunięciu od bezpośrednich kontaktów z tym urzędem⁶⁴. Powie ktoś, że wobec tych faktów, wspomnianej zmiany i tego, że UP okazuje się od dawna być w opisywanym aspekcie bardziej „postępowy” od EUP, nie ma co drążyć tematu, ale jednak przy tego rodzaju okazjach powraca pytanie o ochronną funkcję prawa patentowego wobec twórcy. Wydaje się, że wprowadzanie tego rodzaju zmian, skutkujących postępującą degradacją statusu twórcy wobec urzędów patentowych, ale też zagrażających jego pozycji w całym uniwersum działalności innowacyjnej, wynika nie tyle z intencji zamachu na interesy twórcy – te będą chronione przez zgłaszających pośredniczących w kontaktach z twórcami z urzędami, a szczerłość zgłaszających w tym względzie nieładnie jest kwestionować – co z dążenia do zwiększenia produktywności systemu ochrony prawami własności przemysłowej poprzez całkowite wykluczenie problemów natury podmiotowej, które mogłyby jego działanie zakłócać. Nieprzekraczalną granicą tych działań jest konieczność akceptacji wielości współzgłaszających wynalazek i tolerowania ryzyka mogącego zaistnieć między nimi konfliktu. Ale osoba twórcy, skoro już twórca w rozwoju dziejowym prawa patentowego pozbawiony został statusu strony tego postępowania, co było krokiem prekursorskim dla zmian tutaj opisywanych, który wymagałby osobnego omówienia⁶⁵, powinna zostać docelowo, dla dalszego upłynnienia ruchu w urzędzie patentowym, z postępowania zgłoszeniowego całkowicie wyeliminowana.

5. Zakres obowiązku ujawnienia twórcy przez Urząd Patentowy

Twórca ma prawo do wymieniania go jako takiego w „opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) przez osoby, od których te „opisy” „rejstry”, „inne dokumenty”, a także „inne publikacje” pochodzą, informacja o wynalazku jest przez te osoby konfekcjonowana w postaci tych źródeł informacji i z tych źródeł następnie udostępniana (niekoniecznie zresztą udostępniana do wiadomości powszechnej); w tych sytuacjach w powiązaniu z informacją o wynalazku, powiązaniu odpowiednim dla danego źródła informacji, powinna być udostępniana także informacja o jego twórcy. Pojęcia z przepisu należy w pierwszej kolejności odnieść, jak wskazuje się w piśmiennictwie, do:

- „opisu wynalazku (art. 31 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) oraz rejestru patentowego (art. 53 p.w.p.) prowadzonego przez Urząd Patentowy RP, a także dokumentu patentowego (art. 54 p.w.p.). Pojęcie publikacji obejmuje publikacje dokonywane w postępowaniu o udzielenie patentu przez Urząd Patentowy RP (na podstawie art. 43, art. 54 ust. 2 p.w.p.)”⁶⁶;
- w innym ujęciu: „[z]asadniczo są to dokumenty pojawiające się w postępowaniu przed UP (RP), m.in. zgłoszenie wynalazku lub wzoru, ogłoszenie

⁶⁴ Zob. szerzej w pkt 4.1.

⁶⁵ Przegląd zagadnienia zob. A. Szewc, *Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach przed urzędem patentowym Rzeczypospolitej Polskiej*, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2013/4(33), s. 5–42.

⁶⁶ P. Kostański, *Prawa osobiste...*, s. 69.

- o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru, informacja o udzieleniu patentu lub innego prawa ochronnego, informacja w rejestrze odpowiednim dla danego typu projektu wynalazczego”⁶⁷;
- czy też przykładowo: „w podaniu będącym częścią zgłoszenia do Urzędu Patentowego (wynalazku – art. 32 p.w.p., wzoru użytkowego – art. 97 ust. 1 p.w.p., wzoru przemysłowego – art. 108 ust. 1 p.w.p. i topografii układu scalonego – art. 209 ust. 1 p.w.p.), następnie w ogłoszeniu o zgłoszeniu (wynalazku – art. 43–44 p.w.p., wzoru użytkowego – art. 100 p.w.p.) czy w decyzji o udzieleniu ochrony (patentu – art. 54 p.w.p.; prawa ochronnego – art. 99 p.w.p., prawa z rejestracji – art. 114 p.w.p.)”⁶⁸;
 - czy też: „przede wszystkim wymienienie twórcy: w ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku, dokonywanym przez Urząd Patentowy RP w Biuletynie Urzędu Patentowego (art. 43 ust. 1 p.w.p.; § 23 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych), w dokumencie patentowym (art. 54 ust. 1 p.w.p.; § 37 *in fine* rozporządzenia), w opisie patentowym podlegającym publikacji (art. 54 ust. 2 p.w.p.; § 37 *in medio* i § 38 ust. 1 rozporządzenia), w ogłoszeniu o udzieleniu patentu zamieszczanym w Wiadomościach Urzędu Patentowego (art. 232 ust. 1 i art. 227 zdanie pierwsze p.w.p.; § 39 pkt 7 rozporządzenia) oraz w rejestrze patentowym (art. 53 i art. 228 ust. 1 pkt 1 p.w.p.; § 37 *in medio* rozporządzenia)”⁶⁹.

Pojawia się tu trochę nieporozumień. W opisie wynalazku dane twórcy nie są ujawniane, nie miałyby to zresztą sensu, bo jest to jedynie część opisu zgłoszeniowego (obok zastrzeżeń, skrótów i, jeżeli w ogóle, rysunku) i nie ma powodu, aby miała zostać w ten sposób wyróżniona. Dane te są natomiast ujawniane w podaniu, za którym ten opis wynalazku wraz z całym opisem zgłoszeniowym jest wnoszony; „opis”, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p., to natomiast „opis patentowy” (art. 54 ust. 2 p.w.p.), jak również opis ochronny wzoru użytkowego (art. 99 ust. 2 p.w.p.), a także opis ochronny wzoru przemysłowego (art. 114 ust. 2 p.w.p.)⁷⁰. Natomiast w dokumencie patentowym twórca zostaje wymieniony z tej przyczyny, że część składową dokumentu patentowego stanowi opis patentowy, w którym dane te figurują (art. 54 ust. 2 p.w.p.)⁷¹. Z kolei także

⁶⁷ A. Kubiak-Cyruł, J. Szwaia [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 370–371.

⁶⁸ J. Szczotka [w:] T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 55–56.

⁶⁹ K. Czub, *Prawa osobiste...*, s. 218.

⁷⁰ Zob. jednak niżej w tym punkcie.

⁷¹ Dokument patentowy składa się z zaświadczenia o udzieleniu patentu wskazującego uprawnionego, numeru patentu i tytułu wynalazku (§ 38 ust. 1 rozp. z art. 93 p.w.p.) oraz opisu patentowego obejmującego opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i, o ile w ogóle, rysunki (art. 54 ust. 2 p.w.p.), a także m.in. dane twórcy (na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.). W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że dokumenty tego rodzaju będące dokumentami urzędowymi (art. 244 § 1 k.p.c.) stanowią dla twórców projektów wynalazczych istotną pomoc w ochronie ich majątkowych i niemajątkowych interesów i że przejęły w tym zakresie rolę (wydawanego we wcześniejszym stanie prawnym twórcom wynalazków i wzorów użytkowych – zob. pkt 2.4) świadectw autorskich; zob. J. Szwaia, *Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie – Prawo własności przemysłowej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002/80, s. 236.

w decyzji o udzieleniu ochrony twórca nie jest wymieniany, chociaż powinien, bo trudno wątpić, że decyzja ta jest co najmniej „innym dokumentem” w ustawowym rozumieniu⁷²; to samo dotyczy zresztą dowodu pierwszeństwa, gdzie informacja o twórcy również nie jest zamieszczana⁷³. Przypadki tych urzędowych ujawnień dokonywanych przez UP ujęte są w tabeli poniżej. Podstawą prawną dla tych ujawnień są przepisy Konwencji paryskiej (art. 4ter) i ustawy Prawo własności przemysłowej (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) oraz powoływane wyżej rozporządzenia podustawowe dotyczące poszczególnych praw wyłącznych, a także rozporządzenie dotyczące prowadzonych przez Urząd rejestrów. Co interesujące, pochodząca od UP tak ważna forma dokumentacyjna, jaką jest opis patentowy, nie ma co do swojej treści ani formy podstawy prawnej w ustawie, ani nawet w rozporządzeniu podustawowym⁷⁴, co sprawia, że dopuszczalność publikowania przez UP w tej formie danych poza tymi, które na podstawie odrębnego przepisu wchodzi – następnie – w obręb dokumentu patentowego (§ 38 ust. 1 rozp. z art. 93 p.w.p.), a należą do nich m.in. dane o miejscowości zamieszkania twórcy wynalazku i kraju jej położenia, jest kwestią cokolwiek wątpliwą; odpowiednio problem ten dotyczy opisu ochronnego wzoru użytkowego i opisu ochronnego wzoru przemysłowego. Występuje zresztą w tym zakresie w prawie polskim utrzymujący się od lat, interesujący do prześledzenia bałagan – od całkowitego milczenia przepisów rozporządzeń w przedmiocie treści opisu patentowego i – niejako siłą rzeczy, bo przepisy w tym zakresie najprawdopodobniej znajdowałyby zastosowanie odpowiednio – także treści opisu ochronnego wzoru użytkowego, poprzez wzmiankę w przypadku „świadectwa rejestracji” (nie „opisu ochronnego”, w przypadku tego rodzaju prawa ta kategoria pojęciowa w ogóle nie występuje) topografii układu scalonego, że zawiera ono „podstawowe dane dotyczące udzielonego prawa” (§ 9 ust. 2 rozp. z art. 210 p.w.p.) do szczegółowej regulacji treści świadectwa ochronnego znaku towarowego (§ 25 ust. 1 rozp. z art. 152 p.w.p.⁷⁵) – a z kolei w przypadku wzoru przemysłowego do noweli z 2015 r.⁷⁶ opis ochronny wzoru przemysłowego składał się z m.in. „strony tytułowej, zawierającej podstawowe dane dotyczące udzielonego prawa” (dawny § 22 ust. 2 rozp. z art. 119 p.w.p.), obecnie składa się on wyłącznie z „opisu oraz ilustracji wzoru przemysłowego” (nowy § 22 ust. 2 rozp. z art. 119 p.w.p.), publikowanie przez UP danych bibliograficznych wzoru przemysłowego, poza tymi, które na podstawie odrębnego przepisu wchodzi w obręb świadectwa rejestracji (§ 22 ust. 4 rozp. z art. 119 p.w.p.),

⁷² Z lektury § 10 rozp. z art. 210 p.w.p. dotyczącego treści decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii układu scalonego można nawet odnieść wrażenie, że dane o nazwisku i imieniu twórcy zostały przez prawodawcę z premedytacją z treści tej decyzji wyeliminowane.

⁷³ Zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.09.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1659).

⁷⁴ Także w najpełniejszej jak dotychczas publikacji poświęconej temu zagadnieniu – M. Gajos, *Opis patentowy jako źródło informacji*, Katowice 2000 – kwestia ta nie została, na tle ówczesnego stanu prawnego, wyjaśniona (zob. zwłaszcza s. 17–21).

⁷⁵ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.12.2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. poz. 2053).

⁷⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23.01.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. poz. 176).

utraciło zatem podstawę prawną. Publikacje pochodzące od UP podlegają także w zakresie sposobu ujawniania danych twórców, międzynarodowym standardom opisu bibliograficznego, w szczególności są w dokumentach pochodzących od UP odpowiednio kodowane (z użyciem kodów INID – Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data)⁷⁷.

	PAT	RWU	PRZ	TUS
Ogłoszenie o zgłoszeniu	I, N	I, N	n/d	n/d
Ogłoszenie o udzieleniu prawa	I, N	I, N	I, N	I, N
Opis patentowy/ochronny	I, N, M, K	I, N, M, K	I, N, M, K	n/d
Rejestr	I, N, M, K	I, N, M, K	I, N, M, K	I, N, M, K

PAT – wynalazek, RWU – wzór użytkowy, PRZ – wzór przemysłowy, TUS – topografia układu scalonego, I – imię, N – nazwisko, M – miejscowość, K – kraj położenia miejscowości, n/d – nie dotyczy

Koncentracja prawodawcy w ustawie na źródłach informacji pochodzących od UP, czy też w ogólności od urzędów patentowych⁷⁸, jest niewątpliwa (zwłaszcza sugestywna jest wzmianka w art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p. o „rejestrach”), jednak w piśmiennictwie powszechnie wyrażany jest pogląd, że z ustawy wynika powinność wymieniania twórcy także w „innych dokumentach i publikacjach”, a może nawet „opisach” i „rejestrach”, niekoniecznie tych emitowanych czy prowadzonych przez UP czy inne urzędy patentowe. Kwestia tych innych niż pochodzące od UP i mających charakter urzędowy (a nie np. Kwartalnika Urzędu Patentowego czy podobnych wydawnictw) dokumentów i publikacji czy opisów i rejestrów nie będzie tu omawiana jako pozostająca poza tematem niniejszej pracy⁷⁹, należy jednak zaznaczyć, że zaprezentowane przez prawodawcę podejście regulacyjne nie pomaga w odtworzeniu obrazu praw i obowiązków twórcy wynalazku i UP w związku z danymi tego pierwszego. Przykładowo, można by, chociaż nie bez wątpliwości, zgodzić się, że „[w]ynalazca jest w każdym czasie uprawniony do zmiany sposobu korzystania ze swoich praw osobistych, może przykładowo zmienić swoją decyzję co do ujawnienia swoich danych osobowych w publikacjach dotyczących wynalazku i następnie domagać się publikacji anonimowych”⁸⁰

⁷⁷ Zob. zwłaszcza *Standard ST.9 recommendation concerning bibliographic data on and relating to patents and SPCs (Identification and Minimum requirements) Revision adopted by the Committee on WIPO Standards (CWS) at its third session on April 19, 2013*, https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html (dostęp: 25.09.2021 r.).

⁷⁸ Kwestia znaczenia, jakie należałoby wiązać z przyznaniem przez polskiego prawodawcę twórcom projektów wynalazczych omawianych tu praw osobistych dla ich kondycji jako twórców na gruncie systemów prawa patentowego państw obcych nie będzie tu szerzej omawiana. W systemie układu o współpracy patentowej (PCT) potwierdzono dopuszczalność występowania jako twórców tego samego wynalazku różnych osób stosownie do mogących się różnić w tym względzie wymogów prawa krajowego (zasada 4.6. lit. c Regulations under the PCT). Zob. też Z. Mikłasiński [w:] W. Kotarba, Z. Mikłasiński, A. Pyrzy, *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1994, s. 45–46.

⁷⁹ Zob. na ten temat A. Kubiak-Cyruł, J. Szwajca [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 370–371; M. du Vall, *Prawo patentowe...*, s. 212–213; P. Kostański, *Prawa osobiste...*, s. 69–72; K. Czub, *Prawa osobiste...*, s. 218–220.

⁸⁰ P. Kostański, *Prawa osobiste...*, s. 67.

– gdyby pogląd ten odnieść do publikacji pozaurzędowych, powstaje jednak pytanie, czy wobec faktu, że dane twórcy zostały ujawnione w np. ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku, mógłby on następnie żądać zaniechania ich ujawniania w opisie patentowym? Podobne wątpliwości dotyczą żądania występowania przez twórcę wynalazku przed UP pod pseudonimem⁸¹, dopuszczalności odwołania przez twórcę żądania zaniechania ujawniania jego danych, wobec czego UP miałby te dane zacząć ujawniać, czy też żądania twórcy, aby jego dane zostały ujawnione przez UP dopiero po jego śmierci⁸². Warty przesłedzenia problemem prawa własności przemysłowej, przynajmniej w Polsce, gdzie prawo autorskie rozwija się o wiele bardziej dynamicznie, jest bezkrytyczne kreowanie analogii pomiędzy sytuacją twórców utworów a sytuacją twórców projektów wynalazczych i przenoszenie w obszar prawa własności przemysłowej zasad przyjętych na gruncie prawa autorskiego, które bywają zbyt, że tak powiem, „rozśpiewane”, jak na realia przetwarzania danych twórców w UP i w całym światowym systemie informacji patentowej. Nawet wzięwszy pod uwagę ontologiczną bliskość utworów i wzorów przemysłowych oraz pewną związaną z tym porównywalność sytuacji ich twórców, od twórców projektów wynalazczych należałoby wymagać pewnej dyscypliny w decydowaniu o ich danych w sytuacji dysponowana nimi przez UP, tak jak dyscypliny tej wymaga się, niejednokrotnie pod rygorem umorzenia postępowania i utraty szans na uzyskanie prawa, od zgłaszających projekty wynalazcze do ochrony; kwestia ta będzie jeszcze poruszana niżej.

6. Zaniechanie ujawniania przez Urząd Patentowy danych twórcy

6.1. Oświadczenie woli twórcy o zaniechaniu ujawniania jego danych

Oświadczenie woli powstrzymania UP od późniejszego ujawniania danych twórcy musi zostać złożone przez twórcę UP, nie zaś zgłaszającemu czy innej osobie. Powinno ono mieć formę pisemną i zostać przedłożone UP najpóźniej w stosownym czasie przed pierwszym mającym nastąpić w postępowaniu ujawnieniem danych twórcy, tj. przed publikacją ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku czy wzoru użytkowego (co następuje „niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu” – art. 43 ust. 1 p.w.p.; odpowiednio w tym zakresie należy też sięgać do § 24 ust. 1 pkt 3 rozp. z art. 93 p.w.p.), a w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego oświadczenie takie powinno towarzyszyć podaniu, wzięwszy pod uwagę, że prawo z rejestracji może zostać udzielone, teoretycznie rzecz ujmując, już następnego dnia po wniesieniu zgłoszenia. Treścią tego oświadczenia powinno być zawsze żądanie zaniechania ujawniania twórcy z imienia i nazwiska oraz z podaniem jego adresu zamieszkania (dane przekazywane przez zgłaszającego w podaniu) w pochodzących od UP opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.); żądanie to

⁸¹ Zob. pkt 4.4 wyżej.

⁸² Zob. rozważania J. Mazurkiewiczza, *Non omnis moriar...*, s. 554-555.

sformułowane w węższym zakresie danych (samo imię? samo nazwisko? sam adres zamieszkania, ujawniany zresztą następnie w zakresie danych ograniczonym do miejscowości i kraju jej położenia?) czy form dokumentacyjnych służących ich ujawnianiu może okazać się nieefektywne czy wręcz bezsensowne (pozostałe dane mogą wciąż wystarczać do ustalenia osoby twórcy, ujawnienie danych w jednym dokumencie powoduje ich ujawnienie w ogólności), będzie też powodowało po stronie UP konieczność wybiórczego zarządzania danymi twórcy. Tak sformułowanemu żądaniu, innemu niż „zerojedynkowe”, UP powinien odmówić: punktem wyjścia dla analizy stosunków twórcy projektu wynalazczego i UP w tym względzie jest stwierdzenie, że dane twórcy powinny być przez UP ujawniane w interesie twórcy, ale też przez wzgląd na interes publiczny, o czym była mowa wyżej, zaniechanie ujawniania danych jest zaś wyjątkiem od tej zasady, który powinien być ściśle interpretowany. Z tej powinności ściślej interpretacji wyjątku wynika, że UP powinien uczynić zadość żądaniu twórcy w sposób pociągający minimum obciążeń dla systemu patentowego, którego zasadą jest jawność danych twórcy. Żądanie twórcy nie może być więc selektywne, ograniczone do niektórych rodzajów danych albo niektórych form dokumentacyjnych stosowanych przez UP; należy też przyjąć, że jest bezwarunkowe, uczynienie mu zadość przez UP nie może zostać odroczone w czasie, powinno nastąpić niezwłocznie, jest też nieodwołalne. Konsekwentnie, należy też ustalić, że twórca, który powstrzymał się od żądania utajnienia danych przed ich pierwszym ujawnieniem przed UP, nie może następnie „wycofać nazwiska”, żądając, aby jego dane, które już znalazły się w obiegu informacji patentowej, zostały z niego usunięte, byłoby to zresztą faktycznie niemożliwe, bo dane pozyskiwane z urzędów patentowych są następnie multiplikowane w wielu krajowych i zagranicznych źródłach informacji patentowej, nad którymi UP nie sprawuje kontroli.

6.2. Forma zaniechania ujawniania danych twórcy

Zaakceptowawszy oświadczenie twórcy o utajnieniu jego danych, UP traktuje twórcę w swoich „opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach” jako nieistniejącego. Rozwiązanie to samo w sobie nie jest wolne od wątpliwości: ten, po prostu, brak wskazania twórcy nie daje się bowiem jednoznacznie zdekodować jako następstwo oświadczenia twórcy, że zamierza pozostać anonimowy; *prima facie*, wobec rzadkości tego rodzaju oświadczeń, zajęcie to może być traktowane przez odbiorców informacji patentowej jako błąd organizacyjny (popelniony na etapie zatwierdzania przez Departament Rejestrów UP danych do publikacji), błąd redakcyjny (polegający na włączeniu do publikacji danych podlegających pominięciu) czy nawet jako błąd drukarski. Ostatecznie rozwiązanie to można uznać za akceptowalne w sytuacji, gdy utajnienia zażądał jedyny twórca wynalazku albo gdy jest ich wielu, zażądali tego wszyscy, jednak nie, gdy zrobiła to jedynie część z nich – w tej bowiem sytuacji, jak wynika z doświadczeń niżej podpisanego, twórcy, którzy zgadzają się ujawnić swoje dane, będą występowali w związku z wynalazkiem jako twórcy jedyni, czego ubocznym skutkiem będzie naruszenie prawa do autorstwa innych współtwórców, których nie tylko dane, ale i sam fakt istnienia zostały utajnione. Patrząc z tego punktu widzenia, Urząd powinien w „opisach, rejestrach oraz

w innych dokumentach i publikacjach” sygnować obecność twórców projektu wynalazczego, których dane zostały utajnione, ich inicjałami (co niekoniecznie gwarantuje osiągnięcie anonimowości, zwłaszcza w dziedzinach techniki o wysokim stopniu specjalizacji, gdy czynna w kraju grupa specjalistów i potencjalnych wynalazców liczy kilka, kilkanaście osób) czy też jako np. „NN1”, „NN2” itp.; posłużenie się inicjałami twórców czy takimi oznaczeniami zamiast po prostu pominięcia danych wymagałoby jednak, w braku wyraźnej podstawy prawnej, odpowiedniej zmiany legislacyjnej. Wydaje się zresztą, że tego rodzaju żądania utajnienia danych, pochodzące jedynie od części twórców powinny być załatwiane w całości odmownie, zgodnie z podnoszoną wyżej koniecznością restryktywnej interpretacji omawianego wyjątku, ale też z uwagi na fakt, że występowanie twórcy projektu wynalazczego z imienia i nazwiska będzie w tym przypadku zawsze deprecjonujące dla twórców anonimowych, niezależnie od tego, że samo ich istnienie byłoby ujawnione poprzez posłużenie się odpowiednimi symbolami. Dobra osobiste, jako dobra „osobiste” właśnie co do zasady przynależą do i mogą być rozrządzane przez każdego z osobna ich dysponenta, zgodzić się jednak należy, że w szczególnej sytuacji współtwórczości na rzecz współtwórców „powstaje (...) wspólne prawo do autorstwa (...) które nie jest przenoszalne i ma charakter wspólności łącznej. Wspólność ta wynika z połączenia wkładów inwencji twórczej poszczególnych wynalazców, których udziały w tym prawie nie są ściśle oznaczone, więź zaś istniejąca między nimi w zakresie autorstwa jako prawa osobistego jest nierozdzielna”⁸³. Cytowana teza orzecznicza bywa krytykowana⁸⁴, jednak nawet gdyby przyjąć za punkt wyjścia pogląd o odrębności uprawnień osobistych każdego ze współtwórców wynalazku, nie do pogodzenia byłoby ich wykonywanie z przemilczeniem faktu, że wynalazek był przedmiotem współtwórczości albo że współtwórcami było szersze grono osób – a zatajenie istnienia innego współtwórcy czy współtwórców ma ten właśnie skutek.

6.3. Odmowa ujawnienia danych twórcy a wnioskowe udostępnianie informacji o zgłoszeniu

Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, dodatkowego prawa ochronnego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego i topografii oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania: 1) zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi, 2) organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości – w związku z prowadzonymi przez nie sprawami, 3) innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę zgłaszającego (art. 251 ust. 1 p.w.p.). Po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach – a więc po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu albo prawa ochronnego na wzór użytkowy (odpowiednio art. 43 ust. 1 p.w.p. i art. 43 ust. 1 w zw. z art. 100 p.w.p.) albo po udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 113 p.w.p.) albo prawa z rejestracji topografii układu

⁸³ Wyrok SN z 15.11.1974 r., II PR 216/74, OSNC 1975/6, poz. 104.

⁸⁴ Zob. M. du Vall, *Prawo patentowe...*, s. 215–216 i cytowana tam literatura.

scalonego (art. 207 ust. 1 p.w.p.) – UP może na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia, a także dokumenty dołączone do tych akt w toku postępowania rejestrowego (art. 251 ust. 2 p.w.p. z zastrzeżeniem art. 207 ust. 2 i 3 p.w.p. w przypadku dokumentów z akt zgłoszenia topografii układu scalonego – art. 251 ust. 2 p.w.p., a także z zastrzeżeniem art. 936 ust. 5–8 p.w.p. w przypadku depozytu materiału biologicznego). Może jednak odmówić udostępnienia dokumentów w tym trybie, w przypadku gdy mogłoby to zagrozić prawnie uzasadnionym interesom uprawnionego, w szczególności naruszyć tajemnicę jego przedsiębiorstwa (art. 2511 ust. 2 p.w.p.). W tym ostatnim przepisie mowa jest ogólnie o „uprawnionym”, przez co należy rozumieć niewątpliwie zarówno uprawnionego z prawa do uzyskania prawa wyłącznego, jak i uprawnionego z prawa wyłącznego (już uzyskanego), co jest sygnałem, że temu pojęciu „uprawnionego” można nadawać na tle przepisu ogólniejszy wymiar – w tym także odnieść je do twórcy wynalazku będącego również „uprawnionym” w związku z jego zalegającymi w aktach zgłoszenia danymi, którymi może on dysponować właśnie poprzez decydowanie o ich ujawnieniu bądź zaniechaniu ujawnienia za pośrednictwem UP – w konsekwencji dane „uprawnionego” będącego twórcą projektu wynalazczego mogą nie zostać przez UP udostępnione z powołaniem na ten przepis, jeżeli twórca zażądał ich utajnienia⁸⁵.

Dane twórców projektów wynalazczych stanowią informację publiczną (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.86), co wynika niewątpliwie z faktu, że co do zasady udostępniane są one za pośrednictwem rejestrów o ustawowo zadeklarowanym statusie rejestrów jawnych (art. 228 ust. 3 p.w.p.), a co więcej, rejestrów, których treść jest na mocy domniemania ustawowego powszechnie znana (art. 228 ust. 4 p.w.p.). Omawiane tu przepisy, dotyczące w szczególności udostępniania danych z akt zgłoszeń projektów wynalazczych, są jednak przepisami „innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi” (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.), w konsekwencji zasady ogólne dostępu do informacji publicznej nie znajdują w tym przypadku zastosowania.

7. Dysponowanie danymi twórcy przez zgłaszającego i Urząd Patentowy jako przetwarzanie danych osobowych

Dane twórcy projektu wynalazczego, takie jak jego imię i nazwisko, a także adres zamieszkania, a wyjątkowo nawet tylko dane o miejscowości jego zamieszkania i kraju jej położenia⁸⁷, stanowią dane osobowe, przetwarzanie tych danych podlega więc odpowiednim dla nich regulacjom prawnym. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, w szczególności jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym

⁸⁵ Zob. na ten temat A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaia [w:] *System Prawa Prywatnego...*, s. 370–371.

⁸⁶ Ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), (dalej: u.d.i.p.).

⁸⁷ Wyobrażalne jest, że w danej, wąskiej dziedzinie techniki czynnych jest w danym kraju jedynie kilkunastu wynalazców, a o jednym z nich wiadomo, że zamieszkuje pewną miejscowość, nawet niekoniecznie małą, i w tej sytuacji ustalenie danych tego wynalazcy staje się możliwe bez większego wysiłku.

lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO⁸⁸), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) czy też przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Zgłaszający zbiera dane osobowe od twórcy projektu wynalazczego z zamiarem ich dalszego przetwarzania w celu zgłoszenia projektu wynalazczego i uzyskania ochrony w Polsce i za granicą i, generalnie, korzystania z tego projektu wynalazczego zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawy prawnej dla takiego przetwarzania należy upatrywać zarówno w zgodzie twórcy, niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy zawartej z twórcą (której celem jest uzyskiwanie praw wyłącznych, a to może wiązać się z ujawnianiem danych twórcy, jak również może tego wymagać realizacja prawa twórcy do wynagrodzenia), w końcu podstawą taką są przepisy wymuszające na zgłaszających ujawnienie danych twórcy przed UP. Przyjęcie, że dane twórcy w pewnych przynajmniej przypadkach (reżim wzoru przemysłowego wspólnoty) nie muszą być ujawniane urzędowi w związku ze zgłoszeniem skłania jednak do powrotu do pytania, czy ujawnienie danych twórcy przez UP miałoby być wciąż niezbędne do wykonania umowy, także umowy dotyczącej wynalazku, wzoru użytkowego czy topografii układu scalonego, czy też zgoda twórcy miałaby być, jedyną w tej sytuacji, podstawą takiego ujawnienia, a także czy wobec przemilczenia tej kwestii między twórcą a zgłaszającym, zgłaszający wciąż mógłby – i powinien – ujawnić dane twórcy przed UP, traktując ten akt jako niezbędny do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przypadku interesu, jaki ma twórca w mianowaniu go twórcą wynalazku. Ostatecznie stajemy w tej sytuacji wobec konkluzji, że skoro można obejść się bez ujawniania urzędowi danych twórcy w przypadku niektórych zgłoszeń, to najwidoczniej dysponowanie przez modelowy urząd takimi danymi w tym celu nie jest „niezbędne”, a więc to zgoda twórcy powinna stać się podstawą do przetwarzania tych danych przez urząd. Innymi słowy, należy porzucić pogląd, że twórca wynalazku co do zasady chce być ujawniany jako taki w postępowaniach zgłoszeniowych i potem w rejestrach, publikacjach itp. urzędu, a wyjątkowo mógłby żądać utajnienia swoich danych. Nie: woli twórcy ujawniania jego danych jako twórcy wynalazku nie należy domniemywać, powinien on wyrażać zgodę na ujawnienie swoich danych, a w braku takiego żądania jego dane i w ogóle jego istnienie jako twórcy wynalazku mogłyby zostać przemilczane. Upodmiotowienie twórców jako dysponentów ich danych osobowych w zestawieniu z wielce niejasnym obrazem politycznych założeń rządzących ujawnieniem danych twórców przed urzędami patentowymi paradoksalnie może powodować dalsze kurczenie się domeny twórców jako biernych, ale jednak uczestników postępowań zgłoszeniowych i wykluczanie ich danych z obiegu informacji patentowej.

⁸⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1), (dalej: RODO).

8. Wnioski

Obraz, jaki wyłania się z powyższego przeglądu zagadnienia, jest mało wyrazisty, ale jednak pozwala na postawienie wniosku, że obecność twórcy w postępowaniach zgłoszeniowych w sprawach o udzielanie praw własności przemysłowej ma tendencję do zanikania, czego przejawem jest pozbawienie twórcy statusu strony w postępowaniu zgłoszeniowym, a w dalszej kolejności dające się zaobserwować przypadki pozbawiania go kontaktu w urzędem patentowym w związku z jego statusem i powierzenie roli pośrednika w tym zakresie zgłaszającemu, kwestionowanie zasady, że twórca projektu wynalazczego miałby zostać ujawniony jako taki w związku ze zgłoszeniem projektu, promocja idei dopuszczalności żądania utajnienia przez twórcę jego danych np. poprzez dopuszczenie takiej możliwości wprost w przepisach prawa, a nawet negowanie istnienia twórcy jako takiego (reżim wzoru przemysłowego wspólnoty). Wydaje się, o czym już wspomniano, że motorem napędowym tych zmian jest raczej chęć prawodawców – przy pełnej aprobachie ze strony zgłaszających – zwiększenia produktywności systemu ochrony prawami własności przemysłowej poprzez całkowite wykluczenie problemów natury podmiotowej, które mogłyby jego funkcjonowanie zakłócać. Wskazanie twórców wynalazku jest często tzw. problemem ostatniej mili: gotowe zgłoszenie patentowe czeka na uzgodnienia tylko w tej kwestii, konieczność wskazania przez zgłaszającego przed UP wszystkich twórców wymusza na nim podsumowanie projektu, który z różnych przyczyn traktowany jest przez niego wciąż jako projekt „w toku”, wskazanie przed urzędem tych czy innych osób jako twórców pewnym pozostałym może pozwolić uświadomić, że zostali jako twórcy pominięci i nawet jeżeli roszczenia tych osób będą niezasadne, ferment wokół sprawy albo, uchowaj Boże, postępowanie sądowe w kierunku ustalenia autorstwa mogą pogrzebać szanse na komercjalizację wynalazku. Twórca projektu wynalazczego, skoro już przeniósł na zgłaszającego prawo do uzyskania prawa wyłącznego, staje się dla tego zgłaszającego w tej konkretnej sprawie ciężarem i źródłem ryzyk. Może pracować dla zgłaszającego nad kolejnymi wynalazkami, ale sprawie wniesionego zgłoszenia już nie może pomóc – ani on, ani nikt inny nie może wyjść poza pierwotne ujawnienie, z chwilą wniesienia zgłoszenia rola twórcy ulega wyczerpaniu. Tym sposobem rynek twórczości wynalazczej i rynek praw do projektów wynalazczych staje się coraz bardziej „rynkiem zgłaszającego” niż „rynkiem wynalazcy”; nie jest jasne, gdzie leży prawna granica tych zmian i granica tolerancji dla nich ze strony twórców.

Ciągle aktualne pozostaje pytanie: dokąd zaprowadzi nas dyskusja nad zagadnieniem przypisania statusu twórcy wynalazku systemom tak czy inaczej pojętej sztucznej inteligencji. Jest ona w istocie rzeczą kolejną odstoną dyskusji nad depersonifikacją twórczości wynalazczej, która przynajmniej w niektórych dziedzinach techniki już od dawna pozostaje poza zasięgiem nawet wybitnych jednostek. Już samo założenie, że wynalazek miałby być przedmiotem twórczości więcej niż jednej osoby czyni wątpliwym twierdzenie, że każda z tych osób miałaby być twórcą, skoro „tworząc” wynalazek, nie mogła się obejść bez pomocy innych – im liczniejszy zespół badawczy, im więcej różnorodnych zagadnień do

przepracowania, im bardziej proces powstawania wynalazku rozciągnięty w czasie, tym te wątpliwości są większe. Prace wynalazcze mogą polegać na eksploracji danych (*data mining*) na skalę niemożliwą do osiągnięcia w ciągu jednego ludzkiego życia, a może też licznego i zacnego zespołu badawczego; bardziej można w tych przypadkach mówić o procesie fabrykacji wynalazków, któremu ludzie jedynie asystują, niż o ich tworzeniu. Z wątpliwości tych można wysnuć wyjątki, a wyjątki te mogą ostatecznie podważyć regułę. Wydaje się, że istnieją dwa alternatywne rozwiązania tej sytuacji. Może być to przyjęcie, także w odniesieniu do zgłoszeń patentowych np. przez Europejską Organizację Patentową, do czego zresztą nie byłaby konieczna rewizja Konwencji, a jedynie zmiana Regulaminu wykonawczego, że, tak jak w przypadku zgłoszenia do ochrony wzoru przemysłowego wspólnoty, twórca jedynie „może”, ale nie musi zostać wskazany. Oznaczałoby to jednocześnie, że legislator umywa ręce od dalszego zajmowania się stosunkami twórców z wynalazcami, co stanowiłoby zerwanie z wieloletnią tradycją, pozbawienie prawa patentowego istotnej dla niego funkcji ochronnej i poniekąd też przyznanie, że twórczość wynalazcza jest prywatną sprawą osób, które się nią zajmują. W innym wariantcie twórczość wynalazcza tej sztucznej inteligencji zostałaby osadzona w prawnej niszy uwzględniającej jej specyfikę, na wzór odrębnych uregulowań prawnych dotyczących wynalazków biotechnologicznych. W obu przypadkach chodzi zresztą na pierwszy rzut oka o to samo – niemożność czy trudność ujawnienia: ujawnienia wynalazku biotechnologicznego (który nie może zostać w pełni ujawniony w opisie, lecz przez odwołanie się do odpowiedniego depozytu materiału biologicznego) i ujawnienia twórcy wynalazku pochodzącego od sztucznej inteligencji (której działalność nie mieści się w kategoriach tradycyjnie pojmowanej twórczości). To drugie jest o tyle wątpliwe, że obserwowane dotychczas w prawie własności intelektualnej szczególne reżimy ochrony zostały sformułowane ze względu na szczególne cechy przedmiotu ochrony (wynalazek biotechnologiczny, programy komputerowe, utwory architektoniczne itp.), nie natomiast z uwagi na cechy samego twórcy.

Na tle tendencji światowych prawo polskie jawi się jako umiarkowanie konserwatywne. Z jednej strony, polskie uregulowanie poszczególnych praw wyłącznych w omawianym aspekcie jest jednolite (co jest w dużym stopniu pochodną unitarnego charakteru polskiej ustawy), a istnienie obowiązku zgłaszających deponowania w UP danych takich, jak imię i nazwisko, ale też pełny adres twórcy, wydaje się być niezagrożone. Także zagadnienie utajnienia danych twórcy na jego żądanie ma w prawie polskim rangę zdecydowanie niższą niż np. w reżimie patentu europejskiego. Z drugiej strony, prawo polskie nigdy nie przewidywało informowania twórcy, że został wskazany przez UP jako taki w odniesieniu do pewnego zgłoszenia, UP nie sprawuje też kontroli nad decyzjami zgłaszającego o odstąpieniu od przypisania statusu twórcy osobom, które w tej roli zostały UP wskazane. Wymóg wskazania twórcy wynalazku traktowany jest tu, tak jak w przypadku reżimu patentu europejskiego, jako czysto formalny, a także obowiązek zgłaszającego wskazania „podstaw[ly] swego prawa do uzyskania patentu” (drugi wymienionych w art. 32 p.w.p.), sprowadzony został przez UP do powinności wskazania przez zgłaszającego „podstawy prawnej”, tak jakby chodziło w tym

przypadku wyłącznie o jakieś badanie statystyczne. Można nawet zauważyć, że w pewnym zakresie prawodawca polski wyprzedził tendencje światowe, przyjmując uregulowania w porównaniu z niektórymi innymi bardziej liberalne i przyjazne zgłaszającym. Fakt ten nie ma jednak większego znaczenia w sytuacji, gdy źródła przewagi konkurencyjnej reżimu patentu europejskiego czy reżimu wzoru przemysłowego wspólnoty jako atrakcyjnych ścieżek uzyskiwania na terytorium Polski ochrony prawami własności przemysłowej są inne niż tylko dotyczące wskazania twórcy – inne i znacznie potężniejsze.

Jakub Siewewiesiuk*

Dobrze już było – czyli o tym, jak Urząd Patentowy RP udzielał patentów na wynalazki realizowane komputerowo, zanim jeszcze stało się to (nie)modne

Uwagi wstępne

Temat „wynalazki realizowane komputerowo a UPRP” powraca. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej¹, z niedawno opublikowanymi Wytocznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych, w tym odnoszącymi się do takich wynalazków, a przede wszystkim w związku z rosnącą liczbą odnośnych wynalazków i praktycznie nieograniczonymi obszarami techniki, w których się one pojawiają. Zgadzam się z kol. Markiem Burym², że praktyka UPRP w zakresie tego rodzaju wynalazków odbijała się niekorzystnie na polskich przedsiębiorstwach z obszaru ICT, które nie mogły liczyć na uzyskanie ochrony patentowej swoich rozwiązań na drodze krajowej, a jednocześnie często nie było ich stać na sięgnięcie po patent europejski. Dlatego w obliczu pozytywnych zmian w tym zakresie w poniższym artykule analizuję trzy przykłady postępowań dotyczących takich wynalazków – dwóch przed UPRP i jednego przed EPO. Z przyjemnością stwierdzam, że UPRP może pochwalić się chlubnymi dokonaniem w tym zakresie – i to z czasów, zanim jeszcze wynalazki realizowane komputerowo stały się modne,

* **Jakub Siewewiesiuk**, polski i europejski rzecznik patentowy, odpowiednio od 2008 r. i 2010 r. Zdobył wykształcenie ścisłe, uzyskując kolejno tytuły: licencjata w zakresie matematycznego modelowania zjawisk (Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1997 r.), magistra fizyki teoretycznej (Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1999 r.) i doktora nauk chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2002 r.). Założył i prowadzi kancelarię rzecznikowską, a niezależnie od funkcji zarządczych aktywnie praktykuje zawód polskiego i europejskiego rzecznika patentowego. Specjalizuje się w patentach krajowych i europejskich.

¹ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

² M. Bury, *Patentowalność wynalazków realizowanych za pomocą maszyn cyfrowych w świetle obowiązujących od 27.02.2020 r. zmian ustawy – Prawo własności przemysłowej*, „Rzecznik Patentowy” 2020/1–4 (95–98), s. 57–68.

a udzielenie na nie ochrony przez UPRP – problematyczne. Taki przypadek ilustruje przykład 1. Jest to przypadek zbieżny z obserwacją kol. M. Burego, która pada we wspomnianym artykule – że ekspert UPRP pan Jerzy Włodek udzielał patentów na takie wynalazki w latach 90. poprzedniego stulecia. Przykład 2 jest również pozytywny, tj. zakończony udzieleniem patentu, ale postępowanie było w tym przypadku trudniejsze, ponieważ komunikacja między UPRP a zgłaszającym był niejasna. Przykład 3 dotyczy EPO – ale może wybiega w nieodległą przyszłość przed UPRP?

Przykład 1

Zgłoszenie wynalazku nr P.381717 z 8.02.2007 r. pt. *Sposób i układ zdalnego sterowania oświetleniem* → patent nr PAT.213579 (publikacja B1 29.03.2013 r. – 6 lat od zgłoszenia).

Zgłoszenie dokonane na rzecz krakowskiej spółki Es-System SA, produkującej różnego rodzaju oprawy i systemy oświetleniowe, dotyczyło rozwiązania obejmującego jeden lub więcej reflektorów w ruchomych oprawach, przy czym strumień światła z reflektorów można było kierować w pożądane miejsce, wskazując to miejsce plamką świetlną ze wskaźnika laserowego. Elektroniczny system sterujący dbał o to, aby kamera śledziła plamkę laserową i za pomocą zespołu napędowego (silników elektrycznych) kierował światło reflektora we wskazane miejsce.

Wyobraźmy sobie, jak wygodne w praktyce jest rozwiązanie według wynalazku – zastosowane np. w sklepie odzieżowym w galerii handlowej. Reflektory można skierować w dowolne miejsca (w tym trudno dostępne, np. wysoko na ścianie lub suficie), bez dotykania reflektora (mogą być gorące!) i co najważniejsze – bez udawania się w te miejsca – a po prostu przez wskazanie ich wskaźnikiem laserowym.

Wynalazek został bardzo konkretnie, starannie, a jednocześnie zwięźle opisany w zgłoszeniu (7 stron opisu, zilustrowanego 6 stronami rysunku). Kilka figur rysunku pokazywało rozwiązania konstrukcyjne związane ze zgłoszonym rozwiązaniem (np. konstrukcję oprawy oświetleniowej), zaś fig. 1 pokazywał schemat blokowy sposobu sterowania oświetleniem.

Opis zgłoszeniowy zawierał adekwatny referat stanu techniki, w tym znanych sposobów i układów do sterowania oświetleniem, obejmujących m.in. ruchome oprawy oświetleniowe. Wskazywał niedogodności znanych rozwiązań: „Niedogodnością znanych rozwiązań jest brak możliwości zdalnego określenia miejsca, w które ma być skierowane światło”, zaletę wynalazku: „Rozwiązanie według wynalazku pozwala na zdalne kierowanie światła w miejsce oddalone od operatora wskaźnika, co pozwala na łatwe i szybkie dokonywanie odpowiednich zmian oświetlenia” oraz wskazywał, że osiągnięcie tej zalety wymaga rozwiązania problemu technicznego (jak zbudować układ, który to umożliwi?). Opis mówi też, że sposób według wynalazku realizowany jest przez „elektroniczny układ sterujący” (dodajmy: odpowiednio zaprogramowany – co jednak nie pada *explicitie* w opisie).

Zastrzeżenia niezależne w wersji zgłoszeniowej brzmiały:

„1. Sposób zdalnego sterowania oświetleniem, znamienny tym, że najpierw, po podłączeniu zasilania sieciowego do oprawy oświetleniowej (1), następuje faza konfiguracji kamery (5) oraz sterowników silników krokowych (20, 21), po czym

układ zdalnego sterowania oświetleniem przechodzi w stan oczekiwania na aktywację, która następuje poprzez oświetlenie czujnika aktywującego (6) oprawę (1) wskaźnikiem laserowym, w przypadku gdy plamka laserowa znajduje się w polu widzenia kamery (5), oprawa oświetleniowa (1) zmienia swoją pozycję w ten sposób, aby widziana plamka laserowa emitowana przez wskaźnik laserowy znajdowała się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1), natomiast przesuwanie plamki laserowej powoduje przesuwanie snopa światła emitowanego przez oprawę oświetleniową (1) w ten sposób, że plamka laserowa zawsze znajduje się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1), w przypadku zaniku plamki laserowej lub gdy plamka laserowa nie znajduje się w polu widzenia kamery (5) oprawa oświetleniowa (1) po określonym czasie przechodzi w stan oczekiwania na ponowną aktywację.

3. Układ zdalnego sterowania oświetleniem składający się z ruchomej oprawy oświetleniowej oraz wskaźnika, znamieny tym, że wyposażony jest we wskaźnik laserowy o dowolnej długości emitowanego światła w zakresie widzialnym, a oprawa oświetleniowa (1) jest wyposażona w źródło światła (2) połączone z zasilaczem źródła światła (3) i elektroniczny system sterujący (4) połączony z kamerą (5), z czujnikiem aktywującym oprawę (6) i z zespołem napędowym (7)“.

W marcu 2007 r. UPRP wykonał sprawozdanie o stanie techniki, przekazane zgłaszającemu w kwietniu 2007 r. Sprawozdanie zostało wykonane dla wszystkich zastrzeżeń z daty zgłoszenia (sposób i układ). W sprawozdaniu UPRP cytował 5 publikacji, w tym dwie oznaczone flagą Y (WO03078894A i JP7312296A, ta ostatnia przywoływana w referacie stanu techniki w opisie zgłoszeniowym, reszta dokumentów – z flagą A). Ten wynalazek zgłoszony został również w trybie PCT (publikacja WO2008097114A1). W tym przypadku badanie stanu techniki wykonał EPO działający jako ISA. Sprawozdanie wykonane przez EPO cytowało publikacje w dużej części zbieżne z tymi wskazanymi przez UPRP, a ponadto cytowało publikację WO2006075298A2, oznaczoną flagą X.

W zawiadomieniu z 16.09.2011 r. UPRP powiadomił zgłaszającego, że ta ostatnia ze wspomnianych publikacji (WO2006075298A2) ujawnia rozwiązanie, którego elementy składowe (sprzętowe) są zbieżne ze wskazanymi w zastrzeżeniu 3, a także sposób sterowania oświetleniem, który jest zbieżny ze wskazanym w zastrzeżeniu 1. W związku z tym UPRP wskazał na brak poziomu wynalazczego przedmiotowego rozwiązania (art. 24 i 26 p.w.p.). Zawiadomienie było zwięzłe (jednostronicowe). Należy zauważyć, że Urząd w żaden sposób nie podważał technicznego charakteru rozwiązania, nie miał wątpliwości, że zgłoszone rozwiązanie nie jest wyłączone spod patentowania. Sam zarzut braku poziomu nie był może szczególnie uzasadniony (to moja subiektywna ocena), ale jednocześnie zawiadomienie jednoznacznie identyfikowało przeszkodę do udzielenia patentu, czyli braku poziomu wynalazczego w świetle WO2006075298A2.

Umożliwiło to zgłaszającemu podjęcie rzeczowej i skupionej na wskazanej przeszkodzie polemiki.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgłaszający podniósł m.in., że „Publikacja WO2006075298 ujawnia sposób sterowania wiązką świetlną reflektora, w którym reflektor wyposażony jest w detektor wiązki laserowej. Taką wiązkę laserową ze

wskaźnika laserowego kieruje się na detektor, zaś detektor ten – na podstawie kierunku padania wiązki laserowej – wykrywa położenie wskaźnika laserowego, a odpowiednie sterowniki sterują silnikiem, w który wyposażony jest reflektor w ten sposób, aby skierować wiązkę świetlną reflektora na miejsce, w którym znajduje się wskaźnik laserowy”. Krótko mówiąc: że w publikacji tej – w odróżnieniu od zgłoszonego wynalazku – nie śledzi się plamki świetlnej, tylko źródło światła, co rodzi zasadniczą niedogodność w użytkowaniu rozwiązania według WO2006075298 (ponieważ, aby skierować reflektor w jakieś miejsce, trzeba się w to miejsce udać i stamtąd poświecić laserem!). Niedogodność tę rozwiązuje obecny wynalazek. Zgłaszający odniósł się też krótko do publikacji WO03078894A i JP7312296A (flagi Y w sprawozdaniu UPRP o stanie techniki), każdorazowo wskazując na odmienność ujawnionych tam rozwiązań od rozwiązania badanego i brak możliwości osiągnięcia zalety obecnego wynalazku na podstawie tamtych ujawnień.

Jedyna poprawka złożona w odpowiedzi na zawiadomienie dotyczyła zastrzeżenia 3 (układ), do którego dopisano konfigurację elementów już uprzednio w nim wskazanych:

„3. Układ zdalnego sterowania oświetleniem, składający się z ruchomej oprawy oświetleniowej oraz wskaźnika, znamienny tym, że wyposażony jest we wskaźnik laserowy o dowolnej długości emitowanego światła w zakresie widzialnym, a oprawa oświetleniowa (1) jest wyposażona w źródło światła (2), połączone z zasilaczem światła (3) i elektroniczny układ sterujący (4) połączony z kamerą (5), z czujnikiem aktywującym oprawę (6) i z zespołem napędowym (7), przy czym wspomniany układ sterujący (4) jest skonfigurowany tak, że w przypadku gdy plamka laserowa znajduje się w polu widzenia kamery (5), zmienia pozycję oprawy oświetleniowej (1) w ten sposób, aby widziana plamka laserowa znajdowała się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1), natomiast przesuwanie plamki laserowej powoduje przesuwanie snopa światła emitowanego przez oprawę oświetleniową (1) tak, że plamka laserowa zawsze znajduje się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1)”.

Taka poprawka miała oczywiście swoje umocowanie w opisie z dnia zgłoszenia.

Powyższe argumenty i poprawki spotkały się ze zrozumieniem eksperta UPRP, który postanowieniem z 24.07.2021 r. wezwał do nadesłania porządkowych poprawek w dokumentacji zgłoszenia (w tym: kompletu poprawionych zastrzeżeń, poprawienia istoty wynalazku za zgodność z nimi i uwzględnienia publikacji WO2006075298A2 w referacie stanu techniki). Po wykonaniu postanowienia wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu (datowaną na 25.09.2012 r.). Patent PAT.213579 B1 był utrzymywany przez uprawnionego jeszcze przez kilka lat, po czym w 2017 r. upadł z braku opłaty za kolejny rok ochrony. Interesujące jest, że zastrzeżenie 1 (sposób sterowania oświetleniem) w patencie jest identyczne jak w wersji zgłoszeniowej, zaś zastrzeżenie 3 w tym patencie (układ sterowania oświetleniem) jest w brzmieniu poprawionym w odpowiedzi na przywołane wyżej zawiadomienie, czyli wyróżnia się cechami funkcjonalnymi. Zatem każdy element sprzętowy układu wzięty osobno jest znany, a istota nowego rozwiązania tkwi we

wzajemnym połączeniu (funkcjonalnym) tych elementów i w ich konfiguracji, w tym w konfiguracji układu sterującego, czyli *de facto* w programie wykonywanym przez ten układ sterujący.

W obliczu toczącej się ostatnio publicznej dyskusji dotyczącej patentowania rozwiązań realizowanych za pomocą komputera, których niewątpliwie z dnia na dzień dramatycznie przybywa w naszym otoczeniu, a zatem dyskusja na ten temat jest ważna i potrzebna, warto zauważyć, że całe powyższe postępowanie toczyło się pod rządami ustawy – Prawo własności przemysłowej w brzmieniu sprzed nowelizacji z 2015 r., czyli w stanie prawnym, w którym art. 33 ust. 3 p.w.p. brzmiał: „Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej”, a jednocześnie wymóg „technicznego oddziaływania na materię” zaszyty był w odpowiednim rozporządzeniu: „[Przeprowadzając badania, Urząd Patentowy] nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię (...)”³.

Przypadek diskutowanego zgłoszenia można podsumować tak:

W postępowaniu UPRP nie kwestionował technicznego charakteru rozwiązania ani tego, czy jest ono wynalazkiem (jest) lub czy jest wyłączone spod patentowania (nie jest). Komunikacja przychodząca z UPRP była jasna i konsekwentna (a warto zauważyć, że sprawozdanie o stanie techniki przygotował w tej sprawie inny ekspert niż ten, który potem prowadził sprawę i przysłał zawiadomienie, postanowienie, a w końcu – wydał decyzję). Zarzut braku poziomu wynalazczego – w dużej części chybiony, ale konkretny – ułatwił podjęcie argumentacji. Postępowanie przebiegło sprawnie i zakończyło się decyzją o udzieleniu patentu, przy pełnym zrozumieniu procesu przez zgłaszającego.

Przykład 2

Zgłoszenie wynalazku nr P.403914 z 16.05.2013 r. pt. *Sposób i układ do zdalnego diagnozowania pożarów* à patent nr PAT.224534 (publikacja B1 31.01.2017 r. – niecałe 4 lata od zgłoszenia).

Zgłoszenie dokonane na rzecz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dotyczyło rozwiązania (sposobu i układu) do zdalnego diagnozowania pożarów, w którym najpierw w widmie promieniowania padającego pochodzącego od płomienia pożaru za pomocą odpowiednich detektorów wykrywa się linie widmowe charakterystyczne dla wybranych molekuł powstających podczas pożaru w wyniku spalania materii, a następnie diagnozuje się rodzaj pożaru – stosownie do wyników analizy promieniowania padającego.

³ § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.).

Pomysł ten łatwo zrozumieć: wiadomo, że cząsteczki chemiczne posiadają unikalne linie widmowe, po których można je rozpoznać (to taki „odcisk palca” cząsteczki – znany dla każdej cząsteczki; można więc na podstawie analizy promieniowania wykrywać obecność związków chemicznych w odległych miejscach, np. w kosmosie). Cząsteczka CO₂ posiada charakterystyczną linię widmową w zakresie promieniowania od długości fali 4,3 μm, podobnie molekula OH⁻ – 309nm. A zatem na podstawie promieniowania padającego pochodzącego od pożaru i zarejestrowanego przez detektory można stwierdzić, czy w pożarze, na który patrzymy, powstają cząsteczki CO₂ lub OH⁻ i wziąwszy odpowiednią poprawkę na promieniowanie ciała doskonale czarnego, światło słoneczne i ewentualny wybuch – za pomocą odpowiedniego algorytmu decyzyjnego można stwierdzić, czy mamy do czynienia z „pożarem klasycznym”, pożarem węglowodorów czy też pożarem innych chemikaliów.

Zastrzeżenia 1–3 w wersji zgłoszeniowej dotyczyły sposobu obejmującego analizę promieniowania padającego zarejestrowanego przez detektory i wspomniany algorytm decyzyjny. Zastrzeżenia 4–8 w wersji zgłoszeniowej dotyczyły układu do realizacji takiego sposobu, wyposażonego w odpowiednie detektory, a także posiadającego jednostkę centralną z odpowiednio zaprogramowanym mikroprocesorem – czego dotyczyło zastrzeżenie zależne 6. Dodatkowo zgłoszenie obejmowało detektor o nowatorskiej konstrukcji, oparty na odpowiednio dobranym półprzewodniku (w tym przypadku AlGaIn), dostosowany do wykrywania promieniowania w zakresie długości fali 305–310nm, objęty osobnym zastrzeżeniem zależnym 7. Skład warstw półprzewodnikowych i konstrukcja detektora były ujawnione w opisie zgłoszeniowym, w którym zaznaczono również, że taki detektor jest nowy. Schemat decyzyjny odpowiadający sposobowi według wynalazku zilustrowano na fig. 4. W opisie wskazano, że w praktyce techniczną realizację wynalazku stanowi jego implementacja na odpowiednio zaprogramowanym komputerze, podłączonym do odpowiedniego zestawu detektorów – wówczas otrzymuje się automat mogący samodzielnie diagnozować pożary i podejmować działania zależne od zdiagnozowanego rodzaju pożaru. Nie przytaczam tutaj zastrzeżeń ze względu na ich dużą objętość – zainteresowanych Czytelników odsyłam do publikacji zgłoszenia.

W styczniu 2014 r. UPRP wykonał sprawozdanie o stanie techniki, przekazane zgłaszającemu w lutym 2014 r. Sprawozdanie zostało wykonane dla wszystkich zastrzeżeń z daty zgłoszenia (sposób i układ). W sprawozdaniu UPRP zacytował 5 publikacji, a wszystkie oznaczone zostały flagą A. Ten wynalazek zgłoszony został również jako zgłoszenie euroazjatyckie (EAPO), identyczne ze zgłoszeniem polskim, a sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez EAPO opublikowano 31.03.2015 r. Sprawozdanie to również zostało wykonane dla wszystkich zastrzeżeń (1–8), przy czym cytowało ono trzy publikacje, wszystkie oznaczone flagą Y (US 6247918 B1, GB 2335489 A, US 20010009268 A1).

W dniu 21.03.2016 r. UPRP wydał zawiadomienie, w którym powiadomił zgłaszającego o przeszkodach do udzielenia patentu. W zawiadomieniu tym zacytowano wszystkie trzy publikacje z raportu EAPO oraz publikację US 5625342 B, opisaną przez zgłaszającego we wstępie do badanego zgłoszenia. Urząd stwierdził (zgodnie z prawdą), że każdy z dokumentów zacytowanych przez EAPO ujawnia przeciwpożarowy układ alarmowy wyposażony w detektor promieniowania (przy

czym każdy z nich osobno wyposażony jest w jeden z trzech detektorów wykorzystywanych w zgłoszonym rozwiązaniu). Ponadto Urząd zauważył, że łączenie różnych detektorów z jednostką programowalną jest znane z US 5625342 B. W związku z tym Urząd wyciągnął wniosek o braku poziomu wynalazczego zgłoszonego układu, którego konstrukcja „nasuwa się sama przez się” przeciętnemu specjalście, obeznanemu ze stanem techniki, w tym z wskazanymi wyżej publikacjami i postawionemu przed zadaniem opracowania systemu do diagnozowania pożarów. Urząd przyznał przy tym, że zastrzeżenie 7 (obejmujące detektor o nowej konstrukcji) spełnia wymogi zdolności patentowej. Natomiast w odniesieniu do zastrzeżeń w kategorii sposobu (1–3) Urząd stwierdził, że w tych zastrzeżeniach „podano wyłącznie działanie układu, co nie jest właściwym przedstawieniem technicznego sposobu”, w następstwie czego sposób ten „nie przedstawia wynalazku nadającego się do stosowania w rozumieniu art. 27 ustawy pwp, który znawca mógłby urzeczywistnić”, a „zastrzeżenia patentowe nie podają cech technicznych rozwiązania”. Niżej podpisany najwięcej czasu spędził na wyjaśnieniu twórcy rozwiązania, z jakiego powodu jego sposób „nie przedstawia wynalazku nadającego się do stosowania” oraz dlaczego nie jest to sposób, który „znawca mógłby urzeczywistnić” – mimo szczegółowych informacji i schemat blokowego zawartego w opisie. Zwróćmy uwagę, że zawiadomienie nie mówi nic o ewentualnych wyłączeniach spod patentowania lub o rozwiązaniach nieuważanych za wynalazki, np. w kontekście programów komputerowych.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgłaszający po pierwsze przeniósł zastrzeżenia w kategorii układu na początek, a jednocześnie dokonał poprawki polegającej na włączeniu nowego detektora o konstrukcji według pierwotnego zastrzeżenia 7 do głównego zastrzeżenia na układ. Ponadto w zastrzeżeniach dotyczących układu wskazano, jak jest skonfigurowana i zaprogramowana jednostka centralna – a mianowicie tak, że może realizować zgłoszony sposób. Następne w kolejności zostały umieszczone zastrzeżenia w kategorii sposobu, przy czym w zastrzeżeniu niezależnym na sposób wskazano *explicite*, że jest on realizowany w układzie wedle zastrzeżeń poprzedzających. Zgłaszający odniósł się również konkretnie do każdej z publikacji wskazanych w zawiadomieniu, argumentując, dlaczego informacje w nich zawarte nie wystarczyłyby osobie biegłej do zaproponowania ani zgłoszonego sposobu, ani układu.

W związku ze złożonymi poprawkami i argumentami UPRP wydał postanowienie (z 13.05.2016 r.). W postanowieniu UPRP napisał wprost, że akceptuje nową wersję zastrzeżenia niezależnego w kategorii układu, jednak „z istotną uwagą, że niewłaściwe jest pozostawienie fragmentu zastrzeżenia zaczynającego się od frazy «jednostka centralna jest skonfigurowana i zaprogramowana w ten sposób», po czym wymienione są reguły decyzyjne podejmowanej diagnozy. Zastrzeżenie w kategorii układu nie może odnosić się do reguł decyzyjnych i ta część zastrzeżenia powinna być skreślona”. Warto, aby Czytelnik porównał powyższe z zaakceptowanym przez UPRP brzmieniem zastrzeżenia 3 z poprzedniego przykładu. Urząd oprotestował również wpisanie reguł, zgodnie z którymi zaprogramowana jest jednostka centralna, w poprawionych zastrzeżeniach w kategorii sposobu. Postanowienie nie mówi nic o patentowalności (lub nie) programów komputerowych, ale ewidentnie lokalizuje przeszkody do udzielenia patentu tam, gdzie pojawia

się program... Postanowienie powtarza też wcześniejszy zarzut dotyczący kategorii sposobu – „zastrzeżenia patentowe nie podają cech technicznych rozwiązania”. Problemy te są wskazywane, mimo że jednocześnie UPRP zgadza się co do nowości i nieoczywistości konstrukcyjnej jednego z detektorów wchodzących w skład zgłoszonego układu (porównajmy, że w diskutowanym wcześniej przykładzie 1 żaden z komponentów układu takiej nowości konstrukcyjnej nie miał, bo przecież reflektory, obudowy, silniki, czujniki, kamery itp. były znane). Jedyne uporowi i determinacji twórcy wynalazku, który widział swój wkład twórczy nie tylko w konstrukcji nowego detektora, ale w pomysłu na algorytm diagnozujący, należy przypisać dalszy przebieg postępowania, tj. życzliwie uparte wsparcie pełnomocnika w żmudnej argumentacji, w wyniku której UPRP ostatecznie wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu na wynalazek w kategorii zarówno układu, jak i sposobu, przy czym w zastrzeżeniu głównym na układ zawarto wskazanie, jak skonfigurowana jest i zaprogramowana jednostka centralna. Decyzję warunkową o udzieleniu patentu wydano 15.06.2016 r., zaś patent nr PAT.224534 B1 pozostaje w mocy do dziś.

Postępowanie toczyło się na podstawie przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia (16.05.2016 r.), a zatem w szczególności przepisy art. 33 ust. 3 p.w.p. i § 32 rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych obowiązywały w brzmieniu przytoczonym w przykładzie 1.

Jednak w tym przypadku komunikacja przychodząca od UPRP nie była konsekwentna (mimo że w tym przypadku całe postępowanie prowadził ten sam ekspert – od sprawozdania o stanie techniki aż do decyzji warunkowej) ani nie była jasna, ponieważ powracał zarzut oparty na art. 27 p.w.p. rzekomego braku przemysłowej stosowalności, rzekomego braku możliwości urzeczywistnienia rozwiązania przez znawcę (czyli niedostatecznego ujawnienia?) oraz rzekomej nieobecności cech technicznych rozwiązania w zastrzeżeniach. Jakkolwiek postępowanie zakończyło się decyzją o udzieleniu patentu, to nie można powiedzieć, aby toczyło się ono przy pełnym zrozumieniu procesu przez zgłaszającego (ani przez pełnomocnika).

Po rozważeniu przytoczonych wyżej przykładów postępowania nasuwa się ciekawe pytanie: czy patenty na powyższe wynalazki można by uzyskać przed UPRP pod rządami obecnego przepisu art. 33 ust. 3 p.w.p. („podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do (...) czynności oraz środków technicznych sposobu”)? Wydaje się, że skoro można było wtedy, to tym bardziej obecnie powinno być to możliwe. Czy postępowanie w tym zakresie mogłoby być prostsze i bardziej przejrzyste dla zgłaszającego? Wydaje się, że tak. Czy dodatkową pomocą mogłyby tutaj być opublikowane niedawno Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych? Znowu wydaje się, że tak – zważywszy że jeśli chodzi o wynalazki realizowane za pomocą komputera, *explicite* mówią one m.in.:

„Przedmiotem chronionego wynalazku CI I może być: (...)

- sposób sterowania urządzeniem przy użyciu programu komputerowego skutkujący dalszym efektem technicznym;
- urządzenie wykorzystujące sposoby sterowania przy użyciu programu komputerowego”.

Przykład 3

Zgłoszenie wynalazku nr EP 19159419.1 z 26.02.2019 r. pt. *Sposób rejestrowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain* (z wcześniejszym pierwszeństwem, najstarszym z 7.06.2018 r.) à patent europejski nr EP 3579496 B1 (publikacja B1 7.10.2020 r. – niecałe 20 miesięcy od zgłoszenia i 28 miesięcy od najstarszego pierwszeństwa); patent walidowany i pozostający w mocy w Polsce.

Zgłoszenie dokonane na rzecz Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dotyczyło rozwiązania zapewniającego możliwość weryfikacji dowolnych dokumentów cyfrowych (plików) pod względem ich treści, źródła (autora, właściciela) i na zadany moment. Jak w praktyce wygląda rozwiązanie, które jest chronione tym zgłoszeniem, wszyscy zainteresowani mogą przekonać się na stronie internetowej <https://www.trudatum.com/>.

Jak zapewnić możliwość wspomnianej weryfikacji? Zgodnie z wynalazkiem: zapisać obok siebie informacje dotyczące treści dokumentu (najprostszym przypadkiem takiej informacji jest po prostu treść dokumentu *verbatim*) oraz dotyczące źródła dokumentu (autora, właściciela) w jednym ciągu danych, opatrzyć ten ciąg danych znacznikiem czasu i podpisać cyfrowo, żeby zabezpieczyć jego integralność. Następnie tak otrzymane dane podzielić na kawałki mieszczące się w standardowych kontenerach danych blockchain, a skoro już to mamy – to zapisać te dane w bazie danych blockchain, zgodnie ze standardem.

Nowe? Wydaje się, że tak. A przynajmniej nikt wcześniej nie opisał takiego rozwiązania. Oczywiście? Tego właśnie (i prawie tylko tego – z dokładnością do drobnych uwag odnośnie do jasności i jednoznaczności sformułowań, czyli *clarity*) dotyczyła korespondencja między EPO a zgłaszającym w postępowaniu.

Komunikacja z EPO była jasna, techniczny charakter rozwiązania nie był w postępowaniu kwestionowany, w prezentowanym przypadku nie była kwestionowana również nowość, a dyskusja od początku skupiona była na kwestii poziomu wynalazczego, ocenianego w stosunku do konkretnych, znalezionych przez EPO dokumentów ze stanu techniki, w tym w szczególności w stosunku do rozwiązania ujawnionego w publikacji US 2018 139056 A1, uznanego za najbliższy stan techniki.

Istotne w tej sprawie jest, że ten wynalazek – w odróżnieniu od dwóch poprzednio przytoczonych – nie posiada żadnych aspektów sprzętowych, które charakteryzowałaby jakakolwiek nowość. Nie jest również związany z nim jakikolwiek układ lub urządzenie dedykowane/specjalistyczne (jakim jest np. układ do sterowania oświetleniem w przykładzie 1, mający m.in. czujniki, kamery, źródła światła i silniczki), żadne fizyczne elementy się w nim nie ruszają, nie dokonuje się detekcji promieniowania padającego itp. Cały wynalazek „rozgrywa się” na zupełnie typowych komputerach połączonych w sieć (serwerach i terminalach), a działania zmierzają do przekształcenia jednych danych („dokumentu cyfrowego”) w inne dane, które w uproszczeniu można by określić jako „wiarygodny zapis odnoszący się do tego dokumentu cyfrowego”.

Postępowania tego nie będę szczegółowo referował. Zainteresowanych odsyłam do European Patent Register na stronach EPO, gdzie dostępna jest jego

pełna dokumentacja. Dla wygody Czytelników przytaczam poniżej pierwsze zastrzeżenie udzielonego patentu, celem łatwego porównania go z zastrzeżeniami niezależnymi z dwóch poprzednich przykładów. Nie różni się ono bardzo od swojej wersji zgłoszeniowej, tzn. poprawki dokonane w trakcie postępowania nie były duże:

„1. Sposób rejestrowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain, w której transakcje bazodanowe są konstruowane ze standardowych kontenerów danych, które mogą mieć stały rozmiar, w systemie zawierającym jeden lub więcej węzłów magazynujących do przechowywania przynajmniej części bazy danych blockchain; jeden lub więcej węzłów zatwierdzających do zatwierdzania transakcji we wspomnianej bazie danych blockchain; oraz pierwszy komputer do generowania transakcji we wspomnianej bazie danych blockchain, przy czym wspomniany komputer ma dostęp do wspomnianej bazy danych blockchain i ma dostęp do pierwszego klucza prywatnego, który to sposób obejmuje następujące etapy:

- a) dostarczanie pierwszego zbioru danych (2), dotyczących treści pliku cyfrowego;
- b) dostarczanie drugiego zbioru danych (3), dotyczących źródła pliku cyfrowego;
- c) generowanie trzeciego zbioru danych (5) przez łączenie pierwszego zbioru danych (2), drugiego zbioru danych (3), opcjonalnie nagłówka (1) i opcjonalnie przyrostka (4) w ramkę danych, przy czym nagłówek (1) może zawierać informacje o strukturze trzeciego zbioru danych, o rozmiarze pierwszego zbioru danych (2), natomiast rozmiar przyrostka (4) jest dostosowywany tak, aby rozmiar ramki danych był wielokrotnością rozmiaru standardowego kontenera danych, stosowanego we wspomnianej bazie danych blockchain;
- d) dzielenie trzeciego zbioru danych (5) na całkowitą liczbę $N > 1$ części o jednakowej wielkości, przy czym wspomniany rozmiar odpowiada rozmiarowi standardowego kontenera danych, stosowanego we wspomnianej bazie danych blockchain, jeśli długość trzeciego zbioru danych (5) przekracza rozmiar standardowego kontenera danych;
- e) generowanie – przez wspomniany pierwszy komputer lub komputer pośredniczący, podłączony do pierwszego komputera, i wspomniany jeden lub więcej węzłów zatwierdzających – pojedynczej transakcji blockchain dla wszystkich N części uzyskanych w etapie d); podpisywanie transakcji wspomnianym pierwszym kluczem prywatnym; oraz wysyłanie transakcji i pierwszego klucza publicznego, pasującego do wspomnianego pierwszego klucza prywatnego, do wspomnianego jednego lub większej liczby węzłów zatwierdzających w celu zatwierdzenia;
- f) uzyskiwanie zgody na transakcję od jednego lub więcej węzłów zatwierdzających;
- g) rejestrowanie transakcji zatwierdzonej w etapie f) w bloku bazy danych blockchain ze znacznikiem czasowym rejestracji przez jeden lub więcej węzłów magazynujących;

przy czym drugi zbiór danych (3) zawiera podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego; oraz
przy czym podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego, zawartego w drugim zestawie danych (3), jest obliczany jako funkcja: hasza pliku cyfrowego i klucza prywatnego, odpowiadającego źródłu pliku cyfrowego; oraz
przy czym rejestracja dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain jest wykonywana przez pierwszy podmiot, a dokument cyfrowy jest przesyłany od pierwszego podmiotu do drugiego podmiotu”.

Jako ciekawostkę można dodać, że po kolejnych 12 zastrzeżeniach zależnych dotyczących sposobu omawiany patent zawiera również zastrzeżenie 14 w brzmieniu:

„14. Produkt w postaci programu komputerowego, zawierający kod programu, przechowywany na nośniku odczytywalnym komputerowo, przy czym wspomniany kod programu zawiera instrukcje komputerowe do przeprowadzania sposobu według któregokolwiek spośród zastrzeżeń od 1 do 13”.

Zastrzeżenie to stanowi „praktyczny przykład realizacji” zapisu znajdującego się w przywołanych wyżej nowych Wytycznych Prezesa UPRP, który mówi, że:

„Przedmiotem chronionego wynalazku CII może być: (...) produkt komputerowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, zdefiniowany w zastrzeżeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nośnik danych z programem, który po załadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje dalszym efektem technicznym wykraczającym poza normalne, fizyczne oddziaływanie między programem a urządzeniem, na którym pracuje (uznaje się, że ma wtedy charakter techniczny)”.

Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o. to jeden z rzadkich i chlubnych przykładów polskiego startupu IT, który pozyskał finansowanie, odniósł sukces w skali międzynarodowej, dba o ochronę patentową swoich rozwiązań, a jednocześnie stać go na budowanie tej ochrony na poziomie europejskim i międzynarodowym (przytoczony patent ma analogi w USA, a postępowanie zgłoszeniowe toczy się jeszcze w Japonii).

Podsumowanie

Mam wielką nadzieję, że wykorzystamy szansę, jakie dają ostatnie zmiany legislacyjne oraz deklarowany obecnie przez UPRP przychylny stosunek do kwestii udzielania patentów na wynalazki realizowane komputerowo (czego wyraz znajdujemy w przywołanych Wytycznych Prezesa UPRP) i wspólnie zbudujemy praktykę, zgodnie z którą będzie możliwe uzyskanie w Polsce na drodze krajowej patentów nie tylko takich, jak przywołane w przykładach 1 i 2, ale „nawet” takich, jak wspomniany w przykładzie 3. Dzięki temu zwiększymy szanse na sukces biznesowy wielu polskich firm tworzących wartościowe rozwiązania, których istotną częścią jest oprogramowanie, a których obecnie – w odróżnieniu od Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o. – często nie stać na sięgnięcie po patent europejski.

Karolina Sztobryn*
Maria Kurkowska*

Kontrowersyjny charakter sloganu a jego zdolność odróżniająca jako znaku towarowego – analiza w świetle wyroku Sądu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie T253/20 Oatly AB v. EUIPO

1. Wprowadzenie

W wyroku z 20.01.2021 r. w sprawie Oatly AB v. EUIPO¹ Sąd anulował decyzję obu instancji EUIPO i uznał, że slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS może pełnić funkcję znaku towarowego. Jednocześnie Sąd w lakoniczny sposób uzasadnił możliwość pełnienia przez slogan funkcji odróżniającej, powołując się na ogólne tezy z wcześniejszych wyroków Sądu i TS, przez co potwierdził, że pomimo istnienia praktyki orzeczniczej, ocena przesłanek rejestrowych sloganów odbywa się *ad hoc* na potrzeby konkretnej sprawy. Wyrok ten może jednak stanowić ważny punkt odniesienia dla kierunku dalszego orzecnictwa w sprawach rejestracji sloganów jako znaków towarowych, gdyż wskazuje, że kontrowersyjny charakter sloganu może przesądzać o jego zdolności rejestracyjnej jako znaku towarowego.

* **Dr Karolina Sztobryn**, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, polski rzecznik patentowy i pełnomocnik w sprawach unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych przed EUIPO, tutorka. Autorka publikacji z dziedziny prawa znaków towarowych, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

* **Maria Kurkowska**, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz I roku historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Dwukrotnie reprezentowała Wydział Prawa i Administracji w ogólnopolskich konkursach Moot Court z zakresu prawa zamówień publicznych. Jej zainteresowania naukowe odnoszą się do prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy, a także prawa zamówień publicznych.

¹ Wyrok Sądu z 20.01.2020 r. w sprawie T253/20, Oatly AB v. EUIPO, ECLI:EU:T:2021:21.

2. Okoliczności faktyczne i prawne

W dniu 14.03.2019 r. przedsiębiorstwo Oatly AB dokonało zgłoszenia słownego unijnego znaku towarowego IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS dla, między innymi, produktów mlecznych i ich substytutów. Decyzją z 5.09.2019 r. EUIPO odrzucił zgłoszenie w odniesieniu do niektórych towarów nim objętych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001², jako pozbawionego jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Skarżący wniósł odwołanie od decyzji, a Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała decyzję, wskazując, że z perspektywy właściwego kręgu odbiorców slogan zostanie odczytany wyłącznie jako hasło reklamowe, zgodnie z którym produkty Oatly stanowią substytut mleka, ale bardziej niż zwykłe mleko są dostosowane do konsumpcji przez człowieka, zwłaszcza przez alergików i wegan, i dlatego nie posiada zdolności odróżniającej, a więc nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy³. Sąd jednak nie podzielił tego stanowiska i anulował decyzję EUIPO, wskazując po pierwsze, że EUIPO w niewłaściwy sposób określił właściwy krąg odbiorców znaku towarowego, ograniczając go tylko do anglojęzycznych konsumentów z państw, w których angielski jest językiem oficjalnym, nie zaś również tych, w których język ten jest powszechnie rozumiany (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia)⁴. Po drugie, Sąd uwzględnił argumentację zgłaszającego znak, zauważając, że znak przekazuje komunikat, który jest kontrowersyjny i jest w stanie wywołać proces myślowy w umysłach właściwego kręgu odbiorców, co czyni go łatwym do zapamiętania i umożliwia wskazanie pochodzenia handlowego towarów nim oznaczanych.

3. Komentarz do wyroku

3.1. Zdolność odróżniająca a zdolność percepcji znaku przez właściwy krąg odbiorców

Znak towarowy w formie sloganu, choć nie jest wymieniony *per se* jako rodzaj znaku, na który może być udzielona ochrona, to jest oznaczeniem składającym się z wyrazów, a zatem zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2017/1001 może stanowić chroniony znak towarowy. Najczęstszym zarzutem EUIPO, Sądu i TS stawianym w stosunku do możliwości rejestrowych znaków w formie sloganów jest brak zdolności odróżniającej takich oznaczeń, gdyż z reguły slogany przyjmują formę zestawienia prostych słów, przekazują opisową, promocyjną lub informacyjną treść i nie posiadają tzw. charakteru fantazyjnego, którego znaczenie nie jest jednak dookreślone⁵. Analiza wskazanych cech sloganu stanowi podstawę

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1).

³ Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z 7.02.2020 r. w sprawie R 2446/2019-5.

⁴ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 35.

⁵ K. Grzybczyk, *Ochrona sloganu*, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997/6, s. 29.

do oceny zdolności odróżniającej sloganów, która podobnie jak w przypadku każdego rodzaju znaku towarowego oparta jest na weryfikacji odbioru znaku przez właściwy krąg odbiorców, przy jednoczesnym uwzględnieniu rodzaju dóbr i usług, dla których znak towarowy został zgłoszony⁶. Przy ocenie zdolności odróżniającej sloganu bierze się pod uwagę uniwersalne kryteria, takie same jak dla innych kategorii znaków towarowych. O ile sam poziom wymaganej zdolności odróżniającej powinien być identyczny w stosunku do wszystkich oznaczeń, to poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej zdolności może być w przypadku sloganu usytuowany wyżej niż standardowo⁷. Jak wskazuje się w orzecznictwie, przeciętny odbiorca nie traktuje sloganu jako nośnika informacji o pochodzeniu towaru, ale dostrzega w nim jedynie funkcję reklamową⁸. Należy przy tym podkreślić, że charakter reklamowy, który jest pierwotną i podstawową cechą sloganu, nie stanowi samoistnej przesłanki dla odrzucenia wniosku o rejestrację znaku towarowego. W orzeczeniu Audi v. EUIPO C-398/08 P TS jednoznacznie rozstrzygnął, że o ile odbiorcy postrzegają znak towarowy jako wskazanie pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego⁹.

Powyższe założenia, będące punktem wyjścia w sprawie zarówno dla rozważań EUIPO, jak i Sądu, doprowadziły jednak oba organy do odmiennych wniosków. Zgodnie z oceną EUIPO, relewantny odbiorca zrozumie slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS jedynie na poziomie dosłownym, nie zgłębiając jego wieloznaczności i odbierze go jako hasło o charakterze reklamowym. Sąd natomiast stwierdził, że slogan ten prezentuje zaskakującą i kontrowersyjną dla odbiorców tezę, i przez to skłania do interpretacji, a więc zyskuje cechy wykraczające poza laudację. Rozbieżności interpretacyjne EUIPO i Sądu na tle tej sprawy, swoją drogą dość częste w przypadku oceny zdolności odróżniającej sloganów¹⁰, dowodzą, jak niejasne i trudne do zastosowania na potrzeby innych spraw są tezy wskazane w dotychczasowej praktyce orzeczniczej. Wskazówki zawarte w wyrokach mogą jedynie pomóc w ocenie wystąpienia charakteru odróżniającego, choć ich interpretacja może być rozbieżna, czego dowodzi glosowany wyrok. Nie stanowią one też warunku niezbędnego dla ustalenia charakteru odróżniającego sloganu reklamowego, niemniej – jak wskazał TS w sprawie C-398/08 P – ich występowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru¹¹.

⁶ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 20–21.

⁷ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 24–25.

⁸ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 28. Podobne wnioski TSUE sformułował na gruncie innych niekonwencjonalnych znaków towarowych, w tym znaków w formach przestrzennych, które stanowią kształt samego towaru. Zdaniem Sądu i TS przeciętny konsument nie postrzega kształtu towaru jako nośnika informacji o jego pochodzeniu, a jedynie jako element funkcjonalny; zob. wyrok TS z 7.10.2004 r. w sprawie C136/02 P, Mag Instrument Inc v. EUIPO, ECLI:EU:C:2004:592, pkt 83; wyrok Sądu z 5.02.2020 r. w sprawie T-573/18, Hickies, Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2020:32, pkt 30; wyrok TS z 20.11.2011 r. w sprawie C344/10 P i C345/10 P Freixenet v. EUIPO, ECLI:EU:C:2011:680, pkt 46.

⁹ Wyrok TS z 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 P, AUDI AG v. EUIPO, ECLI:EU:C:2010:29, pkt 44.

¹⁰ Zob. wyrok TS w sprawie C-398/08 P; wyrok Sądu z 11.12.2001 r. w sprawie T138/00, Erpo Möbelwerk GmbH v. EUIPO, ECLI:EU:T:2001:286; wyrok Sądu z 15.09.2005 r. w sprawie T320/03, Citicorp v. EUIPO, ECLI:EU:T:2005:325; wyrok Sądu z 29.01.2015 r. w sprawie T59/14 Blackrock Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2015:56.

¹¹ Wyrok TS w sprawie C-398/08 P, pkt 47.

Do czynników, które predestynują slogan do bycia chronionym znakiem towarowym, należą:

- różnorodność znaczenia sloganu,
- gra słów wchodząca w skład sloganu,
- element fantazyjności, zaskoczenia i nieoczekiwanego postrzegania zawarty w sloganie, umożliwiającą stosunkowo łatwe jego zapamiętanie.

3.2. Kontrowersyjna treść sloganu jako znak towarowy

W omawianym wyroku Sąd, po dokonaniu analizy sloganu pod kątem spełniania przesłanek wskazanych w orzecznictwie, słusznie skonkludował, że kontrowersyjna teza, zgodnie z którą mleko odzwierzęce nie nadaje się do spożycia dla człowieka, zestawione z prostą formą przekazu może budzić zaskoczenie relewantnego odbiorcy. Większość konsumentów traktuje bowiem mleko jako niezbędny i zdrowy składnik diety. Slogan, który poddaje tę tezę w wątpliwość, jest więc zaskakujący, paradoksalny i skłaniający do myślenia¹². O kontrowersyjnym charakterze hasła reklamowego mogą świadczyć liczne komentarze w prasie, krytykujące Oatly za sposób prowadzenia kampanii reklamowej. Swój sprzeciw wobec tezy sloganu wyraziły także przedsiębiorstwa konkurencyjne wobec Oatly AB, występując na drogę sądową. W wyroku wydanym przez szwedzki sąd w procesie wytoczonym przez producenta wyrobów mlecznych, LRF Mjölke v. Oatly, kampania reklamowa Oatly została uznana za wprowadzającą konsumentów w błąd poprzez niesłuszną dyskredytację mleka¹³. Spory przedsiębiorstw mleczarskich z Oatly zyskały w szwedzkiej i brytyjskiej prasie tytuł „Milk war”, wywołując publiczną debatę w zakresie wpływu mleka na ludzki organizm¹⁴. Poza kontrowersyjnym charakterem, slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS cechuje się również różnorodnością znaczeniową. Choć może zostać odczytany, jak wskazał EUIPO, jedynie w sposób dosłowny jako stwierdzenie faktu, poddany odpowiedniej interpretacji, staje się nośnikiem idei, z którą Oatly chce być utożsamiane. W zakresie swojej tezy wyrok zasługuje więc na aprobatę. Za właściwy należy uznać wniosek, że niejednoznaczność sloganu oraz jego prowokacyjny charakter czynią go łatwym do zapamiętania i odróżnienia, a w konsekwencji odpowiednim dla pełnienia funkcji znaku towarowego. Z uwagi na wykazanie, że kontrowersyjny charakter sloganu jest jedną z przesłanek, które mają wpływać na jego zdolność rejestracyjną, wyrok może stanowić ważny punkt odniesienia dla kierunku dalszego orzecznictwa w sprawach rejestracji sloganów jako znaków towarowych.

Choć teza wyroku jest słuszna, jej uzasadnienie ma lakoniczny charakter. Sąd wielokrotnie wskazywał, że decydującą przesłanką dla stwierdzenia odróżniającego charakteru sloganu jest zdolność uruchomienia wśród odbiorców procesu

¹² Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 38.

¹³ Wyrok Sądu w sprawie T253/20, pkt 39.

¹⁴ Zob. J. Webber, *Why Sweden Is Terrified of Oat Milk*, <https://www.livekindly.co/sweden-oat-milk/> (dostęp: 27.09.2021 r.); J. Goldberg, *Sweden's 'Milk War' is getting udderly vicious*, <https://theoutline.com/post/8384/sweden-milk-war-oatly> (dostęp: 27.09.2021 r.).

myślowego, który jest niezbędny do dokonania interpretacji i oceny kontrowersyjnego hasła. Pojęcie „procesu myślowego” pozostaje jednak niezdefiniowane w dotychczasowym orzecznictwie, co skutkuje brakiem jednolitej interpretacji. W omawianym wyroku Sąd wywiódł wniosek, że slogan negujący tezę, która dla większości odbiorców jest oczywista, skłoni ich do zastanowienia nad niedostównym znaczeniem hasła. Odmiennie niż w niniejszej sprawie, w orzeczeniu *Citi-corp v. EUIPO T320/03*, Sąd, podtrzymując odmowę zarejestrowania sloganu LIVE RICHLY jako znaku towarowego dla usług sektora bankowego, odrzucił argumenty skarżącej, wskazujące na dwuznaczność sloganu oraz jego nieoczywisty charakter, zauważając, że przeciętny odbiorca odczyta go wyłącznie w sposób dosłowny, w kontekście obietnicy dobrobytu materialnego¹⁵. Rozbieżność między orzeczeniami wynika z braku precyzyjnego określenia, w jaki sposób należy badać minimalny poziom nieoczywistości lub wieloznaczności sloganu, który miałby skłonić przeciętnego odbiorcę do uruchomienia procesu myślowego. W celu ujednoczenia praktyki decyzyjnej w zakresie możliwości rejestracji sloganów jako znaków towarowych niezbędne jest więc doprecyzowanie wypracowanych w orzecznictwie pojęć oraz przedstawienie sposobu badania percepcji właściwego kręgu odbiorców wobec niejednoznacznych haseł reklamowych. Wyrok w sprawie *Oatly AB v. EUIPO T253/20* nie rozwiewa tych wątpliwości, potwierdzając jedynie, że ocena czynników, które miałyby świadczyć o odróżniającym charakterze sloganu, takich jak różnorodność znaczeniowa lub kontrowersyjność hasła, pozostaje w sferze dyspozycyjności organów rejestracyjnych i sądów.

¹⁵ Wyrok Sądu w sprawie T320/03.

Wojciech Gierszewski*

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.11.2019 r., III CSK 282/17 (dotyczącego warunków ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego)

Teza

Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. ochronie podlegać może oznaczenie, które, będąc pierwotnie opisowym, cechę tę utraciło, uzyskując tzw. wtórną zdolność odróżniającą.

Zdolność odróżniająca oznaczenia jest zawsze warunkiem wystąpienia deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów czy usług co do pochodzenia, ale nie zawsze występować będzie potrzeba jej odrębnego zbadania.

Pierwszeństwo używania oznaczenia opisowego na rynku nie może skutkować łagodniejszymi kryteriami oceny jego zdolności odróżniającej zarówno pierwotnej, jak i wtórnej.

Glosowany wyrok wydany został na kanwie następującego stanu faktycznego. Powód od 2007 r. oznaczał swoje przedsiębiorstwo oraz świadczone usługi oznaczeniem „Free Walking Tour”. Przedmiotem usług było oprowadzanie wycieczek po Krakowie, co odbywało się w znanej formule *free tour*, polegającej na dobrowolnej odpłatności członków oprowadzanej grupy. W obrocie gospodarczym, w celach promocyjnych, marketingowych i identyfikacyjnych powód posługiwał się określeniem „Free Walking Tour”. Powód skorzystał ze spornego określenia

* Dr Wojciech Gierszewski, LL.M., radca prawny, rzecznik patentowy, specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji. Autor publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w sporach, jak również prowadzi doradztwo strategiczne w wymienionej dziedzinie.

jako pierwszy podmiot w Polsce i był z nim kojarzony na rynku geograficznym obejmującym miasto Kraków.

Pozwana w roku 2012, po uzyskaniu negatywnego wyniku rekrutacji u pozwanego założyła analogiczną działalność gospodarczą, której przedmiotem było również oprowadzanie wycieczek po Krakowie. Pozwana posługiwała się określeniem „Free Walking Tour” w swoich materiałach marketingowych oraz w internecie. Przy czym nie budziło wątpliwości, że oznaczenia wykorzystywane były w odmiennych formach graficznych. Wycieczki prowadzone przez pozwaną rozpoczynały się w tym samym miejscu w Krakowie, a także w zbliżonym czasie. Gdy w kwietniu 2014 r. powód rozbudował swoją ofertę o kilka wycieczek tematycznych, również pozwana dostosowała odpowiednio zakres swoich usług.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sądy obu instancji (SO i SA w Krakowie) uznały, że działania pozwanej wyczerpywały dyspozycję m.in. art. 5 i 10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹. Oceniły, że oznaczenie powoda nabyło z czasem zdolności odróżniającej w stosunku do oferowanych usług. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że działanie pozwanej polegające na zastosowaniu spornego sformułowania dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa i usług oferowanych na tym samym rynku nie tylko stwarzało ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości podmiotów oferujących dane usługi (stron postępowania), ale wprost prowadziło do skutku konfuzji. Pozwany w ramach skargi kasacyjnej zarzucił niewłaściwe zastosowanie wskazanych przepisów i nieuzasadnione przyjęcie, że korzystanie z oznaczenia „Free Walking Tour” mogło wprowadzić klientów w błąd, mimo że z uwagi na powszechność stosowania tego oznaczenia nie ma ono charakteru odróżniającego i wskazuje jedynie na rodzaj świadczonych usług.

Sąd Najwyższy zgodził się z zarzutem skarżącej, że oznaczenie, które nie ma zdolności odróżniającej, nie jest w stanie wywołać ryzyka konfuzji w myśl wskazanych przepisów, gdyż brak jakiegokolwiek zdolności odróżniającej uniemożliwiłaby zaistnienie po stronie kontrahentów błędu co do tożsamości przedsiębiorstwa bądź cech towarów i usług. Zdaniem Sądu Najwyższego z wykładni art. 5 i 10 u.z.n.k. wynika jednak wniosek, że ustawodawca podstawowe znaczenie przypisuje możliwości wprowadzenia klientów w błąd, czyli przesłance wprost wskazanej w przytoczonych przepisach. Uznał więc, że wywodzonemu z tej przesłanki kryterium zdolności odróżniającej oznaczenia przedsiębiorstwa lub usługi należy zatem przydać znaczenie wyłącznie funkcjonalne – jako kryterium występującemu tylko o tyle, o ile powyższa zdolność stanowi warunek konieczny do powstania ryzyka konfuzji.

Sąd Najwyższy podzielił ustalenia Sądu Apelacyjnego, że w okolicznościach sprawy oznaczenie „Free Walking Tour” uzyskało wtórną zdolność odróżniającą, w stopniu wystarczającym do wywołania po stronie klientów ryzyka błędu, o którym mowa w art. 5 i 10 u.z.n.k., a wręcz, jak stwierdził Sąd, wywołującym taki błąd.

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm. (dalej: u.z.n.k.).

Zdaniem Sądu Najwyższego wskazane przepisy nie wyłączają możliwości ochrony oznaczeń o charakterze opisowym. Decydujące znaczenie ma bowiem okoliczność, czy w badanym przypadku oznaczenia te zostały powiązane przez klientelę z określonym przedsiębiorstwem. Ochrona w opisanym przypadku udzielana jest podmiotowi, który jako pierwszy korzystał z oznaczenia identyfikującego przedsiębiorstwo.

Przechodząc do samej oceny zdolności odróżniającej oznaczenia, Sąd Najwyższy wskazał, że wykorzystanie wyrażeń opisowych nie pozbawiło powstałej kompozycji słów „Free Walking Tour” możliwości uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, czego nie podważają przywołane kryteria aktualności, konkretności czy bezpośredniej opisowości. Oznaczenie, pomimo tego że wskazuje na rodzaj świadczonych usług, to jednak nie sprowadza się do prostego opisu prowadzonej działalności. Nazwa ta nie była na rynku krakowskim używana powszechnie i nie opisywała typowych, ogólnie znanych usług świadczonych w warunkach tego rynku. Dodatkowo z ustaleń Sądu Apelacyjnego wynika, że określenie to zostało wprowadzone na lokalny rynek usług turystycznych przez powoda i funkcjonowało w świadomości społecznej jako element oznaczenia prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Okoliczność, że analizowane oznaczenie nie miało charakteru wyłącznie opisowego, znajduje według sądu również potwierdzenie w zachowaniu obu stron sporu, które określenia tego używały w celu identyfikacji swych przedsiębiorstw i usług, a nie jedynie poinformowania o rodzaju prowadzonej działalności. Świadczy o tym m.in. fakt umieszczania oznaczenia także na tabliczkach trzymanyh w czasie wycieczek przez przewodników. Rola tych tabliczek nie może być sprowadzona do informowania o przedmiocie usługi, skoro klienci zebrani na miejscu zbiórki niewątpliwie wiedzieli, w jakim celu przybyli i z jakiego typu usługi zamierzają skorzystać; posługiwanie się tabliczką z określonym oznaczeniem służyło zatem również „powiązaniu” turystów konkretnie z przewodnikiem pracującym w ramach danego przedsiębiorstwa.

Nadto według Sądu Najwyższego o istnieniu zdolności odróżniającej, a nie informacyjnym charakterze oznaczenia, świadczy wyrażenie go w języku obcym. Wprawdzie było to uzasadnione prakseologicznie wobec kierowania oferty głównie do klientów zagranicznych, lecz ten aspekt nie przeczy nabyciu przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, tym bardziej, że oznaczenie tylko nawiązuje do znaczenia użytych wyrazów. Zaś przetłumaczone na język polski słowa „darmowa wycieczka piesza” nie opisują konkretnie i ściśle przedmiotu i cech przedsiębiorstwa powoda czy pozwanej, skoro strony sporu nie oferują po prostu możliwości odbycia wycieczki po mieście, lecz usługi o charakterze przewodnickim, wykonywane w specyficznej formule biznesowej. Ponadto usługi te, wbrew nazwie, w istocie nie są darmowe, lecz oparte na założeniu o odpłatności: formalnie dobrowolnej, lecz przewidywanej, a wręcz zakładanej wobec oddziaływania na uczestników wycieczek określonych czynników psychologicznych i społecznych.

Wreszcie zdaniem Sądu Najwyższego w sytuacji niemal identyczności stosowanych oznaczeń, identyczności usług oraz świadczenia ich w zbieźnym miejscu i czasie, ryzyko wprowadzenia w błąd istotnie rośnie, nawet jeśli wartość odróżniająca oznaczenia lub usługi byłaby niewielka.

Ocena rozstrzygnięcia

Analizowany wyrok porusza kwestie związane m.in. z warunkami ochrony oznaczenia opisowego (niezarejestrowanego jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP) w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W niniejszej glosie przeanalizowany zostanie wątek odnoszący się do warunków uznania zdolności odróżniającej oznaczenia w kontekście art. 10 ust.1 u.z.n.k. Tematyka ta znajduje stosunkowo nieliczne odniesienia w doktrynie i judykaturze, a – jak wynika z omawianego wyroku – może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorcy i przyjętej przez niego strategii wyboru i ochrony oznaczeń. Jest jasne, że przedsiębiorca posiada swobodę wyboru oznaczeń, jakimi posługuje się w swojej działalności. Mogą to być zatem również oznaczenia opisowe. Co więcej, takie oznaczenia są zazwyczaj o wiele bardziej atrakcyjne niż oznaczenia fantazyjne. Przekazują bowiem jednocześnie informację o towarze czy usłudze lub jego właściwościach, co skraca drogę komunikacji handlowej z potencjalnym klientem. Z tego też jednak względu ich monopolizacja może utrudnić innym przedsiębiorcom informowanie o cechach towarów i usług. Zatem na gruncie prawa znaków towarowych oznaczenia te pierwotnie wyłączone są z możliwości uzyskania rejestracji, prymatem jest bowiem zapewnienie swobody komunikacyjnej dla konkurentów rynkowych. Oznaczenia te mogą być jednak używane, a po spełnieniu warunków nabycia zdolności odróżniającej mogą uzyskać zarówno ochronę na gruncie prawa znaków towarowych, jak i na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podjęta w orzeczeniu tematyka wymaga jej wyjaśnienia i uporządkowania. Po pierwsze, jak trafnie wskazuje Sąd, zdolność odróżniająca oznaczenia jest przesłanką badaną w procesie stosowania przepisu art. 10 ust.1 u.z.n.k. Czynem objętym tym przepisem jest wprowadzające w błąd oznaczanie towarów czy usług m.in. w zakresie komercyjnego ich pochodzenia. Można wskazać, że uznanie istnienia zdolności odróżniającej oznaczenia jest warunkiem wstępnym badania (możliwości) wprowadzenia w błąd². Zdolność odróżniająca oznaczenia należy rozumieć (podobnie jak na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej³) jako możliwość pełnienia funkcji identyfikacyjnej – zdolności do bycia nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru czy usługi od przedsiębiorcy. Podkreślić też należy, że nie istnieje jeden poziom zdolności odróżniającej, stąd również na gruncie wskazanego przepisu wyróżnić można oznaczenia, które będą charakteryzowały się zdolnością niską, wysoką czy też będą jej pozbawione. Słusznie akcentuje to Sąd, wskazując, że dla zastosowania wskazanego przepisu wymagany jest „pewien poziom” takiej zdolności. Stwierdzenie jej istnienia w każdym jednak przypadku warunkować będzie wystąpienie możliwości konfuzji. Jeżeli bowiem oznaczenie nie odróżnia towarów czy usług, a postrzegane jest jako nośnik informacji np. o cechach czy rodzaju świadczonych usług, trudno przekonywać, że może wprowadzać w błąd. W tym kontekście dalszy wywód Sądu, który zdolności odróżniającej wywodzonej

² Por. Ł. Żelechowski, *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne*, Warszawa 2019, s. 200.

³ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

z przesłanki wprowadzenia w błąd nadaje znaczenie „wyłącznie funkcjonalne” o tyle, o ile stanowi ona warunek konieczny dla powstania ryzyka konfuzji, jawi się *prima facie* jako niejasny, a wręcz sprzeczny z wcześniej poczynionymi ustaleniami. Jak wskazano, istnienie zdolności odróżniającej oznaczenia stanowi zawsze warunek wystąpienia omawianego deliktu. Wyrażony pogląd można by zatem uznać za właściwy tylko w takim znaczeniu, w jakim „funkcjonalną” rolę przesłanki odnosiłby tylko do konieczności jej zbadania, lecz nie wystąpienia. Konieczność ta zachodzi bowiem z reguły tylko wtedy, gdy powstanie wątpliwość co do tego, czy oznaczenie wskazuje na pochodzenie, np. z uwagi na opisowy charakter. Brak wątpliwości w tym zakresie (zazwyczaj zarzutu pozwanego) skutkował będzie zatem uznaniem jej istnienia, a więc brakiem potrzeby jej odrębnego badania. Zdolność odróżniająca oznaczenia jest więc zawsze warunkiem wystąpienia wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów czy usług, ale nie zawsze występować będzie potrzeba jej odrębnego zbadania.

Następnie należy wskazać, co nie budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, że również na gruncie omawianego przepisu zdolność odróżniająca oznaczenia może mieć charakter pierwotny lub wtórny⁴. Brak zdolności pierwotnej oznaczenia związany będzie ze stwierdzeniem istnienia przeszkód z reguły analogicznych do przeszkód bezwzględnych w rejestracji znaku towarowego. Jedną z nich jest występująca na kanwie niniejszej sprawy przeszkoda opisowości oznaczenia, istniejąca wówczas, gdy oznaczenie wskazuje na cechy czy właściwości towarów czy usług. Oznaczenie pierwotne opisowe może nabyć wtórną zdolność odróżniającą, jednak pod warunkiem wykazania, że w umysłach odbiorców towarów czy usług nastąpiła zmiana jego postrzegania jako źródła pochodzenia towarów/usług. Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie jest zatem możliwa ochrona oznaczeń opisowych, lecz tylko takich, które będąc pierwotnie opisowymi, przymiot ten utraciły, uzyskując tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Powyższe wymaga zaakcentowania, bowiem SN wskazuje, jak można rozumieć w pewnym uproszczeniu, że spośród oznaczeń chronionych na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie są wykluczone te o charakterze opisowym.

Stwierdzenie posiadania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej procesowo wymaga od sądu wykonania dwóch kroków. Po pierwsze stwierdzenia, że oznaczenie było pierwotnie opisowe. W tym celu sąd winien kierować się wypracowanymi w orzecznictwie i doktrynie kryteriami oceny opisowości oznaczenia. Chodzi tu zarówno o reguły opisowości: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej, jak i kryteriów szczegółowych dotyczących poszczególnych rodzajów oznaczeń czy ich wariantów treściowych. Ocena nastąpić musi w stosunku do oznaczenia jako całości oraz w relacji do towarów czy usług, jakimi oznaczenie jest faktycznie opatrywane. Opisowość oznaczenia nie jest bowiem cechą stałą oznaczenia, a zależy m.in. od danej kategorii towarów czy usług⁵. Należy też pamiętać, że ocena winna być

⁴ J. Kępiński, I. Nestoruk [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 15, *Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2014, s. 222–223; Ł. Żelechowski, *Ochrona...*, s. 201; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10.07.2003 r., I ACa 630/03, Biuletyn SA w Katowicach 2003/4, poz. 18.

⁵ W realiach odformalizowanej ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to okoliczności używania oznaczenia wyznaczają granicę jego specjalizacji.

dokonana z perspektywy relatywnego kręgu odbiorców, do którego adresowany jest towar czy usługa. Dokonana ocena powinna być analogiczna do tej, jaką podejmuje Urząd Patentowy w postępowaniu zgłoszeniowym dotyczącym udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przemawiają za tym względy spójności systemowej – postulat jednakowego rozumienia pojęć na gruncie różnych aktów prawnych z danej dziedziny, jak i związana z tym ściśle kwestia *ratio legis* wyłączenia z rejestracji oznaczeń opisowych, tj. potrzeba pozostawienia pewnych oznaczeń jako wolnych dla używania przez innych przedsiębiorców. Skoro bowiem oznaczenie uznane za opisowe nie może zostać zmonopolizowane za pomocą prawa ochronnego na znak towarowy, to to samo oznaczenie nie może być chronione na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a interes innych przedsiębiorców w swobodnym jego używaniu jest jeszcze bardziej wyraźny. Dopiero więc po stwierdzeniu istnienia opisowości oznaczenia, przejść można do drugiego kroku badania, a więc oceny, czy stwierdzona opisowość oznaczenia została przewyższona, czyli wykazana została zdolność wtórna. Tę oceniać należy również przy użyciu kryteriów analogicznych jak w postępowaniu dotyczącym uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, tj. używanie w charakterze znaku, długo-trwałość i intensywność używania⁶, przy uwzględnieniu naturalnych różnic między znakiem towarowym a oznaczeniem niezarejestrowanym⁷. Należy też uwzględnić, że przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia opisowego zmienia się perspektywa badania. Pod uwagę nie bierze się już interesu innych przedsiębiorców w pozostawieniu oznaczeń wolnymi, lecz tylko wytworzoną zdolność do pełnienia funkcji oznaczenia wskazującego na pochodzenie⁸.

Tymczasem w glosowanym orzeczeniu SN zdaje się nie rozróżniać powyższych kwestii, myląc perspektywę i kryteria ocenne. Sąd Najwyższy akceptuje ustalenia Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którymi w okolicznościach sprawy doszło do uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej przez analizowane oznaczenie. Następnie jednak przeprowadza wywód, w którym na uzasadnienie posiadania zdolności odróżniającej przez oznaczenie powołuje argumenty podważające jego (pierwotną) opisowość. Sąd nie odnosi się też praktycznie do kryteriów oceny zdolności wtórnej poza stwierdzeniem, że została ona wykazana. Zatem przy badaniu objętym krokiem drugim używa kryteriów objętych krokiem pierwszym, przekonując, że nie zostały one wypełnione, tj. oznaczenie nie jest opisowe. Stanowisko to jest wewnętrznie sprzeczne. Badając wtórna zdolność odróżniającą oznaczenia opisowego, należy założyć istnienie opisowości oznaczenia (brak pierwotnej zdolności odróżniającej). Uwzględnienie zaś przedstawionych argumentów SN prowadziłoby do zanegowania opisowości oznaczenia, co tym samym prowadziłoby do braku konieczności wykazywania zdolności wtórnej. Poszczególne argumenty SN wymagają omówienia, wydaje się bowiem, że stanowią one wyraz mylnego zrozumienia omawianej tematyki.

⁶ Wyrok NSA z 17.03.2020 r., II GSK 1526/19, CBOSA.

⁷ W szczególności momentu, na jaki wykazana ma być wtórna zdolność odróżniająca.

⁸ Por. wyrok WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z 27.05.2014 r., VI SA/Wa 2939/13, CBOSA.

Zdaniem Sądu Najwyższego wykorzystanie w oznaczeniu „Free Walking Tour” wyrażeń opisowych nie pozbawiło powstałej kompozycji słów możliwości uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, czego nie zmieniają przywołane przez skarżącego reguły opisowości: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej. Jak wskazano, stwierdzenie braku pierwotnej zdolności odróżniającej, np. z powodu opisowości oznaczenia, jest warunkiem rozpatrywania zdolności wtórnej. W celu ustalenia, czy oznaczenie spełnia cechy opisowości sąd winien zbadać je m.in. pod kątem wskazanych reguł. Jeżeli te nie zostaną spełnione, wówczas oznaczenie posiadać będzie pierwotną zdolność odróżniającą, zatem nie powstanie konieczność badania zdolności wtórnej. Trudno zrozumieć, w jaki sposób przywołane reguły miałyby wpłynąć na samą możliwość uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, tym bardziej że to nie one w oderwaniu, ale uzyskany w oparciu o nie wynik prowadzący do ustalenia opisowości oznaczenia jest warunkiem możliwości następczego badania zdolności wtórnej.

Dalej Sąd Najwyższy powołuje argumenty, które mają przekonać o braku opisowości oznaczenia, przy czym argumenty te dotyczą opisowości pierwotnej, co pogłębia tylko wrażenie niezrozumienia omawianego zagadnienia. Sąd twierdzi np., że oznaczenie, choć wskazuje na rodzaj świadczonych usług, to jednak nie jest prostym opisem działalności. Dalej stara się przekonać, że użycie oznaczenia w formie obcojęzycznej powoduje, iż wykracza ono poza funkcje czysto informacyjne, a użyte oznaczenie nie opisuje konkretnie i ściśle przedmiotu działalności, skoro jest to działalność dotycząca usług przewodnika, a nie możliwości odbycia wycieczki organizowanej w specyficznej formule biznesowej. Argumentacja ta (pomijając kwestię jej zasadności) mogłaby zmierzać do wykazania aluzyjności oznaczenia, co – jak już wskazano – nie może mieć miejsca na etapie badania zdolności wtórnej.

Następnie Sąd Najwyższy wskazuje, że nazwa „Free Walking Tour” nie była na rynku krakowskim używana powszechnie i nie opisywała typowych, ogólnie znanych usług świadczonych w warunkach tego rynku, a także że określenie to zostało wprowadzone na rynek lokalny przez powoda. Sąd odwołuje się tym samym do kryterium aktualnej sytuacji rynkowej jako perspektywy badania opisowości oznaczenia (znowu pierwotnej). Kryterium to, wywodzone z wyroku *Baby-dry*⁹, zostało wyraźnie zanegowane w późniejszym orzecznictwie¹⁰, nie uwzględnia bowiem czynnika przyszłościowego. Oznaczeniem opisowym jest to, które „może” służyć do wskazywania cech towarów i usług. Okoliczność, czy aktualnie jest ono wykorzystywane przez jakiegoś przedsiębiorcę pozostaje bez znaczenia, o ile można rozsądnie założyć, że będzie tak używane w przyszłości. Nie jest to zatem kryterium, które należy badać nawet na etapie oceny (pierwotnej) opisowości. Dodatkowo sąd odwołuje się do kryterium pierwszeństwa w użyciu omawianego oznaczenia. Wskazać należy, że pierwszeństwo używania jako warunek udzielenia ochrony oznaczenia na gruncie ustawy o zwalczaniu

⁹ Wyrok TSUE z 20.09.2001 r. w sprawie C-383/99 *Procter & Gamble v. OHIM (Baby-dry)*, ECLI:EU:C:2001:461, pkt 37.

¹⁰ Por. przedstawioną ewolucję orzecznictwa TSUE prowadzącą do odejścia od wyroku *Baby-dry* – Opinia rzecznika generalnego Dámasa Ruiza-Jaraba Colomera z 15.10.2009 r. w sprawie C-408/08 P, pkt 85–100.

nieuczciwej konkurencji nie może wpływać na ocenę zdolności odróżniającej oznaczenia. Zatem sam fakt pierwszeństwa w rozpoczęciu używania oznaczenia opisowego nie może prowadzić do łagodniejszych kryteriów oceny opisowości ani też wtórnej zdolności odróżniającej badanego oznaczenia. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wypaczenia istoty ochrony oznaczeń zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych. Okoliczność ta wymaga zaznaczenia, można bowiem odnieść wrażenie, że fakt pierwszeństwa w używaniu oznaczenia Sąd postrzega jako znaczący argument w uznaniu jego zdolności odróżniającej.

Nie jest jasny dalszy wywód Sądu wskazujący na brak „wyłącznie opisowego charakteru” badanego oznaczenia, który uzasadniać ma jego zdaniem zachowanie stron procesu – używanie oznaczeń w celu identyfikacji swoich usług, a nie dla poinformowania o ich rodzaju. Po pierwsze, kryterium „wyłączności” jest kolejnym kryterium, które bada się na etapie oceny opisowości oznaczenia, a nie warunków spełnienia wtórnej zdolności odróżniającej. Jest to kryterium odnoszące się do elementów treściowych, a nie znaczeniowych oznaczenia¹¹. Wyłącznie opisowe będzie takie oznaczenie, które nie zawiera żadnych innych elementów, które opisowość by niwelowały, np. elementów graficznych czy dodatkowych nieopisowych treści. Wyłącznie opisowości nie dotyczy też sposobu używania znaku. Po drugie zaś, warunkiem wstępnym oceny wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia opisowego jest stwierdzenie, że jest ono używane w funkcji oznaczenia pochodzenia, a więc jako znak, a nie jako opis usług¹². Przy ocenie tej zdolności nie bierze się pod uwagę co do zasady intencji przedsiębiorcy, ale sposób odbioru oznaczenia przez relatywny krąg odbiorców. Samo więc zachowanie przedsiębiorcy przejawiające się w używaniu oznaczenia jako źródła pochodzenia nie może być szczególnym argumentem wskazującym na istnienie wtórnej zdolności odróżniającej. W braku takiego używania nie powstałaby w ogóle potrzeba badania innych kryteriów tej zdolności¹³.

Konkludując powyższe uwagi, wskazać należy, że glosowane orzeczenie charakteryzuje sprzeczność pomiędzy trafnie przywołanymi tezami generalnymi a dalece nietrafioną ich konkretyzacją, która sugeruje mylne rozumienie istoty omawianej tematyki. Sąd słusznie zakłada, że istnienie zdolności odróżniającej oznaczenia jest warunkiem koniecznym dla możliwości wystąpienia deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz że zdolność ta może być nabyta wtórnie przez oznaczenie opisowe. Jednak uzasadniając posiadanie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, odwołuje się do błędnych kryteriów właściwych dla oceny zdolności pierwotnej, przekonując w istocie o braku (pierwotnej) opisowości oznaczenia. W okolicznościach sprawy sąd winien był uznać, że oznaczenie „Free Walking Tour” pierwotnie spełniało kryteria opisowości, a następnie poprzestać na

¹¹ Opinia adwokata generalnego Jacobsa z 10.04.2003 r. do sprawy C-191/01 P, pkt 39–40; M. Kulikowska, „Podwójnie miętowa” guma do żucia – dystynktywny charakter znaku towarowego, „Glosa” 2004/5, s. 44.

¹² Wyrok TSWE z 07.06.2005 w sprawie C353/03 Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd. (*HAVE A BREAK*) ECLI:EU:C:2005:432, pkt 26 i 29, wyrok TSWE z 22.06.2006 w sprawie C-24/05 August Storck KG przeciwko EUIPO (*Three-dimensional shape of a light-brown sweet*) ECLI:EU:C:2006:421, pkt 61, Wyrok NSA z 16.03.2011 r., II GSK 369/10, CBOSA, wyrok NSA z 11.06.2014 r., II GSK 592/13, CBOSA.

¹³ J. Sieńczyło-Chlabicz [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 796.

akceptacji ustaleń Sądu Apelacyjnego w zakresie wykazania przez powoda zdolności wtórnej, ewentualnie czyniąc uwagi do kryteriów oceny, ale tych właściwych dla zdolności wtórnej. Przeprowadzony zaś niejasny wywód w zakresie zdolności odróżniającej oznaczenia i przyjęte kryteria oceny doprowadziły rozumowanie Sądu do wewnętrznej sprzeczności, dlatego też orzeczenie w tym zakresie ocenić należy krytycznie.

Krzysztof Czub*

Obliczanie biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy o charakterze trwałym (na tle uchwały składu siedmiu sędziów SN z 18.05.2021 r., III CZP 30/20)¹

W dniu 18 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, w sprawie o sygn. akt III CZP 30/20², podjął uchwałę, w której rozstrzygnął kontrowersyjną – zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie – kwestię sposobu obliczania przedawnienia roszczeń niepieniężnych związanych z naruszeniem prawa wyłącznego na znak towarowy. Zgodnie z tezą uchwały „jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r. poz. 324) biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło”.

W sytuacji naruszenia powtarzalnego, gdy długotrwałość naruszenia wynika z wielu odrębnych działań mających charakter cykliczny, każdy czyn spełniający przesłanki naruszenia należy w kontekście przedawnienia traktować jako oddzielne

* Dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; polski i europejski rzecznik patentowy, Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; adwokat; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

¹ Niniejszy komentarz stanowi kontynuację opracowania pt. *Kilka uwag w sprawie obliczania terminu przedawnienia roszczeń z tytułu ciągłego naruszenia praw własności przemysłowej (w oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego rozstrzygającą zagadnienie prawne w związku z postanowieniem SN z 12.12.2019 r., III CZP 47/19 i na tle postanowienia SA w Warszawie z 12.04.2019 r., VII AGa 713/18)*, „Rzecznik Patentowy. Problemy ochrony własności intelektualnej” nr 95–98, 1–4/2020, s. 75 i n.

² Por. <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2030-20.pdf> [dostęp: 10.10.2021 r.].

zdarzenie prawne³. Uwzględniając to założenie, bieg terminu przedawnienia określa się osobno w stosunku do każdego („poszczególnego”) aktu naruszenia, co wynika wprost z art. 289 ust. 1 zd. 2 *in fine* p.w.p. Należy więc odrębnie dla każdego z takich czynów ustalać dzień, w którym nastąpiło dane naruszenie (przedawnienie bezwzględne).

W przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, polegającego na zaistnieniu stanu naruszenia w określonej chwili (w tym sensie ma ono charakter jednokrotny) i jego następczym stałym trwaniu w czasie (bez możliwości funkcjonalnego wydzielenia bezprawnych działań jako samoistnych aktów), mamy do czynienia z tworzącym pewną zamkniętą całość wkroczeniem w cudzą „wyłączną” sferę prawną, trwającym nieprzerwanie dłuższy czas⁴. Należy podkreślić, że w omawianej sytuacji stan naruszenia wynika z jednorodnego i zachodzącego nieprzerwanie w czasie działania, które wywołuje trwały skutek naruszenia.

W kontekście zagadnienia obliczania przedawnienia, wydaje się możliwe połączenie pojęciowe naruszeń ciągłych i okresowych w zbiorczą kategorię „naruszeń trwałych”. Niezależnie od przyjętej terminologii, która z uwagi na różnorodny charakter potencjalnych naruszeń wydaje się uzasadniona, w gruncie rzeczy zarówno w przypadku czynów określanych jako ciągłe, jak i tych opisywanych jako okresowe, chodzi o zjawisko naruszenia rozciągniętego w czasie, które może stanowić serię odrębnych powtarzalnych czynów bądź mieć charakter działania stałego. Nawet jeśli przyjmiemy, że okresowość czynu polega na wielu osobnych działaniach powtarzalnych, to otwarta pozostaje kwestia obliczania biegu terminu przedawnienia roszczeń w sytuacji, gdy te pojedyncze działania trwają dłużej albo dzieli je większy odstęp czasu. Również w odniesieniu do czynów ciągłych w ścisłym rozumieniu powstaje wątpliwość, czy tak scharakteryzowany przypadek – w kontekście obliczania przedawnienia – należy traktować jako jeden czyn (zespół jednolitych aktów sprawczych powiązanych funkcjonalnie, lecz niemożliwych do konstrukcyjnego wyodrębnienia), czy też jako sekwencję wielu odrębnych czynów. Odpowiedź na te pytania ma decydujące znaczenie dla skuteczności dochodzenia roszczeń. Przy próbie rozwiązania omawianego zagadnienia należy wziąć pod uwagę i należyście wyważyć interesy uprawnionego oraz osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa wyłącznego, jeśli chodzi o moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Interesy te są z reguły przeciwne, tak jak diametralnie inne jest znaczenie i konsekwencje stosowania instytucji przedawnienia dla każdej ze stron stosunku prawnego.

Zgodnie z zapatrywaniem Sądu Najwyższego zawartym w komentowanej uchwale „trwający dłuższy czas stan naruszenia należy traktować jako sekwencję oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega”. W ocenie Sądu jedynie przy zastosowaniu tej koncepcji można osiągnąć stan zrównoważenia interesów uprawnionego oraz naruszydca,

³ Por. J. Szwaia (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, red. E. Wikło, Warszawa 2003, s. 1175; E. Nowińska (w:) *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 760.

⁴ Por. wyrok SN z 27.06.2014 r., I CSK 540/13, LEX nr 1416515. Por. też. J. Szwaia (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej...*, s. 222.

niejednokrotnie działającego w dobrej wierze. Omawiana konstrukcja zapewnia efektywną ochronę podmiotu uprawnionego w przypadku naruszenia przysługującego mu prawa wyłącznego, także w kontekście przeciwdziałania sytuacji, w której dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszeń w przyszłości, przy jednoczesnej ochronie naruszciciela przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty. Obliczanie biegu pięcioletniego terminu *a tempore facti* określonego w art. 289 p.w.p. powinno, zdaniem Sądu, uwzględniać jako moment początkowy dzień, w którym nastąpiło konkretne powtarzalne naruszenie, oraz okres pięciu lat wstecz od zgłoszenia danego roszczenia. Przy interpretacji rozpatrywanej kwestii podstawowe znaczenie ma rozumienie słowa „nastąpić”, użytego w kontekście zaistnienia naruszenia prawa wyłącznego. Jak wskazał SN, zgodnie ze znaczeniem leksykalnym słowo to należy tłumaczyć m.in. jako „pojawić się, wydarzyć się po czymś innym” oraz „dojść do skutku, zdarzyć się”⁵. Takie ujęcie odnośnego terminu prowadzi do wniosku, że skoro naruszenie doszło do skutku, dotyczy ono każdej (bez względu na jej typ) czynności, która w dniu jej dokonania wkracza w sferę praw wyłącznych uprawnionego. W konkluzji Sąd stwierdził, że „w sytuacji trwałego naruszenia te czynności powtarzają się w kolejnych dniach, umożliwiając ich zidentyfikowanie, a tym samym umożliwiając ustalenie pięcioletniego okresu, poza którym dochodzenie roszczenia o ich zaniechanie nie jest już możliwe”. W istocie dla celów obliczania przedawnienia można stosować ujęcie teoretyczne, zgodnie z którym dochodzi nie tyle do jednorazowego (w momencie zainicjowania czynu) wkroczenia w sferę prawa wyłącznego, lecz do wkraczania postępującego w każdym dniu trwającego okresu naruszenia. Możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń przypomina w pewnych aspektach konstrukcję przedawnienia roszczeń z tytułu odsetek za opóźnienie, na co uwagę zwrócił także Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale, stwierdzając, że taki wniosek może być uzasadniony regulacją normatywną – art. 298 p.w.p. wyraźnie przewiduje okresowość rozliczania naruszeń, a art. 289 p.w.p. relatywizuje naruszenia do oddzielnych aktów sprawczych.

Punkt widzenia przyjęty ostatnio przez SN był już wcześniej sygnalizowany w literaturze przedmiotu, a także w niektórych wypowiedziach orzecznictwa. Nie wpisywał się jednak w nurty dominujące. Z kolei dwa stanowiska prezentowane dotychczas najczęściej nie są pozbawione wad i rodzą wiele wątpliwości natury celowościowej. Pierwsze z nich, przez powiązanie inicjacji biegu terminu przedawnienia z ustaniem naruszenia, w istocie przesuwają w czasie wymagalność roszczenia, preferując wyraźnie interes uprawnionego. Drugi pogląd, zakładający, że termin przedawnienia zaczyna biec od dnia zaistnienia czynu – bez względu na długość jego trwania, liczbę powtarzających się bezprawnych działań oraz moment zakończenia – nie sprawdza się przy naruszeniach długotrwałych, prowadząc często do pozbawienia uprawnionego możliwości skutecznej ochrony przysługującego mu prawa wyłącznego. Koncepcja pośrednia, wyrażona w omawianej uchwale Sądu Najwyższego, uwzględnia w najszerszym zakresie i godzi przeciwstawne interesy uprawnionego oraz naruszciciela (osoby odpowiedzialnej za naruszenie) prawa ochronnego na znak towarowy. Pozostaje także w zgodzie z literą art. 289 ust. 1 p.w.p., realizując w pełni jego funkcję i cel.

⁵ Por. <https://sjp.pwn.pl/szukaj/nast%C4%85pi%C4%87.html> [dostęp: 10.10.2021 r.].

Sygn. akt III CZP 30/20

UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

Dnia 18 maja 2021 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Marian Kocon
SSN Agnieszka Piotrowska
SSN Marta Romańska
SSN Krzysztof Strzelczyk
Protokolant Anna Jędrzejczak

w sprawie z powództwa A. AG z siedzibą w I.
przeciwko K.S.
o ochronę prawa do unijnego znaku towarowego,
po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 18 maja 2021 r.,
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy
postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 47/19,

„Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszciciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?”

podjął uchwałę:

Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r. poz. 324) biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy przedstawił powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienie prawne:

„Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszcyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?”

Zagadnienie to uprzednio przedstawił Sądowi Najwyższemu Sąd Apelacyjny w (...), rozpoznający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 4 lipca 2017 r., wydanego w następującym stanie faktycznym:

Pozwany K.S. prowadzi od dnia 17 stycznia 1995 r. na własny rachunek działalność gospodarczą pod firmą K.S. „P.” w W., oferując i wprowadzając do obrotu na terytorium centralnej Polski kratki wlotu powietrza (tzw. grille) do samochodów osobowych m.in. marki A. Produkty te opatrzone są znakiem graficznym identycznym z unijnym znakiem towarowym, zarejestrowanym na rzecz A. AG z siedzibą w I. (Niemcy). Pozwany korzysta także z elektronicznego katalogu produktów przeznaczonego dla przedsiębiorstw współpracujących z P. PPH w Polsce, który jest dostępny na płytach DVD. Pozwany prowadzi tę działalność na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 31 grudnia 2001 r. z A.S., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „P.” z siedzibą w W. (dostawca). PPH P. importuje obecnie części samochodowe od ponad 350 producentów z całego świata. Pozwany jest członkiem Autoryzowanej Sieci Handlowej P., która obecna jest na rynku części samochodowych od 1986 r., skupiając obecnie kilkunastu przedstawicieli handlowych i zaopatrując w części samochodowe kilka tysięcy hurtowni, sklepów oraz warsztatów. Posiadają oni również wiele punktów sprzedaży. Specjalizacją hurtowni motoryzacyjnej P. PPH są części karoseryjne, oświetlenie, chłodnice oraz inne elementy przeznaczone do napraw powypadkowych (części nadwozia i inne). Równolegle rozwija ona ofertę części eksploatacyjnych.

Produkty sprzedawane przez pozwanego na podstawie umowy dystrybucyjnej nie pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionej do znaku towarowego A.

Powódka A. AG jest uprawniona m.in. do graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

(EUIPO) pod nr (...) z pierwszeństwem od dnia 1 kwietnia 1996 r. dla towarów w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do transportu lądowego, powietrznego lub wodnego oraz ich części (nieujęte w tej klasie). Znak ten jest intensywnie używany przez uprawnioną jako oznaczenie modeli i części do samochodów marki A. Jest on umieszczany m.in. na kratce chłodnicy, na klapie bagażnika oraz na kierownicy. Marka A. oraz logo są intensywnie promowane w Polsce od 1993 r. w różnorodnych kanałach, np. w telewizji, Internecie, prasie, na billboardach. Produkty oznaczane tym znakiem są sprzedawane w autoryzowanych salonach sprzedaży samochodów A.

Pozwem z dnia 12 kwietnia 2017 r. A. AG z siedzibą w I. wniosła o zakazanie K.S., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą K.S. „P.”, używania, bez jej zgody, znaku identycznego z unijnym graficznym znakiem towarowym, przedstawiającym cztery nachodzące na siebie okręgi, w tym importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania części samochodowych w postaci samochodowych krutek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych w/w znakiem towarowym, a także znakiem podobnym, tj. oznaczeniem, w którym dwa środkowe okręgi (obręcze) z czterech nachodzą na siebie, w sposób identyczny jak w w/w znaku E., a w przypadku dwóch pozostałych zarysowany jest ich zewnętrzny kontur, a które może wprowadzać w błąd co do pochodzenia towaru. Wniosła też o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia na jego koszt stanowiących jego własność, będących w jego posiadaniu, a także zajętych w postępowaniu egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia w sprawie Km (...) części samochodowych w postaci krutek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych tymi oznaczeniami, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto domagała się podania do publicznej wiadomości – w przypadku uwzględnienia choćby w części powództwa – faktu, że Sąd Okręgowy wydał wyrok potwierdzający naruszenie przez pozwanego praw ochronnych do jej znaku towarowego przez bezprawne wprowadzanie do obrotu części samochodowych oznaczonych znakiem towarowym E. zarejestrowanym na rzecz A. AG, jak również znakami do niego podobnymi, poprzez opublikowanie w odstępach tygodniowych trzech obramowanych i widocznych ogłoszeń, wielkości 25% powierzchni strony, przy użyciu czcionki Arial Narrow 12 w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, na trzeciej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii.

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w W. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo. W uzasadnieniu rozważał charakter naruszenia prawa powoda w sytuacji, w której stan naruszenia nieprzerwanie trwa przez wiele lat. Wskazał, że w takiej sytuacji naruszenie może być traktowane jako czyn ciągły, jako seria identycznych działań popełnianych dzień po dniu, albo jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda, polegające na niezastosowaniu się do zakazów ustawowych i w zależności od przyjętego stanowiska termin przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszenia należy liczyć od ustania stanu naruszenia, od każdego dnia, w którym stan ten istnieje, albo od wkroczenia naruszcyciela w sferę praw wyłącznych uprawnionego. Za trafne uznał przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę niemającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego. Sąd wskazał, że pozwala to na stworzenie

konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń, na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda i daje pozwanemu gwarancje, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiając mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciągłym naruszeniu prawa wyłącznego okres ten należałoby zatem liczyć, zdaniem Sądu Okręgowego, od początkowego, a nie od końcowego terminu działań naruszydela. Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324, dalej.: p.w.p.) uznać należy każdą z form działania wymienionych w art. 154 tej ustawy, a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie znaku towarowego. Zatem opatrywanie towaru znakiem towarowym, używanie go w informacji handlowej i reklamie, import, eksport, składowanie w celu oferowania towarów opatrzonych znakiem czy używanie znaku w firmie lub nazwie przedsiębiorstwa stanowi łącznie jedno naruszenie. W ocenie Sądu, decydując się na używanie określonego oznaczenia, przedsiębiorstwo ma ogólny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w funkcjach właściwych znakowi towarowemu. Należy zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na którym chroniony jest znak towarowy osoby trzeciej, w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znakowi udzielono ochrony. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że dochodzone przez A. AG roszczenia uległy przedawnieniu, upłynęły bowiem terminy określone w art. 289 p.w.p., to jest trzyletni termin od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu i osobie naruszenia, jak i pięcioletni termin, niezależny od wiedzy uprawnionego do znaku towarowego o naruszeniu.

Sąd Najwyższy, przedstawiając powiększonemu składowi Sądu Najwyższego powyższe zagadnienie prawne, wskazał, że zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swojego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Przepis ten – stanowiący względem kodeksu cywilnego *lex specialis* – zgodnie z art. 298 zdanie drugie p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przepis art. 289 ust. 1 p.w.p. zawiera jednak dwa rodzaje terminów, a roszczenie uprawnionego przedawnia się z upływem któregośkolwiek z nich. Pierwszy termin – trzyletni – liczy się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła przysługujące mu prawo wyłączne, oddzielnie co do każdego naruszenia (*a tempore scientiae*). Drugi termin ogranicza okres dochodzenia roszczeń przez uprawnionego do pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie (*a tempore facti*).

W świetle tej regulacji nie budzi wątpliwości, w jaki sposób obliczać termin przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszeń, niewywołujących długotrwałych skutków. Poważne wątpliwości w doktrynie i w judykaturze budzi natomiast zagadnienie oznaczania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym oraz

ciągłym. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawił poglądy doktryny i orzecnictwa odnoszące się do tego problemu.

Sąd Najwyższy w składzie przedstawiającym zagadnienie prawne opowiedział się za poglądem, że w przypadku czynów o charakterze ciągłym początek biegu terminu przedawnienia należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia. Sąd ten wskazał, że za tym stanowiskiem przemawia literalna wykładnia art. 289 ust. 1 p.w.p., w którym ustawodawca – w przeciwieństwie do art. 54 Prawa o wynalazczości, jak i art. 57 Prawa wynalazczego – użył sformułowania „oddzielnie co do każdego naruszenia”, mając świadomość, że naruszenia praw własności przemysłowej przybierają zwykle postać działań powtarzalnych przez określony czas albo jednorazowych aktów, których skutki trwają nieprzerwanie przez wiele miesięcy lub lat. Zwrócił uwagę, że skoro w art. 289 ust. 1 p.w.p. nie zróżnicowano sposobu obliczania biegu terminu przedawnienia w zależności od tego, czy naruszenie ma charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciągły, to przyjęć należy, że wobec wszystkich naruszeń należy stosować jednolitą metodę obliczania terminów przedawnienia. Za nieprzekonujący uznał argument, że na przeszkodzie tej koncepcji stoi trudność w wyodrębnieniu poszczególnych, pojedynczych aktów naruszenia, skoro na potrzeby przedawnienia wystarczające jest ich zamknięcie w poszczególnych dniach trwania stanu naruszenia. Ponadto, przepisy o przedawnieniu, ograniczając zagwarantowaną konstytucyjnie ochronę praw podmiotowych, nie powinny być wykładane rozszerzająco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1 p.w.p., który w najmniejszym stopniu ogranicza skuteczne dochodzenie przez uprawnionego roszczeń z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia.

W ocenie Sądu Najwyższego, stanowisko to wspiera wykładnia funkcjonalna. Przeciwny pogląd pozostawałby bowiem w sprzeczności z charakterem prawa własności przemysłowej, polegającym na wyłączności w korzystaniu z niego, co stoi na przeszkodzie przyjęciu, że naruszyiciel może nadal z prawa tego korzystać. Rozwiązanie to trudno zaakceptować również z tego względu, że godziłoby ono w przejrzystość i pewność obrotu, skoro faktycznie funkcjonowałoby na rynku wiele podmiotów korzystających z jednego prawa wyłącznego, bez jakiegokolwiek informacji w rejestrze. Prowadziłoby to do kolizji z funkcją znaku towarowego, wprowadzając odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, czemu uprawniony nie mógłby się przeciwstawić. Ten kierunek wykładni pozwala również w znacznym zakresie uwzględnić mobilizujący i dyscyplinujący charakter przepisów o przedawnieniu, ograniczając uprawnionemu możliwość nadużywania prawa podmiotowego, skoro dochodzenie roszczeń jest w tym wypadku ograniczone okresem trzech lub pięciu lat przed wniesieniem pozwu. Pozwala również najbardziej optymalnie uwzględnić przepisy prawa unijnego dotyczące znaków towarowych, z poszanowaniem zasady równoważności i skuteczności, przy założeniu możliwości kumulatywnego stosowania norm przynależnych do obu systemów prawnych w ramach instytucji dawności (art. 101 i art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jedn. L.2017.151.1; dalej: rozporządzenie). Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę także na pewną niespójność tej koncepcji, bowiem akceptacja tego rozwiązania spowoduje, że nigdy nie dojdzie do przedawnienia roszczeń za okres trzech lub pięciu lat przed wniesieniem

pozwu, co budzi poważne wątpliwości, skoro pozostaje w sprzeczności z zasadą przedawnienia roszczeń majątkowych oraz funkcją stabilizującą instytucji przedawnienia. Jest to szczególnie istotne na gruncie praw własności przemysłowej, które używane przez pewien okres czasu konstytuują się i nabierają wartości w obrocie gospodarczym, a ustawodawca przez skrócenie terminów przedawnienia dąży do eliminowania niepewności obrotu prawnego. Jedynie częściowo problem rozwiązuje podjęcie obrony przez zarzut *nemo potest venire contra factum proprium* (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r., V CSK 503/07, niepubl. oraz z dnia 14 października 2009 r., V CSK 102/09, niepubl.). Nie można nie dostrzec, że ustawodawca, wprowadzając w art. 289 ust. 1 p.w.p. termin pięcioletni, chciał stworzyć konstrukcję spójną i odpowiadającą istocie przedawnienia, jednoznacznie przesądzając, że niezależnie od uruchomienia terminu *a tempore scientiae* roszczenie „w każdym przypadku” przedawni się po upływie pięciu lat (*a tempore facti*). Przyjęcie jednak takiej interpretacji w przypadku zgłoszenia roszczeń o zaniechanie bezprawnych naruszeń w odniesieniu do unijnego znaku towarowego rodzi wątpliwości w kwestii jej zgodności z prawem unijnym.

Stopień rozbieżności prezentowanych poglądów w kwestii obliczania biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej o charakterze powtarzalnym lub ciągłym, mającej doniosłe znaczenie praktyczne, przemawia za potrzebą jego rozstrzygnięcia w składzie powiększonym (art. 398¹⁷ § 1 k.p.c.).

Podejmując przedstawione zagadnienie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy przedstawiający zagadnienie, w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że roszczenia niepieniężne określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 286, dalej: p.w.p.), służące do ochrony majątkowych praw bezwzględnych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego, mają zatem charakter majątkowy i jako takie podlegają przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.), także wtedy, gdy dotyczą roszczeń o zaniechanie naruszeń (por. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r., III CZ 12/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 26; z dnia 16 lutego 2012 r., II CSK 469/11, niepubl. i z dnia 18 września 2013 r., V CSK 431/12, niepubl.).

Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Przepis ten, zgodnie z art. 298 p.w.p., ma zastosowanie również do znaków towarowych. W myśl tego unormowania, roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu zgodnie z art. 146¹ ust. 1 p.w.p., a w przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby

naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty powiadomienia. Przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 p.w.p. stosuje się odpowiednio.

Poprzednio obowiązujące regulacje prawne nieco inaczej określały termin przedawnienia roszczeń z zakresu praw własności przemysłowej. I tak – art. 57 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. z 1962 r. Nr 33, poz. 156) stanowił, że roszczenia z powodu naruszenia prawa wyłączności do wynalazku ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczynał się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie co do każdego naruszenia. Podobnie, w art. 34 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 14, poz. 73) wskazano, że roszczenia z powodu naruszenia prawa, wynikającego z rejestracji znaku towarowego, ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie co do każdego naruszenia. Z kolei art. 58 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. poz. 117 oraz z 1997 r. poz. 554 i 770) stanowił, że roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, także w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia, oddzielnie co do każdego naruszenia. W roku 1993, wprowadzając tekst jednolity, zmieniono ten przepis, nadając mu brzmienie: „Roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu patentu, oddzielnie co do każdego naruszenia”.

Zgodnie zaś z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17), roszczenia z powodu naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, w tym również w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Na kanwie nieobowiązujących dziś przepisów ustawodawca różnicował więc charakter prawa do wynalazku i znaku towarowego. W przypadku bowiem znaków towarowych, tak jak wskazano powyżej, nie odnoszono się co do każdego z naruszeń, a wskazywano, że przedawnienie następuje z upływem lat trzech, pominięto zaś zwrot „oddzielnie co do każdego naruszenia”.

Obecnie, co już zostało wskazane, art. 289 p.w.p. przewiduje dwa rodzaje terminów, z których termin trzyletni należy liczyć oddzielnie co do każdego naruszenia, termin 5-letni – zgodnie z brzmieniem ustawy obejmuje „każdy rodzaj przypadków”. Przepis ma zastosowanie do znaków towarowych, nastąpił zatem powrót do obliczania terminów przedawnienia oddzielnie co do każdego naruszenia także w przypadku tej formy własności przemysłowej.

Przedmiotem ochrony w niniejszej sprawie jest unijny znak towarowy, zarejestrowany z pierwszeństwem od 1996 r. Jako unijny znak towarowy podlega w Polsce ochronie od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej, to jest od dnia 1 maja 2004 r. Prawo Unii Europejskiej, podobnie jak uprzednio prawo wspólnotowe, nie reguluje jednak kwestii przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia unijnego znaku towarowego, zatem zastosowanie mają unormowania państw członkowskich. Unijne akty prawne w zasadzie dotyczą kolizji unijnych (poprzednio wspólnotowych) znaków towarowych z innymi zarejestrowanymi znakami towarowymi, nie

wykluczając stosowania przepisów krajowych dotyczących nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konkurentów. W sprawie, w której przedstawiono omawiane zagadnienie prawne, nie chodzi o kolizję zarejestrowanych znaków towarowych, lecz o odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego, zatem zastosowanie ma wyłącznie prawo krajowe. W przypadku roszczeń dotyczących unijnych znaków towarowych chronionych jednolicie na całym terenie Unii Europejskiej, w orzecznictwie nie rozważano zagadnienia związanego z koniecznością uwzględnienia, że ograniczenia praw własności przemysłowej nie mogą być dowolnie kształtowane przez ustawodawcę krajowego, ale muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78). Obecnie obowiązującym aktem prawa UE jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jedn. L.2017.151.1).

Kwestia przedawnienia roszczeń nie jest regulowana wprost w prawie unijnym i zastosowanie w tym zakresie znajdują krajowe przepisy o przedawnieniu – zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej – ale należy je stosować z poszanowaniem zasady równoważności i skuteczności (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r., dotyczący wzorów wspólnotowych, C 479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, EU:C:2014:75, pkt 42). W tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że sąd krajowy nie może w ramach wykonywania prawa wyłącznego przyznanego przez znak towarowy ograniczyć tego prawa w sposób pozbawiający jego właściciela możliwości przeciwstawienia osobie trzeciej praw wyłącznych przysługujących mu z tytułu znaku towarowego oraz samodzielnego wykonywania tych praw w odniesieniu do towarów identycznych z tymi należącymi do osoby trzeciej, w sposób wykraczający poza dopuszczone przez prawo Unii Europejskiej wymienione enumeratywnie ograniczenia praw wyłącznych (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r., C-661/11, Martin Y Paz Diffusion SA v. David Depuydt, Fabrick van Maroquinerie Gauquie NV, EU:C: 2013:577).

Trzeba również podkreślić, że ustawa Prawo własności przemysłowej stanowi *lex specialis* do unormowań kodeksu cywilnego. Zamiarem bowiem ustawodawcy, w porównaniu na przykład do regulacji wskazanej w art. 442¹ k.c., jest wskazanie terminu krótszego, powiązanego z konkretnym zdarzeniem. Ujęcie w art. 289 p.w.p. dwóch terminów trzyletniego i pięcioletniego – *a tempore scientiae* i *a tempore facti* – wyłącza potrzebę oceny zachowania podmiotu uprawnionego – w tym przypadku do unijnego znaku towarowego – z punktu widzenia możliwości podjęcia przez niego działania, które mogłyby mieć wpływ na termin przedawnienia. Ponadto, tak sformułowane przepisy powodują, że rozpoczęcie biegu pięcioletniego terminu przedawnienia jest niezależne od świadomości uprawnionego.

Wykładnia tego unormowania nie sprawia problemu, jeśli mówimy o jednorazowym naruszeniu, w postaci na przykład wyprodukowania jednego lub kilku elementów oznaczonych znakiem towarowym. Trudności w tym zakresie, tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym, sprawia sytuacja, w której mamy do czynienia z długoletnim naruszeniem, którego skutkiem jest wprowadzanie

do obrotu przedmiotów oznaczonych znakiem towarowym. W tym kontekście, zgodnie z stanowiskiem Sądów orzekających w sprawie oraz Sądu Najwyższego przedstawiającego zagadnienie prawne, wyróżnić można trzy stanowiska odnoszące się do oceny momentu przedawnienia określonego w art. 298 p.w.p., traktujące naruszenie jako czyn ciągły, jako serię identycznych powtarzających zdarzeń dzień po dniu, albo jako jedno naruszenie, rozumiane jako wkroczenie w sferę praw wyłącznych powoda. Każde z tych stanowisk znalazło wyraz zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie.

Za Sądem Najwyższym przedstawiającym zagadnienie prawne należy wskazać dotychczasowe poglądy wyrażane w judykaturze.

W wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74 (OSPika 1975, nr 10, poz. 212) Sąd Najwyższy na tle nieobowiązujących już art. 54 ustawy z dnia 19 października 1972 r. – Prawo o wynalazczości i art. 57 ustawy z dnia 1 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze, posługując się karnoprawną koncepcją czynu ciągłego, przyjął, że naruszenie patentu, polegające na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, należy traktować jako jedno naruszenie o charakterze ciągłym, wobec którego bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od zaistnienia bezprawnego stanu. Stanowisko to, przy doprecyzowaniu, że dotyczy to tylko początku biegu terminu przedawnienia *a tempore facti*, potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., V CSK 370/13 (niepubl.).

Odmienne stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11 (niepubl.), uznając, że roszczenia o zaniechanie wynikające z naruszeń praw własności przemysłowej przedawniają się oddzielnie co do każdego naruszenia dokonanego każdego dnia z osobna. Przyjął, że liczenie biegu terminu przedawnienia roszczeń od pierwszego naruszenia dla wszystkich kolejnych naruszeń prawa, niezależnie od długości okresu naruszenia, jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa, jako przysługującego uprawnionemu przez cały okres, na jaki udzielono mu ochrony. Wskazał, że tylko w ten sposób prawo z rejestracji znaku towarowego zachowuje przez cały czas swojego istnienia swój walor w postaci zakazu używania znaku towarowego przez osoby nieuprawnione. Również w wyroku z dnia 27 czerwca 2014 r., I CSK 540/13 (OSNC 2015, nr 5, poz. 63) Sąd Najwyższy uznał, na tle roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej polegającego na wytwarzaniu określonych produktów przez dłuższy okres, że bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie w stosunku do każdego kolejnego naruszenia, od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa, oraz o osobie, która je naruszyła. Stwierdził, że taka wykładnia najpełniej uwzględnia funkcję i cel art. 289 ust. 1 p.w.p., z jednej strony nie pozwalając na to, by uprawniony zwlekał z wytoczeniem powództwa, czekając na zakończenie stanu naruszenia jego praw, a z drugiej strony nie dopuszcza do tego, by sprawca mógł naruszać czynem ciągłym cudze prawa po upływie trzech lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o pierwszym naruszeniu i osobie sprawcy. Sąd Najwyższy nie rozważał jednak problemu początku biegu terminu przedawnienia w kontekście upływu terminu pięcioletniego. Podobne stanowisko Sąd Najwyższy zajął

w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., III CSK 171/16 (niepubl.) na gruncie art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010), przyjmując, że przypisane pozwanemu czyny na potrzeby przedawnienia nie mogą być traktowane jako ciągłe, lecz jako powtarzające się, odmienny pogląd zmierzałby bowiem do zawężenia przysługującej uprawnionemu do prawa własności przemysłowej ochrony.

Utrzymująca się w orzecznictwie Sądu Najwyższego niejednorodność oraz różnorodność poglądów doktryny przekłada się na praktykę sądów powszechnych. W orzecznictwie tych sądów dominuje pogląd, że przedawnienie roszczeń o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna się od dnia, w którym powstały określone w art. 289 p.w.p. przesłanki i kończy się odpowiednio z upływem trzech lub pięciu lat, bez względu na długość trwania stanu naruszenia, a nawet pomimo trwania tego stanu (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2010 r., I ACa 1270/09, OSA 2010, Nr 4, poz. 32 oraz niepublikowane wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 17 maja 2012 r., I ACa 1081/11, z dnia 31 sierpnia 2012 r., I ACa 51/12, i z dnia 27 grudnia 2012 r., VI ACa 896/12). Prezentowane jest jednak także stanowisko, że roszczenia wynikające z naruszeń prawa własności przemysłowej przedawniają się przy czynach mających charakter ciągły oddzielnie co do każdego naruszenia dokonanego każdego dnia z osobna (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 r., I ACa 562/10, niepubl. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., VII Ca 899/17, niepubl.). Część orzecznictwa uznaje, że w stosunku do roszczeń o zaniechanie początek biegu terminu przedawnienia liczy się zgodnie z regułą wyrażoną w art. 120 § 2 k.c. (por. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2004 r., I ACa 4/04, OSA 2004, Nr 11, poz. 40).

W doktrynie również prezentowane są niejednolite poglądy odnoszące się do początku biegu przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego.

Wyrażony został pogląd o zasadności traktowania wytwarzania określonych przedmiotów przez dłuższy okres jako jednego naruszenia o charakterze ciągłym. Wskazano, że w takim wypadku bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego. Ten pogląd spotkał się w doktrynie z krytyką, w której podnoszono, że taka wykładnia prowadzić może do naruszenia zasad ogólnych, w tym zasad współżycia społecznego. Niweczy ponadto sens przedawnienia, skoro w ogóle może nie dojść do przedawnienia, dopóki stan naruszenia trwa.

Szeroko w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku naruszeń ciągłych, powtarzalnych, należy liczyć termin przedawnienia oddzielnie co do każdego kolejnego dnia naruszenia. Wśród wielu argumentów wskazywano, że przyjęcie takiego stanowiska powoduje, że racjonalizuje się okres, w którym można skutecznie dochodzić roszczeń, dostosowując go do trwania stanu naruszenia. Roszczenie o zaniechanie bezprawnych działań wynikające z naruszenia o charakterze ciągłym nie przedawni się z upływem trzech lat od powzięcia wiedzy przez uprawnionego czy pięciu lat liczonych od pierwszego dnia

naruszenia. Okresy te biegą osobno w stosunku do każdego kolejnego dnia naruszenia. Dopóki zatem trwa naruszenie, uprawniony może podjąć działania prawne, a naruszciciel nie może czuć się bezkarny. W ten sposób uprawniony może korzystać z realnej ochrony przysługującego mu prawa, udzielanej na określony czas, bez obawy przedwczesnego przedawnienia. Z drugiej strony, funkcja przedawnienia zostaje zachowana, ponieważ roszczenie, a w zasadzie poszczególne roszczenia przedawniają się z upływem wskazanych ustawowo terminów. Sprawia to, że uprawniony musi być aktywny w ochronie przysługującego mu prawa wyłącznego i nie może czekać z wytoczeniem powództwa do zakończenia stanu naruszenia, co z kolei daje naruszcycielowi gwarancję pewności jego sytuacji prawnej po upływie terminu przedawnienia, który nie jest odłożony w czasie do zakończenia trwania danego czynu ujmowanego jako całość.

Także ten pogląd spotkał się z krytyczną oceną. Zwrócono uwagę, że stanowisko to zostało ukształtowane na podstawie nieobowiązujących już przepisów, które wprost wskazywały na taki sposób obliczania terminów przedawnienia.

Kolejny pogląd przedstawiany w doktrynie łączy początek biegu terminu przedawnienia z faktem wkroczenia naruszciciela w sferę praw wyłącznych uprawnionego ze znaku towarowego. Pogląd ten uzasadniany jest literalną wykładnią art. 289 p.w.p. i użyciem w przepisie słów „jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu”, co oznacza, że termin przedawnienia należy liczyć „od dnia”, zatem „naruszenie następuje już w momencie, gdy osoba trzecia wkracza w zastrzeżoną na rzecz uprawnionego sferę wyłączności. Dalsze jego działania powodują jedynie, że stan ten nie ustaje, ale trwa, co jednakże nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia”. Wobec tego wykładnia literalna tego unormowania wskazuje, że przedawnienie rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu okresu, który traktuje się jako okres naruszenia, czyli w dniu, w którym powstały określone w art. 289 p.w.p. przesłanki.

W doktrynie pojawiło się także stanowisko różnicujące początek biegu terminu przedawnienia w zależności od rodzaju dochodzonego roszczenia i jego wymagalności. I tak – bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dla roszczenia o zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków od dnia wkroczenia w sferę prawnej wyłączności, dla roszczenia odszkodowawczego – od dnia wyrządzenia szkody, a dla roszczenia o wydanie utraconych korzyści – od dnia bezpodstawnego wzbogacenia. Wskazano także, że dla roszczeń o zaniechanie niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków termin ten należy liczyć od dnia, w którym spełniły się przesłanki określone w art. 289 p.w.p., to jest od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o powstaniu stanu naruszającego jego interes oraz o osobie odpowiedzialnej, a dla roszczeń o odszkodowanie i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – termin ten biegnie oddzielnie co do każdego naruszenia, a więc w każdym kolejnym dniu.

Odnosząc się do przedstawionych poglądów judykatury i doktryny, Sąd Najwyższy w powiększonym składzie nie podziela stanowiska utożsamiającego początek biegu terminu przedawnienia, w przypadku trwałego stanu naruszenia, z dniem ustania tego stanu. Przyjęcie tego stanowiska oznacza, że w ogóle może

nie dojść do przedawnienia roszczenia, jeżeli naruszciciel nie zaprzestanie swojego działania. Taki pogląd nadmiernie faworyzuje uprawnionego ze znaku, który nie podejmuje działań w obronie swojego prawa, tolerując nawet wieloletnie jego naruszanie albo nie wykazując zainteresowania tym, czy inny podmiot wkracza w sferę jego uprawnień. Na wstępie wskazano, że roszczenia o ochronę znaków towarowych mają charakter majątkowy, zatem ulegają przedawnieniu. Nie można zatem uznać, że w obrocie funkcjonują roszczenia majątkowe o nieokreślonym okresie przedawnienia. Niezależnie od tego, przyjęcie takiego stanowiska godzi również w pewność obrotu gospodarczego.

Wiele argumentów przemawia za trafnością oceny, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu pierwszego wkroczenia w sferę wyłącznych praw uprawnionego ze znaku. Wyłączność prawa używania znaku towarowego nie oznacza braku możliwości jego utraty, zatem w interesie uprawnionego leży dbałość o jego ochronę, a wieloletnie tolerowanie jego naruszania albo nawet brak wiedzy o takim fakcie świadczy właśnie o braku dbałości. Okres trzyletni, a tym bardziej pięcioletni pozwala na ustalenie naruszenia i zapobiega zwiększeniu skali naruszenia, a tym samym nieuzasadnionemu zwiększaniu kwoty rekompensaty, wprowadza stabilność i pewność prawa. Argument o trudności ustalenia faktu naruszenia traci zaś na znaczeniu, zwłaszcza gdy podmiot naruszający prowadzi legalną działalność gospodarczą, reklamuje swoje usługi i jest znany na relevantnym rynku. Uprawniony z unijnego znaku towarowego powinien też być świadomy ograniczeń skutków takiego znaku, określonych w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. (L.2017.154/1). Zgodnie z tym przepisem, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takiego znaku m.in. „do celów wskazania lub odniesienia się do towarów i usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku, gdy użycie tego znaku jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”. Identyczne brzmienie zawierały poprzednie akty unijne i wspólnotowe. Nie każde zatem używanie cudzego znaku towarowego stanowi naruszenie, zwłaszcza gdy pozwany prowadzi legalną działalność. Tym bardziej podjęcie stosownych działań dla wyjaśnienia, czy używanie takiego znaku jest dozwolone, czy stanowi naruszenie, powinno nastąpić w możliwym do przewidzenia terminie. Z drugiej jednak strony, należy wziąć pod uwagę to, że przyjęcie jako początkowego terminu biegu przedawnienia nadmiernie faworyzuje naruszciciela, który może bez przeszkód prowadzić dalszą działalność, naruszając bezkarnie prawa właściciela znaku, jeżeli upłynął termin trzyletni od dnia ustalenia tego faktu i osoby odpowiedzialnej, bądź – niezależnie od tego ustalenia – gdy upłynął pięcioletni termin od dnia, w którym doszło do naruszenia po raz pierwszy. Taka koncepcja jest również trudna do zaakceptowania, jak utożsamienie początkowego dnia biegu przedawnienia z dniem, w którym stan naruszenia ustaje.

W ocenie Sądu Najwyższego zasadne jest przyjęcie stanowiska pośredniego, zgodnie z którym trwający dłuższy czas stan naruszenia należy traktować jako sekwencję oddzielnych naruszeń powtarzających się w każdym kolejnym

dniu, niezależnie od tego, na czym naruszenie polega. Bez względu bowiem, czy chodzi o wprowadzenie w danym dniu produktu opatrzonych chronionym znakiem do obrotu, czy umieszczenie znaku w katalogu ofertowym, czy o inną postać naruszenia, wszystkie składają się na jeden powtarzalny czyn, jakim jest naruszenie prawa do znaku, i tworzą stan, w którym naruszenie następuje oddzielnie w każdym kolejnym dniu. Tylko przy tej koncepcji możliwe jest zrównoważenie interesów uprawnionego i naruszydiciela. Umożliwia to ochronę praw właściciela znaku, chroniąc jednocześnie naruszającego, niejednokrotnie działającego w dobrej wierze, przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty, a jednocześnie przeciwdziałając sytuacji, w której dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszeń w przyszłości. Jako ilustrację takiego kierunku wykładni można wskazać sytuację małego nierozpoznawalnego podmiotu, który świadczy usługi lub dostarcza towary wąskiemu gronu bez zbytniego afiszowania się, wykorzystując cudzy znak towarowy. Gdyby uznać, że naruszenie prawa do znaku nastąpiło po wkroczeniu po raz pierwszy w sferę cudzych praw wyłącznych, to działalność takiego podmiotu zostałaby zalegalizowana po pięciu latach naruszeń wobec niezauważalnej obecności na rynku i następnie mógłby już swobodnie rozszerzać działalność, wykorzystując ten znak. Do takich konsekwencji prowadzi uznanie naruszenia jako czynu ciągłego, liczonego od początku takiej działalności. Pojęcie czynu ciągłego, jako właściwe dla siatki pojęciowej prawa karnego, nie może być bez zastrzeżeń przenoszone na grunt prawa cywilnego. Trafne jest więc odstępianie od posługiwania się pojęciem ciągłego naruszenia, a zastosowanie pojęcia powtarzalnych naruszeń i liczenie biegu drugiego określonego w art. 289 p.w.p. terminu przedawnienia (*a tempore facti*) od dnia, w którym nastąpiło konkretne powtarzalne naruszenie – zatem przez okres pięciu lat wstecz od zgłoszenia roszczenia. Ustawodawca posłużył się zwrotem „od dnia, w którym nastąpiło naruszenie”. Kluczowe jest słowo „nastąpić”, które należy tłumaczyć m.in. jako „pojawić się, wydarzyć się po czymś innym, dojść do skutku, zdarzyć się” (zob. *Słownik języka polskiego*, PWN, wersja elektroniczna). Skoro naruszenie doszło do skutku, to dotyczy każdej czynności, bez względu na jej rodzaj, która w dniu jej dokonania wkracza w sferę praw wyłącznych uprawnionego. W sytuacji trwałego naruszenia te czynności powtarzają się w kolejnych dniach, umożliwiając ich zidentyfikowanie, a tym samym umożliwiając ustalenie pięcioletniego okresu, poza którym dochodzenie roszczenia o ich zaniechanie nie jest już możliwe.

Warto zwrócić uwagę, że z art. 298 p.w.p. wyraźnie wynika okresowość rozliczania naruszeń, a w art. 289 p.w.p. jest jednoznacznie mowa o każdym naruszeniu, a zatem istnieje dostrzeżona przez ustawodawcę możliwość indywidualizowania powtarzalnych naruszeń. Rozwiązanie to podobne jest do ochrony roszczeń odsetkowych, w których termin przedawnienia obejmuje każdy kolejny dzień w ciągu obejmującym okres, w którym wymagalna wierzytelność nie jest realizowana.

Przyjęcie takiej koncepcji pozwala też na uniknięcie ryzyka, że omawiane roszczenie nigdy się nie przedawni, skoro przedawnienie obejmuje okres wykraczający poza pięcioletni termin określony w art. 289 p.w.p.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

Marcin Balicki*

Odpowiedź na artykuł M. Burego pt. *Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii*

1. Uwagi wstępne

Z narastającym zaintrygowaniem czytałem polemikę dra Marka Burego¹ z wybranymi propozycjami zmian w modelu ochrony wzorów użytkowych w Polsce, które przedstawiłem w książce *Ochrona wzorów użytkowych*². Niestety powodem tego nie była celność podnoszonych przez Polemistę argumentów, ale raczej wybiórczość analizy i bezpodstawność krytyki. Polemiczny zapał przywiódł Polemistę nie tylko do sięgania po fragmenty książki wyjęte z kontekstu, ale również do potyczek z tezami lub stwierdzeniami, których nigdy nie postawiłem.

Jak wskazuje tytuł, Monografia koncentruje się na analizie i ocenie obecnie obowiązującego modelu ochrony (aktualnego na grudzień 2020 r.). Postulaty *de lege ferenda* są jedynie częścią publikacji i – ze względu na zakres tematyczny – nie są jej głównym przedmiotem. Dlatego też stanowiska oraz argumenty odnoszące

* Dr Marcin Balicki – adwokat, pełnomocnik ds. europejskich znaków towarowych, wykładowca w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

¹ M. Bury, *Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii*, „Kwartalnik Rzecznik Patentowy” 2021/1–2 (99–100), s. 15 i n. (dalej: Polemika).

² M. Balicki, *Ochrona wzorów użytkowych*, Warszawa 2020 (dalej: Monografia).

się do postulatów zamieszczonych w rozdziale 7 są wyłożone również w innych rozdziałach książki. Dyskusja z nimi wymaga więc analizy całego tekstu, tak jak został on skomponowany, a nie jedynie wybranych stron³.

Podstawowym przedmiotem krytyki ze strony Polemisty jest postulowane przeze mnie zastąpienie trybu (postępowania) badawczego przyznawania praw wyłącznych na wzory użytkowe, trybem rejestracyjnym. Konkretnie Polemista zarzuca mi m.in.: 1) błędną (nierzetelną) ocenę rzeczywistego czasu trwania postępowania zgłoszeniowego; 2) nieumiejętność gromadzenia i analizy danych dotyczących zgłoszeń; 3) lekceważenie skutków przyznawania praw wyłącznych w trybie rejestracji oraz lekceważenie roli merytorycznego badania zgłoszenia; 4) wybiórcze i arbitralne posługiwanie się źródłami⁴. Zanim przejdę do meritum, zwracam uwagę, że Monografia nie jest poświęcona różnicom między trybem postępowania badawczym a rejestracyjnym, a ochronie wzorów użytkowych. Wady i zalety obydwu trybów postępowań są zresztą czytelnikom tej książki, bądź co bądź specjalistycznej, dobrze znane i do pewnego stopnia uniwersalne dla wszystkich praw własności przemysłowej. Stąd szersze ich omawianie w Monografii nie jest niezbędne dla prawidłowej prezentacji zasadniczego tematu książki. Z tych samych względów – bo jej temat jest inny – Monografia nie zawiera projektu konkretnych rozwiązań legislacyjnych, a z takimi ewentualnie Polemista mógłby zasadnie polemizować.

2. Błędna (nierzetelna) ocena rzeczywistego czasu trwania postępowania zgłoszeniowego?

Odnosząc się do podstawowych argumentów Polemisty, można wskazać, co następuje.

- (i) Średni czas trwania postępowania w sprawie przyznania prawa ochronnego na wzór użytkowy (20 miesięcy w 2017 r.) wskazano w Ocenie Skutków Regulacji projektu nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej z 16.10.2019 r. przygotowanej przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji⁵. Nie widzę podstaw, aby nie uważać ich za miarodajne. Polemista zresztą nie zanegował prawidłowości tych danych, a jedynie wykazał, że możliwe jest uzyskanie prawa wyłącznego szybciej.
- (ii) Polemista wskazał na tę samą co ja możliwość przyspieszenia postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego (wniosku o ogłoszenie w terminie przyspieszonym). Niewątpliwą „wartością dodaną” Polemiki jest analiza danych dotyczących wybranych przez Polemistę postępowań zgłoszeniowych

³ Tymczasem Polemista wydaje się pomijać całe partie Monografii: „[z]upełnie nieobiektywne interpretacje są widoczne również w analizie literatury przedstawionej w Monografii. Arbitralnie i bez wyjaśnienia rozstrzygnięto to, które publikacje zostały uwzględnione w formułowaniu wniosków, a które jedynie wspomniane w treści Monografii, ale pominięte przy formułowaniu wniosków” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 31.

⁴ Sporządzenie syntetycznej listy zarzutów stawianych mi przez Polemistę nie jest zadaniem łatwym.

⁵ W opublikowanych niedawno założeniach nowelizacji ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.) wskazuje się zresztą na okres 24 miesięcy; zob. <https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html> (dostęp: 11.10.2021 r.).

(pkt 3.4.1 Polemiki). Problem w tym, że – jak Polemista sam wskazał – wniosek o przyspieszoną publikację jest składany jedynie przez 5% zgłaszających („[t]o oznacza, że zaledwie ok. 5% zgłaszających uznało, że warto wydać 60 zł”)⁶. Z tego faktu wysnuwa Polemista wniosek, że zgłaszający nie są zainteresowani uzyskaniem prawa wyłącznego szybciej niż obecnie i postulowanie wprowadzenia systemu rejestracyjnego (ze względu na szybkość przyznawania prawa wyłącznego) jest pozbawione sensu. Polemista pomija jednak m.in. fakt, że wskazane przez niego narzędzia nie gwarantują istotnego przyspieszenia postępowania (tj. zgłaszający nie ma podstawy prawnej domagania się od Urzędu Patentowego RP wydania decyzji „szybciej”). Po drugie, analiza danych dotyczących zgłoszeń, które do Urzędu Patentowego RP faktycznie wpłynęły, wciąż nie pozwala na ustalenie liczby zgłoszeń, których poniechano ze względu na perspektywę średnio dwuletniego trwania postępowania (jak wcześniej wspomniałem, możliwości przyspieszenia wskazywane przez Polemistę nie gwarantują, że ochrona faktycznie zostanie udzielona szybciej)⁷. Stąd, tak daleko idące wnioski, jakie z analizy danych wyciągnął Polemista, są jedynie spekulacjami.

- (iii) Polemista może również jedynie spekulować, że tryb rejestracyjny doprowadzi do „stopniowej i długoterminowej degradacji jakości opisów i jasności zastrzeżeń ochronnych wzorów” (od czegoż jednak jest rzecznik patentowy, jak nie od tego, aby sytuacjom takim zapobiegał?)⁸. Brak dbałości o jakość zastrzeżeń i opisów nie leży w interesie zgłaszających, a następnie uprawnionych z prawa wyłącznego. Uprawnieni dysponujący tak sformułowanym prawem ochronnym nie będą pewni co do faktycznej możliwości wyegzekwowania go, zwłaszcza jeśli sprawę będzie rozpatrywał wyspecjalizowany sąd (najpewniej Sąd Okręgowy w Warszawie). Oczywiście, tryb badawczy w znacznie wyższym stopniu pozwala na wyeliminowanie takich sytuacji – jeszcze przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa – ale nie oznacza to, że w przypadku systemu rejestracyjnego wskazany przez Polemistę skutek koniecznie musi wystąpić.
- (iv) Dyskusyjna jest również teza, że „[z]niesienie badania merytorycznego przełoży się na obniżenie jednoznaczności zastrzeżeń patentowych i zwiększenie niepewności co do ważności praw. To oznacza wydłużenie postępowań sądowych i zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności przez przedsiębiorców wskutek niepewności co do ich wyniku”⁹. W przypadku gdy wszystkie tzw. sprawy techniczne rozpatruje obecnie jeden, wyspecjalizowany sąd, można założyć, że będzie on sprawnie rozstrzygał nawet te spory, których przedmiotem będzie naruszenie prawa ochronnego o nie dość precyzyjnie sformułowanych zastrzeżeniach. Ponadto,

⁶ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 57.

⁷ Z tego względu ograniczone znaczenie ma analiza tzw. wczesnych rezygnacji (zdaniem Polemisty to 25% zgłoszeń wzorów – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 55).

⁸ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 66.

⁹ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 65.

w postępowaniu rejestracyjnym badanie prawidłowości sporządzenia zgłoszenia wciąż byłoby prowadzone przez Urząd Patentowy RP.

- (v) Powyższe obawy warto zresztą zestawić z danymi przedstawianymi przez Polemistę, z których wynika, że „spośród opublikowanych wszczętych zgłoszeniami z 2010 r. postępowań ws. wzorów użytkowych, ponad 83% (miażdżąca większość) zwińczyła decyzja o udzieleniu prawa ochronnego. Gdyby uwzględnić zgłoszenia nieopublikowane, nadal w przypadku 74% zgłoszeń UPRP wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego”, a zarazem unieważniono jedynie 3 prawa ochronne na 653, dla których zgłoszenia złożono w 2010 r. Jednocześnie na 890 zgłoszeń wydano 99 decyzje odmowne¹⁰. Gdyby ochrony udzielano w trybie rejestracyjnym, to w najgorszym razie udzielono by praw wyłącznych na 99 wzory, które – z bliżej nieznanymi powodów – nie powinny były ochrony uzyskać i przynajmniej część z nich stanowiłaby „obciążenie” dla konkurentów, tj. uprawniony domagałby się od konkurentów zaprzestania korzystania ze spornego rozwiązania.

Niemniej jednak wspomniane tutaj analizy Polemisty są interesującym wkładem do dyskusji na temat zasadności albo bezzasadności zmiany obowiązującego modelu udzielania praw ochronnych na wzory użytkowe. Cenne są również uwagi Polemisty o roli interwencjonizmu państwowego jako czynnika „promującego” wybrane prawa własności przemysłowej¹¹. Problem w tym, że nie są to analizy pozwalające na postawienie zarzutu nierzetelności uzasadnienia stanowiska, z którym Polemista się nie zgadza, a które zresztą, w świetle powyższego, pozostaje niesprzeczne z jego własnymi ustaleniami.

3. Nieumiejętność gromadzenia i analizy danych dotyczących zgłoszeń?

Polemista wielokrotnie przywołuje wykres obrazujący liczbę zgłoszeń wzorów użytkowych względem przyznanych praw (na linii czasu), zarzucając m.in. brak umiejętności gromadzenia i przedstawiania danych, jak i nierzetelność wspomnianego wykresu jako prezentacji danych (rzekomo) przemawiających za uzasadnieniem wprowadzania postępowania rejestracyjnego¹². Wykres ten jest nawet przedmiotem specyficznej wiewisekcji. W Monografii nie odwołuję się jednak do tego wykresu na okoliczność podaną przez Polemistę¹³. Zauważam jedynie (prawdopodobną) różnicę między etapem obowiązywania w Polsce postępowania rejestracyjnego a badawczego¹⁴. Nigdzie nie pada stwierdzenie, że na przełomie lat 40. i 50. wszystkie zgłoszone wzory uzyskiwały rejestrację, co stanowiłoby zaletę obowiązującego wówczas modelu i z tego powodu należałoby do niego powrócić.

¹⁰ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 68.

¹¹ O czym w Monografii wspomniano na s. 285.

¹² Monografia, s. 276.

¹³ Znajduje się on w podrozdziale „Liczba zgłoszeń i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce na tle historycznym i na tle wybranych państw”.

¹⁴ Jeżeli Polemista nie ufa wykresowi, to może sięgnąć do danych, na których go oparłem – są one łatwo dostępne.

Pozostając przy danych dotyczących zgłoszeń, kilkakrotnie Polemista odnosi się do podanych przeze mnie – dla zobrazowania liczby zgłoszeń wzorów użytkowych w Polsce – danych dla Niemiec i Ukrainy (poświęca temu nawet osobną tabelę). Ma to (chyba) sprawić wrażenie, że posługuję się danymi w sposób arbitralny i wybiórczy¹⁵. W książce jednak podaję dane nie tylko dla Niemiec i Ukrainy, ale również Czech, Słowacji i Białorusi. Zresztą te dane służą zobrazowaniu różnic w skali liczby zgłoszeń, a nie stanowią dowodu na konieczność wprowadzenia w Polsce zmian legislacyjnych. Sam zaznaczam, że doświadczenia innych państw należy traktować z dużą dozą ostrożności¹⁶.

Nie do końca rozumiecie są również zarzuty znacznie mniejszego kalibru. Przykładowo, Polemista wątpi, „czy w ogóle jest sens porównywać dane na temat wzorów użytkowych funkcjonujących w ustrojach (komunizm, socjalizm realny) z czasów PRL, wyzutyk z realnej konkurencji rynkowej do liczby wzorów użytkowych w społecznej gospodarce rynkowej”¹⁷. Tymczasem na stronie 266 Monografii zaznaczam, że „[o]czywiście zupełnie różne są charakter i zaawansowanie współczesnej polskiej gospodarki i pierwszych dekad gospodarki socjalistycznej”. Z kolei w innym punkcie Polemista wskazuje, że „[p]odstawowym źródłem informacji statystycznych w Monografii są dane z Raportu Komisji Europejskiej z 1995 r., tj. wydanego 25 lat przed publikacją Monografii”¹⁸. W Monografii są jednak również dane z lat późniejszych... Wspomniany raport jest zresztą przywoływany głównie w kontekście ówczesnych prac Komisji Europejskiej nad projektem dyrektywy dotyczącej ochrony wzorów użytkowych¹⁹.

4. Lekceważenie skutków przyznawania praw wyłącznych w trybie rejestracji oraz roli merytorycznego badania zgłoszenia?

Wątpliwości odnośnie do (potencjalnie negatywnych) skutków przyznawania praw wyłącznych w postępowaniu rejestracyjnym przywoływane są w tylu miejscach książki i w tylu kontekstach, że postawiony przez Polemistę zarzut umniejszania przeze mnie ryzyka związanego z wdrożeniem w stosunku do wzorów użytkowych trybu rejestracyjnego jest po prostu nieuczciwy. Pozostaje mi tylko odesłać do stosownych stron Monografii: 45, 105–106, 140–141, 147, 226–228, 267–268, 273–274. Tym bardziej błędne jest przekonanie Polemisty, że bagatelizuję znaczenie badania zgłoszenia²⁰. Nic bardziej mylnego, stwierdzam jedynie, „iż jego roli nie należy przeceniać” i w dwóch akapitach na trzy (s. 273–275) opisuję

¹⁵ „Funkcjonującemu w Polsce systemowi ochrony wzorów użytkowych (mimo starań) nie postawiono w Monografii szczególnie ciężki zarzutów. Głównie zauważono, że na Ukrainie i w Niemczech, gdzie stosuje się systemy rejestracyjne, jest więcej zgłoszeń” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 66.

¹⁶ Np. Monografia, s. 62, 115–117, 266, 281–283.

¹⁷ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 37.

¹⁸ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 35.

¹⁹ Monografia, rozdział 4.

²⁰ „Funkcją badania merytorycznego polegająca na eliminacji z obrotu prawnego praw (lub zgłoszeń, które mogą zakończyć się udzieleniem prawa), w których złożono zastrzeżenia ochronne nienadające się do czytania i określające nieprecyzyjnie zakres ochrony, została całkowicie zbagatelizowana w Monografii” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 35.

obawy związane z zastąpieniem trybu badawczego trybem rejestracyjnym²¹. Z tego też powodu trudno traktować poważnie przypisywanie mi w omawianej kwestii stanowiska, że „cokolwiek nie zrobimy, będzie lepiej” (Polemista niestety posługuje się tym zdaniem w cudzysłowie, co sugeruje cytata z Monografii)²².

Na potwierdzenie wysokiej jakości badania merytorycznego zgłoszeń wzorów użytkowych Polemista podaje, że unieważniono tylko 3 prawa na 653 objęte zgłoszeniami z 2010 r. Może to świadczyć o dobrej jakości badania merytorycznego, a także o tym, że prawa te nie miały większego znaczenia dla zainteresowanych i nie były przedmiotem sporów bądź spory te nie osiągały etapu, na którym pozwany wnioskowałby o nieważnienie prawa ochronnego²³. Można też, nieco przewrotnie, wskazać, że skoro „zdecydowana większość postępowań w sprawach udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy wszczętych w 2010 r. zakończyła się uzyskaniem prawa wyłącznego przez zgłaszającego”²⁴, to znaczy, że zdecydowana większość zgłoszeń spełniała przesłanki zdolności ochronnej i ich badanie jedynie ten fakt potwierdziło²⁵.

Jedną z obaw związanych z udzielaniem praw wyłącznych na drodze rejestracji jest niewątpliwie obawa związana z ryzykiem pożywania, zwłaszcza małych i średnich, przedsiębiorstw o naruszenie praw ochronnych na wzory użytkowe zarejestrowane mimo niespełniania warunków ustawowych. W pkt 2.5.2 Polemiki Polemista przytacza liczbę sporów o naruszenie patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Niemczech w latach 2000–2008 – jak się wydaje, ma to sugerować, że zwłaszcza po stronie małych i średnich przedsiębiorstw istnieje wysokie prawdopodobieństwo „bycia uwikłanym” w spór sądowy dotyczący naruszenia prawa wyłącznego na wzór użytkowy²⁶. Liczbę sporów w Niemczech Polemista zestawia z analogicznymi danymi z Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii (skąd taki dobór krajów, skoro akurat we Francji funkcjonuje tzw. certyfikat użyteczności przyznawany na drodze rejestracji?). Niestety z kilku przyczyn te przytaczane przez Polemistę dane nie wnoszą nic do dyskusji. Po pierwsze, wysoka liczba sporów może raczej świadczyć o tym, że chronione prawem wyłącznym prawa mają dla zainteresowanych wartość gospodarczą i dlatego są skutecznie egzekwowane. Po drugie, skoro liczba wzorów użytkowych w Niemczech jest jedną z najwyższych na świecie, to naturalne, że będą one przedmiotem wyższej liczby sporów niż w innych państwach (zwłaszcza w tych, które ochrony wzorów użytkowych

²¹ Uważam zresztą, że większym „zagrożeniem dla jakości” wzorów użytkowych była rezygnacja (zamiast modernizacji) z przesłanki użyteczności niż ewentualna rezygnacja z badania merytorycznego.

²² M. Bury, *Dwa razy mier...*, s. 35.

²³ Zaznaczam, że utrzymywanie dość niedrogiej ochrony przez maksymalny okres musi oznaczać, iż prawo ma istotne znaczenie dla uprawnionego.

²⁴ M. Bury, *Dwa razy mier...*, s. 53.

²⁵ Oczywiście z zastrzeżeniem trafnie podkreślanego przez Polemistę znaczenia doprecyzowania brzmienia zastrzeżeń ochronnych w toku postępowania zgłoszeniowego.

²⁶ „Kwestia kosztów sporów o naruszenie praw i uwzględnienie ich w bilansie nie została w Monografii rozwinięta. A szkoda, bo łatwo zidentyfikować dane, z których wynika, że Niemcy przodują w Europie pod względem liczby sporów o naruszenie praw z patentów i wzorów użytkowych (trudniej znaleźć statystyki, w których te pojęcia są różniane). W latach 2000–2008 w Niemczech było prawie 4 razy więcej sporów o naruszenie patentu lub wzoru użytkowego (8424) niż we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii razem wziętych (1503+326+302 = 2131). Z tych 8424 spraw o naruszenie w Niemczech spory o naruszenie wzorów użytkowych stanowią więcej niż połowę – jeżeli odliczyć sprawy dotyczące wyłącznie wynalazków, pozostaje 3700” – M. Bury, *Dwa razy mier...*, s. 32.

w ogóle nie przewidują). Po trzecie, spór dotyczący naruszenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego wydzielonego ze zgłoszenia patentowego i (następczy) spór dotyczący naruszenia tego patentu (po zakończeniu postępowania) może być w statystykach ujmowany jako dwie odrębne sprawy, mimo że faktycznie dotyczą one tego samego naruszenia. Co ciekawe, Polemista zarzuca, że „[n]ie przeprowadzono porównania liczby spraw o naruszenie i o unieważnienie wzoru użytkowego w Polsce i w Niemczech”²⁷, ale nie wyjaśnia, co tak uzyskane dane pozwoliłyby ustalić. Dysproporcja w liczbie sporów będzie wynikała chociażby z samej dysproporcji w liczbie obowiązujących praw wyłącznych. Taka dysproporcja będzie zapewne widoczna również w przypadku sporów o naruszenie patentów na wynalazki.

Ryzyko gospodarcze związane z przyznawaniem ochrony w trybie rejestracyjnym, w tym „przerzucanie kosztów” funkcjonowania w obrocie niezbadanego merytorycznie prawa na konkurentów uprawnionego z tytułu prawa z rejestracji, może być ograniczone na różne, opisywane z Monografii, sposoby, np. możliwość domagania się przez osoby trzecie sporządzenia sprawozdania ze stanu techniki bądź wymagania przedstawienia przez uprawnionego takiego dokumentu jako warunku podnoszenia roszczeń. Dodatkowo, wzorem postępowania o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, Urząd Patentowy RP powinien zachować – jak zakładam – możliwość wydania decyzji odmownej w przypadku, gdy zgłoszone rozwiązanie w sposób oczywisty nie spełnia wymagań określonych w art. 94 ust. 1 p.w.p.²⁸

5. Wybiórcze i arbitralne postępowanie się źródłami?

Ten zarzut odnosi się oczywiście nie tylko do kwestii trybu postępowania w sprawie udzielenia ochrony, ale – jak się wydaje – generalnie do Monografii²⁹. Co znamienne, zarzucając mi arbitralność w doborze źródeł, ich przywoływaniu oraz ocenie, Polemista nie wyjaśnia, jakie dokładnie publikacje i w jakim zakresie zostały pominięte – zwłaszcza które z tych uchybień miałyby unieważniać postulaty *de lege ferenda*.

- (i) Przykładowo w pkt. 2.5.2 Polemiki Polemista odnosi się do obszernego przywołania w monografii stanowiska K. Königera, krytycznie oceniającego niemiecki model ochrony wzorów użytkowych, lecz bez mojego autorskiego komentarza co do wpływu tego stanowiska „w kontekście proponowanych zmian prawa”³⁰. K. Königler zostaje przywołany w Monografii, tak jak R. Krasser oraz U. Krieger, w podsumowaniu punktu poświęconego niemieckiemu modelowi ochrony wzorów użytkowych (pkt 5.5.1 Monografii). Żaden

²⁷ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 51.

²⁸ Zgodnie z art. 110 ust. 3 p.w.p.: „Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, jeżeli postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru lub wytwór nie spełnia w sposób oczywisty wymagań, o których mowa w art. 102 ust. 3”.

²⁹ Przykładowo: „Reasumując, nawet analiza źródeł w zakresie postulatu zniesienia badania merytorycznego i wprowadzenia systemu rejestracyjnego była w Monografii dość uboga i selektywna, żeby nie powiedzieć: tendencyjna. Część niewygodnych doniesień – nawet zacytowanych – zwyczajnie pominięto w analizach, bez wyjaśnienia: dlaczego” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 51.

³⁰ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 33.

z wymienionych autorów nie jest następnie ponownie przywoływany w pkt 7.4 („Przyznawanie prawa ochronnego na wzór użytkowy w trybie rejestracyjnym”) – dotarłszy do tej części książki, czytelnik poglądy tych autorów już zna. Nie oznacza to, że obawy wyrażone przez K. Königera zostały zbagatelizowane, jak sugeruje Polemista³¹. Nie bez powodu pkt 7.4.1 zatytułowany jest „Korzyści i ryzyka związane z przyznawaniem prawa ochronnego w trybie rejestracyjnym”, a w jego treści przywołany jest pogląd, że „pozbawione badania merytorycznego prawa tworzą na obszarach swojego występowania «pola minowe» hamujące rozwój techniczny”³². Zresztą teza, że przytaczam zdania krytyczne wobec własnego stanowiska, ale ich (przebiegle) nie komentuję ani nie powtarzam w kolejnych rozdziałach (licząc najwyraźniej na nieuwagę czytelników) jest tezą karkołomną.

- (ii) Zarzucając mi „arbitralne interpretacje i selekcje danych pod gotową założoną z góry tezę”³³, Polemista nie przytoczył ani jednego źródła (w języku polskim, angielskim lub niemieckim), którego bym nie powołał, a które uzasadniałoby postawienie mi zarzutu nierzetelności w postępowaniu się materiałem źródłowym. Nie wydaje mi się zresztą prawdopodobne, żebym – przy tym zakresie analizowanego materiału – mógł pominąć istotną w temacie wypowiedź.
- (iii) Polemista kwituje przeprowadzone przeze mnie badania mianem „badań literaturowych” i odwołaniem do przykładu w zasadzie jednego państwa (Niemiec) – niesłusznie. Owe badania literaturowe to nie tylko analiza publikacji naukowych i prasowych, których autorami byli zarówno prawnicy, jak i ekonomiści, ale różne raporty i dokumenty urzędowe (znów – ich autorami nie byli tylko prawnicy), a także analiza modeli ochrony wzorów użytkowych w kilku porozumieniach międzynarodowych oraz w kilkudziesięciu państwach. Oczywiście w zależności od dostępności literatury i przepisów były one mniej lub bardziej kompleksowe, ale zawsze możliwe było ustalenie co najmniej przedmiotu ochrony, przesłanek jej udzielenia oraz podstawowych informacji o postępowaniu, w którym ochrona ta jest przyznawana. Jeśli więc stawiam tezę o zasadności wprowadzania w Polsce postępowania rejestracyjnego dla wzorów użytkowych, to nie dlatego, że byłby to normatywny odpowiednik „chemii z Niemiec”, ale dlatego, że taka propozycja znajduje poparcie w szeroko zakrojonych badaniach. I nie uważam, żeby wsobne badania zgłoszeń polskich wzorów mogły ten postulat dostatecznie skontrolować, a co dopiero pozwolić na nazwanie jego uzasadnienia nierzetelnym.
- (iv) Niedostateczną analizę Polemista wytyka niżej podpisanemu także w kontekście postulatu rezygnacji z formy przestrzennej wzoru użytkowego. Tutaj znowu mogę odesłać do omówienia tego zagadnienia w różnych kontekstach (dyskusji w ramach AIPPI, prac Komisji Europejskiej, modeli

³¹ „W Monografii nie wyjaśniono, czy Königler się pomylił [stanowisko K. Königera nie zostało skomentowane – M.B.], czy też jego obserwacje z jakichś względów nie mają w Polsce zastosowania” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 33.

³² Monografii, s. 274.

³³ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 33.

ochrony wzorów użytkowych) np. na stronach 46, 100, 103, 123–124, 141–142 Monografii. Natomiast na postawione przez Polemistę pytanie: czy wskazane w Polemice (pkt 3.2)³⁴ rozwiązania mieściłyby się w definicji wzoru – odpowiedź brzmi: to zależy od tego, jak ostatecznie sformułowana zostałaby lista wyłączeń.

- (v) Pomijam już fakt, że Polemista własne stanowisko uzasadnia niemal wyłącznie analizą danych dotyczących polskich zgłoszeń wzorów użytkowych w wybranym okresie oraz swoimi własnymi intuicjami (np. negatywne skutki braku badania merytorycznego zgłoszenia na konkurencję, stopniowe obniżanie jakości opisów wzorów użytkowych) – nie przeprowadza np. zupełnie badań literaturowych, nie pochyla się nad funkcjonowaniem modeli ochrony wzorów użytkowych w innych państwach.

6. Polemika z fantomowymi tezami

Niestety pozostałe zarzuty stawiane mi przez Polemistę z różnych powodów nie pozwalają na merytoryczną polemikę. Objętościowo najistotniejsza jest krytyka dotycząca rzekomych postulatów: (i) skrócenia maksymalnego czasu ochrony wzorów użytkowych do 8 lat; (ii) stosowania tzw. teorii ekwiwalentów do wykładni zastrzeżeń wzoru użytkowego. Polemista z uporem godnym lepszej sprawy walczy z owymi fantomowymi tezami, udowadniając mi, że słusznie uczyniłem, nigdy ich nie stawiając.

- (i) Dziesięcioletni maksymalny czas ochrony wzoru użytkowego uważam za właściwy. Wskazuję co prawda, iż można rozważać jego skrócenie do lat 8, ponieważ w literaturze można spotkać się ze stanowiskiem, że „łatwość” uzyskania prawa wyłącznego powinna pociągać za sobą skrócenie maksymalnego czasu ochrony, jednak ja takiego stanowiska nie zajmuję. Stąd nie uzasadniam fantomowego postulatu skrócenia maksymalnego czasu ochrony wzoru użytkowego.
- (ii) Tym bardziej nie wiążę (rzekomej) potrzeby skrócenia maksymalnego czasu trwania ochrony wzoru użytkowego ze średnim czasem trwania patentu w Niemczech, co sugeruje Polemista³⁵. Stosowny fragment Monografii brzmi „[c]zas ochrony wzorów użytkowych wynosi obecnie najwyżej 10 lat. Wbrew pozorom, niższy maksymalny czas ochrony nie odgrywa w praktyce znaczącej roli, gdyż ze statystyk niemieckiego Urzędu Patentowego wynika średni czas trwania patentu na poziomie 13 lat” – fragment ten znajduje się w części poświęconej... analizie modelu ochrony wzorów użytkowych w Niemczech³⁶. Dlatego dalsze wywody Polemisty, np. pod tytułem „Prosty

³⁴ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 45.

³⁵ „W Monografii do oceny roli maksymalnego czasu ochrony zastosowano średni czas utrzymywania ochrony i nie wzorowi, tylko patentowi i nie w Polsce, tylko w Niemczech” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 39. „Trudno wyjaśnić i usprawiedliwić przedstawione w Monografii karkołomne wnioski na podstawie rocznej liczby dokonywanych zgłoszeń i udzielanych praw wyłącznych łączonej na siłę ze średnim czasem utrzymywania ochrony (patentowej – *sic!*) w innych krajach” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 66.

³⁶ Monografia, s. 136.

- przykład ilustrujący popełniony w Monografii błąd stosowania średniej jako wskaźnika³⁷, są niestety marnowaniem polemicznej energii Polemisty.
- (iii) Nie postuluję stosowania tzw. teorii ekwiwalentów do wykładni zastrzeżeń prawa ochronnego na wzór użytkowy³⁸. Co prawda tytuł pkt 7.5.1 Monografii brzmi „Wykładnia zastrzeżeń ochronnych świadectwa ochronnego w sposób analogiczny jak w przypadku patentu”, ale dotyczy on stosowania do prawa ochronnego art. 63 ust. 2 p.w.p., pozwalającego na stosowanie opisu i rysunków przy wykładni zastrzeżeń – wyraźnie piszę o tym we wspomnianym punkcie (s. 277 Monografii), a problem omawiam szerzej na s. 239–249 Monografii. Pomijam już fakt, że ewentualne objęcie zakresem ochrony również rozwiązań ekwiwalentnych tym, które wskazano w zastrzeżeniach, nie byłoby postulatem de lege ferenda, ponieważ nie jest to przedmiotem regulacji ustawowej.
- (iv) W Monografii nie przedstawiam stanowiska, że model ochrony wzorów użytkowych powinien zostać podporządkowany tym produktom, których cykl życiowy ulegają skróceniu (pkt 2.3 Polemiki)³⁹. Dla produktów tego rodzaju możliwość uzyskania ochrony mniej więcej w podobnym czasie co wejście rozwiązania na rynek ma duże znaczenie (np. s. 30–34, 93–94 Monografii). Natomiast z punktu widzenia rozwiązań, których cykl życia jest dłuższy, uzyskanie ochrony wcześniej jest neutralne.
- (v) W przekonaniu Polemisty „[s]cenariusz przyrostowy po zniesieniu badania merytorycznego nie musi się ziścić. Na liczbę udzielanych praw wpływa wiele warunków i niezależnie od korelacji wskazanej powyżej nawet system rejestracyjny niekoniecznie przekłada się na wzrosty. Przykładowo, mimo systemu rejestracyjnego, w Polsce udziela się niewiele więcej wzorów przemysłowych niż wzorów użytkowych. Rejestrowane są również topografie układów scalonych, a mimo to jeżeli liczba rejestracji przekroczy 10, można mówić o fenomenalnie udanym roku w sensie kryterium sukcesu przyjętego przez Autora (średnio w Polsce rocznie rejestruje się mniej niż jedną topografię układu scalonego)”⁴⁰. Po pierwsze, biorąc pod uwagę specyfikę topografii układów scalonych oraz dostępność ochrony wzorów przemysłowych prawem unijnym, zaproponowane przez Polemistę porównania nie są miarodajne. Po drugie, oczywiście jest, że „scenariusz przyrostowy nie musi się ziścić”. Nie uważam, żeby musiał. Co więcej, dostrzegam ryzyko związane ze zbyt wysokim „przyrostem” liczby zgłoszeń⁴¹.

³⁷ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 41.

³⁸ „Gdyby nasz system prawny uwzględnił już postulaty zmian zawarte w Monografii, prawo wyłączne określone zastrzeżeniem uwidocznionym na rys. 9 byłoby nie tylko obowiązujące, ale również wykładane zgodnie z teorią ekwiwalentów, którą – co zaskakujące – w Monografii rekomenduje się również do wzorów użytkowych” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 63.

³⁹ „Czytając Monografię, można odnieść wrażenie, że prawo ochronne na wzór użytkowy jest skorelowane z produktem pojawiającym się na rynku na bardzo krótki moment i szybko zastępowanym przez rozwiązanie następnej generacji (którego domyślnie nie da się już chronić tym samym prawem ochronnym na wzór użytkowy) albo następny rodzaj produktu” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 22.

⁴⁰ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 21.

⁴¹ Monografia, s. 267–268.

- (vi) Na koniec, nie zajmuję stanowiska, które da się sprowadzić do zdania „wyższe zainteresowanie jest dobrym wskaźnikiem tak długo, jak nie dochodzi do zalewu, dopiero zalew jest niekorzystny”⁴². Ryzyko zalewu jest – oczywiście nieprecyzyjnym – zagrożeniem wskazywanym przez krytyków udzielania praw ochronnych na drodze rejestracji. Nie jest ono zresztą przez tychże krytyków precyzyjnie definiowane, dziwnie więc brzmi wysuwany przez Polemistę wobec mnie przytyk o niejasności tego pojęcia. To ryzyko jest omawiane przeze mnie najszerzej z tego oczywistego względu, iż potwierdzenie, że miałyby się ono ziścić powinno wykluczyć wybór systemu rejestracyjnego. Polemista zresztą sam od takich uogólnień nie jest wolny, pisząc o „większym ryzyku dla uprawnionych i dla uczestników rynku”, „funkcjonowaniu w obrocie praw wyłącznych niespełniających ustawowych wymogów zdolności ochronnej”, „utrudnieniach w działalności sądów”, „stopniowej i długoterminowej degradacji jakości opisów i jasności zastrzeżeń ochronnych wzorów”⁴³.

7. Prawnicy do sądów!

Zaintrygowanie wywodami Polemisty przechodzi w zdumienie, gdy docieram do wyrażanego dwukrotnie stanowiska w duchu: „Studenci do nauki, literaci do pióra!”, zgodnie z którym prawnicy powinni trzymać się z daleka od komentowania zmian legislacyjnych, które ich nie dotyczą⁴⁴. Organem odpowiedzialnym za realizację tego postulatu miałyby zostać Krajowa Izba Rzeczników Patentowych. Znamienne, że przez 20 lat obowiązywania obecnej ustawy żaden rzecznik patentowy nie pokusił się o publikację monografii poświęconej ochronie wzorów użytkowych⁴⁵. Szerzej tematem tym zajął się dopiero (radca prawny) prof. Michał du Vall, a następnie niżej podpisany⁴⁶. Rozwiązania prawne, uzasadnienia teoretyczne, typy ochrony wzorów użytkowych, które pozwalają spojrzeć z szerzej perspektywy na model ochrony wzorów użytkowych w Polsce, to dopiero publikacje z ostatnich lat. Zresztą, zachowując konwencję zaproponowaną przez Szanownego Polemistę, na temat przepisów prawa wodnego powinni wypowiadać się jedynie płetwonurkowie i wędkarze, o prawie energetycznym – elektrycy, chyba jedynie o przepisach prawa konsumenckiego wypowiadać mogliby się absolutnie wszyscy.

⁴² M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 18.

⁴³ M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 62 i n.

⁴⁴ „Uważam formułowanie takich niedopracowanych postulatów przez naukowców, których ich skutki nie dotkną, za naganne i wymagające reakcji rzeczników patentowych, którzy pracując na co dzień ze wzorami użytkowymi, doświadczyliby kłopotów ze «zmodyfikowanym» systemem okresów odnowieniowych osobiście” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 44. „Z dużym niepokojem obserwuję, jak przedstawiciele nauk prawnych – nie ponosząc żadnych konsekwencji, nawet tak drobnych jak publiczne wypunktowanie błędów – zajmują stanowiska tyleż kategoryczne, co błędne odnośnie do projektów legislacji w sprawach, którymi wyspecjalizowani profesjonalści (tacy jak ekonomiści czy rzecznicy patentowi) zajmują się zawodowo i w których prezentują nierównie wyższe rozeznanie” – M. Bury, *Dwa razy mierz...*, s. 69–70.

⁴⁵ Taka publikacja nie powstała też w czasach obowiązywania poprzednich aktów prawnych przewidujących ochronę wzorów użytkowych.

⁴⁶ M. du Vall: *Wzory użytkowe i ich ochrona*, „Studia Prawa Prywatnego” 2009/3(14)–4(15); *Wzory użytkowe – geneza, współczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2010/107 oraz *Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, „Studia Prawa Prywatnego” 2011/1.

8. Podsumowanie

Jako autor krytykowanych tez mogę być posądzony o brak obiektywizmu w ocenie stawianych im zarzutów. Dlatego warto podkreślić, że publikacja – tak jednoznacznie oceniona przez Polemistę jako nierzetelna – była przedmiotem trzech recenzji (dwie recenzje doktoratu i jedna recenzja wydawnicza) oraz konsultacji z dwoma promotorami (po śmierci prof. Michała du Valla promotorem mojego doktoratu została prof. Elżbieta Traple). Z oczywistych względów pomijam komisję doktorską, robocze konsultacje tekstu z osobami niemającymi formalnego umocowania do jego oceny, w tym z rzecznikiem patentowym. Nie wydaje mi się, iżby wszystkim wymienionym osobom mogła umknąć nierzetelność naukowa tego kalibru, jak zarzucana mi przez Polemistę.

