

Marta Sznajder

POZYCJA PRAWNA UŻYWACZY W PRAWIE PATENTOWYM

Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem Prof. Moniki Dąbrowskiej

Promotor pomocniczy: Dr. hab. Łukasz Żelechowski

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

i Dóbr Niematerialnych

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski

Narodowe Centrum Nauki

Preludium

Nr projektu: 2016/23/N/HS5/01752

Spis treści

Wykaz skrótów	8
Wprowadzenie	12
Rozdział I. Podstawy ochrony używaczy oraz jej uzasadnienie aksjologiczne	18
1. Pojęcie używacza uprzedniego i późniejszego.....	18
2. Normatywne podstawy ochrony używaczy.....	20
2.1. Prawo międzynarodowe	20
2.1.1. Konwencja paryska	20
2.1.2. Porozumienie TRIPS	24
2.1.3. Konwencja monachijska	26
2.1.4. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego	29
2.2. Prawo unijne	30
2.3. Prawo polskie – geneza instytucji	31
2.3.1. Rozporządzenie z 1928 r.	34
2.3.2. Prawo wynalazcze z 1962 r.	36
2.3.3. Ustawa o wynalazczości z 1972 r.	41
2.4. Prawo polskie – aktualne przepisy (wzmianka)	45
3. Ochrona używaczy w ujęciu prawnoporównawczym	49
3.1. Ochrona używaczy uprzednich.....	49
3.1.1. Prawo niemieckie	49
3.1.2. Prawo francuskie.....	56
3.1.3. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki	59
3.1.4. Prawo brytyjskie	64
3.1.5. Prawo rosyjskie	67
3.2. Ochrona używaczy późniejszych.....	70
3.2.1. Prawo niemieckie	70
3.2.2. Prawo brytyjskie	71
3.2.3. Prawo rosyjskie	72
4. Uzasadnienie aksjologiczne unormowania sytuacji prawnej używaczy	72
Rozdział II. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa patentowego – tło dla szczegółowych rozważań o instytucji używaczy w prawie patentowym	84
1. Wynalazek	84
2. Prawo do uzyskania patentu	89
3. Patent – charakterystyka ogólna.....	95
4. Zakres przedmiotowy patentu	101

5. Korzystanie z wynalazku	108
6. Udzielanie licencji.....	112
7. Naruszenie patentu	117
7.1. Uwagi ogólne.....	117
7.2. Działania naruszające patent	119
7.2.1. Korzystanie z rozwiązania tożsamego z wynalazkiem objętym patentem	124
7.2.2. Korzystanie z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do wynalazku objętego patentem.....	127
7.2.3. Korzystanie z rozwiązania częściowo realizującego cechy wynalazku objętego patentem.....	131
7.2.4. Korzystanie z wynalazku objętego patentem zależnym	133
7.3. Zagadnienie tzw. naruszeń pośrednich.....	134
8. Ograniczenia patentu.....	137
8.1. Uwagi ogólne.....	137
8.2. Kategorie ograniczeń patentu	142
8.3. Prawa użytkownicy jako ograniczenie patentu	146
Rozdział III. Przesłanki powstania prawa użytkownika uprzedniego.....	151
1. Wynalazek użytkownika a przedmiot patentu.....	151
1.1. Uwagi ogólne.....	151
1.2. Wynalazek użytkownika jako rozwiązanie identyczne (tożsame) z wynalazkiem opatentowanym.....	156
1.3. Wynalazek użytkownika a wynalazek opatentowany w kontekście tzw. teorii ekwiwalentów	158
1.4. Wynalazek użytkownika obejmujący niektóre cechy określone w zastrzeżeniach patentowych.....	161
1.5. Wynalazek użytkownika a przypadek zależności patentów	162
1.6. Uwagi końcowe	164
2. Chwila stanowiąca o pierwszeństwie	165
3. Korzystanie z wynalazku.....	173
3.1. Korzystanie w wymiarze podmiotowym	173
3.2. Korzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy.....	183
3.3. Korzystanie w „swoim” przedsiębiorstwie.....	196
3.4. Korzystanie w aspekcie terytorialnym	199
3.5. Korzystanie w aspekcie czasowym	203
4. Przygotowanie do korzystania.....	205
4.1. Uwagi ogólne.....	205
4.2. Urządzenia służące do korzystania z wynalazku.....	209
4.3. Pojęcie istotnych urządzeń	213
4.4. Rodzaje działań przygotowawczych	215
4.4.1. Czynności faktyczne	215
4.4.2. Czynności prawne.....	217

4.4.3. Czynności administracyjne	220
4.5. Przygotowanie do korzystania w aspekcie terytorialnym i czasowym	221
5. Dobra wiara	223
5.1. Pojęcie dobrej wiary	223
5.2. Ocena dobrej wiary użytkownika	226
5.3. Okoliczności niweczące dobrą wiarę użytkownika	230
5.4. Chwila relewantna dla oceny dobrej wiary użytkownika	235
5.5. Dobra wiara w przypadku działania tzw. podmiotów zbiorowych lub pełnomocników	237
6. Wpis do rejestru	239
Rozdział IV. Treść i zakres prawa użytkownika uprzedniego	245
1. Uwagi wprowadzające	245
2. Korzystanie z wynalazku w dotychczasowym zakresie	246
2.1. Uwagi ogólne	246
2.2. Dopuszczalność modyfikowania wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika	248
2.3. Dopuszczalność modyfikowania postaci korzystania z wynalazku	259
2.4. Rozmiar ilościowy korzystania	263
2.5. Data relewantna dla ustalenia zakresu korzystania	270
3. Związek prawa użytkownika z przedsiębiorstwem	275
4. Dokonywanie czynności prawnych dotyczących prawa użytkownika	278
4.1. Przeniesienie prawa użytkownika razem z przedsiębiorstwem	279
4.2. Przejście prawa użytkownika w innych przypadkach niż jego przeniesienie	282
4.3. Problem dopuszczalności upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika	284
4.3.1. Uwagi ogólne	284
4.3.2. Zagadnienie dopuszczalności udzielania przez użytkownika quasi-licencji na korzystanie z wynalazku	288
4.3.3. Zagadnienie dopuszczalności upoważnienia przez użytkownika osób trzecich działających na rachunek użytkownika	293
4.4. Inne czynności prawne dotyczące prawa użytkownika	301
5. Sytuacja prawna nabywców produktów wytworzonych w ramach prawa użytkownika	306
6. Nieodpłatność korzystania	314
7. Zakres czasowy prawa użytkownika uprzedniego	316
7.1. Ustanie prawa użytkownika z przyczyn dotyczących użytkownika	316
7.2. Ustanie prawa użytkownika z przyczyn dotyczących patentu	321
Rozdział V. Ochrona przyznana użytkownikowi uprzedniemu jako prawo podmiotowe..	327
1. Uwagi wprowadzające	327
2. Przegląd stanowisk doktrynalnych w kwestii kwalifikacji pozycji użytkownika	328
3. Pojęcie prawa podmiotowego	335
4. Sfera możliwości postępowania przyznana użytkownikowi	340

5. Charakter prawa użytkownika.....	347
5.1. Prawo użytkownika jako prawo niewyłączne	347
5.2. Prawo użytkownika jako szczególne prawo względne	351
5.2.1. Brak charakteru prawa bezwzględne	351
5.2.2. Kwalifikacja prawa użytkownika uprzedniego jako szczególnego prawa względnego niebędącego wiarygodnością.....	360
5.2.3. Rozszerzona skuteczność prawa użytkownika	373
5.3. Inne cechy prawa użytkownika	376
6. Zagadnienie zabezpieczenia sfery możliwości przysługującej użytkownikowi	378
7. Charakterystyka powstania prawa użytkownika uprzedniego jako cywilnego prawa podmiotowego.....	380
8. Zagadnienia dodatkowe.....	386
8.1. Prawo użytkownika jako prawo na patencie w kontekście zrzeczenia się patentu przez uprawnionego	386
8.2. Prawo użytkownika a tajemnica przedsiębiorstwa	390
8.3. Prawo użytkownika w kontekście dokonania wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy (art. 11 ust. 5 pwp)	394
Rozdział VI. Użytkownik późniejszy wynalazku	397
1. Uwagi wprowadzające	397
2. Regulacje dotyczące użytkowników późniejszych zawarte w ustawie o wynalazczości	399
2.1. Uwagi ogólne.....	399
2.2. Użytkownik wynalazku objętego patentem unieważnionym lub przeniesionym na rzecz osoby uprawnionej (art. 70 u.wyn.).....	401
2.3. Użytkownik wynalazku objętego patentem „nieopłaconym w terminie” (art. 74 u.wyn.)	406
3. przesłanki powstania prawa użytkownika późniejszego.....	411
3.1. Uzyskanie albo nabycie patentu albo licencji od osoby nieuprawnionej	412
3.1.1. Uzyskanie albo nabycie patentu.....	414
3.1.2. Uzyskanie licencji	417
3.1.3. Nabycie prawa na patencie	420
3.2. Dobra wiara	421
3.3. Przeniesienie patentu na rzecz osoby uprawnionej	425
3.4. Korzystanie lub przygotowanie do korzystania z wynalazku	427
3.5. Relewantny okres korzystania	431
4. Treść prawa użytkownika późniejszego.....	434
4.1. Uiszczanie stosownego wynagrodzenia	435
4.2. Korzystanie z wynalazku.....	437
4.3. Wpis do rejestru.....	440
5. Ochrona przyznana użytkownikowi późniejszemu jako prawo podmiotowe.....	441
6. Zakres czasowy prawa użytkownika późniejszego	451
7. Prawo użytkownika późniejszego jako prawo na patencie	459

8. Ochrona użytkowników późniejszych w Konwencji monachijskiej	462
8.1. Użytkownik wynalazku objętego tłumaczeniem poprawionym patentu europejskiego (art. 70 ust. 4 lit. b KPE; art. 7 ust. 4 uspe)	462
8.2. Użytkownik wynalazku objętego patentem, w stosunku do którego zapadła decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO (art. 112a ust. 6 KPE)	465
8.3. Użytkownik wynalazku objętego patentem, w stosunku do którego zastosowano instytucję przywrócenia praw (art. 122 ust. 5 KPE)	466
Rozdział VII. Zagadnienia proceduralne związane z ochroną praw użytkowników	469
1. Ustalenie prawa użytkownika	469
2. Obrona w postępowaniu o naruszenie patentu	479
3. Podstawa wpisu praw użytkowników do rejestru patentowego.....	482
Podsumowanie	486
Bibliografia	503

Wykaz skrótów

Akty prawne

AIA (America Invents Act)

Ustawa o zmianie tytułu 35 U.S.C. (Kodeksu Stanów Zjednoczonych) w celu zapewnienia reformy patentowej uchwalona dnia 16 września 2011 r.

35 U.S.C. (U.S. Code)

Ustawa patentowa Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1952 r., włączona do United States Code jako tytuł 35

CPI

Code de la propriété intellectuelle, francuski Kodeks własności intelektualnej, ustawa nr 92-597 z 1.07.1992 r. (Journal Officiel de la République Française z 3.07.1992 r. ze zm.)

dyrektywa 98/44/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. UE L 213/13 z 30 lipca 1998 r.)

kc

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459)

konwencja berneńska

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.)

konwencja paryska

Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. (załącznik do Aktu sztokholmskiego sporządzony 14.07.1967 r., Dz.U. z 1975 r. poz. 51, załącznik)

konwencja monachijska/KPE

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., z 13 grudnia 1994 r., z 20 października 1995 r., z 5 grudnia 1996 r. i z 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część, zmieniona aktem rewidującym z 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r. poz. 1736)

kpc

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328, 2459, z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098)

ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 4.09.2020 r.)

Patents Act

Angielska ustawa patentowa z 29.06.1977 r.

PatG / Patentgesetz

Ustawa o patentach Republiki Federalnej Niemiec opublikowana 16 grudnia 1980 r. (Federalny Dz.U. 1981 I s. 1), ostatnio zmieniona przez art. 4 ustawy z dnia 8 października 2017 r. (Federalny Dz.U. I s. 3546)

PCT

Układ o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty) sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 z załącznikiem)

pwp

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324)

pr.wyn.

Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156).

Porozumienie JSP

Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego z 19.02.2013 r. (Dz.Urz. UE C 175, s. 1)

Rozporządzenie z 1928 r.

Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 39, poz. 384)

TRIPS

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.U. UE, L 336/214 z 23.12.1994 r.)

uokik

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 11.02.2021 r.)

updop

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 04.10.2021 r.)

uspe

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.2 t.j. z 4.01.2016 r.)

ustawa z 1924 r.

Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 31, poz. 306)

u.wyn.

Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770)

Czasopisma i oficjalne publikatory

BeckRS

Beck-Rechtsprechung

Dz.U.

Dziennik Ustaw

Dz.Urz. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

GRUR

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR Int.

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands und Internationale Teil

GSW

Gazeta Sądowa Warszawska

IIC

International Review of Intellectual Property and Competition Law

IIP Bulletin

Institute of Intellectual Property Bulletin

JNA

Journal des notaires et des avocats

KSP

Krakowskie Studia Prawnicze

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

OSP

Orzecznictwo Sądów Polskich

OTK ZU

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy

PIBD

Propriété industrielle - Bulletin documentaire

PiP

Państwo i Prawo

PPH

Przegląd Prawa Handlowego

PUG

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

RPC

Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases

WiR

Wynalazczość i Racjonalizacja

WUP

Wiadomości Urzędu Patentowego

ZNUJ PPWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

ZNUJ PWiOWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Inne**BGH**

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof)

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

EUP

Europejski Urząd Patentowy

SN

Sąd Najwyższy

TGI

Francuski sąd I. instancji (Tribunal de Grande Instance)

TSWE

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

UP PRL

Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

UP RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

USPTO

Urząd Patentowy USA (United States Patent and Trademark Office)

Wprowadzenie

Zagadnienie sytuacji prawnej tzw. użytkownika w polskiej literaturze prawniczej i orzecznictwie nie jest obecnie przedmiotem pogłębionych rozważań. Nie doczekało się ono obszerniejszego omówienia od kilkudziesięciu (a przynajmniej kilkunastu) lat, kiedy to nieco światła rzucili na nie w dawniejszych opracowaniach autorzy – S. Grzybowski, A. Kopff, S. Sołtysiński, R. Skubisz czy J. Fiołka. W nowszej literaturze więcej uwagi poświęcili mu P. Kostański, A. Niewęglowski, A. Michalak i J. Ożegalska-Trybalska. W świetle wypowiedzi doktryny wyłania się istotne zagadnienie dotyczące charakteru prawnego przyznanego użytkownikowi uprawnienia do korzystania z wynalazku obok cudzej wyłączności patentowej. Problem kwalifikacji prawnej instytucji użytkownika (szczególnie uprzedniego) stanowi zresztą stały element wszelkich wypowiedzi dotyczących tej instytucji. Trudno nawet mówić w ogóle o ochronie użytkownika bez wskazania, że kontrowersyjne, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, jest dokonanie kwalifikacji prawnej tej instytucji. Tradycyjnie wymienia się autorów zajmujących stanowisko w tej kwestii oraz przekrój prezentowanych przez nich poglądów – od uznawania prawa użytkownika za prawo podmiotowe cechujące się przymiotem bezwzględności, prawo względne o rozszerzonej skuteczności (co stanowi najbardziej powszechną w doktrynie kwalifikację), po – wreszcie – sprowadzanie ochrony użytkownika jedynie do wyłączenia bezprawności jego działań.

Przyznane użytkownikowi – zarówno użytkownikowi uprzedniemu, jak i późniejszemu – uprawnienie do korzystania z wynalazku obok cudzej wyłączności patentowej stanowi ograniczenie patentu, które aktualnie przez polskich przedstawicieli doktryny określane jest jednogłośnie jako prawo podmiotowe (i niemal jednogłośnie – prawo o charakterze względnym). W niniejszej pracy przyłączam się do tego stanowiska. Przedstawione do tej pory wypowiedzi nie dostarczają jednak wyczerpującego uzasadnienia dla takiej kwalifikacji. Brakuje także szczegółowego opracowania poświęconego przesłankom powstania prawa użytkownika oraz jego treści, w których łączą się i przenikają podstawowe pojęcia prawa cywilnego (np. pojęcia prawa podmiotowego, roszczenia, pierwotnego lub pochodnego nabycia prawa podmiotowego, czy dobrej wiary) oraz zagadnienia prawa patentowego (w szczególności treść i zakres patentu oraz jego ograniczenia). Nadzwyczajnie skąpe są dotychczasowe publikacje dotyczące prawa użytkownika późniejszego. Założeniem niniejszej pracy jest uzupełnienie wskazanych niedoborów, co przekłada się na przedstawiony niżej zakres tematyczny rozprawy.

Zagadnienie sytuacji prawnej użytkownicy odnosi się do tzw. użytkownicy uprzednich (art. 71 pwp¹) oraz użytkownicy późniejszych (art. 75 pwp).

Użytkownikami uprzednimi wynalazku, w rozumieniu prawa własności przemysłowej, są osoby, które w dobrej wierze korzystały (lub przynajmniej przygotowały się do korzystania) z wynalazku w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania – przez inną osobę – patentu obejmującego taki wynalazek. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy dany problem techniczny zostanie rozwiązany zasadniczo w taki sam sposób niezależnie przez dwie lub więcej osób. W dziedzinie prawa własności przemysłowej osobiste piętno twórcy wywiera mniej istotny wpływ na powstałe dobro niż choćby w przypadku prawa autorskiego. Wydaje się, że z tego względu częściej może dochodzić do przypadków równoległego opracowania takich samych wynalazków. Z ontologicznego punktu widzenia osoby, które niezależnie od siebie stwarzają przedmiot prawa własności przemysłowej, są twórcami, i aksjologicznie zasługują na ochronę swojej intelektualnej twórczości. Poziom tej ochrony różni się w zależności od dalszych losów stworzonego przedmiotu, tj. od tego, czy został on zgłoszony w celu uzyskania prawnie zagwarantowanej wyłączności, czy raczej zatrzymany na użytek własny (jednak bez prawnej gwarancji wyłącznego wykorzystania). Tego drugiego przypadku dotyczy instytucja użytkownika uprzedniego, który uzyskuje możliwość dalszego korzystania z wynalazku w ramach ograniczenia cudzego patentu obejmującego taki wynalazek.

Z kolei prawo użytkownika późniejszego dotyczy sytuacji osób, które w dobrej wierze uzyskały prawo do korzystania z wynalazku objętego cudzym prawem do uzyskania patentu (ze względu na uzyskanie albo nabycie patentu, albo uzyskanie licencji, od osoby nieuprawnionej do uzyskania patentu na dany wynalazek), a następnie utraciły je ze względu na to, że udzielony patent został następnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej. Okoliczność ta stanowi jeden z czynników odróżniających użytkownicy późniejszych od użytkownicy uprzednich, gdyż ci ostatni uzyskują prawo do korzystania z wynalazku ze względu na niezależną twórczość.

Użytkownicy uprzedni i późniejsi podlegają ochronie ze względu na podobne aksjologicznie założenia, czyli potrzebę zabezpieczenia inwestycji dokonanych przez nich w dobrej wierze. Użytkownik uprzedni jest jednak osobą funkcjonującą obok systemu prawa patentowego ze względu na korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do korzystania) bez dokonania jego zgłoszenia w stosownym urzędzie patentowym. W przypadku użytkownika późniejszego chodzi natomiast o osobę niejako poszkodowaną określonym zdarzeniem (rzekomym

¹ Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324, dalej jako: pwp lub Prawo własności przemysłowej).

pierwotnym nabyciem prawa do patentu) albo dokonaniem określonej czynności prawnej (nabyciem prawa do patentu lub już udzielonego patentu; uzyskaniem licencji) w dobrej wierze z osobą, która nie miała uprawnienia do uzyskania patentu.

Zamysłem niniejszej pracy jest przedstawienie całościowego opracowania poświęconego ochronie używaczy uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym.

Pierwsze rozdziały (I i II) rozprawy poświęcone są przedstawieniu normatywnych podstaw ochrony używaczy, jej uzasadnienia aksjologicznego, oraz podstawowych instytucji związanych z patentem, będącym prawem wyłącznym, które doznaje ograniczenia ze względu na ochronę używaczy. W ramach uwag zawartych w rozdziale I. omawiam również rys historyczny instytucji używaczy w prawie polskim, przedstawiając cechy odróżniające poszczególne wydania praw używaczy w kolejnych uregulowaniach. W rozdziale tym zawarłam także krótkie omówienie regulacji istniejących w wybranych zagranicznych porządkach prawnych, odnoszących się do ochrony używaczy uprzednich – w prawie niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim i amerykańskim, oraz używaczy późniejszych – w prawie niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Kolejne trzy rozdziały – III.-V. – dotyczą używaczy uprzednich. Rozdział III. został poświęcony omówieniu przesłanek nabycia statusu używacza uprzedniego, natomiast rozdział IV. – treści przyznanego używaczowi uprzedniemu prawa. Przyjęty podział znajduje swoje uzasadnienie w brzmieniu art. 71 pwp, w którym można wyróżnić przesłanki powstania prawa, takie jak korzystanie (lub przygotowanie się do korzystania) z wynalazku w relewantnej dacie i na określonym terytorium, w dobrej wierze, jak również elementy określające uprawnienia przyznane używaczowi, czyli przede wszystkim możliwość dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie. Podział ten wiąże się także z rozgraniczeniem powyższych przesłanek w czasie. Przesłanki powstania prawa używacza muszą być spełnione najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu (*scil.* przed datą pierwszeństwa²), co oznacza, że ich spełnienie bada się na moment, w którym wynalazek objęty przyszłym patentem nie jest jeszcze zgłoszony w celu objęcia go ochroną. Z kolei treść prawa używacza umożliwia korzystanie przez niego z wynalazku już po udzieleniu patentu, a więc od momentu, w którym dochodzi do powstania prawa używacza i pojawia się koegzystencja wyłączności patentowej i jej ograniczenia w postaci prawa używacza. Przed

² Stanowisko to omawiam szerzej w rozdziale III., pkt 2.

udzieleniem patentu, a tym bardziej przed jego zgłoszeniem, działania użytkownika względem wynalazku mogą być (i są) dokonywane w sposób nieograniczony niczyją wyłącznością patentową i mają charakter prawnie obojętny. Sytuacja ta ulega zmianie dopiero po udzieleniu patentu, gdy powstaje prawo użytkownika (ze skutkiem wstecznym od daty zgłoszenia wynalazku) i gdy rozpoczyna się okres wspomnianej koegzystencji. Dalsze korzystanie z wynalazku przez użytkownika musi wówczas ograniczać się do dotychczasowego zakresu po to, aby zapewnić ochronę zarówno interesom użytkownika, jak i uprawnionego z patentu, dla którego udzielenie użytkownikowi ochrony stanowi uszczuplenie przyznanej mu wyłączności patentowej.

Kluczową częścią niniejszej pracy jest rozdział V., w którym prezentuję uzasadnienie kwalifikacji prawnej ochrony przyznanej użytkownikowi uprzedniemu jako szczególnego prawa podmiotowego względnego, niebędącego wierzytelnością, posiadającego zarazem rozszerzoną skuteczność. We wcześniejszych fragmentach pracy (tj. przed przedstawieniem uzasadnienia takiej kwalifikacji) posługuję się już terminem „prawo użytkownika”, który z jednej strony nawiązuje do terminologii ustawowej (art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp), a z drugiej stanowi syntetyczny i wygodny zwrot dla opisanego omawianej instytucji. Rozważania zawarte w tym rozdziale wieniec omówieniem prawa użytkownika w kontekście innej płaszczyzny ochrony prawnej, na którą potencjalnie mógłby się powołać użytkownik, czyli ochrony *know-how*.

Rozdział VI. został poświęcony ochronie użytkowników późniejszych. W kolejnych częściach tego rozdziału omawiam przesłanki powstania prawa użytkownika późniejszego, jego treść oraz charakter prawny. W rozważaniach przedstawionych w tym rozdziale wielokrotnie nawiązuję do uwag przedstawionych w poprzednich rozdziałach (w odniesieniu do użytkownika uprzedniego), co powoduje, że omówienie instytucji użytkownika późniejszego stanowi objętościowo materię jednego rozdziału, a nie trzech (jak w przypadku użytkownika uprzedniego). Ochrona użytkowników późniejszych znajduje też istotnie rzadsze zastosowanie w praktyce, co ogranicza dostępność stosownego materiału badawczego obejmującego w szczególności wypowiedzi orzecznicze oraz doktrynalne.

Wreszcie, w rozdziale VII. przedstawiam krótkie omówienie zagadnień odnoszących się do proceduralnych aspektów instytucji użytkownika uprzedniego i późniejszego, w szczególności w zakresie powództwa o ustalenie istnienia praw użytkowników, rozkładu ciężaru dowodu w sprawach, których obrona pozwanego polega na powołaniu się na te instytucje, czy też problematyki wpisu praw użytkowników do rejestru patentowego.

Do zrealizowania celu niniejszej pracy, którym jest przedstawienie całościowego opracowania tematyki ochrony użytkowników uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym, w pierwszej kolejności potrzebne jest zastosowanie prawno-dogmatycznej metody badawczej. Wiąże się z tym w szczególności dokonanie wykładni pojęć zawartych w tekście prawnym (wyprowadzenie normy prawnej ze stosownych regulacji poddanych badaniu)³ oraz umiejscowienie omawianych instytucji w systemie prawa patentowego (prawa użytkownika jako ograniczenie patentu). Następnie, potrzebne jest przeprowadzenie analizy poglądów doktryny oraz uwzględnienie uzasadnienia aksjologicznego omawianych instytucji. Na wynik analizy omawianych zagadnień wpłynęło przyjęcie założeń stanowiących, że (i) prawo użytkownika stanowi ograniczenie patentu oraz (ii) zakres przyznanych użytkownikowi uprawnień ma odzwierciedlać sposób korzystania przez niego z wynalazku przed ich powstaniem.

Instytucja użytkownika uprzedniego w kolejnych polskich regulacjach prawa patentowego była unormowana w przepisach o zbliżonej treści. Różnice występujące pomiędzy sukcesywnie obowiązującymi uregulowaniami polegały na wprowadzaniu kolejnych cech omawianej instytucji, takich jak wymóg istnienia dobrej wiary w odpowiedniej chwili, czy też możliwość wpisania prawa użytkownika do rejestru patentowego. Dzięki temu, że zasadnicze cechy prawa użytkownika pozostawały zbieżne, w rozważaniach przedstawionych w niniejszej pracy będą posługiwać się wypowiedziami orzecznymi oraz doktrynalnymi sformułowanymi w odniesieniu do instytucji użytkownika uprzedniego bez rozróżniania, która z kolejnych regulacji polskiego prawa patentowego stanowiła podstawę danej wypowiedzi, o ile dana wypowiedź nie będzie dotyczyć kwestii swoistych dla danej regulacji.

W niniejszej pracy posługuję się również metodą prawno-porównawczą, wykorzystaną w następujący sposób:

- 1) w rozdziale I. przedstawiłam uregulowania dotyczące sytuacji użytkownika uprzedniego i późniejszego w wybranych zagranicznych porządkach prawnych – w prawie niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim i amerykańskim, wskazując na podobieństwa i różnice pomiędzy tymi uregulowaniami a rozwiązaniami przyjętymi w prawie polskim;
- 2) w treści całej pracy posługuję się niekiedy tzw. mikrokomparatystyką, odwołując się w ramach analizy poszczególnych zagadnień do rozwiązań stosowanych w prawie obcym (w szczególności w prawie niemieckim, obfitującym w wypowiedzi doktrynalne i

³ Zob. L. Morawski, *Zasady wykładni prawa*, Toruń 2010, s. 15–17.

orzecznice dotyczące ochrony używaczy), co w założeniu ma wpłynąć nie tylko na walory poznawcze pracy, ale także pełniej przedstawić możliwe podejścia do danego zagadnienia dotyczącego ochrony używaczy.

Interesujące mogą być w szczególności rozważania doktrynalne i orzecznice, przedstawione na tle prawa niemieckiego, dotyczące charakteru prawnego instytucji używacza uprzedniego (zawarte w pkt 3.1.1. w rozdziale I.). W tym systemie prawnym stosowne rozważania przedstawiano już na początku ubiegłego wieku (a nawet wcześniej), formułując zniuansowane stanowiska. Szczegółowe zagadnienia związane z prawem używacza uprzedniego doczekały się także licznych wypowiedzi niemieckich sądów, co pozwala na przybliżenie tego, w jaki sposób instytucję tę stosuje się w praktyce.

Niniejsza praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o numerze 2016/23/N/HS5/01752 pt. „Pozycja prawna używaczy w prawie własności przemysłowej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium. Niektóre wnioski pracy, nieobejmujące jednak rozwiązania głównego problemu badawczego pracy (kwalifikacji prawnej instytucji używaczy oraz jej uzasadnienia), zostały przedstawione w publikacji pod redakcją dr. hab. Ł. Żelechowskiego pt. „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” (rok wydania: 2021), wydanej w serii „Komentarze Prawa Prywatnego” (red. K. Osajda), C.H.Beck – w przygotowanych przeze mnie komentarzach do art. 71, 74 i 75 pwp. W niniejszej pracy rozszerzam oraz uzupełniam przedstawione tam uwagi.

Rozdział I.

Podstawy ochrony użytkownika oraz jej uzasadnienie aksjologiczne

1. Pojęcie użytkownika uprzedniego i późniejszego

Określenie „użytkownik” („uprzedni” oraz „późniejszy”) jest pojęciem stworzonym przez ustawodawcę, wprowadzonym¹ w polskiej ustawie z 1924 r.² i powtórzonym w kolejnej polskiej regulacji prawa własności przemysłowej – Rozporządzeniu Prezydenta RP z 1928 r.³

Jak wskazuje się w literaturze, pojęcie „użytkownik”⁴ stanowi krótką, wygodną formę definiowania instytucji określającej prawa osób korzystających z wynalazku w dacie pierwszeństwa lub – w pewnych sytuacjach – po udzieleniu patentu, z której to formy zrezygnowano w polskim ustawodawstwie począwszy od ustawy – Prawo wynalazcze z 1962 r.⁵ W ustawie tej oraz kolejnych polskich aktach prawnych prawa własności przemysłowej omawianą instytucję określa się jedynie opisowo (np. w art. 71 pwp: „Korzystający z wynalazku w dobrej wierze...”; w art. 75 pwp: „Osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent...”). W literaturze i orzecznictwie pojęcie „użytkownik” funkcjonuje jednak bez zmian, do której to praktyki należy się przychylić.

O tym, co kryje się pod określeniem „użytkownik”, przesądza brzmienie przepisów zawartych w kolejnych uregulowaniach. Przepisy kolejnych aktów normatywnych zawierających normy składające się na prawo użytkownika uprzedniego formułowane były w zasadniczo tożsamy sposób, a różnice pomiędzy nimi można uznać za jedynie stylistyczne⁶. Na tle tych regulacji w literaturze opracowano następującą definicję użytkownika uprzedniego: „osoba, która w chwili zgłoszenia wynalazku do opatentowania przez inną osobę sama już z tego wynalazku w dobrej wierze korzystała (lub przygotowała się w swoim przedsiębiorstwie do korzystania)”⁷. W tym

¹ Mam tu na myśli wprowadzenie samego określenia „użytkownik”, ponieważ opisowe ujęcie prawa użytkownika znalazło się już we wcześniejszej polskiej regulacji, tj. w Dekrecie Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki (art. 25).

² Ustawa z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 31, poz. 306; dalej jako: ustawa z 1924 r.).

³ Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 39, poz. 384; dalej jako: Rozporządzenie z 1928 r.). Jego autorem był dr Fryderyk Zoll.

⁴ Odpowiedniki tego pojęcia funkcjonują również w zagranicznych jurysdykcjach: *prior user* (ang.), *Vorbenutzer* (niem.), *titulaire du droit de possession personnelle anterieure au brevet* (fran.), *преждепользователь* (ros.).

⁵ Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156; dalej jako: pr.wyn. lub Prawo wynalazcze).

⁶ Szerzej w pkt 2.3. niniejszego rozdziału.

⁷ J. Błęszyński, M. Staszków, *Prawo autorskie i wynalazcze*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 29.

zakresie w znacznej mierze aktualność zachowują zatem orzeczenia i komentarze odnoszące się do instytucji użytkownika uprzedniego (lub „poprzedniego”), sformułowane na tle poprzednich aktów normatywnych. Posługiwanie się pojęciem „użytkownik” jest zatem usprawiedliwione, gdyż przyczynia się do zachowania ciągłości instytucjonalnej oraz znaczenia dotychczasowego dorobku nauki w omawianym zakresie. Pojęcie to zakorzeniło się zresztą na dobre w świadomości teoretyków i praktyków prawa, o czym świadczą chociażby wypowiedzi judykatury formułowane w najnowszym orzecznictwie⁸.

Pojęcie użytkownika późniejszego dotyczy natomiast ochrony osoby, która, działając w przekonaniu, że jej działanie nie będzie bezprawne, rozpoczęła korzystanie z wynalazku lub przygotowała się do takiego korzystania już po zgłoszeniu danego wynalazku do ochrony, udzieleniu ochrony patentowej na dany wynalazek lub wręcz po jego ustaniu – i jednocześnie w sytuacji, w której korzystanie to stałoby się następnie bezprawne ze względu na różnego rodzaju zdarzenia niezależne od woli tej osoby. Definicja ta formułowana jest przy zastrzeżeniu, że jej ogólny charakter niekoniecznie będzie odpowiadać wszystkim sytuacjom, w których ustawodawstwa różnych jurysdykcji zapewniają ochronę opisanej osoby, a także ze świadomością niedoskonałości użytych w niej sformułowań.

Pojęcie użytkownika późniejszego, jakkolwiek nieobecne w treści Prawa własności przemysłowej, funkcjonuje niezmiennie w literaturze. Niekiedy zastępuje się je pojęciem użytkownika „następczego”⁹, jednak w doktrynie słusznie wskazano, że nie ma powodów, aby posługiwać się tym określeniem zamiast dotychczasowego (i w zasadzie synonimicznego) pojęcia użytkownika „późniejszego”¹⁰. W odróżnieniu od instytucji użytkownika uprzedniego, zachowującej względną jednolitość w kolejnych aktach prawnych pod względem ujęcia jej treści, kolejne akty prawa patentowego ustanawiały dość liczne i różne przypadki, w których można było stać się użytkownikiem późniejszym¹¹.

Osoby, które zbiorczo można określić mianem użytkowników (uprzednich i późniejszych), podlegają ochronie ze względu na podobne aksjologiczne założenia, co sprawia, że dotyczące ich instytucje zostały ukształtowane zasadniczo w zbieżny sposób. Różnice w zakresie przesłanek nabycia lub wykonywania praw poszczególnych użytkowników wynikają z różnic w tym, z czego dany użytkownik czerpie przeświadczenie o możliwości korzystania z wynalazku.

⁸ Zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z 18 lutego 2015 r., II CSK 282/15 i z 16 marca 2016 r., IV CSK 287/15.

⁹ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 487.

¹⁰ Założeniem takim kieruje się np. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 731 i przypis nr 8.

¹¹ Zob. pkt 2.3. niniejszego rozdziału oraz pkt 2. w rozdziale VI.

Korzystniejszą sytuację przewidziano dla użytkowników uprzednich, gdyż mogą oni korzystać nadal z wynalazku bez konieczności uiszczenia wynagrodzenia uprawnionemu z patentu.

2. Normatywne podstawy ochrony użytkowników

2.1. Prawo międzynarodowe

2.1.1. Konwencja paryska

Ochrona użytkowników stanowi składnik modelu ochrony własności przemysłowej ustanowionego w Konwencji paryskiej¹². Model ten charakteryzuje się kilkoma, skrótowo opisanymi niżej cechami. Cechami wspólnymi praw własności przemysłowej są ich bezwzględny charakter oraz wyłączność w korzystaniu z danego przedmiotu niematerialnego¹³. Poszczególne prawa różni sposób uregulowania kwestii istotnych z punktu wykonywania praw, takich jak przedmiot prawa i jego zakres, nabycie, formy materializacji i używania w obrocie itd.¹⁴ Z tego względu wyrażane jest stanowisko, prezentowane m.in. przez M. Czajkowską-Dąbrowską, że prawa własności przemysłowej nie stanowią jednolitej grupy praw podmiotowych, takiej jak np. prawa rzeczowe¹⁵.

Prawa własności przemysłowej łączy to, że powstają zasadniczo na skutek wydania decyzji administracyjnej przez właściwy urząd powołany do udzielania praw własności przemysłowej. Decyzja taka wydawana jest w postępowaniu zainicjowanym wniesieniem zgłoszenia zawierającego żądanie udzielenia prawa na zgłoszony przedmiot własności przemysłowej. Cechą wyróżniającą system praw własności przemysłowej jest również określenie zasad pierwszeństwa, wedle których określa się priorytet uprawnień do uzyskania prawa na zgłoszony przedmiot. Zasady te, o czym będzie jeszcze mowa, oparte są na kryterium czasowym, przyznając priorytet osobie, która jako pierwsza dokonała w danym kraju (bądź w innym kraju związanym odpowiednią umową międzynarodową) prawidłowego zgłoszenia odnoszącego się do danego przedmiotu własności przemysłowej (model *first-to-file*¹⁶), albo która jako pierwsza

¹² Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r., zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. (załącznik do aktu sztokholmskiego sporządzony 14.07.1967 r.; Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, załącznik).

¹³ Cechy te będą szerzej omawiane w dalszej części pracy, zob. rozdział V., pkt 5.1. i 5.2.

¹⁴ D. Miąsik, *Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2012, s. 40.

¹⁵ M. Czajkowska-Dąbrowska, *Własność czy własności (intelektualne)?* w: A. Kidyba, R. Skubisz (red.), *Współczesne problemy prawa handlowego: księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak Niedzielskiej*, Kraków 2007, s. 53.

¹⁶ Konwencja paryska pozostawia wybór pomiędzy systemem *first-to-file* a systemem *first-to-invent* do swobodnego uznania państw Związku. Szerzej w tym temacie zob. T. Nicolai, *First-to-File vs. First-to-Invent: A Comparative Study Based on German and United States Patent Law*, IIC nr 2/1972, s. 103 i n.; C.L. Gholz, *First-*

ujawniła wynalazek na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej i dokonała następnie zgłoszenia tego wynalazku w odpowiednim czasie. Dodatkowym warunkiem udzielenia prawa jest spełnienie przez dany przedmiot kryteriów zdolności ochronnej lub rejestrowej właściwych dla danego prawa.

Prawo (lub upoważnienie) do korzystania z dobra niematerialnego może być przyznane także innym osobom w ściśle określonych przypadkach, jeżeli wymagają tego względy słuszności bądź inne powody podlegające ustawowej ochronie – chodzi tu w szczególności właśnie o sytuację użytkowników uprzednich i późniejszych. Uregulowania prawne przewidują bowiem ochronę praw nabytych osób korzystających z wynalazków, którzy ograniczyli się do stosowania ich we własnych przedsiębiorstwach, nie zgłaszając ich w celu uzyskania prawa wyłącznego. W tym zakresie instytucja użytkownika uprzedniego gwarantuje zachowanie prawa do dalszego korzystania z wyniku niezależnej twórczości osobie, która wcześniej z niego korzystała, w ramach systemu udzielania patentów przewidującego pierwszeństwo do uzyskania patentu osobie, która zgłosi dany wynalazek z najwcześniejszym pierwszeństwem.

Konwencja paryska jest pierwszą regulacją prawa międzynarodowego stanowiącą o poszanowaniu praw osób trzecich do korzystania z wynalazku, istniejących w państwie, w którym zgłaszający powołuje się na pierwszeństwo (artykuł 4 konwencji paryskiej w jej oryginalnej redakcji z 1883 r.). Artykuł ten odnosił się w zasadzie do instytucji pierwszeństwa, znalazła się w nim jednak wzmianka o tym, że uznanie pierwszeństwa w innych państwach związkowych następuje przy zastrzeżeniu ochrony praw osób trzecich. Obecna¹⁷ regulacja zawarta w art. 4 lit. B zd. 2 została wprowadzona dopiero aktem londyńskim z 2 czerwca 1934 r. (wejście w życie 1 sierpnia 1938 r.). Należy ona do kategorii postanowień prawa materialnego, które dotyczą praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych, i które w pewnych sytuacjach mogą być bezpośrednio skuteczne¹⁸. Ustanowienie praw osób trzecich zostało dokonane w art. 4 lit. B zd. 2 w dość zawołowany sposób. Prawa osób trzecich określono w powiązaniu z prawem pierwszeństwa do uzyskania patentu. Powstanie prawa pierwszeństwa – stosownie do art. 4 lit. A ust. 2 konwencji – jest spowodowane przez każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego Państwa będącego

to-File or First-to-Invent, 82 J. Pat & Trademark Off. Soc’y 891 (2000), s. 891 i n.; J.R. Barney, *The Prior User Defense: A Reprieve for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law*, 82 J. Pat & Trademark Off. Soc’y 261 (2000), s. 261 i n. Współcześnie system *first-to-invent* nie jest już stosowany w żadnym państwie na świecie.

¹⁷ Zgodna z treścią aktu sztokholmskiego konwencji paryskiej – przyp.aut.

¹⁸ Bezpośrednia skuteczność postanowień należących do tej kategorii zależy w pierwszej kolejności od zasad konstytucyjnych krajów Związku.

członkiem Związku¹⁹ albo stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między Państwami będącymi członkami Związku ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego. Wskutek tego, zgłoszenie dokonane później w jednym z innych Państw będących członkami Związku przed upływem terminów określonych w art. 4 lit. C ust. 1 konwencji²⁰ nie będzie mogło być unieważnione przez fakty zaistniałe w międzyczasie, a w szczególności przez inne zgłoszenie, przez opublikowanie wynalazku lub wykonywanie go, przez wystawienie na sprzedaż egzemplarzy wzoru przemysłowego, przez używanie znaku; fakty te nie będą mogły powodować powstania jakiegokolwiek prawa osób trzecich ani jakiegokolwiek posiadania osobistego (art. 4 lit. B zd. 1 konwencji).

O ile zatem nie ma podstaw do ochrony praw osób trzecich powstałych w okresie pomiędzy pierwszym zgłoszeniem, powodującym powstanie prawa pierwszeństwa konwencyjnego, a kolejnymi zgłoszeniami krajowymi²¹, o tyle prawa osób trzecich mogą jednak powstać w okresie przed tym pierwszym zgłoszeniem²². Przewiduje to art. 4 lit. B zd. 2 konwencji, określając, że prawa nabyte przez osoby trzecie przed dniem dokonania pierwszego zgłoszenia, stanowiącego podstawę prawa pierwszeństwa, pozostają w mocy stosownie do ustawodawstwa wewnętrznego każdego Państwa będącego członkiem Związku.

Znaczenie prawa pierwszeństwa wynikającego z Konwencji było początkowo ograniczone ze względu na to, że w pierwotnym brzmieniu artykułu 4 wyraźnie zastrzeżono jednak ochronę praw osób trzecich powstałych w okresie pierwszeństwa (tj. okresie pomiędzy pierwszym prawidłowym zgłoszeniem krajowym, a kolejnymi zgłoszeniami w innych krajach Związku). Zastrzeżenie to rozumiano w taki sposób, że upoważniało ono osoby trzecie, które korzystały z wynalazku w danym kraju w okresie pierwszeństwa, lub które pozyskały wiedzę o wynalazku w tym okresie, do korzystania lub dalszego korzystania z wynalazku także w przypadku, jeżeli doszło do udzielenia patentu w oparciu o daną datę pierwszeństwa²³. To zastrzeżenie zostało jednak wyeliminowane w toku londyńskiej rewizji konwencji z 1934 r., kiedy to zastąpiono je

¹⁹ Chodzi o Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej.

²⁰ Wspomniane terminy pierwszeństwa są następujące: dwanaście miesięcy dla patentów na wynalazki i wzorów użytkowych oraz sześć miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

²¹ Takie rozwiązanie funkcjonowało w pierwotnym tekście konwencji, jak również w tekście brukselskim (1909), waszyngtońskim (1911) i haskim (1925).

²² Por. R. Wieczorek, *Convention Applications as Patent-Defeating Prior Rights*, IIC nr 2/1975, s. 135 i n.

²³ Jak wskazuje M. Staszków, „Klauzulę o prawach osób trzecich próbowano początkowo interpretować w tym duchu, że z ochrony patentowej mógłby korzystać każdy, kto stosował wynalazek przed zgłoszeniem go w danym kraju. Ostatecznie przeważało jednak stanowisko reprezentantów państw o większym potencjale przemysłowym, którzy stali na stanowisku, że za używacza uprzedniego można uznać tylko tę osobę, która stosowała wynalazek przed datą pierwszego zgłoszenia zapewniającego priorytet konwencyjny”. Zob. M. Staszków, *Prawo wynalazcze w zarysie*, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy WKZZ i OW NOT we Wrocławiu, Wrocław 1968, s. 15.

postanowieniem, zgodnie z którym działania osób trzecich dokonane w okresie pierwszeństwa „nie będą mogły powodować powstania jakiegokolwiek prawa osób trzecich ani jakiegokolwiek posiadania osobistego”²⁴. Niezależnie od tego, celem konwencji zawsze pozostawało zapewnienie ochrony praw osób trzecich nabytych w stosunku do wynalazku jeszcze przed datą pierwszeństwa, tj. przed datą pierwszego prawidłowego zgłoszenia krajowego. Podkreśleniu tego celu służyło wprowadzenie w akcie londyńskim z 1934 r. wyraźnego postanowienia zawartego w art. 4 lit. B zd. 2²⁵.

Jak wynika z pierwotnej redakcji konwencji paryskiej, wątpliwości jej autorów nie budził fakt, że szczególna sytuacja osób trzecich, korzystających z wynalazku lub dysponujących wiedzą o nim jeszcze przed zgłoszeniem go przez inną osobę w celu uzyskania ochrony, wymaga przyznania im ochrony polegającej na tym, że patent uzyskany na taki wynalazek przez tę osobę nie powinien być przeciwko nim skuteczny²⁶. W literaturze zauważono, że regulacja ta miała służyć ochronie interesów podmiotów pochodzących z państw słabiej rozwiniętych, w mniejszym zakresie korzystających z instytucji pierwszeństwa konwencyjnego²⁷.

Tymczasową modyfikację regulacji art. 4 lit. B zd. 2 wprowadzono w Porozumieniu Neuchatel²⁸ (art. 6), w którym stwierdzono, że prawa osób trzecich nabyte w dobrej wierze w okresie II wojny światowej podlegają ochronie, uwzględniając w tej kategorii twórców wynalazków, którzy podczas wojny uciekli w poszukiwaniu schronienia. Twórcy ci mieli być traktowani jako osoby korzystające w dobrej wierze, nawet jeśli korzystanie było niemożliwe ze względu na wojnę²⁹. Przewidziano również możliwość wprowadzenia bardziej korzystnych regulacji w ustawodawstwach krajowych (art. 7-8).

²⁴ Wyeliminowane postanowienie stanowiło zarzewie różnicy zdań pomiędzy członkami Unii, wobec czego usunięcie go miało istotne znaczenie nie tylko ze względu na praktyczne korzyści dla uprawnionych z patentu, ale także na zapobieżenie ryzyku wystąpienia określonych członków z Unii. Zob. *Report on the Convention for the Protection of Industrial Property as revised at London June 1935*, para 15, Australian Archives Series A432/80, poz. 38/80, załącznik. Podają za: S. Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Oxford University Press 2015, s. 84. Krajami wyrażającymi zastrzeżenia w stosunku do treści tego uregulowania były m.in. Rzeczpospolita Polska i Węgry, zainteresowane zapewnieniem ochrony osobom trzecim – zob. Wiadomości Urzędu Patentowego, Rok VII, Zeszyt 9, Warszawa, 30.09.1930 r.

²⁵ Zob. G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Genewa 1968, s. 40-43.

²⁶ Zob. także R. Skubisz, *Instytucja pierwszeństwa w konwencji paryskiej*, w: S. Sołtysiński (red.), *Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym*, Warszawa 1983, s. 41.

²⁷ Zob. M. Staszków, *Instytucje prawa patentowego*, Katowice 1972, s. 25.

²⁸ Agreement for the Preservation or Restoration of Industrial Property Rights affected by the Second World War, Neuchatel, 5-7 lutego 1947 r., Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne, 1947.

²⁹Zob. S. Ricketson, *The Paris Convention...* s. 314.

Treść regulacji art. 4 lit. B zawarta w akcie londyńskim została powtórzona bez zmian w akcie lizbońskim, natomiast w akcie sztokholmskim została zawarta w redakcji poddanej drobnej korekcie stylistycznej, niemającej wpływu na merytoryczne znaczenie tej regulacji.

Warto odnotować również postanowienia Konwencji o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku, podpisanej w Luksemburgu w dniu 15 grudnia 1975 r., której celem było utworzenie systemu patentowego wspierającego realizację celów traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz eliminującego rozbieżności wynikające z terytorialnego charakteru ochrony patentu (tj. odrębnie w poszczególnych państwach członkowskich). Konwencja nie weszła w życie ze względu na konstytucyjne przeszkody zaistniałe w Danii i Irlandii. W jej art. 37 przewidziano, że każdej osobie, która, jeśli patent krajowy został przyznany w odniesieniu do wynalazku, miałyby prawo oparte na wcześniejszym korzystaniu (ang. *prior use*) z tego wynalazku lub prawo do osobistego posiadania (ang. *personal possession*) tego wynalazku w jednym z umawiających się państw, będą przysługiwać, w tym państwie, te same prawa w odniesieniu do patentu wspólnotowego na ten sam wynalazek.

W konwencji paryskiej nie przewidziano ochrony użytkowników późniejszych i w doktrynie rozważa się zagadnienie, czy ochrona ta pozostaje w zgodzie z postanowieniami konwencji. Wątpliwości wiążą się ze wskazaniem w art. 4 lit. B konwencji na możliwość nabycia praw przez osoby trzecie jedynie ze względu na działania podejmowane przed pierwszym prawidłowym zgłoszeniem wynalazku. Tymczasem, instytucja użytkowników późniejszych wiąże się z ich działaniami dokonywanymi po zgłoszeniu wynalazku, a nawet już po udzieleniu patentu³⁰. Andrzej Szewc wskazuje jednak, że konwencja pomija milczeniem kwestię dopuszczalności nabycia przez osoby trzecie prawa korzystania z wynalazku ze względu na określone działania dokonywane w terminie późniejszym³¹. Milczenie konwencji w tym zakresie może zatem oznaczać brak sprzeciwu wobec ochrony takich osób.

2.1.2. Porozumienie TRIPS

Porozumienie z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej³² pozostawiło państwom członkowskim swobodę w zakresie uznawania praw użytkowników. W przypadku wynalazków TRIPS zezwala na wprowadzenie ograniczonych

³⁰ Por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2017, s. 72-73.

³¹ A. Szewc, *Prawa użytkowników*, w: A. Adamczak (red.), *Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 16-20 września 2008 r., *Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej*, Nr 32 (2008), s. 162.

³² Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.Urz. UE, L 336/214 z 23.12.1994 r.), dalej jako: TRIPS.

wyłączeń od praw wyłącznych przyznanych patentem, uwzględniając prawnie uzasadnione interesy stron trzecich (art. 30)³³. Celem formuły art. 30 TRIPS jest wskazanie kryteriów oceny dopuszczalności ograniczenia patentu, opierających się na założeniach tzw. testu trójstopniowego wprowadzonego po raz pierwszy w odniesieniu do prawa zwielokrotniania w art. 9 ust. 2 Konwencji berneńskiej. Test trójstopniowy w ujęciu art. 30 TRIPS oznacza, że wyłączenie powinno mieć charakter ograniczony, nie może być bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu i nie może bezzasadnie naruszać uzasadnionych prawnie interesów uprawnionego z patentu. Uzupełniając test trójstopniowy dodano, że należy uwzględnić również uzasadnione prawnie interesy osób trzecich. Na bazie art. 30 TRIPS wyprowadza się ograniczenia patentu polegające np. na używaniu go do celów eksperymentalnych i badawczych, przygotowania leku na podstawie indywidualnej recepty, przygotowania do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu, czy właśnie prawa użytkownicy³⁴.

Następnie, art. 31 TRIPS zawiera katalog postanowień wyznaczających inne przypadki, w których użycie przedmiotu patentu bez zgody uprawnionego może być dozwolone. W przypisie do tego artykułu jednoznacznie określono, że katalog odnosi się do innych przypadków niż ograniczenia wynikające z art. 30. Artykuł ten dotyczy warunków udzielania przymusowych lub niedobrowolnych licencji, wliczając w to wykorzystanie wynalazku przez władze krajowe lub osoby upoważnione przez te władze. Regulację zawartą w art. 31 TRIPS uzupełniają postanowienia przewidziane w art. 31bis³⁵, który odnosi się do przypadków udzielania licencji przymusowych w kontekście zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne.

³³ Podobnie skonstruowano art. 13 (dotyczący praw autorskich), 17 (dotyczący znaków towarowych) i art. 26 ust. 2 (odnoszący się do wzorów przemysłowych). Art. 2 ust. 2 TRIPS nakazuje członkom respektowanie określonych artykułów konwencji paryskiej, w tym art. 4.

³⁴ Szerzej zob. pkt 8.1. w rozdziale II. Krytycznie na temat ustanawiania na podstawie art. 30 TRIPS ochrony praw użytkownicy wypowiada się N.P. de Carvalho, wskazując na niespójność tej instytucji z art. 28 ust. 1, a przede wszystkim z art. 70 ust. 4 TRIPS. To ostatnie uregulowanie wydaje się nie przyzwalać na ograniczanie praw przyznanych patentem w taki sposób, w jaki przewiduje to ochrona użytkownicy (zob. N.P. de Carvalho, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, wyd. 2, Kluwer Law International, Haga 2005, s. 312). Warto także dodać, że w projekcie art. 30 z 23 lipca 1990 r. (określanym oznaczeniem MTN.GNG/NG11/W/76) wyliczono przykładowe wyłączenia, na pierwszym miejscu wymieniając prawa wynikające z wcześniejszego korzystania, zob. https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trips/W76.pdf (dostęp 15 maja 2019 r.).

³⁵ Przepis ten został wprowadzony do treści TRIPS na mocy protokołu zmieniającego TRIPS podpisanego w Genewie dnia 6 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.U.E.L.2007.311.37 z dnia 29.11.2007 r.) i wszedł w życie w dniu 23 stycznia 2017 r.

2.1.3. Konwencja monachijska

Ogromne praktyczne znaczenie odgrywa system patentowy ukształtowany przez Konwencję monachijską z 1973 r.³⁶ Konwencja ta, choć nie stanowi regulacji prawa unijnego i nie nakłada bezpośrednio na państwa w niej uczestniczące obowiązku ujednoczenia przepisów wewnętrznych, wywarła znaczny wpływ na ukształtowanie się standardów prawa patentowego w tych państwach oraz ich swoiste zbliżenie. W największym stopniu dotyczy to przesłanek zdolności patentowej wynalazku, ale także zasad określenia zakresu przedmiotowego patentu. Konwencja była kilkakrotnie zmieniana – przede wszystkim aktem rewidującym z 29.11.2000 r., który wszedł w życie 13.12.2007 r.

Specyfiką systemu ustanowionego przez Konwencję monachijską jest możliwość uzyskania patentu na podstawie jednego zgłoszenia rozpatrywanego przez Europejski Urząd Patentowy. W razie stwierdzenia, że zgłoszony wynalazek spełnia przesłanki zdolności patentowej, następuje udzielenie patentu. Udzielenie patentu przez Europejski Urząd Patentowy otwiera uprawnionemu możliwość uznania skutków tego patentu w wybranych krajach-sygnatariuszach Konwencji, pod warunkiem prawidłowego dokonania tzw. walidacji (najczęściej chodzi o złożenie tłumaczenia patentu europejskiego na język danego kraju w krajowym urzędzie patentowym). Patent europejski stanowi „wiązkę” patentów krajowych i jest skuteczny na identycznych zasadach jak patenty krajowe (art. 64 ust. 1 KPE). Wiązka ta nie ma charakteru jednolitego.

Konieczność odnotowania Konwencji monachijskiej w niniejszej pracy wynika nie tylko z jej wagi dla tzw. międzynarodowego systemu prawa patentowego, ale także z faktu, że Konwencja wiąże Polskę ze względu na jej ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie³⁷, a przy tym przewiduje możliwość zapewnienia ochrony użytkownikom późniejszym (w dość kazuistycznie określonych sytuacjach wspomnianych niżej – szerzej zob. pkt 8. w rozdziale VI.).

W Konwencji nie ustanowiono samoistnej ochrony użytkowników uprzednich w stosunku do patentu europejskiego. Wydaje się, że nie było takiej potrzeby ze względu na to, że zgodnie z

³⁶ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., z 13 grudnia 1994 r., z 20 października 1995 r., z 5 grudnia 1996 r. i z 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część, zmieniona aktem rewidującym z 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r. poz. 1736), dalej jako: KPE lub Konwencja monachijska.

³⁷ Zgoda na ratyfikację aktu rewidującego KPE z 2000 r. została wyrażona w ustawie z 12.9.2002 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1520). Akt rewidujący wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.

art. 2 ust. 2 KPE patent europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że konwencja stanowi inaczej. Oznacza to, że jeśli w stosunku do danego patentu krajowego istnieje w danym kraju ochrona używaczy (uprzednich lub późniejszych), to taka ochrona będzie istnieć również w odniesieniu do patentu europejskiego walidowanego w tym kraju. Jeżeli natomiast w danym państwie nie przewidziano w ogóle ochrony używaczy, nie będzie jej także w odniesieniu do patentu europejskiego walidowanego w tym państwie, gdyż Konwencja monachijska sama nie narzuca takiej ochrony, z zastrzeżeniem poniższych uwag.

Konwencja przewiduje trzy przypadki uregulowań, które można postrzegać w kategorii ochrony sytuacji używaczy późniejszych (art. 70 ust. 4 lit. b, art. 112a ust. 6 i art. 122 ust. 5 KPE). Instytucje te pozwalają określonym osobom, pod pewnymi warunkami, na dalsze nieodpłatne korzystanie z wynalazku obok uprawnionego z patentu. Dwa z tych przypadków – określone w art. 112a ust. 6 i art. 122 ust. 5 KPE – znajdują zastosowanie wprost na podstawie przepisów Konwencji, ustanawiając ograniczenia patentu europejskiego wynikające wprost z KPE (w tym zatem zakresie „Konwencja stanowi inaczej”, jak powiedziano w art. 2 ust. 2 KPE). Oznacza to, że patent udzielony na podstawie KPE należy oczywiście traktować jak patent krajowy, jednak z uwzględnieniem owych instytucji przewidzianych bezpośrednio przez KPE. Trzeci przypadek – ustanowiony w art. 70 ust. 4 lit. b KPE – może natomiast znaleźć zastosowanie w przypadku wprowadzenia odpowiednich przepisów przez umawiające się państwo, a więc wymaga odpowiedniej podstawy w prawie krajowym (Polska skorzystała z tej możliwości i wprowadziła ochronę praw używaczy w art. 7 ust. 4 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych).

Przypadki ochrony używaczy późniejszych przewidziane wprost w przepisach KPE dotyczą następujących sytuacji:

- 1) osoba, która w wyznaczonym umawiającym się państwie stosowała w dobrej wierze wynalazek będący przedmiotem europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego albo poczyniła poważne przygotowania do stosowania takiego wynalazku w okresie od wydania decyzji przez Komisję Odwoławczą (np. o unieważnieniu patentu chroniącego dany wynalazek) do publikacji informacji o decyzji Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie wniosku (dotyczącego określonych uchybień proceduralnych popełnionych przy wydawaniu decyzji Komisji Odwoławczej i prowadzącego do uchylenia decyzji Komisji Odwoławczej), może nieodpłatnie nadal

stosować wynalazek w swoim przedsiębiorstwie lub na jego potrzeby (art. 112a ust. 6 KPE);

- 2) osoba, która w wyznaczonym umawiającym się państwie w okresie pomiędzy utratą praw (zgłaszającego lub właściciela patentu, który nie dotrzymał terminu), a publikacją informacji o przywróceniu tych praw, w dobrej wierze stosowała lub poczyniła rzeczywiste i poważne przygotowania do stosowania wynalazku, który jest przedmiotem opublikowanego europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego, może nieodpłatnie kontynuować takie stosowanie w swoim przedsiębiorstwie lub na jego potrzeby (art. 122 ust. 5 KPE).

Z kolei w adresowanym do umawiających się państw przepisie art. 70 ust. 4 lit. b KPE ustanowiono swoisty (związany z rozbieżnością treści patentu w języku tekstu autentycznego oraz tekstu tłumaczenia) przypadek ochrony osoby, która w dobrej wierze stosowała wynalazek lub poczyniła rzeczywiste i poważne przygotowania do jego stosowania, a stosowanie tego wynalazku nie powodowałoby naruszenia patentu europejskiego walidowanego w danym państwie, w świetle zakresu ochrony tego patentu wynikającego ze złożonego tłumaczenia na dany język krajowy (węższego niż zakres wynikający z tekstu autentycznego, por. art. 70 ust. 3 KPE). Konwencja przewiduje, że uprawniony z patentu może złożyć tłumaczenie poprawione (przywracające szerszy zakres ochrony wynikający z tekstu autentycznego), co jednak może spowodować, że przywrócony szerszy zakres ochrony następnie obejmie wynalazek stosowany lub przygotowany do stosowania przez osobę trzecią w dobrej wierze. Zatem, zgodnie z omawianą regulacją, taka osoba trzecia może nadal, po dacie publikacji tłumaczenia poprawionego, stosować wynalazek nieodpłatnie w ramach swojego przedsiębiorstwa lub dla swoich potrzeb (art. 70 ust. 4 lit. b KPE, art. 7 ust. 4 uspe³⁸).

Opisane wyżej sytuacje wyrażają wspólne założenie aksjologiczne, którego istotą jest zapewnienie ochrony osobom w dobrej wierze korzystającym lub przygotowującym się do korzystania z wynalazku, który stał się – z różnych przyczyn – częścią domeny publicznej, ale następnie z niej wyszedł i stał się na powrót objęty ochroną. Wynalazek, którego ochrona wynikająca z prawa wyłącznego ustała, staje się wolny i dostępny dla wszystkich. Jakkolwiek nie ma to znaczenia z punktu widzenia ochrony praw użytkowników, zakończenie ochrony wynalazku może być spowodowane sytuacjami, które nie są zamierzone ani zawinione przez właściciela patentu. W przypadkach określonych w art. 112a i art. 122 KPE wejście wynalazku

³⁸ Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.2 t.j. z 4.01.2016 r., dalej jako: uspe).

do domeny publicznej jest spowodowane bądź niezawinionym uchybieniem terminowi, bądź też nieprawidłowościami proceduralnymi zaistniałymi przy wydawaniu decyzji.

2.1.4. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego

Ochrona prawa użytkownicy została przewidziana w Porozumieniu z 19 lutego 2013 r. w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego³⁹. Porozumienie to dotyczy utworzenia sądu do prowadzenia spraw dotyczących naruszenia i ważności patentów europejskich o jednolitym skutku oraz patentów europejskich udzielonych na podstawie postanowień KPE. Patent o jednolitym skutku ma stanowić szczególny tytuł prawny wiążący się z przyznaniem jednolitej i automatycznej skuteczności patentu europejskiego we wszystkich państwach biorących udział w systemie jednolitej ochrony patentowej⁴⁰. Przyznanie takiej skuteczności nie będzie zależne od uprzedniej walidacji (tj. złożenia tłumaczenia patentu lub przynajmniej jego zastrzeżeń) w państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 28 Porozumienia JSP, „każdej osobie, która – gdyby dla danego wynalazku został udzielony patent krajowy – miałyby na terytorium umawiającego się państwa członkowskiego prawo oparte na uprzednim stosowaniu tego wynalazku (...), przysługują na terytorium tego umawiającego się państwa członkowskiego te same prawa w odniesieniu do patentu dla tego samego wynalazku”⁴¹. System jednolitej ochrony patentowej przewiduje zatem ochronę użytkownicy uprzednich, uzależniając jednak jej treść i zakres od prawa krajowego. Taki sposób ujęcia budzi pewne wątpliwości, gdyż pomiędzy zasadami ochrony praw użytkownicy uprzednich w poszczególnych państwach biorących udział w systemie jednolitej ochrony patentowej występują różnice, nawet jeśli nie w treści, to w stosowanej wykładni relewantnych uregulowań statuujących ochronę użytkownicy⁴².

W art. 81 ust. 4 Porozumienia JSP przewidziano przypadek ochrony użytkownicy późniejszych, tj. osób, które w dobrej wierze korzystają z patentów, w odniesieniu do których sąd pierwszej

³⁹ Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (2013/C 175/01, Dz.Urz.UE z 20 czerwca 2013 r.), dalej jako: Porozumienie JSP.

⁴⁰ Por. A. Nowicka, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 240 i n.

⁴¹ W angielskiej wersji językowej: „Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention”. Wątpliwości związane z brzmieniem tego uregulowania i praktycznym stosowaniem instytucji prawa użytkownika na tle Porozumienia JSP szeroko omawia J. Ożegalska-Trybalska, zob. *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*, Warszawa 2019, s. 430-434.

⁵⁴² Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku jurysdykcji polskiej oraz niemieckiej w odniesieniu do tego, jaki jest rozmiar ilościowy dozwolonego korzystania z wynalazku przez użytkownika. O ile w Polsce uważa się, że nie może on przekraczać maksymalnych mocy produkcyjnych urządzeń z daty pierwszeństwa patentu, o tyle w Niemczech nie stawia się takiego ograniczenia.

instancji wydał ostateczne orzeczenie (np. o unieważnieniu danego patentu), a następnie zaistniały okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ponowne wysłuchanie do sądu apelacyjnego⁴³ oraz uchylenia danego orzeczenia w całości lub części, wznowienia postępowania i wydania nowego orzeczenia. Osoby takie, zgodnie z treścią przywołanego uregulowania, powinny mieć możliwość dalszego korzystania z tych patentów.

Losy zarówno jednolitej ochrony patentowej, jak i Jednolitego Sądu Patentowego długo pozostawały niepewne. Obecnie rozpoczęcie funkcjonowania Jednolitego Sądu Patentowego przewiduje się na początek 2023 r.⁴⁴

2.2. Prawo unijne

Pomimo licznych prób prawo patentowe wciąż nie doczekało się kompleksowej regulacji na poziomie unijnym. W kontekście uregulowań unijnych odnoszących się do patentów nie sposób pominąć jednak rozporządzeń wchodzących w skład tzw. pakietu patentu jednolitego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej⁴⁵ oraz rozporządzenia Rady nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń⁴⁶ (w skład wspomnianego pakietu wchodzi również Porozumienie JSP omówione wyżej). Rozporządzenia te wprowadzają wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. System ten zakłada, że patenty europejskie, których jednolity skutek zostanie wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, będą miały taki skutek w tych państwach uczestniczących we wzmocnionej współpracy, które w dniu wpisania jednolitego skutku do wspomnianego rejestru będą związane porozumieniem JSP⁴⁷.

⁴³ Chodzi o następujące okoliczności: a) wykrycie przez stronę wnioskującą o ponowne wysłuchanie okoliczności faktycznych, które mogłyby mieć decydujący wpływ na wynik sprawy, a które w chwili wydawania orzeczenia nie były znane stronie wnioskującej o ponowne wysłuchanie; wniosek taki może być uwzględniony wyłącznie w przypadku ustalenia w ostatecznym orzeczeniu sądu krajowego czynu stanowiącego przestępstwo; lub b) rażące naruszenie przepisów postępowania, zwłaszcza gdy pozwanemu, który nie stawił się w Sądzie, nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu równoważnego w odpowiednim czasie i w taki sposób, by umożliwić pozwanemu przygotowanie obrony.

⁴⁴ Zob. <https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-upcs-expected-timeline> (dostęp: 7.04.2022 r.).

⁴⁵ Dz. Urz. UE L 361 z 31.12.2012 r., s. 1.

⁴⁶ Dz. Urz. UE L 361 z 31.12.2012 r., s. 89.

⁴⁷ A. Nowicka, R. Skubisz, *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, Europejski Przegląd Sądowy, nr 4, 2013, s. 15.

Odnoszącą się do patentów regulację prawa unijnego stanowi również rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym. Rozporządzenie to stanowi element szerszych działań mających na celu zapewnienie krajom rozwijającym się dostępu do leków po przystępnych cenach (pkt 7 preambuły)⁴⁸.

Z punktu widzenia niniejszej pracy trzeba również odnotować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych⁴⁹, której postanowienia mają znaczenie dla definicji wynalazku biotechnologicznego oraz ukształtowania zakresu jego ochrony.

Prawo unijne nie normuje natomiast, w szczególności, przypadków ochrony używaczy w prawie patentowym, których dotyczy niniejsza praca. Normy także można jednakże odnaleźć w regulacjach dotyczących innych praw własności przemysłowej, a mianowicie w odniesieniu do wzorów wspólnotowych⁵⁰.

2.3. Prawo polskie – geneza instytucji

Początki polskiego prawa patentowego wiążą się z wydaniem w 1919 r. dekretów Naczelnika Państwa⁵¹, w których uregulowano podstawowe problemy prawne ochrony wynalazków i wzorów. Dekret z 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki w art. 25 stanowił, że „Patent nie obowiązuje tego, kto w chwili zgłoszenia korzystał już w kraju z wynalazku. Posiada on prawo korzystania z wynalazku w swoim własnym przedsiębiorstwie, lecz prawo to może przekazać jedynie łącznie z samem przedsiębiorstwem”, co ustanawiało zręby ochrony używaczy uprzednich. Warto zwrócić uwagę, że postanowienie to wyłączało ochronę patentu w stosunku do osób, które korzystały z wynalazku w chwili zgłoszenia, a nie w chwili pierwszeństwa (np.

⁴⁸ Dz. Urz. UE L 2006.157.1.

⁴⁹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. UE L 213/13 z 30 lipca 1998 r.).

⁵⁰ O ochronie używaczy wspomniano w pkt 23 preambuły Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz.UE.L 2002 Nr 3, str. 1) oraz określono ją w art. 22 tego rozporządzenia, zob. A. Wojciechowska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 259.

⁵¹ Dekret Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki (Dz.U. 1919 nr 13 poz. 137), o ochronie wzorów rysunkowych i modeli (Dz.U. 1919 nr 13 poz. 138) i o ochronie znaków towarowych (Dz.U. 1919 nr 13 poz. 139).

konwencyjnego) – takie sformułowanie można wyjaśnić faktem, że Polska przystąpiła do konwencji paryskiej dopiero w kolejnym roku, tj. w 1920 r.⁵²

Jeszcze przed powyższymi wydarzeniami, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dekretem Naczelnika Państwa⁵³ został ustanowiony Urząd Patentowy. Do roku 1924 nie rozpoczął on jednak rzeczywistej działalności⁵⁴, w związku z czym praktyczne znaczenie dekretów z 1919 r. uważa się za niewielkie⁵⁵. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w roku 1924, kiedy wydano wspomnianą już ustawę o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych⁵⁶. Jedną z najistotniejszych zasad wprowadzonych ustawą było wprowadzenie wymogu nowości wynalazku jako przesłanki zdolności patentowej.

W ustawie z 1924 r. zawarto zestaw postanowień odnoszących się do praw użytkownika. Regulacja prawa użytkownika uprzedniego, poddana stylistycznej korekcie w stosunku do brzmienia z 1919 r., wzbogaciła się o wymóg uprzedniego korzystania z wynalazku w dobrej wierze⁵⁷. Pojęcie stosowania wynalazku na tle ustawy z 1924 r. o ochronie wynalazków definiowano jako eksploatację gospodarczą, czyli zastosowanie w produkcji określonych przedmiotów⁵⁸. Wprowadzono także uprawnienie użytkownika uprzedniego do żądania wpisu prawa do rejestru, pod warunkiem stwierdzenia go dokumentem publicznym lub prywatnym. Ustawa wprost wskazywała na brak potrzeby uzyskania zgody użytkownika na zrzeczenie się patentu przez właściciela. Utrzymano jednocześnie odniesienie do daty zgłoszenia jako chwili relewantnej dla określenia prawa użytkownika.

⁵² Zob. oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej (Dz. U. 1922, Nr 8, poz. 58).

⁵³ Dekret tymczasowy Naczelnika Państwa z 13 grudnia 1918 r. o Urzędzie Patentowym (Dz.U. 1918 nr 21 poz. 66) oraz ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. w przedmiocie zmian w dekreście Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 1918 roku – o urzędzie patentowym (Dz.U. 1919 nr 67 poz. 410).

⁵⁴ Działalność Urzędu Patentowego w owym okresie polegała zasadniczo na przyjmowaniu zgłoszeń wynalazków, wzorów, modeli i znaków towarowych. Por. Z. Muszyński, *Niektóre cechy charakterystyczne wynalazczości na ziemiach polskich*, wyd. 2 uzupełnione, Nakład Urzędu Patentowego PRL, Warszawa 1957, s. 16.

⁵⁵ Por. M. Staszów, *Prawo wynalazcze...*, s. 16-17.

⁵⁶ Zob. przypis nr 2.

⁵⁷ W artykule 9 postanowiono, że „Patent nie ma mocy przeciw osobom, które przed zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym stosowały go w dobrej wierze na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej. Osobom tym służy nadal prawo korzystania z wynalazku (prawo użytkownika poprzedniego), ale tylko w zakresie przedsiębiorstwa, w którym z niego korzystały. Prawo to jest ściśle związane z przedsiębiorstwem i bez niego nie może być na nikogo przeniesione. Należy je wpisać do rejestru na wniosek użytkownika, jeżeli zostało stwierdzone dokumentem publicznym lub prywatnym, w którym oznaczono uprawnione przedsiębiorstwo, a na którym podpis właściciela patentu będzie sądownie lub notarialnie uwierzytelniony”. Postanowienia tego artykułu odnosiły się również do sytuacji określonej w art. 73, zgodnie z którym „Przywrócenie lub wznowienie praw ze zgłoszeń i patentów przez traktaty i umowy międzypaństwowe, jakoteż rozszerzenie ochrony na całą Rzeczpospolitą nie uwłącza w żadnym razie prawom osób trzecich, które korzystały z wynalazku w czasie lub w miejscu, kiedy lub gdzie patent nie obowiązywał”.

⁵⁸ Por. S. Buczkowski, *Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1960 r., 4 CR 510/59*, OSPiKA 9/1961, poz. 262, s. 542-543.

Ustawa z 1924 r. zawierała liczne uregulowania odnoszące się do użytkowników późniejszych oraz wprowadziła samo określenie „używacze późniejsi”, którym posługuję się w niniejszej pracy. Zgodnie z jej art. 11 ust. 4, „W przypadku unieważnienia patentu w myśl art. 4⁵⁹ ci, którzy nabyli pod ważnym tytułem szczególnym i w dobrej wierze prawa do patentu nieważnego lub na patencie nieważnym i wykonywali je przez rok w dobrej wierze, mają prawo do dalszego ich wykonywania w tej rozciągłości, w jakiej je wykonywali w chwili wniesienia skargi o unieważnienie (używacze późniejsi), przyczem płacić winni właścicielowi prawa starszego stosowne należności licencyjne, które w braku porozumienia stron oznaczy sąd według własnego uznania. Prawa tych użytkowników związane są z przedsiębiorstwem, w którym wynalazek wykonywano, i tylko z niem mogą być na inne osoby przeniesione. Wpisywanie tych praw do rejestru podlega przepisom o wpisywaniu licencji (art. 18 i 20)” (pisownia oryginalna). Andrzej Szewc zauważa, że „prawo użytkownika późniejszego przysługiwało zarówno temu, kto nabył prawo do patentu nieważnego, jak i prawo na patencie nieważnym”⁶⁰, z czego należy wnosić, że przepis ten uwzględniał w szczególności uzyskanie licencji.

Następną kategorię użytkowników późniejszych określono w art. 14 – były to osoby trzecie, które nabyły prawa pod tytułem szczególnym i w dobrej wierze do wynalazku zgłoszonego do opatentowania lub patentu, który został następnie przeniesiony na prawowitego wynalazcę lub jego następcę prawnego. W takim wypadku zastosowanie znajdowały postanowienia art. 11 ust. 2-4.

Przepisy ustawy z 1924 r. regulowały wprost brak potrzeby uzyskania zgody użytkowników na zrzeczenie się patentu przez uprawnionego⁶¹, odnotowywania skarg o prawa użytkowników w rejestrze patentowym⁶², braku uwzględniania praw użytkowników w razie wywłaszczenia patentu⁶³,

⁵⁹ Art. 4 stanowił, że „Nie można uzyskać patentu ważnego o tyle, o ile ten sam wynalazek był już pierwaj na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszony do opatentowania lub do rejestracji jako wzór użytkowy, a zgłoszenie doprowadziło do udzielenia patentu lub zarejestrowania wzoru”. Uregulowanie to nie dotyczy natomiast sytuacji udzielenia patentu na rzecz osoby nieuprawnionej, gdyż do tej kwestii odnosi się art. 14 ustawy.

⁶⁰ A. Szewc, *Prawa użytkowników*, s. 165. Autor szeroko analizuje uregulowania zawarte w ustawie z 1924 r. i Rozporządzeniu z 1928 r.

⁶¹ W art. 12 pkt 2 ustawy z 1924 r. uregulowano, że patent gaśnie, jeżeli „właściciel patentu zrzeka się go wobec Urzędu Patentowego za zgodą rzeczowo uprawnionych; nie potrzeba zgody użytkowników uprzednich i późniejszych”.

⁶² W świetle art. 22 ustawy z 1924 r. skargi o prawa użytkowników mają być zaznaczone (zaznaczenie sporu) w rejestrze patentowym na wniosek wykazującego się wniesieniem skargi. Zaznaczenia te mają ten skutek, że orzeczenia w sporze zapadłe wywierają moc prawną także przeciw osobie, która po zaznaczeniu nabędzie jakieś prawa do patentu lub na patencie.

⁶³ Zgodnie z art. 53 ustawy z 1924 r. prawa patentowe mogły być w całości lub częściowo wywłaszczane lub ograniczane na rzecz Państwa, bądź na rzecz wolności przemysłowej (art. 13). W razie wywłaszczenia na rzecz wolności przemysłowej nie uwzględnia się praw użytkownika uprzedniego i użytkowników późniejszych (art. 9, 11 i 14) – tak art. 54 ustawy z 1924 r.

poddaniu sporów dot. praw użytkownicy orzecznictwu sądów⁶⁴, czy też odpowiedniego stosowania przepisów do innych praw własności przemysłowej⁶⁵.

Warto również odnotować postanowienia zawarte w art. 20 ustawy z 1924 r., zgodnie z którymi nabywca przedsiębiorstwa, z którym związane było prawo użytkownika⁶⁶, nie mógł dochodzić tego prawa przeciw osobom trzecim w imieniu własnym, dopóki nie uzyskał wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego. Z treści tego postanowienia można było wywieść, że osoba, której przysługiwało prawo użytkownika, mogła dochodzić roszczeń z tego prawa wobec osób trzecich (a nie tylko wobec każdorazowego uprawnionego z patentu).

Ze względu na rewizję konwencji paryskiej dokonaną na konferencji w Hadze w 1925 r. oraz powstałą w związku z tym potrzebę dostosowania redakcji niektórych polskich uregulowań, ustawę z 1924 r. zastąpiono rozporządzeniem Prezydenta z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych⁶⁷.

2.3.1. Rozporządzenie z 1928 r.

Rozporządzenie z 1928 r. utrzymało zasadnicze zręby zasad i instytucji wprowadzonych w 1924 r., w związku z czym uregulowania prawa własności przemysłowej okresu międzywojennego charakteryzują się ciągłością i stabilnością. Postanowienia Rozporządzenia oparto o uregulowania wykształcone w różnych systemach ochrony wynalazków, przy zasadniczym wykorzystaniu instytucji konwencji paryskiej. Stąd uznaje się, że akt ten miał wszystkie charakterystyczne cechy nowoczesnej ustawy patentowej⁶⁸. W Rozporządzeniu z 1928 r. występują pojęcia użytkownika uprzedniego i późniejszego. Zdaniem S. Grzybowskiego, prawa użytkownika „były określone w rozporządzeniu jako prawa rzeczowe ograniczone”⁶⁹.

Regulacja Rozporządzenia z 1928 r. utrzymała zasadnicze przesłanki instytucji użytkownika uprzedniego określone w poprzedniej regulacji, tj. w ustawie z 1924 r. Należy odnotować, że

⁶⁴ Spory o istnienie lub nieistnienie praw użytkownika uprzednich i późniejszych (art. 9, 11 i 14) podlegały orzecznictwu sądów (art. 62 ustawy z 1924 r.).

⁶⁵ Zgodnie z art. 87 ustawy z 1924 r., „Przepisy art. 9 do 12 ustawy niniejszej stosować należy ze zmianami odpowiednimi do zarejestrowanych wzorów użytkowych i zdobniczych” (pisownia oryginalna). Podobnie, do tych przedmiotów własności przemysłowej stosuje się również (z odpowiednimi zmianami) przepisy art. 14 do 20 i 22 (zob. art. 88 ustawy z 1924 r.).

⁶⁶ *Verba legis*: „Nabywca przedsiębiorstwa, z którym związana jest licencja” (art. 20 zd. 1); w zdaniu drugim tego artykułu przewidziano jednak, że „Te same przepisy stosować należy do przenoszenia innych praw, z przedsiębiorstwem złączonych, a do rejestru wpisanych” – co dotyczy właśnie prawa użytkownika, będącego prawem złączonym z przedsiębiorstwem i podlegającym wpisowi do rejestru (art. 9 ustawy z 1924 r.). Analogiczną regulację zawarto w art. 22 Rozporządzenia z 1928 r.

⁶⁷ Zob. przypis nr 3.

⁶⁸ Por. M. Staszków, *Prawo wynalazcze...*, s. 17-18.

⁶⁹ S. Grzybowski, *Nowe polskie prawo wynalazcze*, Studia Cywilistyczne, 1964, t. V, s. 220-221.

w Rozporządzeniu z 1928 r. omawianą instytucję określono terminem użytkownika „uprzedniego” (używanym w doktrynie do dziś), zamiast użytkownika „poprzedniego”, zawartego w art. 9 ustawy z 1924 r.⁷⁰. Co bardziej istotne praktycznie, kryterium terytorialne przeformułowano w taki sposób, że w miejsce dotychczasowego korzystania „na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej” wprowadzono określenie: „ziemie, należące obecnie do Polski”⁷¹. Największe znaczenie należy jednak przypisać modyfikacji, wedle której ustalono zakres dopuszczalnego dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika uprzedniego. I tak, o ile w ustawie z 1924 r. posłużono się określeniem, że dozwolone jest stosowanie wynalazku przez użytkownika „tylko w zakresie przedsiębiorstwa, w którym z niego korzystały”, o tyle w Rozporządzeniu z 1928 r. wyeliminowano to postanowienie wskazując, że osoby będące użytkownikami mogą korzystać z wynalazku nadal „w rozciągłości, w jakiej korzystały z wynalazku”.

Ograniczenie to można było interpretować jako przedmiotowe zawężenie dozwolonego zakresu korzystania⁷². W ówczesnej literaturze uważano, że celem omawianego uregulowania było zachowanie „status quo” działalności prowadzonej przez użytkownika („normalnej działalności jego przedsiębiorstwa”), a „zakres prawa użytkownika uprzedniego winien pokrywać się ściśle z tą jego produkcją, na podstawie której prawo to powstało, tak co do samego przedsiębiorstwa i sfery jego działalności, jak i co do znamion przedmiotu produkcji, wobec czego w zakres tego prawa nie wchodzi produkcja o znamionach poprzednio niestosowanych, a objętych danym patentem”⁷³.

Przechodząc do omówienia przypadków ochrony użytkowników późniejszych, należy odnotować regulację zawartą w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia z 1928 r., stanowiącą niemal dosłowne powtórzenie uregulowania zawartego również w art. 11 ust. 4 ustawy z 1924 r. Treść tych przepisów różni się przede wszystkim ze względu na posłużenie się w Rozporządzeniu z 1928 r. sformułowaniem „prawa z patentu” w miejsce zwrotu „prawa do patentu lub na patencie”.

W Rozporządzeniu z 1928 r. w ramach ochrony użytkowników późniejszych przewidziano również ochronę osób trzecich, które nabyły prawa pod tytułem szczególnym i w dobrej wierze do wynalazku zgłoszonego do opatentowania lub patentu, który został następnie przeniesiony na

⁷⁰ W ustawie z 1924 r. występowały zarówno określenia użytkownik „poprzedni” (w art. 9), jak i „uprzedni” (art. 12 pkt 2).

⁷¹ Pomimo zastosowania różnych określeń omawiane regulacje z 1924 r. i 1928 r. odnosiły się do tego samego terytorium, tj. terenu, którego granice ostatecznie ukształtowały się w latach 1921-1922, po zawarciu traktatu ryskiego z bolszewicką Rosją i zakończeniu plebiscytów na Warmii i Mazurach.

⁷² Tak modyfikację wprowadzoną w Rozporządzeniu interpretuje J. Ożegalska Trybalska, zob. tejże, *Ograniczenia...*, s. 437.

⁷³ A. Ponikło, J. Gutowski, *Polskie prawo patentowe. Komentarz*, Warszawa 1935, s. 52.

prawowitego wynalazcę lub jego następcę prawnego (art. 16; identyczna regulacja zawarta była w art. 14 ustawy z 1924 r.). W omawianym akcie prawnym powtórzono także zagadnienia braku potrzeby uzyskania zgody użytkownicy na zrzeczenie się patentu przez uprawnionego (art. 12 pkt 2), odnotowywania skarg o prawa użytkownicy w rejestrze patentowym (art. 24 ust. 1), braku uwzględniania praw użytkownicy w razie wywłaszczenia patentu (art. 62), czy też poddaniu sporów dot. praw użytkownicy orzecznictwu sądów (art. 72 ust. 1 lit. a).

Warto odnotować również regulacje ustawy o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych⁷⁴ z 1950 r., która obowiązywała obok, a nie zamiast Rozporządzenia z 1928 r. W art. 9 ust. 1 tej ustawy przyznano wszystkim przedsiębiorstwom lub instytucjom gospodarki uspołecznionej prawo nieodpłatnego wykonywania – na potrzeby planów gospodarczych – opatentowanych wynalazków lub wzorów użytkowych zarejestrowanych na rzecz przedsiębiorstw lub instytucji gospodarki uspołecznionej. Jednocześnie, w związku z tym, że sektor gospodarki uspołecznionej miał stanowić podstawę gospodarki narodowej w wyniku nacjonalizacji przemysłu, praktyczne znaczenie wyłączności chroniącej wynalazki lub wzory użytkowe drastycznie zmalało, a tym samym i prawo użytkownika przestało być potrzebne. Podmioty mające znaczenie gospodarcze stały się bowiem zwolnione ustawowo z obowiązku respektowania wyłączności patentowej. Jak wskazuje J. Fiołka, prawo użytkownika „mogło mieć szersze zastosowanie tylko w kontaktach gospodarczych z zagranicą, jako ograniczenie wyłącznych praw płynących z patentów uzyskanych w Polsce przez obywateli państw obcych, lub zagraniczne osoby prawne”, ewentualnie w obrocie wewnętrznym w sektorze nieuspołecznionym oraz na styku tego sektora z podmiotami gospodarki uspołecznionej⁷⁵. Względy te spowodowały, że instytucja użytkownika uprzedniego straciła na znaczeniu.

2.3.2. Prawo wynalazcze z 1962 r.

W ustawie Prawo wynalazcze uchwalonej dnia 31 maja 1962 r.⁷⁶ prawo użytkownika uprzedniego sformułowano w art. 44 ust. 1: „Kto w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu w dobrej wierze stosował wynalazek w Polsce, może go bezpłatnie w swoim przedsiębiorstwie nadal wykonywać w zakresie, w jakim dotychczas z wynalazku korzystał. Prawo to służy również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne

⁷⁴ Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. 1950 nr 36, poz. 331).

⁷⁵ Zob. J. Fiołka, *Prawo użytkownika uprzedniego*, ZNUJ PWiOWI nr 5, Warszawa-Kraków 1975, s. 178.

⁷⁶ Zob. przypis nr 5.

urządzenia potrzebne do stosowania wynalazku”. W art. 44 ust. 2 pr.wyn. wskazano, że „Prawa określone w ust. 1 podlegają na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego”. Powyższe uregulowanie wprowadziło po raz pierwszy odniesienie chwili relewantnej dla ustanowienia prawa użytkownika uprzedniego do „chwili stanowiącej o pierwszeństwie”⁷⁷. W regulacji Prawa wynalazczego wprowadzono możliwość powołania się na prawo użytkownika także przez osoby, które jeszcze nie korzystały z wynalazku, a dopiero przygotowały wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z niego. W związku z uznaniem pierwszeństwa konwencyjnego za ostateczny moment powstania praw osób trzecich podlegających ochronie, do uzyskania prawa użytkownika nie wystarczało już korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do korzystania) w chwili jego zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym⁷⁸. Zgłaszający wynalazek w celu uzyskania nań patentu mógł odwołać się do pierwszeństwa wynikającego m.in. z pierwszeństwa konwencyjnego (tj. z pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku dokonanego przez uprawnionego w kraju należącym do Międzynarodowego Związku Ochrony Przemysłowej) lub wystawowego (art. 25 pr.wyn.). W odniesieniu do omawianej instytucji S. Sołtysiński odnotował, że uprzednie korzystanie z wynalazku przez użytkownika powinno mieć charakter zarobkowy lub zawodowy, a także, że wymóg dobrej wiary użytkownika spełniał „przede wszystkim tzw. równoległy wynalazca lub osoba, która weszła w posiadanie projektu w okolicznościach nierodzących obowiązku powstrzymania się od korzystania z cudzego wynalazku”⁷⁹.

W Prawie wynalazczym nie powtórzono występującego w art. 9 ust. 2 Rozporządzenia z 1928 r. uregulowania przewidującego możliwość przeniesienia prawa użytkownika jedynie wraz z przedsiębiorstwem. Kwestia ta doczekała się komentarza sformułowanego przez S. Grzybowskiego, którego zdaniem nie oznaczało to, że prawo to było zatem nieprzenoszalne, natomiast „wydaje się uzasadniać wniosek, że użytkownik uprzedni może przenieść swe prawo na inną osobę bez łącznego przeniesienia przedsiębiorstwa. Wprawdzie art. 44 ust. 1 mówi o stosowaniu wynalazku lub wzoru przez użytkownika uprzedniego «w swoim przedsiębiorstwie», ale zwrot ten może oznaczać tylko zakaz zezwalania na wykonywanie tego wynalazku lub wzoru przez inne osoby w ich przedsiębiorstwie”⁸⁰. Zarazem jednak autor wskazał, że taki

⁷⁷ W owym czasie Polska była już związana tekstem haskim konwencji paryskiej.

⁷⁸ Por. art. 23 pr.wyn., § 20 ust. 2 lit. f) zarządzenia prezesa UP PRL z dnia 7 maja 1963 r. w sprawie zgłaszania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych (M.P.1963.42.207 z dnia 27 maja 1963 r.).

⁷⁹ S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975, s. 125-127.

⁸⁰ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia prawa wynalazczego*, wyd. II, Warszawa 1972, s. 79.

sposób rozumienia komentowanego unormowania „jest oczywiście wątpliwy, ale obrona jego nie byłaby pozbawiona wszelkich szans”⁸¹.

Przypominając przedstawione wyżej rozważania co do zakresu korzystania z wynalazku objętego prawem użytkownika warto zauważyć, że regulacja zawarta w Prawie wynalazczym połączyła określenia zawarte w ustawie z 1924 r. i Rozporządzeniu z 1928 r. wskazując, że dalsze korzystanie może być dokonywane przez użytkownika „w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim dotychczas z wynalazku korzystał”. Na tle tej ustawy nie było już zatem wątpliwości co do tego, że użytkownik musi ograniczać się nie tylko do granic własnego przedsiębiorstwa, ale i do dotychczasowego zakresu („rozszerzenia”) korzystania.

W Prawie wynalazczym dla określenia korzystania z wynalazku posługiwano się zamiennie (i niezbyt konsekwentnie) terminami: wykonywanie, realizacja, stosowanie czy zastosowanie. W samej regulacji odnoszącej się do użytkownika uprzedniego (art. 44 pr.wyn.) występowały jednocześnie trzy różne pojęcia: „stosowania” wynalazku (w chwili stanowiącej o pierwszeństwie), możliwości dalszego „wykonywania” wynalazku (w swoim przedsiębiorstwie) w zakresie, w jakim użytkownik dotychczas z wynalazku „korzystał”⁸². Stefan Grzybowski podjął się zadania uporządkowania tego zbioru określeń ustawowych, rozgraniczając je w następujący sposób:

- 1) korzystanie miało być pojęciem najszerszym znaczeniowo, obejmującym wyłączone korzystanie z wynalazku oraz korzystanie niewyłączone, w każdym przypadku pozbawione cechy bezprawności,
- 2) w przypadku niewyłączonego korzystania (lub wykorzystania) można było – zdaniem S. Grzybowskiego – wyróżnić sytuacje wykonywania i stosowania wynalazku, przy czym:
 - a) wykonywanie wynalazku dotyczyło przypadków, gdy prawo wyłączone istniało, a wykonywanie odbywało się na podstawie umowy lub zastępującej ją decyzji władzy,
 - b) stosowanie wynalazku dotyczyło wszystkich innych przypadków, tj.:
 - gdy prawo wyłączone istniało: stosowanie np. na podstawie praw użytkownika,

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² W jeszcze wcześniejszej ustawie, tj. ustawie z 1924 r. o ochronie wynalazków, w regulacji dot. użytkownika uprzedniego (art. 9) występowały dwa różne określenia: „stosowania” wynalazku (w dobrej wierze przed zgłoszeniem go w Urzędzie Patentowym) oraz „korzystania” z wynalazku w kontekście treści uprawnienia użytkownika oraz określenia, że chodzi o możliwość dalszego korzystania tylko w zakresie przedsiębiorstwa, w którym użytkownik korzystał z wynalazku.

- gdy prawo wyłączne nie istniało: stosowanie na podstawie umowy⁸³ lub na innej podstawie⁸⁴.

W świetle powyższych definicji użytkownik miał więc „stosować” wynalazek w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, a więc faktycznie w chwili, gdy prawo wyłączne jeszcze nie istniało – zakładając, że przesłanka „chwili” będzie rozumiana zgodnie z Konwencją paryską, a więc w istocie jako dzień poprzedzający datę pierwszeństwa⁸⁵. Treścią prawa użytkownika w Prawie wynalazczym było uprawnienie do dalszego „wykonywania” wynalazku, a więc korzystania niewyłącznego, dokonywanego obok istniejącego prawa wyłącznego, wykorzystywanego także przez inną osobę (uprawnionego z patentu) lub osoby (np. licencjodawców). Z kolei zakres uprawnienia do wykonywania wynalazku wyznaczany był przez zakres dotychczasowego „korzystania”⁸⁶ z wynalazku (pozbawionego cechy bezprawności). Jeżeli zatem „korzystanie” z wynalazku miało być pojęciem najszerszym znaczeniowo, to zakres uprawnienia użytkownika do „wykonywania” wynalazku powinien obejmować wszelkie działania dotyczące wynalazku, które mieściły się w zakresie pojęcia „korzystania”. Przykładowo, jeżeli korzystaniem z wynalazku było także upoważnianie innych osób do odpłatnego stosowania wynalazku⁸⁷, to można było twierdzić, że zakres „wykonywania” wynalazku, do którego uprawniony był użytkownik, powinien obejmować w sobie także możliwość upoważniania innych osób do odpłatnego stosowania wynalazku, o ile użytkownik korzystał z wynalazku w taki sposób w chwili stanowiącej o pierwszeństwie.

W Prawie wynalazczym (jak i późniejszych polskich regulacjach prawa patentowego) zrezygnowano z posługiwania się pojęciem „użytkownika uprzedniego” (lub „użytkownika poprzedniego”), pozostając samo opisowe ujęcie omawianej instytucji. Pojęcie to niezmiennie funkcjonowało jednak (i funkcjonuje) w wypowiedziach piśmiennictwa oraz orzecznictwa. W

⁸³ Chodzi o niebędące umowami licencyjnymi umowy o wykonywanie wynalazków i wzorów oraz o umowy o stosowanie projektów racjonalizatorskich, np. umowy dotyczącej korzystania z niepracowniczego projektu wynalazczego (art. 92 ust. 3 pr.wyn.), zob. S. Grzybowski, *Nowe polskie prawo...*, s. 235.

⁸⁴ S. Grzybowski, *Nowe polskie prawo...*, s. 233 i n.; J. Zamorski, *Prawo i formy korzystania z wynalazku pracowniczego*, ZNUJ PWiOWI, 1976, nr 4, s. 8-9.

⁸⁵ Zob. pkt 2. w rozdziale III.

⁸⁶ W świetle omawianego podziału zaproponowanego przez S. Grzybowskiego, pojęcie „korzystanie” powinno dotyczyć korzystania wyłącznego (przez uprawnionego z prawa), co nie ma miejsca w przypadku omawianej regulacji określającej zakres uprawnień użytkownika uprzedniego. Potwierdza to niedoskonałość unormowania posługującego się niezbyt konsekwentnie wieloma synonimicznymi określeniami.

⁸⁷ Przez upoważnianie do korzystania z wynalazku rozumiemy udostępnianie wynalazku oraz informacji niezbędnych do korzystania z niego w formie np. umowy *know-how* i celowo nie posługujemy się pojęciem udzielania licencji, które – w rozważanym kontekście – dotyczy udostępniania patentu, ew. wynalazku ujętego w zgłoszeniu patentowym. Niezależnie od tego, upoważnianie do stosowania wynalazku nie mogłoby stanowić postaci korzystania z wynalazku przez użytkownika w razie przyjęcia, że udzielenie licencji jest rozporządzeniem.

ustawie tej instytucja używacza uprzedniego przyjęła już formułę, w której funkcjonuje do dzisiaj.

W Prawie wynalazczym powtórzono zasadę przyznania wszystkim przedsiębiorstwom lub instytucjom gospodarki uspołecznionej prawa nieodpłatnego wykonywania – na potrzeby planów gospodarczych – opatentowanych wynalazków lub wzorów użytkowych zarejestrowanych na rzecz przedsiębiorstw lub instytucji gospodarki uspołecznionej (art. 92 pr.wyn.). Powodowało to, podobnie jak wcześniej, ograniczone zastosowanie instytucji używacza uprzedniego oraz jej zbędność w obrocie uspołecznionym⁸⁸.

Prawo wynalazcze ustanawiało ochronę używaczy późniejszych w art. 68. Zgodnie z jego treścią, takim używaczem była osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent (albo uzyskała licencję dotyczącą patentu), który następnie został unieważniony⁸⁹ i co najmniej przez okres roku przed wszczęciem sprawy o unieważnienie stosowała wynalazek, albo w ciągu tego okresu przygotowała wszystkie istotne urządzenia potrzebne do stosowania tego wynalazku (art. 68 pr.wyn.). Treścią prawa używacza późniejszego objęte było uprawnienie do wykonywania – w swoim przedsiębiorstwie – wynalazku lub wzoru użytkowego w zakresie, w jakim używacz stosował go w czasie wszczęcia sprawy o unieważnienie. Obowiązkiem używacza późniejszego było uiszczanie właścicielowi patentu stosownego wynagrodzenia, a w braku porozumienia wysokość wynagrodzenia określano w drodze postępowania spornego. Prawo do stosowania wynalazku używacza późniejszego podlegało wpisowi do rejestru patentowego (na wniosek zainteresowanego), a jego przejście na inną osobę mogło nastąpić tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Stefan Grzybowski wskazał, że w Prawie wynalazczym zmodyfikowano uregulowanie zawarte do tej pory w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia z 1928 r., określające sytuację używaczy późniejszych. Autor wskazał, że Prawo wynalazcze „reguluje zarówno sytuację osoby, która w dobrej wierze uzyskała (albo nabyła) patent lub świadectwo ochronne, następnie unieważnione na skutek udzielenia patentu lub tego świadectwa osobie nieuprawnionej do ich uzyskania z innych powodów niż brak ustawowych warunków do ich uzyskania, jak i sytuację osoby, która uzyskała licencję z takiego patentu lub świadectwa ochronnego w razie stosowania tego wynalazku lub wzoru co najmniej przez okres jednego roku przed wszczęciem sprawy o unieważnienie lub też w razie przygotowania w tym okresie wszystkich istotnych urządzeń

⁸⁸ Zob. A. Szewc, *Prawa używaczy*, s. 164.

⁸⁹ Unieważnienie musiało nastąpić z przyczyny określonej w art. 67 ust. 1 pkt 2, tj. z powodu udzielenia patentu osobie z innych powodów nie uprawnionej do uzyskania patentu.

potrzebnych do stosowania tego wynalazku lub wzoru”⁹⁰. Wydaje się zatem, że zdaniem cytowanego autora zawarte w Rozporządzeniu z 1928 r. sformułowanie „prawa z patentu” nie obejmowało praw „na patencie”, takich jak licencja. W tym sensie treść przepisu przyjęta w Prawie wynalazczym miała stanowić powrót do brzmienia z ustawy poprzedzającej Rozporządzenie z 1928 r., tj. ustawy z 1924 r. Stefan Grzybowski zauważył także niejasność przepisów zawartych w art. 68 i 82 pr.wyn., wynikającą z braku wyraźnego uregulowania „sytuacji, w której następuje zbieg dwu zgłoszeń – wcześniejszego i późniejszego, udzielenie patentu lub świadectwa ochronnego w uwzględnieniu zgłoszenia późniejszego, a następnie unieważnienie patentu lub świadectwa ochronnego i udzielenie go, z uwzględnieniem zgłoszenia wcześniejszego (por. art. 4 oraz art. 11 ust. 4 rozporządzenia z 1928 r.)”⁹¹.

W porównaniu ze wcześniejszymi uregulowaniami ochrona używaczy późniejszych w Prawie wynalazczym nie była uzależniona od stosowania wynalazku w dobrej wierze⁹². Dobra wiara, o której mowa w art. 68 pr.wyn., odnosiła się bowiem do uzyskania lub nabycia patentu.

2.3.3. Ustawa o wynalazczości z 1972 r.

Ustawa o wynalazczości⁹³ przyjęła następujące uregulowanie kwestii używaczy uprzednich: „1. Kto w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu w dobrej wierze korzystał z wynalazku na obszarze Państwa, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim dotychczas korzystał z wynalazku. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. 2. Prawa określone w ust. 1 podlegają na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego. Prawa te mogą przejść na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem” (art. 41 u.wyn.).

Jednym z powodów wprowadzenia ustawy o wynalazczości (zamiast dokonywania nowelizacji Prawa wynalazczego) było dążenie do ujednoczenia terminologii ustawowej, w szczególności w odniesieniu do pojęcia „korzystania” i jego synonimów. Dotychczasowy chaos pojęciowy zamierzano początkowo uporządkować w nowelizacji Prawa wynalazczego. Twórcy projektu noweli, P. Lisiecki i A. Szajkowski, zaproponowali całościową wymianę dotychczas stosowanych pojęć i ograniczenie liczby występujących synonimów⁹⁴. Ostatecznie nie doszło

⁹⁰ S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami*, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1965, s. 56-57.

⁹¹ S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze według ustawy...*, s. 56-57.

⁹² Por. A. Szewc, *Prawa używaczy*, s. 167.

⁹³ Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770; dalej jako: u.wyn. lub ustawa o wynalazczości).

⁹⁴ Ujednoczenie pojęcia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

do nowelizacji Prawa wynalazczego, ale do uchwalenia nowej ustawy – ustawy o wynalazczości, w której uwzględniono zasadniczą część wspomnianego projektu noweli⁹⁵. Przywołane wyżej określenia synonimiczne zostały zastąpione zasadniczo jednym spójnym określeniem – korzystanie z wynalazku⁹⁶. Zmiany te dotknęły również regulację określającą prawo użytkownika uprzedniego, w której trzy różne zwroty odnoszące się do działań związanych z wynalazkiem (stosowanie, wykonywanie i korzystanie z wynalazku) zostały zastąpione jednym – korzystaniem.

Zdaniem J. Zamorskiego, zamiar uporządkowania stosowanych pojęć powiódł się jednak jedynie częściowo⁹⁷, a przykładem takiego niepowodzenia jest właśnie modyfikacja terminologii użytej dla określenia instytucji użytkownika uprzedniego. Pojęcia „wykonywania” i „stosowania”, które do tej pory określały działania użytkownika dokonywane w stosunku do wynalazku, zostały zastąpione pojęciem „korzystania” (art. 41 ust. 1 u.wyn.). Zdaniem powołanego autora, istotę działań użytkownika – w świetle zacytowanych wyżej definicji

-
- wykonywanie prawa „jest to pojęcie zbiorcze, obejmujące zarówno wykonywanie prawa do patentu lub prawa do prawa ochronnego, jak też wykonywanie patentu (patentu tymczasowego) lub wykonywanie prawa ochronnego”,
 - wykonywanie patentu: „oznacza ono wykonywanie przez uprawnionego z patentu (patentu tymczasowego) uprawnień wynikających z patentu (patentu tymczasowego). Dotyczy to możliwości korzystania z wynalazku w granicach wyłączności, rozporządzania patentem przez jego przeniesienie lub obciążenie prawem osoby trzeciej, udzielania licencji oraz dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia patentu (patentu tymczasowego). Patent (patent tymczasowy) może być wykonywany w granicach określonych przez ustawę, zasady współżycia społecznego raz zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem patentu (patentu tymczasowego) i jego przedmiotu wynalazku”,
 - korzystanie z wynalazku obejmuje „wykonywanie tych wszystkich czynności faktycznych lub prawnych wchodzących w zakres patentu (patentu tymczasowego), które mają na celu czerpanie korzyści majątkowych. Korzystanie z wynalazku obejmuje przede wszystkim stosowanie wynalazku, używanie wytworów (wyrobów lub urządzeń) według wynalazku lub wytworzonych sposobem według wynalazku oraz wprowadzenie tych wytworów do obrotu gospodarczego. Wyjaśnienie to odnosi się także do korzystania z wzoru użytkowego w zakresie prawa ochronnego”,
 - stosowanie wynalazku: „jest to podstawowa forma korzystania z wynalazku i polega na urzeczywistnieniu wynalazku w postaci materialnej w działalności przemysłowej jak najszerzej. Stosowanie musi mieć charakter powtarzalny, a nie jednorazowy. Przemysłowe stosowanie wynalazku w zależności od kategorii wynalazku (wytworu lub sposobu) może polegać bądź na wytwarzaniu wytworów (wyrobów lub urządzeń) według wynalazku, lub na używaniu w rozumieniu technicznym sposobu wytwarzania lub sposobu pracy (oddziaływania) według wynalazku. Odnosi się to także do stosowania wzoru użytkowego, jak również do stosowania projektu racjonalizatorskiego, a więc również do stosowania projektu wynalazczego”,
 - realizacja wynalazku – „Pojęcie to oznacza czynności zmierzające do pierwotnego urzeczywistnienia wynalazku w postaci materialnej, a więc do praktycznego sprawdzenia realności wynalazku i wyboru optymalnej postaci wynalazku w celu przemysłowego stosowania. Jest to więc etap poprzedzający stosowanie wynalazku” (zob. P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Terminologia nowego prawa wynalazczego*, WiR, 1972, nr 23, s. 4).

⁹⁵ J. Bafia, *Powszechna konsultacja ze społeczeństwem, walory praktyczne ustawy (wywiad)*, WiR, 1972, nr 21, s. 3.

⁹⁶ W ustawie o wynalazczości wykorzystywano także termin „stosowanie” wynalazku (obok korzystania), jednak w ustawie nowelizującej z 30 października 1992 r. (Dz.U. 1993 Nr 4 poz. 14) w wielu przepisach zastąpiono termin „stosowanie” terminem „korzystania” z wynalazku.

⁹⁷ J. Zamorski, *Prawo...*, s. 9-10.

ujednoliconych terminów – lepiej opisuje określenie „stosowanie”, niż nowo wprowadzone pojęcie „korzystanie” o szerszym zakresie znaczeniowym. Miało to wynikać właśnie z przyjętej wówczas definicji korzystania, obejmującej wszelkie czynności faktyczne lub prawne wchodzące w zakres patentu, a więc np. obrót prawem do jego opatentowania⁹⁸. Już w tym miejscu warto zasygnalizować, że użytkownik takich czynności nie dokonuje, a więc nie może w tym zakresie korzystać z wynalazku (zob. rozdział IV., pkt 4.3.), wobec czego właściwszym wydawałoby się posłużenie określeniem „stosowania” w omawianym kontekście.

Pojęcie korzystania z wynalazku na tle ustawy o wynalazczości interpretowano jako jego gospodarczą eksploatację, przynoszącą korzyści majątkowe i opartą na tytule prawnym. Poszczególne formy korzystania z wynalazku obejmowały: stosowanie (i eksploatację efektów stosowania, tj. używanie wytworów lub obrót gospodarczy wytworami), wykonywanie prawa do patentu, czerpanie korzyści majątkowych (m.in. wynikających z zawartych umów licencji czy *know-how*), zawieranie innego rodzaju umów⁹⁹.

W ustawie o wynalazczości wyeliminowano zasadę wyłączenia monopolu patentowego w odniesieniu do jednostek gospodarki uspołecznionej, zastępując ją zasadą umownego rozpowszechniania projektów wynalazczych w sektorze uspołecznionym (art. 87 u.wyn.)¹⁰⁰. Wobec tego, patenty odzyskały skuteczność także wobec jednostek gospodarki uspołecznionej, przywracając tym samym potencjalną przydatność omawianej instytucji prawa użytkownika uprzedniego¹⁰¹. Umowy o korzystanie z nieopatentowanego wynalazku, zawierane przez jednostki gospodarki uspołecznionej, podlegały dodatkowej regulacji zawartej w §32 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych¹⁰². Stanowiła ona, że umowa o stosowanie niechronionego projektu wynalazczego wygasa z chwilą ustania stanu tajemnicy tego projektu, albo odmowy udzielenia patentu, lub unieważnienia patentu, z czego wynikało, że w przypadku udzielenia patentu umowa nie wygasła i wiązała strony w niezmiennym zakresie. Instytucję tę szeroko omawia J. Fiołka rozważając sytuację, w której potencjalny użytkownik miałby zawrzeć taką umowę – tj. umowę o korzystanie z nieopatentowanego wynalazku – z przyszłym uprawnionym z patentu

⁹⁸ Takim przykładem posługuje się J. Zamorski, *Prawo...*, s. 10.

⁹⁹ J. Zamorski, *Prawo...*, s. 11.

¹⁰⁰ Zob. R. Markiewicz, *Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej*, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 14, s. 11 i n.; J. Szwaja, *Licencje w obrocie uspołecznionym*, w: S. Sołtysiński (red.), *Nowe instytucje prawa wynalazczego*, Wrocław 1976, s. 125-162.

¹⁰¹ Wskazuje na to J. Fiołka, *Prawo...*, s. 179.

¹⁰² Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 54, poz. 351).

(podmiotem, który opracował wynalazek objęty ochroną patentową)¹⁰³. Autor uważa, że potencjalny użytkownik spełniałby przesłanki pozwalające na nabycie przez niego prawa użytkownika (łącznie z wymogiem dobrej wiary), jednak ze względu na to, że po udzieleniu patentu nadal związany byłby umową z uprawnionym z patentu, jego uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku wywodziłoby się nie z prawa użytkownika, ale ze wspomnianej umowy, upodabniając jego sytuację prawną do sytuacji licencjobiorcy¹⁰⁴. Natomiast gdyby w opisanej sytuacji doszło do udzielenia patentu na rzecz osoby trzeciej na wynalazek objęty umową o korzystanie z nieopatentowanego wynalazku, umowa podlegałaby wygaśnięciu wobec ustania stanu tajemnicy (w związku z publikacją zgłoszenia wynalazku). Podmioty stosujące wynalazek ujęty w tej umowie i następnie objęty ochroną patentową na rzecz innej osoby mogłyby stać się użytkownikami na zasadach ogólnych, tj. pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych¹⁰⁵ (łącznie z wymogiem dobrej wiary).

W art. 124 ust. 4 u.wyn.¹⁰⁶ uregulowano swoistą instytucję użytkownika uprzedniego na rzecz określonych jednostek gospodarki uspołecznionej. W porównaniu z prawem użytkownika ustanowionym w art. 41 ust. 1 u.wyn. (a później – art. 43; por. niżej), prawa przyznanego jednostkom gospodarki uspołecznionej do korzystania z wynalazków i wzorów użytkowych nie ograniczono do takiego zakresu, w jakim jednostki te korzystały z nich uprzednio lub w jakim przygotowały istotne urządzenia potrzebne do korzystania. Uzyskanie prawa użytkownika na warunkach art. 124 ust. 4 u.wyn. nie wymagało również od jednostek gospodarki uspołecznionej spełnienia wymogu dobrej wiary. Art. 124 ust. 4 odsyłał wyłącznie do art. 41 ust. 2 u.wyn., a więc tylko do uregulowania ustanawiającego możliwość wpisu prawa użytkownika do rejestru patentowego oraz ograniczającego przenoszalność tego prawa¹⁰⁷.

¹⁰³ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 187.

¹⁰⁴ Zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 187. Ustawą z 26 kwietnia 1984 r. nowelizującą ustawę o wynalazczości (Dz.U. Nr 26 poz. 130) w art. 48 u.wyn. wprowadzono postanowienie, zgodnie z którym do umowy o korzystanie ze zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o udostępnienie nie chronionego wynalazku, stanowiącego tajemnicę, stosuje się odpowiednio przepisy o umowach licencyjnych, jeżeli strony nie postanowiły inaczej (jest to odpowiednik obecnego art. 79 pwp). Wprowadzenie tego uregulowania spowodowało częściową dezaktualizację zagadnienia rozważanego przez J. Fiołkę, potwierdzając jednak zasadność wyprowadzonego przez niego wniosku, zgodnie z którym podmioty zawierające takie umowy z przyszłym uprawnionym z patentu nie będą zwykle kwalifikowane jako użytkownicy uprzedni.

¹⁰⁵ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 187.

¹⁰⁶ Przepis ten został uchylony na podstawie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. Nr 33 poz. 177 z 1.07.1984 r.); w pkt 2. tego obwieszczenia stwierdzono, że podany w załączniku do obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 października 1972 r. nie obejmuje m.in. przepisu art. 124 o dotychczasowej treści, któremu nowe brzmienie nadano ww. obwieszczeniem.

¹⁰⁷ Zob. A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości*, Warszawa 1978, s. 121-122 (przypis nr 22).

Ustawa o wynalazczości w art. 65 (później art. 70) i art. 69 (później art. 74) określała przypadki ochrony użytkowników późniejszych, które będą przedmiotem szczegółowych rozważań w pkt 2. rozdziału VI.

Prawo korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika uprzedniego lub późniejszego (art. 41, 65 i 69; później jako art. 43, 70 i 74) stwierdzał Urząd Patentowy decyzją wydawaną w trybie postępowania spornego (art. 109 ust. 1 u.wyn.).

Ustawa o wynalazczości uległa istotnym zmianom w latach 1984¹⁰⁸ i 1993¹⁰⁹, częściowo unowocześniającym przepisy, a po części wynikającym ze zmian ustrojowych dokonywanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzając nowe przepisy pomiędzy dotychczasowymi regulacjami nadawano im numerację istniejących już uregulowań (i „przesuwano” tym samym numerację dalszych artykułów), często zamiast dodawać indeksy górne do oznaczeń liczbowych artykułów poprzedzających wprowadzany przepis. Ta druga technika legislacyjna, dominująca we współczesnych uregulowaniach, bywa może czasami mniej przejrzysta, ale z pewnością wygodniejsza dla praktyki stosowania prawa oraz czytelności wypowiedzi doktrynalnych. Wskutek zmian wprowadzonych już pierwszą ustawą nowelizującą ustawę o wynalazczości (z 1984 r.), regulacja dotycząca prawa użytkownika uprzedniego zmieniła numer – znalazła się w art. 43 zamiast dotychczasowego art. 41. Analogiczne zmiany dotknęły uregulowania praw użytkowników późniejszych – instytucje uregulowane w, odpowiednio, art. 65 i 69, zostały umiejscowione w przepisach oznaczonych numerami 70 i 74. Przedmioty postępowań spornych prowadzonych przez Urząd Patentowy, w których stwierdzano prawo korzystania z wynalazku w ramach praw użytkowników, wymieniono natomiast w art. 114 u.wyn. (zamiast dotychczasowego art. 109).

2.4. Prawo polskie – aktualne przepisy (wzmianka)

Regulacje dotyczące ochrony użytkowników zawarte w obowiązujących przepisach prawa krajowego stanowią przedmiot pogłębionej analizy w dalszych rozdziałach niniejszej pracy (rozdziały III-VI). W tym miejscu zostały one zwięźle zreferowane dla zachowania spójności wyводу stanowiącego materię obecnego rozdziału.

¹⁰⁸ Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości (Dz.U. Nr 26 poz. 130).

¹⁰⁹ Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1993 Nr 4 poz. 14).

W Prawie własności przemysłowej przewidziano dwa typy użytkowników – uprzedniego (art. 71 pwp) i późniejszego (art. 75 pwp). Osoby, do których odnoszą się te przepisy, łączy wspólny mianownik wyrażający się w tym, że osoby te korzystają z wynalazku w przekonaniu bądź to o istnieniu własnego uprawnienia do takiego korzystania, bądź o niewkroczeniu – poprzez korzystanie z wynalazku – w zakres cudzego prawa. Przekonanie to może wynikać np. z tego, że dana osoba niezależnie uzyskała dany wynalazek (używacz uprzedni), czy też stała się uprawnionym do chroniącego go patentu albo uzyskała dotyczącą tego patentu licencję (używacz późniejszy).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo własności przemysłowej: „1. Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. 2. Prawa określone w ust. 1 podlegają, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawa te mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem”.

Używacz późniejszy według art. 75 pwp to osoba, która korzysta z wynalazku (lub przygotowuje się do tego) objętego patentem, który uzyskała albo nabyła albo w stosunku do którego uzyskała licencję pozwalającą jej na korzystanie – w sytuacji, w której patent ten zostaje przeniesiony następnie na rzecz osoby uprawnionej na zasadach określonych w art. 74 pwp. Osoba ta wprawdzie nie opracowała wynalazku sama, ale również działa w przeświadczeniu, iż posiada do korzystania stosowne uprawnienie (uzyskany albo nabyty patent; uzyskana licencja). Korzystanie przez nią z wynalazku (lub przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania) musi obejmować okres co najmniej roku przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu. Osoba ta może korzystać z tego wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystała z niego w chwili wszczęcia tego postępowania. Jest ona zobowiązana do uiszczania właściwemu uprawnionemu z patentu stosownego wynagrodzenia. W poprzednich polskich regulacjach prawa patentowego na podobnej zasadzie ukształtowano sytuację osób, które wywodziły przekonanie o możliwości korzystania z wynalazku z faktu, że wszedł on do domeny publicznej.

Do przytoczonych wyżej regulacji odwołuje się art. 284 pwp, zgodnie z którym w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej (art. 479⁸⁹ i n kpc¹¹⁰) rozpatrywane są w szczególności sprawy o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku w przypadkach określonych w art. 71 i 75 pwp.

W treści przywołanych przepisów można wyróżnić następujące przesłanki uzyskania prawnego statusu użytkownika (powstania jego prawa): korzystanie z wynalazku w relewantnej dacie, w przypadku użytkownika uprzedniego – także na odpowiednim terytorium i w dobrej wierze, natomiast w przypadku użytkownika późniejszego – uzyskanie albo nabycie patentu, albo uzyskanie licencji uprawniającej do korzystania z wynalazku objętego patentem, gdy miało to miejsce w dobrej wierze, a patent ten zostanie następnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej do jego uzyskania. Przepisy art. 71 i 75 pwp zawierają także elementy określające uprawnienia przyznane użytkownikom, a więc możliwość dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie (w przypadku użytkownika późniejszego – z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia). W treści przywołanych uregulowań określono również możliwość przeniesienia praw użytkownika tylko łącznie z przedsiębiorstwem, a także możliwość złożenia wniosku o wpis praw użytkownika do rejestru patentowego.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2008 r.¹¹¹ w odniesieniu do użytkownika uprzedniego stwierdzono, że wszystkie przesłanki określone w art. 71 ust. 1 pwp muszą być spełnione kumulatywnie, a brak jednej z nich uniemożliwia zastosowanie tej instytucji. Z rozważań przedstawionych przez Sąd Najwyższy co do zakresu korzystania przez użytkownika uprzedniego (korzystania dotychczasowego, czyli w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, w porównaniu z korzystaniem „dalszym”) wynika, że zastosowanie art. 71 ust. 1 pwp możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy w stanie faktycznym odnalezione zostaną nie tylko przesłanki powstania prawa, ale także użytkownik będzie korzystał ze swojego prawa zgodnie z „zasadami” (zdefiniowanymi w art. 71 ust. 1 zd. 1 *in fine*). W wyroku tym zauważono również, że art. 71 ust. 1 nie posługuje się pojęciem „zasadniczych przesłanek” warunkujących jego zastosowanie.

Wydaje się, że przesłanki te można jednak rozdzielać – zarówno z procesowego punktu widzenia (do którego odniosę się szerzej w rozdziale VII. pracy), jak i uwzględniając ich materialnoprawny charakter. Kwestia spełnienia tylko przesłanek warunkujących nabycie

¹¹⁰ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328, 2459, z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, dalej jako: kpc).

¹¹¹ Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2008 r., sygn. II CSK 235/08, Legalis.

prawa użytkownika – zarówno w przypadku użytkownika uprzedniego, jak i późniejszego – może być oceniana w postępowaniu mającym na celu ustalenie prawa użytkownika¹¹². Natomiast spełnienie kompletu przesłanek – warunkujących zarówno nabycie prawa użytkownika, jak i określających dozwolone podejmowanie działań w ramach prawa użytkownika – będzie badane w postępowaniu o naruszenie patentu (lub o ustalenie braku jego naruszenia). Z kolei w przypadku, gdyby prawo użytkownika doczekało się już ustalenia – poprzez wpis w rejestrze lub jego wcześniejsze sądowe stwierdzenie wobec danego patentu – w postępowaniu o naruszenie patentu (lub ustalenie braku naruszenia) oceniany byłby tylko sposób wykonywania prawa przez użytkownika.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej¹¹³, który w założeniu ma uregulować w jednym akcie prawnym instytucje i środki proceduralne związane z ochroną własności przemysłowej¹¹⁴, uprościć pewne postępowania oraz wprowadzić nowe rozwiązania oczekiwane przez przedsiębiorców¹¹⁵.

W projekcie ustawy zawarto uregulowania, które odpowiadają treści przepisów art. 71 i art. 75 aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo własności przemysłowej (projektowane regulacje umiejscowiono w art. 77 i 79). W treści art. 77, ustanawiającego ochronę użytkownika uprzedniego, wprowadzono zmianę redakcyjną polegającą na zastąpieniu dotychczasowego określenia „obszar” określeniem „terytorium” (Rzeczypospolitej Polskiej). W projektowanym art. 466 uwzględniono natomiast treść aktualnego uregulowania art. 284 pwp, które przewiduje, iż sprawy o stwierdzenie praw użytkownika rozpatrywane są w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. W projekcie ustawy nie przewidziano zatem zmian w zakresie instytucji użytkownika w stosunku do obecnie funkcjonujących regulacji.

¹¹² Podstawą prawną dla takiego postępowania jest art. 189 kpc.

¹¹³ Numer wykazu prac UD263, zob. <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055> (dostęp: 7.06.2022 r.).

¹¹⁴ Na przykład poprzez inkorporowanie do ustawy – Prawo własności przemysłowej przepisów ujętych aktualnie w odrębnej ustawie z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

¹¹⁵ Zob. <https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej/> (dostęp: 7.06.2022 r.).

3. Ochrona używaczy w ujęciu prawnoporównawczym

3.1. Ochrona używaczy uprzednich

Ochronę sytuacji prawnej używaczy przewidziano w wielu zagranicznych porządkach prawnych¹¹⁶. Konflikt pomiędzy późniejszym patentem uprawnionego a wcześniejszym użytkowaniem używacza, rozwiązywany jest podobnie w niemal wszystkich porządkach prawnych państw konwencji paryskiej, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w których początkowo zaproponowano oryginalne rozwiązania¹¹⁷. W ostatnich latach rozwiązania przyjęte w porządkach prawnych anglosaskich uległy zbliżeniu do rozwiązań istniejących w kontynentalnych porządkach prawnych (w Stanach Zjednoczonych – począwszy od reformy z 2011 r., w Wielkiej Brytanii – już od 1977 r.).

W niniejszej pracy pokrótce omówione zostaną uregulowania zawarte w prawie niemieckim, francuskim, amerykańskim, brytyjskim oraz rosyjskim. Celem omówienia jest przedstawienie cech wyróżniających uregulowanie funkcjonujące w danym państwie na tle analogicznych uregulowań w innych państwach, w tym szczególnie na tle regulacji polskiej zawartej w art. 71 pwp.

3.1.1. Prawo niemieckie¹¹⁸

Ochronę praw używaczy przewidziano w § 12 niemieckiej ustawy patentowej Patentgesetz z 1981 r.¹¹⁹ Paragraf 12 Patentgesetz stanowi, że patent nie wywiera skutku wobec osoby, która,

¹¹⁶ Regulacje dotyczące używaczy uprzednich przewidziano m.in. w następujących państwach: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bhutan, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Hongkong (Chiny), Węgry, Izrael, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Madagaskar, Mauritius, Meksyk, Maroko, Holandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Peru, Portugalia, Katar, Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mołdawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, i Stany Zjednoczone Ameryki. Wśród państw, w których nie ustanowiono ochrony używaczy, wymienia się Chile, Indie oraz Republikę Południowej Afryki. Spośród państw Unii Europejskiej jedynie na Cyprze nie ustanowiono ochrony praw używaczy. Zob. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.pdf, dostęp: 12.12.2019 r.

¹¹⁷ Jak będzie o tym mowa w niniejszym punkcie, w przypadku Stanów Zjednoczonych używaczowi, będącemu wcześniejszym rzeczywistym wynalazcą, służyła, w myśl zasady *first-to-invent*, możliwość wszczęcia postępowania zmierzającego do przyznania mu patentu. Natomiast w Wielkiej Brytanii na gruncie ustawy Patents Act z 1949 r. osoba uprzednio korzystająca z wynalazku mogła żądać unieważnienia patentu uzyskanego przez inną osobę i obejmującego taki wynalazek, nawet wtedy, gdy korzystanie przez nią z wynalazku miało charakter niejawnny (tzw. *secret prior use*). Zob. T. Masashi, *Comparative Study on the Basis of the Prior User Right (Focusing on Common Law)*, IIP Bulletin 2012 Vol. 21.

¹¹⁸ Szczegółowe uwagi dotyczące ochrony używaczy uprzednich w prawie niemieckim zawarłam również w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy w ramach tzw. mikrokomparatystryki, stąd w niniejszej części prezentuję jedynie ogólne uwagi dotyczące prawa niemieckiego.

¹¹⁹ Ustawa o patentach opublikowana 16 grudnia 1980 r. (Federalny Dz.U. 1981 I s. 1), ostatnio zmieniona przez art. 4 ustawy z dnia 8 października 2017 r. (Federalny Dz.U. I s. 3546), dalej jako: Patentgesetz lub PatG. Poprzednikiem § 12 Patentgesetz jest m.in. § 7 ustawy z 1961 r. Postanowienia zawarte w tym przepisie zasadniczo

w dacie złożenia zgłoszenia, rozpoczęła stosowanie wynalazku w Republice Federalnej Niemiec albo dokonała niezbędnych przygotowań dla takiego działania. Osoba taka jest uprawniona do korzystania z wynalazku na potrzeby swojej działalności w swoich lub cudzych zakładach. Uprawnienie to może być przedmiotem dziedziczenia lub może zostać zbyte wyłącznie wraz z działalnością. W przypadku, kiedy zgłaszający lub jego poprzednik prawny przed złożeniem zgłoszenia ujawnił wynalazek innym osobom i, czyniąc to, zastrzegł swoje prawa na wypadek udzielenia patentu, osoba, która zapoznała się z wynalazkiem w wyniku takiego ujawnienia nie może powoływać się na środki, o których mowa w pierwszym zdaniu, podjęte w ciągu sześciu miesięcy od tego ujawnienia (ustęp 1). Jeżeli właściciel patentu jest uprawniony do powołania się na pierwszeństwo uprzednie, wcześniejsze zgłoszenie powinno być decydujące, a nie zgłoszenie określone w ustępie 1. Jednakże, nie znajduje to zastosowania do podmiotów zagranicznych pochodzących z państwa, które nie zapewnia wzajemności w tym zakresie, w przypadku, gdy osoby te powołują się na pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia zagranicznego (ustęp 2)¹²⁰. Zasadnicze cechy przytoczonej regulacji przypominają zatem treść art. 71 ust. 1 pwp.

W orzecznictwie niemieckim wyjaśniono, że celem regulacji zawartej w § 12 Patentgesetz jest zapobieżenie sytuacji, w której inwestycje dokonane przez osobę trzecią w dobrej wierze związane z korzystaniem lub przygotowaniem się do korzystania z wynalazku zostałyby zaprzepaszczone ze względu na późniejsze wniesienie zgłoszenia patentowego¹²¹. Środkiem, który ma służyć do realizacji tego celu, jest przyznanie użytkownikowi prawa dalszego korzystania z wynalazku. Wysilek, czas oraz kapitał zainwestowane przez użytkownika uprzedniego w dokonane urządzenia, w których wynalazek był już wykorzystywany lub miał być

nie zmieniły się, stąd nadal zasadne jest sięganie do starszej literatury i orzecznictwa w celu pełniejszego zrozumienia omawianej instytucji.

¹²⁰ Tłumaczenie własne. W brzmieniu oryginalnym: (1) *Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.*

(2) *Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen.*

¹²¹ Dla uzasadnienia ochrony przyznanej użytkownikom R. Nirk przytacza paremię *quieta non movere*, zob. R. Nirk, *Öffene Fragen der Vorbenutzung*, GRUR 2001, 984, s. 985.

wykorzystywany, nie powinny być ponoszone na próżno ze względu na cudze zgłoszenie patentowe¹²².

Określone w § 12 PatG przesłanki nabycia prawa użytkownika można podzielić na obiektywne (rzeczywiste stosowanie lub przygotowanie do stosowania wynalazku w Niemczech przed datą zgłoszenia) oraz subiektywne, czyli tzw. posiadanie (*Besitz*) wynalazku (cecha ta wynika pośrednio z wymogu stosowania wynalazku). Przez posiadanie wynalazku rozumie się subiektywne rozpoznanie idei wynalazku, tj. zamysłu technicznego wynikającego z rozwiązania problemu, oraz ukończenie wynalazku¹²³. Przypadkowe odkrycie nie uzasadnia nabycia prawa użytkownika, gdy nie wiąże się z poznaniem idei wynalazczej. Użytkownik nie musi mieć świadomości zdolności patentowej tego rozwiązania, a jedynie rozpoznać ujęty w nim zamysł wynalazczy w stopniu wystarczającym do jego wiarygodnego odtworzenia.

Wspomniane wyżej przesłanki obiektywne obejmują z kolei korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do takiego korzystania), które może obejmować wszelkie formy korzystania wymienione w § 9 PatG jako przypadki tzw. bezpośredniego naruszenia patentu (np. wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu), ale także – w określonych przypadkach – przypadki wskazane w § 10 PatG, który dotyczy naruszenia pośredniego.

Relację pomiędzy wskazanymi wyżej obiektywnymi oraz subiektywnymi przesłankami nabycia prawa użytkownika obrazuje przykład, stosownie do którego nie dochodzi do spełnienia przesłanki „posiadania” wynalazku w sytuacji, gdy dana osoba sprzedaje produkty realizujące wynalazek, ale nie poznała idei wynalazczej w opisanym wyżej rozumieniu, ponieważ ideę tę zna jedynie wytwórca produktów sprzedawanych przez tę osobę¹²⁴.

W orzecznictwie niemieckim rozważano przypadek, w którym potencjalny użytkownik uprzedni wytwarzał określone elementy, które w ekonomicznym oraz technicznym sensie mogły być wykorzystane jedynie w celu złożenia w całość urządzenia odpowiadającego cechom wynalazku. Użytkownik ten sam nie składał jednak takich urządzeń, tylko dostarczał elementy osobie trzeciej, która następnie składała z nich urządzenia odpowiadające chronionemu wynalazkowi. Okoliczności te pozwoliły, zdaniem BGH, na uznanie wytwarzania elementów urządzenia oraz dostarczania ich osobie trzeciej za bezpośrednie uprzednie korzystanie z wynalazku, prowadzące do nabycia prawa użytkownika¹²⁵.

¹²² Wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, *Füllstoff*, GRUR 2010, 47.

¹²³ Wyrok BGH z 12.06.2012 r., X ZR 131/09, *Desmopressin*, GRUR 2012, 895.

¹²⁴ H. Eichmann, *Kritische Überlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht*, GRUR 1993, 73, s. 75.

¹²⁵ Wyrok BGH z 14.05.2019 r., X ZR 95/18, *Schutzverkleidung*, GRUR Int. 69(2), 2020, 168–173.

Posiadanie wynalazku musi zostać uzyskane w sposób uczciwy, tj. musi wiązać się z przeświadczeniem użytkownika, że jest on uprawniony do korzystania z wynalazku w sposób stały dla własnych celów¹²⁶.

W niemieckiej praktyce wypracowano stanowisko, zgodnie z którym w przypadku, gdy użytkownik uprzedni i późniejszy uprawniony z patentu związani są umową o współpracy, a posiadanie wynalazku przez użytkownika zostało uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, postanowienia umowne wyprzedzają postanowienia § 12 Patentgesetz. W takim przypadku, każda strona może i powinna zdecydować na podstawie brzmienia umowy, czy przysługują jej jakiegokolwiek uprawnienia, a jeżeli tak, jakie są te uprawnienia w stosunku do wynalazku drugiej strony. Jeżeli użytkownik uprzedni nie ma żadnych własnych uprawnień do wynalazku, na przykład dlatego, że z mocy umowy przeniósł je na późniejszego uprawnionego z patentu, użytkownik uprzedni nie może, nawet pomimo zachowania uczciwości, domagać się respektowania prawa dalszego stosowania przez niego wynalazku od późniejszego uprawnionego z patentu.

O ile do nabycia prawa użytkownika może być wystarczające wykazanie już nawet tylko pojedynczego przypadku wykorzystania wynalazku, ewentualny użytkownik uprzedni musi wykazać rzeczywisty zamiar gospodarczego wykorzystywania wynalazku¹²⁷.

Uprzednie korzystanie z wynalazku prowadzące do nabycia prawa użytkownika musi mieć miejsce „w momencie złożenia wniosku”. Jak już wspomniano, jeżeli uprawniony z patentu zastrzega pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia, uprzednie korzystanie z wynalazku rozpatruje się na datę pierwszeństwa, a nie datę dokonania zgłoszenia w RFN. Zasada ta nie dotyczy jednak obywateli obcego państwa, które nie gwarantuje wzajemności w tym zakresie.

Jak wynika z brzmienia § 12 PatG, treścią prawa użytkownika uprzedniego objęte jest korzystanie z wynalazku na potrzeby swojej działalności w swoich lub cudzych zakładach. W prawie niemieckim nie przewidziano ograniczenia ilościowego dalszego korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika. Ograniczenie takie istnieje jednak w odniesieniu do form korzystania z wynalazku. W orzecznictwie sądów niemieckich przyjęto, że użytkownik, który wytwarzał lub przygotował się do wytwarzania wyrobów według wynalazku może dokonywać wszelkich czynności korzystania z wynalazku określonych w § 9 PatG. Inaczej jest w przypadku użytkownika, który jedynie importował lub wprowadzał do obrotu wyroby według wynalazku, nie

¹²⁶ Wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, *Füllstoff*, GRUR 2010, 47.

¹²⁷ Wyrok BGH z 28.05.1968 r., X ZR 42/66, *Europareise*, GRUR 1969, 35; wyrok Wyższego Sądu Okręgowego w Düsseldorfie, I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802.

czyniąc jakichkolwiek przygotowań do ich wytwarzania – osoba taka nie może rozpocząć wytwarzania wyrobów według wynalazku w zakresie nabytego prawa użytkownika. Tym samym, nie może dojść w tym zakresie do istotnej zmiany charakteru działalności prowadzonej przez użytkownika w porównaniu ze stanem istniejącym w chwili stanowiącej o pierwszeństwie.

Wiele uwagi w niemieckim orzecznictwie poświęcono również rozważeniu dopuszczalności modyfikowania przez użytkownika wynalazku. W ocenie BGH, użytkownik nie może w ramach przyznanego mu prawa modyfikować wynalazku, jeżeli prowadzi to do przekroczenia zakresu uprzedniego korzystania i koliduje z zakresem ochrony patentu obejmującego dany wynalazek. Szerzej zagadnienie to zostało rozwinięte w wyroku BGH z 2019 r. w sprawie *Schutzverkleidung*¹²⁸. W orzeczeniu tym BGH przyjął, że prawo użytkownika nie pozwala na korzystanie z wynalazku w większym zakresie niż ten, który objęty jest prawem użytkownika, ani na korzystanie z niego w inny sposób niż przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie. Zarazem, prawo użytkownika uprzedniego nie może być interpretowane tak wąsko, aby użytkownik uprzedni nie mógł z niego korzystać w ekonomicznie uzasadniony sposób. Należy wziąć jednocześnie pod uwagę, że zawarte w dokumencie patentowym ujawnienie wynalazku może obejmować rozwiązania alternatywne, które ilościowo lub jakościowo w różny sposób realizują techniczne i ekonomiczne zalety wynalazku. Prawo użytkownika uprzedniego, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie poznał i wykorzystał tylko niektóre z tych alternatyw, niekoniecznie uzasadnia umożliwienie użytkownikowi uprzedniemu dostępu do wszystkich tych alternatyw ze szkodą dla właściciela patentu¹²⁹. Użytkownik uprzedni nie może zatem modyfikować wykorzystywanego określonego wykonania wynalazku poprzez skorzystanie z innego przykładu wykonania ujawnionego w dokumencie patentowym. Jeżeli jednak w zastrzeżeniu patentowym wymieniono dwie w pełni równoważne alternatywy dla danej cechy, fakt, że użytkownik uprzedni korzystał tylko z jednej z tych alternatyw, z reguły nie uzasadnia ograniczenia prawa użytkownika tylko do tej jednej alternatywy. Należy również ocenić, czy w opisie patentowym ujawniono, że uprzednio wykorzystywany przez użytkownika przykład wykonania może być zmodyfikowany w sposób oczywisty dla znawcy w dziedzinie i zarazem nawiązujący do wiedzy o wynalazku posiadanej przez użytkownika w chwili stanowiącej o pierwszeństwie¹³⁰. Federalny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził również, że „granice prawa użytkownika uprzedniego mogą zostać

¹²⁸ Wyrok BGH z 14.05.2019 r., X ZR 95/18, *Schutzverkleidung*, GRUR Int. 69(2), 2020, 168–173.

¹²⁹ Mogłoby tak być np. w przypadku, gdy użytkownik w chwili stanowiącej o pierwszeństwie korzystał z wykonania wynalazku, w którym nieobecna była jedna z cech zawartych w zastrzeżeniu niezależnym patentu, natomiast następnie, już po zapoznaniu się z wynalazkiem objętym cudzym patentem, rozpoczął korzystanie z wykonania wynalazku implementującego wszystkie zastrzeżone cechy techniczne, zob. wyrok BGH z 13.11.2001 r., X ZR 32/99, *Biegevorrichtung*, GRUR 2002, s. 231-234.

¹³⁰ Wyrok BGH z 14.05.2019 r., X ZR 95/18, *Schutzverkleidung*, GRUR Int. 69(2), 2020, s. 168–173.

przekroczone, jeśli dokonana przez niego modyfikacja wynalazku zapewnia dodatkową korzyść, której nie zapewniał niezmodyfikowany przykład wykonania wykorzystywany w chwili stanowiącej o pierwszeństwie. Może tak być w przypadku skorzystania przez użytkownika z ujawnionego w dokumencie patentowym przykładu wykonania, którego szczególne korzyści podkreślono w opisie patentowym i który został ujęty w zastrzeżeniu zależnym”.

Szczególnie interesujące są formułowane w doktrynie oraz orzecznictwie niemieckim stanowiska co do możliwej kwalifikacji prawnej sytuacji użytkownika uprzedniego, obejmujące szerokie spektrum prezentowanych poglądów. Przed przejściem do ich omówienia warto przypomnieć, że zawarte w § 12 Patentgesetz uregulowanie dotyczące sytuacji użytkownika uprzedniego przewiduje, że patent nie wywiera skutku wobec użytkownika, którym przysługuje uprawnienie (*die Befugnis*) do dalszego korzystania z wynalazku. Inaczej zatem niż ma to miejsce w prawie polskim, ustawa niemiecka jednoznacznie pozycjonuje sytuację użytkownika względem patentu, a także posługuje się określeniem „uprawnienie” (a nie „prawo” jak w art. 71 ust. 1 pwp), co być może przekłada się na możliwość formułowania bardziej zróżnicowanych stanowisk w zakresie kwalifikacji prawnej sytuacji użytkownika uprzedniego na gruncie prawa niemieckiego.

Christian Gehweiler wyróżnia pięć zasadniczych hipotez w zakresie kwalifikacji prawnej sytuacji użytkownika, które przedstawię niżej w porządku przyjętym przez tego autora¹³¹.

W pierwszej kolejności należy wymienić kwalifikację określającą sytuację prawną użytkownika jako wyłączenie bezprawności (*Unrechtsausschlussgrund*)¹³². W ujęciu tym podkreśla się, że udzielenie ochrony użytkownikowi uprzedniemu nie wiąże się z istnieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z patentu.

W drugiej kolejności C. Gehweiler wymienił prezentowany przez niektórych autorów pogląd określający sytuację użytkownika jako obciążenie patentu (*Belastung*)¹³³. Zgodnie z tym poglądem, przyznane poprzez prawo użytkownika uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku zrównuje się w skutkach z rzeczowym obciążeniem prawa, takim jak licencja *in rem*. W kontekście tego poglądu wymienia się także stanowisko J. Kohlera, który przyjmował,

¹³¹ C. Gehweiler, *Immaterialgüterrechtliche Vorbenutzungsrechte*, Frankfurt am Main 2012, s. 88 i n. Autor nie wyjaśnia, czy proponowane kwalifikacje mają charakter rozłączny.

¹³² C. Osterrieth, V. Henke, w: G. Benkard (red.), *Europäisches Patentübereinkommen*, wyd. 3, Beck 2019, s. 689; I. Rinken, w: R. Schulte, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, wyd. 10, Carl Heymanns Verlag 2017, s. 483. Zob. również wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63 *Lacktränkeinrichtung*, GRUR 1965, 411, wydany na tle poprzedniego stanu prawnego, w którym ochronę użytkownika przewidziano w § 7 ustawy patentowej z 1961 r.

¹³³ F. Baur, R. Stürner, *Sachenrecht*, wyd. 18, C.H. Beck 2009, s. 771 i in.; K. Bartenbach, *Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, wyd. 6, C.H. Beck 2007, nb. 93.

że prawo użytkownika stanowi licencję ustawową, omawiając je zarazem jako jedno z ograniczeń patentu¹³⁴. W orzecznictwie pogląd uznający prawo użytkownika za obciążenie patentu został odrzucony¹³⁵.

Stosownie do kolejnego ujęcia, sytuacja użytkownika stanowi ograniczenie patentu (*Beschränkung*)¹³⁶. Pogląd ten uznaje się obecnie za dominujący¹³⁷. W ramach tej koncepcji uznaje się, że prawo użytkownika wywiera wpływ na treść patentu już w samym jego rdzeniu, wyłączając uprawnienia zakazowe względem użytkownika¹³⁸. Patent ulega zatem ograniczeniu ze względu na prawo użytkownika już w chwili jego udzielenia, co z kolei sprawia, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie wkracza w ogóle w zakres patentu (prawo użytkownika trwale „odkształca” patent od samego zarania)¹³⁹.

Jeszcze inne podejście zakłada, że uregulowanie przewidujące udzielenie użytkownikom ochrony stanowi postanowienie dotyczące treści prawa ochronnego (*Inhaltsbestimmung des Schutzrechts*)¹⁴⁰. Koncepcja ta znajduje oparcie w art. 906 BGB. Zakłada ona, że prawo użytkownika prowadzi do rzeczywistego ograniczenia roszczeń wypływających z patentu, nie stanowiąc jego obciążenia. Zasadnicza różnica pomiędzy tym poglądem a koncepcją „obciążenia” patentu przez prawo użytkownika polega na tym, że zgodnie z tym pierwszym, tj. w omawianym w niniejszym miejscu poglądem, przyjmuje się, że użytkownikowi nie przysługuje żadne własne uprawnienie do korzystania z wynalazku. W tym ujęciu właściciel patentu ma obowiązek tolerowania korzystania przez użytkownika z wynalazku, który to obowiązek powoduje, że właściciel nie może dochodzić roszczeń zakazowych w stosunku do działań dokonywanych w ramach prawa użytkownika.

Wreszcie, wedle piątej możliwej kwalifikacji, prawo użytkownika, jako prawo wymykające się jednoznacznej kategoryzacji, stanowi prawo *sui generis*¹⁴¹. W ocenie C. Geuweilera, który

¹³⁴ Zob. J. Kohler, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Berlin 1900, s. 468-469 i 478. Autor porównał prawo użytkownika także do służebności przechodu w zakresie prawa rzeczowego.

¹³⁵ Zob. np. wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63 *Lacktränkeinrichtung*, GRUR 1965, 411. Zob. także R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986.

¹³⁶ Zob. R. Neumar, w: E. Reimer, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz : systematischer Kommentar*, wyd. 3, Carl Heymanns Verlag 1968, §7, nb. 17; H. Tetzner, *Streitfragen zu § 7 Patentgesetz (Vorbenutzungsrecht)*, Juristische Rundschau, 1970 nr 5, s. 172; R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986; T. Kühnen, w: R. Schulte, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, wyd. 8, C.H. Beck 2008, §12, nb. 6.

¹³⁷ C. Geuweiler, *Immaterialgüterrechtliche...*, s. 90.

¹³⁸ Zob. wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, *Lacktränkeinrichtung*, GRUR 1965, 411 oraz z 29.04.1986 r., X ZR 28/85, *Formstein*, GRUR 1986, 803.

¹³⁹ R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986; R. Neumar, w: E. Reimer, *Patentgesetz...*, §7, nb. 17.

¹⁴⁰ Zob. wyrok BGH z 30.06.1959 r., *Chloramphenicol*, GRUR 1964, 491, s. 494.

¹⁴¹ Zob. C. Geuweiler, *Immaterialgüterrechtliche...*, s. 95-96, jak również G. Klauer, P. Möhring, *Patentrechtskommentar*, wyd. 3, Monachium 1971, §7, nb. 3; H. Petzold, *Die Vorbenutzung im neuen Patentrecht*, GRUR 1937, s. 581-592.

popiera tę hipotezę, przyjęcie jej może wydawać się nie dość satysfakcjonujące, jednak hipoteza ta jest najbardziej uzasadniona ze względu na to, że sytuacja użytkownika nie wyczerpuje się w żadnej z wcześniejszych hipotez rozpatrywanych odrębnie, a w istocie łączy w sobie cechy obciążenia patentu, jego ograniczenia oraz określenia zakresu ochrony patentu¹⁴².

Więcej powyższe rozważania należy uzupełnić, że obok przedstawionych wyżej poglądów plasuje się zajmowane przez niektórych autorów stanowisko zgodnie z którym uprawnienie użytkownika poprzedniego stanowi „inne prawo” (*ein sonstiges Recht*) w rozumieniu § 823 ust. 1 BGB¹⁴³, co powoduje, że objęte jest ono ochroną deliktową¹⁴⁴.

3.1.2. Prawo francuskie

Francuskie prawo patentowe przewiduje ograniczenie wyłączności przyznanej uprawnionemu z patentu ze względu na wcześniejsze „posiadanie” wynalazku przez osobę trzecią.

Artykuł L. 613-7 francuskiego kodeksu własności intelektualnej (CPI) stanowi:

„Każdej osobie, która na terytorium, na którym niniejszy kodeks ma zastosowanie, w dniu zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa patentu była, w dobrej wierze, w posiadaniu wynalazku będącego przedmiotem patentu, przysługuje osobiste prawo do korzystania z tego wynalazku pomimo istnienia patentu.

Prawo przyznane w niniejszym artykule może być przeniesione tylko razem z działalnością, przedsiębiorstwem lub częścią przedsiębiorstwa, do którego należy”¹⁴⁵.

Ograniczenie to powstało we francuskim orzecznictwie na początku XIX wieku, w ramach systemu prawnego stworzonego przez ustawy z 1791 i 1844 r., które takiego wyjątku nie przewidywały; zostało następnie uregulowane w ustawie w 1968 r.¹⁴⁶

Cechą wyróżniającą ochronę praw użytkownika w prawie francuskim na tle innych porządków prawnych¹⁴⁷ jest to, że do nabycia prawa użytkownika wystarczające jest wykazanie posiadania wynalazku w dacie pierwszeństwa. Posiadanie wynalazku rozumie się jako uzyskanie wiedzy

¹⁴² C. Gehweiler, *Immaterialgüterrechtliche...*, s. 95.

¹⁴³ Tak np. T. Kühnen, w: R. Schulte, *Patentgesetz...*, §12, nb. 7.

¹⁴⁴ Tak R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986.

¹⁴⁵ Tłumaczenie własne. W brzmieniu oryginalnym: *Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.*

¹⁴⁶ G. Gaultier, *Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevets, Droits de propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, s. 233.

¹⁴⁷ Częściowo zbliżony system funkcjonuje również w prawie belgijskim.

o nim (o samym pomysle wynalazczym), nie jest natomiast potrzebne korzystanie z wynalazku¹⁴⁸. Takie ukształtowanie warunku nabycia prawa użytkownika wynika z tego, że w prawie francuskim wynalazek stanowi *œuvre de l'esprit* (w wolnym tłumaczeniu – wytwór ducha), który stanowi przedmiot posiadania od chwili jego stworzenia¹⁴⁹. Dla nabycia prawa użytkownika istotne jest natomiast to, aby wynalazca ukończył ideę wynalazku oraz był w posiadaniu wszystkich jego istotnych elementów¹⁵⁰.

Posiadanie musi rozpocząć się na terytorium Francji. W doktrynie przyjęto, że posiadanie wynalazku na terytorium Francji należy rozumieć jako posiadanie go przez osobę, która w dniu zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa wykonywała swoją działalność lub przynajmniej część swojej działalności w związku z przedmiotowym wynalazkiem na tym terytorium, przy czym lokalizacja, w której uzyskano wiedzę o wynalazku, jest nieistotna¹⁵¹.

W literaturze francuskiej zauważono, że wymaganie od użytkownika wykazania uprzedniego korzystania z wynalazku prowadziłyby jednocześnie do zaistnienia przesłanki podważenia nowości wynalazku. Z kolei stawianie użytkownikowi wymagania wykazania, że miał on zamiar korzystać z wynalazku, uważane jest za sztuczne, gdyż trudno jest udowodnić istnienie jakiegoś zamiaru¹⁵².

Skoro wcześniejsze posiadanie wynalazku przez użytkownika nie może stanowić przeszkody dla nowości wynalazku, wykazanie prawa użytkownika możliwe jest w zasadzie w oparciu o dokumenty wewnętrzne danego podmiotu, a więc dokumenty nienależące do stanu techniki.

Aby ułatwić wykazanie posiadania wynalazku, w praktyce francuskiej wprowadzono tzw. *Enveloppe Soleau*, czyli instytucję pozwalającą na nadesłanie listu zawierającego opis idei wynalazczej na adres Krajowego Instytutu Własności Przemysłowej, który to list przechowywany był bez otwierania i znakowany datą nadesłania. Dzięki wysłaniu *Enveloppe Soleau*, potencjalny użytkownik mógł łatwo wykazać datę i przedmiot opracowanego wynalazku, bez konieczności inwestowania środków w rozpoczęcie korzystania z niego¹⁵³. Praktyka

¹⁴⁸ Por. G. Gaultier, *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, 2010, s. 231.

¹⁴⁹ Koncepcja ta przypomina konstrukcję nabycia prawa do utworu w prawie autorskim.

¹⁵⁰ P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA, 1991, s. 299.

¹⁵¹ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tom 2, LGDJ, 2013, n°514.

¹⁵² Por. F. Pollaud-Duliana, *Droit de la propriété industrielle*, s. 235. Podają za: R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 731, przypis 4.

¹⁵³ Praktyka pokazała, że instytucja ta cieszyła się popularnością, a liczba wysłanych listów dorównywała niemal liczbie złożonych zgłoszeń patentowych. W roku 1969 wysłano ok. 7.100 *Enveloppe Soleau* i złożono 13.000 zgłoszeń patentowych, natomiast dziesięć lat później liczby te niemal się zrównały: odpowiednio 9.017 i 11.445. Podają za L. Osterborg, *Towards a Harmonized Prior User Right Within a Common Market Patent System*, IIC 1981, Vol. 12, No. 4, s. 454.

orzecznicza pokazała jednak, że od użytkownika wymagano wykazania rzeczywistego zrealizowania wynalazku, a nie jedynie wiedzy o nim¹⁵⁴.

W odniesieniu do wymogu dobrej wiary w orzecznictwie francuskim przyjęto, że potencjalny użytkownik działa w dobrej wierze, gdy sam dokonał wynalazku lub gdy zgodnie z prawem otrzymał go od twórcy i nie zabroniono mu go używać¹⁵⁵. Z prawa użytkownika nie może jednak skorzystać osoba, która posiadała wynalazek jedynie ze względu na swoje stosunki umowne z uprawnionym z patentu¹⁵⁶.

W orzecznictwie uznano również, że do nabycia prawa użytkownika może prowadzić korzystanie przez użytkownika z rozwiązania technicznego o cechach ekwiwalentnych w stosunku do opatentowanego wynalazku¹⁵⁷.

Cechą odróżniającą ochronę użytkowników we Francji od instytucji istniejącej w prawie polskim jest także brak ograniczeń ilościowych w zakresie korzystania z wynalazku przez użytkownika uprzedniego. Użytkownik może zatem wykorzystywać wynalazek bez ograniczania się do jedynego jego wykonania, które posiadał, a modyfikacja wynalazku jest dozwolona, o ile istnieje równowaga między nowymi przykładami wykonania a pierwotnym przykładem wykonania. Zdaniem J. Passa, użytkownik nie powinien mieć możliwości korzystania z wynalazku, który realizuje cechy chronionego wynalazku w większym stopniu niż miało to miejsce w chwili stanowiącej o pierwszeństwie¹⁵⁸.

W prawie francuskim użytkownik uprzedni jest także uprawniony do zmiany rodzaju czynności, których dokonywał przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, tj. może zdecydować się na wytwarzanie produktów inkorporujących wynalazek, nawet jeśli przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie tylko wprowadzał je do obrotu¹⁵⁹.

¹⁵⁴ L. Osterborg, *Towards...*, s 456, która informuje, że prawo użytkownika uznawano po wykazaniu, na przykład, wytworzenia prototypu wynalazku, uzyskania atestu na dany produkt, czy też rysunku opatentowanego urządzenia opatrzonego datą poświadczoną przez twórcę.

¹⁵⁵ Orzeczenie TGI w Paryżu z 9.03.2001 r. w sprawie *Laboratoires Innothera c. Société des Laboratoires Doms-Adrian*, PIBD 2001, n° 728-III-495.

¹⁵⁶ Orzeczenie TGI w Paryżu z 31.05.2000 r. w sprawie *Eidmann c. Strulik*.

¹⁵⁷ Orzeczenie sądu w Paryżu z 11.04.1972 r. w sprawie *Dumon c. Fauvet Girel*, PIBD 1972, n° 92-III-290; orzeczenie TGI w Lille z 16.05.2002 r. w sprawie *Limoges Brandt Cooking c. Société Constructions Électriques RV*, PIBD 2002, n° 749-III-397.

¹⁵⁸ J. Passa, *Droit...*, n° 512-515.

¹⁵⁹ Orzeczenie sądu w Lyonie z 25.05.1960 r. w sprawie *Altweg c. Société concessionnaire du Dr Razurel*; orzeczenie TGI w Lille z 23.06.1971 r. w sprawie *SICA. c. Leusièere*, PIBD 1972, n° 81-III-119.

3.1.3. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki

W prawie Stanów Zjednoczonych do 2013 r. obowiązywał wyjątkowy na tle innych jurysdykcji model określenia podmiotu, któremu przysługuje prawo do uzyskania patentu, określane mianem *first-to-invent*¹⁶⁰. Skutkiem tego, jeżeli określony wynalazca opracował dany wynalazek, tj. dokonał jego stworzenia (ang. *conception*) oraz materializacji (ang. *reduction to practice*) z należytą starannością (ang. *diligently*), przysługiwało mu prawo do uzyskania patentu, i to pomimo tego, że inna osoba wniosła zgłoszenie patentowe wcześniej niż ten wynalazca (w takim przypadku Urząd Patentowy USA – USPTO – przeprowadzał tzw. *interference proceeding* określane również mianem *priority contest*).

Instytucja prawa użytkownika została ukształtowana¹⁶¹ w związku z orzeczeniem Federal Circuit w sprawie *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*¹⁶², w którym przyznano zdolność patentową metodom biznesowym. Możliwość patentowania metod biznesowych oznaczała, że dalsze wykorzystywanie przez daną korporację określonych rozwiązań stanowiących ich tajemnice handlowe mogło naruszać patent uzyskany przez późniejszego wynalazcę. Instytucja wprowadzona w § 273 (35 U.S. Code) w odpowiedzi na ww. orzeczenie miała na celu zapewnienie posiadaczom tajemnic handlowych ochrony przed roszczeniami uprawnionego z patentu, pozwalając im na dalsze korzystanie z określonej metody biznesowej pomimo udzielenia późniejszego patentu obejmującego ją swoim zakresem.

System *first-to-invent* został zmodyfikowany wraz z wprowadzeniem America Invents Act (AIA), ustawy ustanawiającej system *first-inventor-to-file*¹⁶³, w której w zasadzie po raz pierwszy wprowadzono w amerykańskim porządku prawnym instytucję o brzmieniu zbliżonym

¹⁶⁰ W modelu *first-to-invent* prawo do uzyskania patent przysługuje osobie, która jako pierwsza dokonała wynalazku, a nie jedynie zgłosiła go do opatentowania.

¹⁶¹ Jako część pochodzącej z 1999 r. ustawy American Inventors Protection Act, Pub. L. No. 106-113, § 4302 (1999), zob. J. Neu, *Patent Prior User Rights: What's the Fuss?*, 66 Vand. L. Rev. En Banc 1, 5 (2013).

¹⁶² Zob. orzeczenie w sprawie *State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Grp., Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), zniesione orzeczeniem wydanym w sprawie *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

¹⁶³ W systemie *first-inventor-to file* (dla odróżnienia od systemu *first-to-file*), przyjętym w AIA, „datę skutecznego zgłoszenia” (tj. datę pierwszeństwa, w odniesieniu do której ocenia się zdolność patentową zgłoszonego wynalazku) zdefiniowano w zmienionym 35 U.S.C. § 100(i)(1) jako „najwcześniejszą datę pierwszeństwa zastrzeżonego wynalazku lub rzeczywistą datę zgłoszenia, jeśli nie ma zastrzeżenia pierwszeństwa do wcześniejszego zgłoszenia”. Cechą szczególną tego systemu jest zapewnienie dodatkowo rocznego okresu tzw. *grace period*, który powoduje, że ujawnienie wynalazku przez twórcę w ciągu roku przed jego zgłoszeniem nie jest uwzględniane w ocenie jego zdolności patentowej (35 U.S.C. § 102(b)(1)). Ustawodawca amerykański rozważał przyjęcie systemu *first-to-file*, jednak uważano, że byłoby to niezgodne z amerykańską konstytucją, gdyż daje ona Kongresowi prawo do (...) promowania postępu nauki i sztuki użytkowej, poprzez zapewnienie autorom i wynalazcom na ograniczony czas wyłącznego prawa do ich dzieł oraz odkryć (22 U.S. Const., Art. I, § 8). To zatem autorzy i wynalazcy, a nie inne osoby, powinny być beneficjentami wspomnianych praw wyłącznych.

do instytucji używacza uprzedniego funkcjonujących w innych jurysdykcjach¹⁶⁴. America Invents Act stanowi najistotniejszą reformę amerykańskiego prawa patentowego od czasu ustawy z 1836 r.

Zawarte w § 273 tej ustawy postanowienia nadzwyczaj szczegółowo regulują ochronę używaczy w porównaniu z treścią przepisów ustawowych przyjętych w innych jurysdykcjach. Instytucja ta w amerykańskiej praktyce orzeczniczej znajduje zastosowanie niezwykle rzadko.

Przechodząc do omówienia treści regulacji zawartej w amerykańskiej ustawie należy rozpocząć od zawartego w § 273(a) ogólnego postanowienia stwierdzającego, że prawo do obrony zgodnie z § 282(b)¹⁶⁵ w odniesieniu do przedmiotu składającego się z procesu lub składającego się z urządzenia, wyrobu lub kompozycji materii wykorzystywanych w procesie produkcyjnym lub innym procesie handlowym, przysługuje osobie, która w przeciwnym razie naruszałaby wynalazek objęty patentem powoływany przeciwko niej, jeżeli:

(1) osoba taka, działając w dobrej wierze, komercyjnie wykorzystwała dany przedmiot w Stanach Zjednoczonych, albo w związku z wewnętrznym wykorzystaniem komercyjnym, albo faktyczną sprzedażą na warunkach rynkowych lub innym komercyjnym przeniesieniem użytecznego wyniku końcowego takiego komercyjnego wykorzystania; oraz

(2) komercyjne wykorzystanie danego przedmiotu miało miejsce co najmniej na rok przed wcześniejszym z następujących zdarzeń:

(A) skuteczną datą zgłoszenia zastrzeżonego wynalazku; lub

(B) datą, w której zastrzeżony wynalazek został publicznie ujawniony w sposób, który kwalifikował się do wyjątku ze stanu techniki zgodnie z sekcją 102(b)¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Zob. materiały Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki pt. "Strengthening U.S. manufacturing and innovation : hearing before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, second session, February 1, 2012", Washington, DC : U.S. G.P.O., 2012; dostęp:

https://aleph.mpg.de/443/F/Y7YXMGAREXHUB35E62A6N1LRFDD4U97FKGX9SS43XVU45BKVBI-57170?func=service&doc_library=GEM01&doc_number=000253360&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22 (dostęp: 7 stycznia 2019 r.).

¹⁶⁵ § 282(b) wymienia różne przypadki okoliczności, które mogą być powoływane przeciwko roszczeniom wywodzonym z patentu, w tym brak naruszenia, brak odpowiedzialności za naruszenie, brak możliwości egzekwowania ochrony, nieważność patentu itd.

¹⁶⁶ Tłumaczenie własne. W brzmieniu oryginalnym: *A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if (1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm's length sale or other arm's length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and (2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either (A) the effective filing date of the claimed*

Ogólnie rzecz ujmując, możliwość powołania się na ochronę użytkownika zagwarantowano zatem wszelkim osobom, które korzystały z wynalazku w działalności zarobkowej przynajmniej na rok przed datą pierwszeństwa dla danego wynalazku. Regulacja zawarta w prawie amerykańskim wyróżnia się zatem w pierwszej kolejności tym, że przesłanki nabycia prawa użytkownika ocenia się nie na chwilę stanowiącą o pierwszeństwie (jak w prawie francuskim, niemieckim czy polskim), ale na chwilę przypadającą na rok przed datą zgłoszenia albo ujawnienia wynalazku (§ 273(a) *in fine*).

Następnie, w § 273 (lit. c) amerykańskiej regulacji wymieniono dwa szczególne przypadki „graniczne”, które uznano za przypadki korzystania komercyjnego (ang. *commercial use*) z wynalazku, prowadzące do powstania prawa do obrony przyznanego użytkownikowi. Dotyczą one, po pierwsze, przyjęcia, że do okresu korzystania z wynalazku wlicza się okres obowiązkowego przeglądu regulacyjnego (ang. *premarketing regulatory review*), który może być wymagany przed dopuszczeniem do obrotu określonego produktu (§ 273(c)(1)). Po drugie, dotyczą one sytuacji, w której korzystającym z danego wynalazku jest prowadzące działalność *non-profit* laboratorium badawcze lub inna jednostka (uniwersytet lub szpital), kiedy docelowym beneficjentem korzystania z wynalazku ma być ogół społeczeństwa – takie korzystanie uważa się za korzystanie komercyjne (§ 273(c)(2))¹⁶⁷.

Zarazem, jak wynika z brzmienia ww. regulacji, do powstania prawa do obrony przyznanego użytkownikowi nie może prowadzić samo przygotowanie się do korzystania z wynalazku.

W amerykańskiej ustawie przewidziano, że dokonanie przez użytkownika sprzedaży produktu inkorporującego wynalazek (dokładniej: *useful end result*) lub inne nim rozdysponowanie skutkuje wyczerpaniem w stosunku do niego praw, które przysługiwałyby uprawnionemu z patentu w takim samym zakresie, w jakim miałyby to miejsce, gdyby stosownej czynności dokonał sam uprawniony z patentu (§ 273(d))¹⁶⁸.

invention; or (B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).

¹⁶⁷ W brzmieniu oryginalnym: *ADDITIONAL COMMERCIAL USES.— (1)PREMARKETING REGULATORY REVIEW.— Subject matter for which commercial marketing or use is subject to a premarketing regulatory review period during which the safety or efficacy of the subject matter is established, including any period specified in section 156(g), shall be deemed to be commercially used for purposes of subsection (a)(1) during such regulatory review period. (2)NONPROFIT LABORATORY USE.— A use of subject matter by a nonprofit research laboratory or other nonprofit entity, such as a university or hospital, for which the public is the intended beneficiary, shall be deemed to be a commercial use for purposes of subsection (a)(1), except that a defense under this section may be asserted pursuant to this paragraph only for continued and noncommercial use by and in the laboratory or other nonprofit entity.*

¹⁶⁸ W brzmieniu oryginalnym: *EXHAUSTION OF RIGHTS.—Notwithstanding subsection (e)(1), the sale or other disposition of a useful end result by a person entitled to assert a defense under this section in connection with a*

W kolejnych postanowieniach § 273 AIA przewidziano ograniczenia prawa do obrony przyznanego użytkownikom. Po pierwsze, prawo to może być powoływane jedynie przez osobę, która korzystała lub kierowała korzystaniem z wynalazku w rozumieniu § 273(a), albo przez podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z taką osobą (§ 273(e)(1)(A))¹⁶⁹.

Po drugie, prawo do dochodzenia obrony przez użytkownika nie może być licencjonowane, cedowane lub przenoszone na inną osobę, z wyłączeniem przypadku, gdy towarzyszy to cesji albo przeniesieniu w dobrej wierze (ang. *ancillary and subordinate part of a good-faith assignment or transfer*) całego przedsiębiorstwa lub jego części, z którą związane jest to prawo. Ograniczenie to nie ma zastosowania do sytuacji, których beneficjentem ma być uprawniony z patentu (§ 273(e)(1)(B))¹⁷⁰. W pkt (C) omawianego uregulowania przewidziano następnie, że osoba, która nabyła prawo do obrony wskutek cesji albo przeniesienia, może powoływać je w odniesieniu do korzystania z wynalazku jedynie w oddziałach (ang. *sites*), w których dane rozwiązanie odpowiadające cechom chronionego wynalazku było wykorzystywane przed późniejszą z dat: i) skutecznego zgłoszenia wynalazku albo ii) cesji albo przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części¹⁷¹. Określenie *site* nie zostało zdefiniowane, natomiast z brzmienia tego dodatkowego wyłączenia wydaje się wynikać, że dalsze korzystanie z wynalazku przez użytkownika, który nabył przedsiębiorstwo albo jego część wraz z towarzyszącym prawem do obrony, nie może zostać rozszerzone na inne oddziały przedsiębiorstwa nabywcy albo przeniesione na nie, ale może być wykonywane jedynie tam, gdzie miało to miejsce przed cesją albo przeniesieniem przedsiębiorstwa.

Kolejne ograniczenie przewidziane w § 273(e) stanowi, że prawo do obrony przyznanej użytkownikom nie ma zastosowania do osób, które korzystały z wynalazku uzyskanego od

patent with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent that such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.

¹⁶⁹ W brzmieniu oryginalnym: *PERSONAL DEFENSE.—(A)In general.—A defense under this section may be asserted only by the person who performed or directed the performance of the commercial use described in subsection (a), or by an entity that controls, is controlled by, or is under common control with such person.*

¹⁷⁰ W brzmieniu oryginalnym: *(B)Transfer of right.—Except for any transfer to the patent owner, the right to assert a defense under this section shall not be licensed or assigned or transferred to another person except as an ancillary and subordinate part of a good-faith assignment or transfer for other reasons of the entire enterprise or line of business to which the defense relates.*

¹⁷¹ W brzmieniu oryginalnym: *(C)Restriction on sites.—A defense under this section, when acquired by a person as part of an assignment or transfer described in subparagraph (B), may only be asserted for uses at sites where the subject matter that would otherwise infringe a claimed invention is in use before the later of the effective filing date of the claimed invention or the date of the assignment or transfer of such enterprise or line of business.*

przyszłego uprawnionego z patentu albo osób pozostających z nim w stosunkach (ang. *in privity*)¹⁷².

Treść kolejnego postanowienia zawartego w § 273(e) przewiduje, że prawo do obrony nie może być rozumiane jako ogólna licencja pozwalająca użytkownikowi na korzystanie z wynalazku obejmującego wszelkie zastrzeżenia patentowe danego patentu, ale dotyczy jedynie konkretnego rozwiązania, które było wykorzystywane komercyjnie. Prawo to pozwala jednak na zmianę skali (aspektu ilościowego) korzystania z danego rozwiązania oraz na korzystanie z ulepszeń tego rozwiązania, które nie naruszają dodatkowych wykonań wynalazku objętych patentem¹⁷³. Z przytoczonego uregulowania można zarazem wywodzić, że prawo do obrony zawarte w regulacji amerykańskiej przybiera postać licencji ustawowej.

Następne szczegółowe uregulowanie stanowi, że korzystający komercyjnie z wynalazku, który zrezygnował z korzystania, nie może powoływać się na takie korzystanie dokonywane przed datą rezygnacji przy ustalaniu, czy przysługuje mu omawiane prawo do obrony (§ 273(e)(4))¹⁷⁴. Należy przypomnieć, że w treści § 273(a) ustanowiono wymóg komercyjnego korzystania z wynalazku przynajmniej na rok przed datą zgłoszenia go przez inną osobę w celu uzyskania patentu. Do nabycia prawa do obrony nie może zatem prowadzić komercyjne korzystanie z wynalazku, które zostało przerwane przed datą przypadającą minimum na rok przed datą zgłoszenia, chyba że jeszcze przed tą datą doszłoby do wznowienia korzystania z wynalazku.

W prawie amerykańskim określono również wyjątkowy na tle regulacji zawartych w innych jurysdykcjach tzw. wyjątek uniwersytecki (§ 273(e)(5)). Wyklucza on, z niewielkim wyjątkiem określonym w treści § 273(e)(5)(B), możliwość powstania prawa użytkownika w odniesieniu do wynalazku, który w czasie jego opracowania należał do instytucji szkolnictwa wyższego albo określonej organizacji transferu technologii¹⁷⁵.

¹⁷² W brzmieniu oryginalnym: *DERIVATION.—A person may not assert a defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.*

¹⁷³ W brzmieniu oryginalnym: *NOT A GENERAL LICENSE.—The defense asserted by a person under this section is not a general license under all claims of the patent at issue, but extends only to the specific subject matter for which it has been established that a commercial use that qualifies under this section occurred, except that the defense shall also extend to variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter, and to improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.*

¹⁷⁴ W brzmieniu oryginalnym: *ABANDONMENT OF USE.—A person who has abandoned commercial use (that qualifies under this section) of subject matter may not rely on activities performed before the date of such abandonment in establishing a defense under this section with respect to actions taken on or after the date of such abandonment.*

¹⁷⁵ Wyjątek ten dotyczy wynalazków, których materializacja (ang. *reduction to practice*) nie mogła zostać podjęta z wykorzystaniem środków przekazanych przez rząd federalny. Brzmienie oryginalne całej regulacji stanowi następująco: *UNIVERSITY EXCEPTION.—(A)In general.—A person commercially using subject matter to which subsection (a) applies may not assert a defense under this section if the claimed invention with respect to which*

W § 273(b) omawianej regulacji zawarto regułę co do rozkładu ciężaru dowodu, stwierdzając, że ciężar wykazania, że danej osobie przysługuje przyznane użytkownikom prawo do obrony (por. § 273(a)) spoczywa na ewentualnym użytkowniku, czyli osobie, która powołuje się na to prawo, a przy tym wykazanie tego prawa musi nastąpić za pomocą jasnych i przekonujących (*clear and convincing*) dowodów¹⁷⁶. W orzecznictwie amerykańskim wyjaśniono, że są to takie dowody, które „wywołują w umyśle osoby zainteresowanej faktami trwałe przekonanie, że prawdziwość określonego twierdzenia co do faktu jest «wysoce prawdopodobna»”¹⁷⁷. Osoba naruszająca patent, która w postępowaniu sądowym powoła się na prawo do obrony użytkownika, ale nie podoła wykazaniu nabycia tego prawa, zostanie obciążona dodatkowymi kosztami zastępstwa procesowego¹⁷⁸.

Wreszcie, ustawa amerykańska wyraźnie określa, że samo powołanie się na prawo do obrony użytkownika albo ustalenie, że użytkownikowi przysługuje takie prawo, nie może prowadzić do stwierdzenia nieważności patentu¹⁷⁹.

Prawo do obrony na podstawie omawianego uregulowania może być powoływane w odniesieniu do patentów udzielonych począwszy od daty 16 września 2011 r.

3.1.4. Prawo brytyjskie

Aktualnie obowiązującą ustawą zawierającą regulacje prawa patentowego Wielkiej Brytanii jest Patents Act z 1977 r.¹⁸⁰ W Sec. 64 tej ustawy zawarto obszernie, choć nie aż tak, jak w

the defense is asserted was, at the time the invention was made, owned or subject to an obligation of assignment to either an institution of higher education (as defined in section 101(a) of the Higher Education Act of 1965 (20 U.S.C. 1001(a)), or a technology transfer organization whose primary purpose is to facilitate the commercialization of technologies developed by one or more such institutions of higher education. (B)Exception.—Subparagraph (A) shall not apply if any of the activities required to reduce to practice the subject matter of the claimed invention could not have been undertaken using funds provided by the Federal Government.

¹⁷⁶ Tłumaczenie własne. W brzmieniu oryginalnym: *A person asserting a defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence.*

¹⁷⁷ Tłumaczenie własne, w oryginale: “evidence which produces in the mind of the trier of fact an abiding conviction that the truth of a factual contention is ‘highly probable’”, zob. orzeczenie w sprawie *Price v. Symsek*, 988 F.2d 1187, 1191 (Fed. Cir. 1993), powołujące się na wcześniejsze orzeczenie w sprawie *Colorado v. New Mexico*, 467 U.S. 310, 316 (1983)).

¹⁷⁸ W brzmieniu oryginalnym: *UNREASONABLE ASSERTION OF DEFENSE.—If the defense under this section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285.*

¹⁷⁹ W brzmieniu oryginalnym: *INVALIDITY.—A patent shall not be deemed to be invalid under section 102 or 103 solely because a defense is raised or established under this section.*

¹⁸⁰ W 1988 r. przyjęto ustawę Copyright, Designs and Patents Act, która nie wprowadziła zmian w materialnoprawnych uregulowaniach ustawy z 1977 r., przytaczanych w tym opracowaniu (w orzeczeniu z 1997 r. wydanym w sprawie *Lubrizol v. Esso*, o którym będzie jeszcze mowa (R.P.C. 195) uznano, że zmiana w treści Sec. 64 dokonana poprzez tę ustawę nie wpływa na sposób interpretacji Sec. 64). Ustawę Patents Act z 1977 r. zmieniano również m.in. w 2004 r. w celu dostosowania jej do postanowień zrewidowanej Konwencji monachijskiej.

prawie amerykańskim, postanowienia dotyczące ochrony użytkownika (ang. *prior user*): „w razie udzielenia patentu na wynalazek, osoba, która w Wielkiej Brytanii przed datą pierwszeństwa wynalazku: a) dokonuje w dobrej wierze czynu, który stanowiłby naruszenie patentu w razie jego obowiązywania, b) podejmuje w dobrej wierze skuteczne i poważne przygotowania do dokonania takiego czynu, ma prawo kontynuować ten czyn, lub, w zależności od przypadku, dokonać tego czynu pomimo udzielenia patentu; prawo to nie obejmuje jednak udzielenia innej osobie licencji na dokonanie tego czynu (ustęp 1). Jeżeli czyn został dokonany lub przygotowania zostały podjęte w ramach przedsiębiorstwa, osoba, której przysługuje prawo wynikające z ust. 1 może: a) upoważnić do dokonania tego czynu któregokolwiek z jej partnerów w danym momencie w tym przedsiębiorstwie, oraz b) przenieść to prawo lub przekazać je w razie śmierci (lub w przypadku osoby prawnej w razie jej rozwiązania) każdej osobie, która nabywa tę część przedsiębiorstwa, w ramach której czyn został dokonany lub przygotowania zostały podjęte (ustęp 2). W przypadku, gdy produkt jest sprzedawany innemu podmiotowi w ramach wykonywania praw wynikających z ust. 1 lub 2, podmiot ten oraz każda następna osoba mogą postępować z produktem w taki sam sposób, jak gdyby został zbyty przez zarejestrowanego właściciela patentu (ustęp 3)¹⁸¹.

Przed reformą dokonaną w 1977 r. w prawie brytyjskim funkcjonowała instytucja tzw. *secret prior use*, czyli niejawnego stosowania wynalazku¹⁸². Mogła ona stać się podstawą unieważnienia patentu, a więc ochrona zapewniana osobom korzystającym z danego wynalazku przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania nań patentu polegała na możliwości doprowadzenia do unicestwienia patentu, który stanowiłby przeszkodę dla dalszego korzystania z wynalazku przez tzw. *secret prior users*¹⁸³. W toku prac nad reformą z 1977 r. postulowano usunięcie tej instytucji, gdyż niejawne stosowanie wynalazku nie powinno stanowić części stanu techniki, który może być przeciwstawiony jako podstawa

¹⁸¹ Tłumaczenie własne. W wersji oryginalnej: (1) *Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention; (a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or (b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act, has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.*

(2) *If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled to the right conferred by subsection (1) may; (a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and (b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the preparations were made.*

(3) *Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1) or (2), that other and any person claiming through him may deal with the product in the same way as if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent.*

¹⁸² Sec. 32(1)(1) i Sec. 32(2) ustawy Patents Act z 1949 r.

¹⁸³ M.A.L. Banks, *The British Patent System. Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law*, London 1970, s. 73.

zakwestionowania nowości wynalazku. Postulowano zarazem zachowanie ochrony używaczy uprzednich, gdyż „no one was to be given the right to stop other traders from doing what they had done before” (w wolnym tłumaczeniu: „nikt nie powinien mieć prawa powstrzymywania innych przed czynieniem tego, co czynili wcześniej”)¹⁸⁴.

Instytucja ochrony używaczy w jej aktualnym brzmieniu wynikającym z przytoczonego wyżej Sec. 64 Patents Act wyróżnia się dość szczegółowym uregulowaniem czynności prawnych, których używacz może dokonywać w ramach przyznanego mu prawa oraz wyraźnym zrównaniem sytuacji prawnej nabywców produktów zakupionych od używacza z sytuacją osób działających w ramach tzw. wyczerpania (podobne uregulowanie istnieje również w omówionej wyżej ustawie amerykańskiej). W treści przytoczonego przepisu jednoznacznie wykluczono także możliwość udzielania przez używacza licencji na korzystanie z wynalazku w ramach prawa używacza.

W doktrynie zauważono, że przesłanka dobrej wiary najprawdopodobniej nie zostałaby spełniona w sytuacji, w której korzystanie z wynalazku dokonywane było w oparciu o informacje o wynalazku pozyskane od przyszłego uprawnionego z patentu¹⁸⁵.

Działania prowadzące do nabycia prawa używacza muszą być dokonywane na terytorium Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem terytorium Isle of Man oraz wód terytorialnych przynależnych Wielkiej Brytanii¹⁸⁶.

W orzecznictwie przyjęto wymóg ciągłości korzystania z wynalazku przez używacza w chwili stanowiącej o pierwszeństwie oraz w chwili, w której dochodzi do ewentualnego aktu naruszenia, powodującego potrzebę ustalenia, że hipotetyczny naruszciciel jest używaczem uprzednim (tę ciągłość albo tożsamość korzystania określono mianem *chain of causation*)¹⁸⁷.

W orzecznictwie dokonano szerszej analizy przesłanki dokonania „skutecznych i poważnych przygotowań” do korzystania z wynalazku, zawartej w Sec. 64 Patents Act. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego przyjęto, że przygotowania polegające na przeprowadzeniu na terytorium Wielkiej Brytanii dwóch badań konsumenckich z wykorzystaniem niewielkiej ilości próbek produktu sprowadzonych z terytorium USA, z zamiarem ewentualnego późniejszego wytwarzania ich już w Wielkiej Brytanii, nie były przygotowaniem „skutecznymi” (*effective*),

¹⁸⁴ Stwierdzeniem takim posłużono się w orzeczeniu Izby Lordów w sprawie *Bristol-Myers Company* wydanym jeszcze za czasów obowiązywania Patents Act z 1949 r. ([1975] R.P.C. 127, 154).

¹⁸⁵ Zob. *C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977. Texts, Commentary and Notes on Practice*, wydany przez the Chartered Institute of Patent Agents, London Sweet & Maxwell 1980, s. 196.

¹⁸⁶ Zob. Sec. 132(2) i 132(3) ustawy Patents Act z 1977 r.

¹⁸⁷ Zob. orzeczenie wydane w sprawie *Hadley Industries v. Metal Sections* [1998] EWHC Pat 284.

jakkolwiek można było je uznać za „poważne” (*serious*)¹⁸⁸. W tym samym orzeczeniu przesądzono także, że zakresem ochrony przyznanej użytkownikowi uprzedniemu objęte jest wykorzystywanie wynalazku w takich formach, w jakich miało to miejsce w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, ale także w innych formach, gdyż w przeciwnym razie ochrona ta byłaby iluzoryczna. Celem uregulowania zawartego w Sec. 64 Patents Act jest zapewnienie użytkownikowi praktycznej ochrony umożliwiającej mu kontynuowanie w zasadniczym stopniu tego, co czynił uprzednio. Zarazem jednak, prawo użytkownika nie może być rozumiane jako prawo wytwarzania jakiegokolwiek produktu objętego zakresem patentu, ani rozszerzania dopuszczalnych działań na inne produkty¹⁸⁹. Z orzeczenia tego można zatem wywodzić brak możliwości wykorzystywania przez użytkownika wariantów wynalazku stanowiących jego ulepszenia w porównaniu z wykonaniem wykorzystywanym w chwili stanowiącej o pierwszeństwie¹⁹⁰.

Więcej uwagi dotyczące ochrony użytkownika uprzedniego w prawie brytyjskim, należy zauważyć, że w omawianej regulacji nie przewidziano ograniczenia dla dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika w aspekcie ilościowym.

3.1.5. Prawo rosyjskie

Prawo użytkownika uprzedniego zostało ustanowione w prawie rosyjskim już w obowiązującej za czasów ZSRR ustawie z dnia 21 sierpnia 1973 r. o odkryciach, wynalazkach i projektach racjonalizatorskich. Stosownie do art. 33 tej ustawy, przedsiębiorstwo, organizacja lub instytucja, które przed dokonaniem zgłoszenia o wydanie patentu na wynalazek (odnośnie zagranicznych zgłoszeń konwencyjnych - przed datą konwencyjnego pierwszeństwa) - niezależnie od wynalazcy zastosowały na terytorium ZSRR identyczny z wynalazkiem projekt innej osoby lub poczyniły wszystkie niezbędne do tego przygotowania, zachowują prawo do dalszego nieodpłatnego korzystania z danego projektu (prawo użytkownika uprzedniego)¹⁹¹. W literaturze zauważono, że udzielenie ochrony użytkownikom uprzednim ogranicza zakres patentu,

¹⁸⁸ Zob. wyrok the Court of Appeal z 8 października 1998 r. w sprawie *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] R.P.C. 727, s. 785.

¹⁸⁹ Zob. wyrok the Court of Appeal z 8 października 1998 r. w sprawie *Lubrizol Corporation v Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] R.P.C. 727, s. 770.

¹⁹⁰ Zob. W. R. Cornish (red.), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, wyd. 2, London Sweet & Maxwell 2007, s. 263-264.

¹⁹¹ Zob. wydaną za czasów ZSRR ustawę („położenie”) o odkryciach, wynalazkach i projektach racjonalizatorskich z dnia 21 sierpnia 1973 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1974 r. Polskie tłumaczenie opublikowano w WUP 1974, nr 1.

a zarazem sprzyja postępowi naukowemu oraz technologicznemu, rozwiązuje problemy społeczne oraz uwzględnia normy prawa międzynarodowego¹⁹².

W aktualnie obowiązujących unormowaniach ochronę używaczy uprzednich (ros. *право преждепользования*) przewidziano w art. 1361 rosyjskiego kodeksu cywilnego, którego część IV zawiera regulacje prawa własności intelektualnej. Artykuł ten stanowi, że:

„Każda osoba, która przed datą pierwszeństwa wynalazku korzystała w dobrej wierze na terytorium Federacji Rosyjskiej ze stworzonego niezależnie od twórcy identycznego rozwiązania lub rozwiązania różniącego się od wynalazku jedynie cechami równoważnymi (pkt 3 art. 1358) albo poczyniła niezbędne przygotowania do takiego korzystania, ma prawo do korzystania z identycznego rozwiązania bezpłatnie pod warunkiem, że jego zakres nie zostanie rozszerzony (prawo uprzedniego korzystania). Prawo uprzedniego korzystania może być przeniesione na inną osobę tylko razem z przedsiębiorstwem, w którym miało miejsce korzystanie z identycznego rozwiązania lub poczyniono do tego niezbędne przygotowania”¹⁹³.

Treść uregulowania przyjętego w prawie rosyjskim przypomina w istotnym stopniu brzmienie art. 71 polskiej ustawy – Prawo własności przemysłowej. Tym, co odróżnia tę regulację od przepisu polskiego jest jednoznaczne dopuszczenie możliwości powstania prawa użytkownika ze względu na uprzednie korzystanie z rozwiązania o cechach ekwiwalentnych w stosunku do cech opatentowanego wynalazku. Z kolei zakres dalszego korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika wyraźnie ograniczono do możliwości wykorzystywania jedynie rozwiązania identycznego z tym, które wykorzystywane było przez użytkownika w chwili stanowiącej o pierwszeństwie. W literaturze zauważono, że sformułowanie art. 1361 rosyjskiego kodeksu cywilnego nie określa w sposób jednoznaczny, czy niezbędne przygotowania do korzystania z wynalazku prowadzące do nabycia prawa użytkownika muszą mieć miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej, jednak uznano, że ze względu na terytorialny charakter patentu konieczne

¹⁹² W.I. Blinnikow, R. Zellentin, *Gewerbliche Schutzrechte in Russland und den GUS-Staaten und Einführung in das Eurasische Patentübereinkommen*, Carl Heymanns Verlag KG, 2003, s. 58.

¹⁹³ Tłumaczenie własne (ograniczone do tekstu relewantnego dla patentów). W pełnym brzmieniu oryginalnym: *Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).*

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

jest przyjęcie, że przygotowania muszą, tak jak i samo korzystanie, odbywać się na tym terytorium¹⁹⁴. Podkreślono również, że wymóg stworzenia wynalazku niezależnie od twórcy (chodzi o twórcę wynalazku zgłoszonego w celu uzyskania patentu przez inną osobę) eliminuje możliwość nabycia prawa użytkownika w przypadku, w którym użytkownik korzystałby z rozwiązania objętego przyszłym patentem na podstawie umowy know-how zawartej z przyszłym uprawnionym z patentu¹⁹⁵.

Pojęcie „korzystania” z wynalazku zostało zdefiniowane w art. 1358 § 2 rosyjskiego kodeksu cywilnego poprzez wyszczególnienie w nim konkretnych sposobów korzystania z opatentowanego przedmiotu. Zatem za korzystanie z wynalazku uważa się w szczególności:

- 1) import na terytorium Federacji Rosyjskiej, wytwarzanie, używanie, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, inne formy wprowadzenia do obrotu cywilnego lub przechowywania w takich celach produktu inkorporującego wynalazek;
- 2) wykonywanie czynności przewidzianych w ust. 1 w stosunku do produktu uzyskanego bezpośrednio opatentowanym sposobem. Jeżeli produkt uzyskany opatentowanym sposobem jest nowy, identyczny produkt uważa się, w braku dowodu przeciwnego, za pochodzący z opatentowanego sposobu;
- 3) wykonywanie czynności przewidzianych w ust. 2 w stosunku do urządzenia, którego funkcjonowanie (używanie) zgodnie z przeznaczeniem automatycznie zakłada korzystanie z opatentowanego sposobu;
- 4) wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1, w stosunku do produktu przeznaczonego do jego używania zgodnie z celem określonym w zastrzeżeniach, przy jednoczesnej ochronie wynalazku w postaci używania produktu do określonego celu;
- 5) realizację sposobu, w którym wynalazek jest stosowany, w tym poprzez zastosowanie tego sposobu¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Zob. È. P. Gavrilov, V. I. Eremenko (red.), *Kommentarij k časti četvortoj graždanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii : (postatejnij)*, Moskwa 2009, s. 450, przypis 1.

¹⁹⁵ *Ibidem*, s. 450-451.

¹⁹⁶ Tłumaczenie własne (ograniczone do tekstu relewantnego dla patentów). W pełnym brzmieniu oryginalnym: *Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:*

1) *ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;*

2) *совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным*

Prawo użytkownika uprzedniego wynikające z art. 1361 rosyjskiego kodeksu cywilnego uznaje się za prawo podmiotowe¹⁹⁷.

3.2. Ochrona użytkowników późniejszych

Ochronę użytkowników późniejszych przewidziano w nielicznych ustawodawstwach, spośród których należy w szczególności odnotować prawo niemieckie, brytyjskie oraz rosyjskie. Generalnie użytkownikami późniejszymi są osoby, które korzystały z opatentowanego wynalazku lub poczyniły poważne przygotowania do takiego korzystania po wygaśnięciu albo unieważnieniu patentu albo odmowie jego udzielenia, ale przed przywróceniem lub przyznaniem patentu wskutek zaistnienia szczególnych okoliczności.

3.2.1. Prawo niemieckie

W prawie niemieckim możliwość dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika „dalszego” (niem. *Weiterbenutzungsrecht*) przewidziano w § 123 Patentgesetz. Stosownie do § 123 ust. 5 zd. 1 tej ustawy, osoba, która w dobrej wierze korzystała na terytorium RFN z wynalazku objętego zakresem patentu, którego skuteczność została przywrócona, w okresie pomiędzy wygaśnięciem patentu oraz dniem jego przywrócenia, albo w tym okresie podjęła niezbędne przygotowania do korzystania z takiego wynalazku, może nadal korzystać z niego na potrzeby jej przedsiębiorstwa w jej zakładach lub zakładach osób trzecich. Uprawnienie to może być przedmiotem dziedziczenia lub przeniesienia jedynie wraz z przedsiębiorstwem. Treść tego uregulowania w znacznym stopniu przypomina zatem treść § 12 Patentgesetz, dotyczącego użytkownika uprzedniego. Ochrona użytkowników „dalszych” znajduje zastosowanie także w przypadku przywrócenia skuteczności zgłoszenia patentowego, na które nie udzielono jeszcze patentu (§ 123 ust. 6 Patentgesetz). Wreszcie, w § 123 ust. 7 Patentgesetz uregulowano sytuację wygaśnięcia zgłoszenia patentowego, którego datę pierwszeństwa określono według wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego.

способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

¹⁹⁷ Zob. È. P. Gavrilov, V. I. Eremenko (red.), *Kommentarij...*, s. 451.

Podobnie jak w przypadku użytkownika uprzedniego, zapewnienie użytkownikom „dalszym” możliwości korzystania z wynalazku bez konsekwencji w postaci naruszenia patentu ma na celu ochronę dokonanych przez nich w dobrej wierze inwestycji w myśl zasady sprawiedliwości społecznej¹⁹⁸.

W literaturze wyjaśniono, że przesłanka dobrej wiary nie zostanie spełniona w sytuacji, w której ewentualny użytkownik spodziewał się albo powinien był się spodziewać (przy zachowaniu należytej staranności), że skuteczność patentu obejmującego dany wynalazek zostanie przywrócona¹⁹⁹.

3.2.2. Prawo brytyjskie

W prawie brytyjskim przewidziano dwa przypadki ochrony użytkowników „późniejszych”.

Pierwszy z nich (ustanowiony w Sec. 20B Patents Act z 1977 r.) dotyczy sytuacji, w której doszło do zakończenia postępowania zgłoszeniowego (np. z powodu odmowy udzielenia patentu, wycofania zgłoszenia itd.), a następnie do jego wznowienia wskutek przywrócenia (Sec. 20A Patents Act z 1977 r.). Przypadek ten obejmuje ochroną osoby, które w okresie pomiędzy datą umorzenia postępowania oraz datą opublikowania zawiadomienia o złożeniu wniosku o przywrócenie (ang. *application for reinstatement*) rozpoczęły w dobrej wierze korzystanie z wynalazku objętego dokonany wcześniej zgłoszeniem albo podjęły skuteczne i poważne przygotowania do takiego korzystania. Zakres ochrony przyznanej takim osobom zasadniczo odpowiada ochronie udzielonej użytkownikom uprzednim (zob. Sec. 64 Patents Act oraz uwagi przedstawione w pkt 3.1.4.).

Drugi przypadek określono w Sec. 28B Patents Act w odniesieniu do patentu, który wygasł z powodu niewniesienia w terminie opłaty za kolejny okres ochronny (ang. *renewal fee*), ale jego skuteczność została przywrócona wskutek złożenia stosownego wniosku (ang. *application for restoration*) i wykazania, że brak wniesienia opłaty miał charakter niezawiniony (Sec. 28A). Obejmuje on ochroną osoby, które w dobrej wierze rozpoczęły korzystanie z wynalazku albo podjęły w tym celu efektywne i skuteczne przygotowania w okresie rozpoczynającym się od dnia, w którym uiszczenie opłaty za kolejny okres ochrony patentu nie było już możliwe, do czasu publikacji zawiadomienia o złożeniu wniosku o przywrócenie. Tak jak w pierwszym przypadku ochrony użytkowników „późniejszych”, zakres ochrony przyznanej osobom w drugim przypadku zasadniczo odpowiada ochronie udzielonej użytkownikom uprzednim.

¹⁹⁸ Zob. orzeczenie BGH w sprawie *Wäschepresse*, GRUR 1952, s. 564, 566.

¹⁹⁹ G. Benkard, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, wyd. 10, München 2006, s. 1200 (nb. 77 do § 123).

3.2.3. Prawo rosyjskie

Stosownie do art. 1400 ust. 3 i 4 rosyjskiego kodeksu cywilnego każda osoba, która w okresie od dnia wygaśnięcia patentu na wynalazek do dnia publikacji w urzędowym biuletynie federalnego organu wykonawczego ds. własności intelektualnej informacji o przywróceniu patentu, rozpoczęła korzystanie z wynalazku lub poczyniła niezbędne do tego przygotowania, zachowuje prawo do dalszego nieodpłatnego korzystania z niego pod warunkiem, że zakres tego korzystania nie zostanie rozszerzony (prawo dalszego korzystania; ros. *право послепользования*). Prawo dalszego korzystania może być przeniesione na inną osobę tylko razem z przedsiębiorstwem, w którym miało miejsce korzystanie z wynalazku lub rozwiązania różniącego się od wynalazku jedynie cechami równoważnymi (art. 1358 ust. 3), albo w którym poczyniono niezbędne do tego przygotowania²⁰⁰.

Wygaśnięcie patentu, w którym mowa w przytoczonym uregulowaniu, ma miejsce z powodu nieuiszczenia w ustalonym terminie opłaty za kolejny okres ochrony. Co istotne, wniosek o przywrócenie ważności patentu można złożyć do danego federalnego organu wykonawczego ds. własności intelektualnej w okresie aż trzech lat od dnia upływu terminu na uiszczenie stosownej opłaty (art. 1440 ust. 1 rosyjskiego kodeksu cywilnego). Okres pozostawiania wynalazku objętego wygasłym patentem w domenie publicznej jest zatem na tyle długi, że możliwe jest rozpoczęcie korzystania z niego przez osobę trzecią albo przynajmniej podjęcie niezbędnych przygotowań do takiego korzystania.

4. Uzasadnienie aksjologiczne unormowania sytuacji prawnej użytkownika

Powody udzielenia ochrony osobom określanym mianem „używacza” zostały już kilkakrotnie zasygnalizowane w przedstawionych wyżej uwagach. Powody te, wcale nieodległe od ogólnie pojętych zasad słuszności czy sprawiedliwości, mogą uzasadniać mniej lub bardziej przychylnie (dla użytkownika) rozumienie i stosowanie poszczególnych przesłanek powstania i wykonywania

²⁰⁰ Тлумачение własne (ograniczone do tekstu relewantnego dla patentów). W pełnym brzmieniu oryginalnym: *Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).*

4. Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления.

prawa użytkownika. Okoliczność ta sprawia, że powodom tym warto się przyjrzeć przed przejściem do rozważań szczegółowych.

Powodem wprowadzenia instytucji **użytkownicy uprzednich** w ustawodawstwach krajowych i przepisach międzynarodowych była, ogólnie rzecz ujmując, potrzeba zapewnienia ochrony osobom, które dokonały określonych wysiłków twórczych w celu korzystania z wynalazku (samodzielnie opracowanego lub pozyskanego w dobrej wierze)²⁰¹. Motyw ten nie traci na aktualności w sytuacji, gdy to nie twórca danego rozwiązania podejmuje jego eksploatację lub czyni przygotowania w tym zakresie, ale czyni to inny podmiot, np. pracodawca twórcy (co jest przecież częstą sytuacją), zyskując dzięki temu status użytkownika. W takim bowiem przypadku nadal chodzi o korzystanie z rozwiązania, które powstało jako wynik niezależnej twórczości.

Z kolei powodem unormowania statusu **użytkownika późniejszego** jest potrzeba zapewnienia ochrony osobom, które rozpoczęły korzystanie z wynalazku w przeświadczeniu, że posiadają do tego stosowne uprawnienie (wynikające np. z nabycia patentu czy uzyskania licencji). Niekiedy ochroną obejmuje się także osobę, która nie miała przekonania o istnieniu jakiegokolwiek własnego uprawnienia do korzystania z wynalazku, ale dokonała określonych działań pozostając w przeświadczeniu, że dany wynalazek stał się częścią domeny publicznej. Wejście wynalazku do domeny publicznej otwiera osobom trzecim możliwość korzystania z niego, zwykle poprzedzanego dokonaniem odpowiednich przygotowań. Zaistnienie sytuacji, w której wynalazek (wykorzystywany już lub mający być wkrótce wykorzystanym przez osoby trzecie w sposób zgodny z aktualną sytuacją prawną) na powrót staje się objęty prawem wyłącznym, a więc „wychodzi” z domeny publicznej, stawia osoby trzecie w niekorzystnym położeniu. Muszą one bowiem zrezygnować z wykonywanej lub zamierzonej działalności związanej z wynalazkiem (często wymagającej znacznych nakładów, przede wszystkim finansowych) ze względu na wyłączenie wynalazku ze sfery publicznie dostępnej. Pozbawienie takich osób możliwości realizowania swoich uzasadnionych interesów ze względu na prawo wyłączne innego podmiotu jawiłoby się jako sprzeczne z ogólnym poczuciem sprawiedliwości. Regulacje przewidujące ochronę takich osób generalnie pozwalają im zatem na kontynuowanie rozpoczętych już lub planowanych działań związanych z takim wynalazkiem, jednak ograniczają je zwykle do własnego przedsiębiorstwa i nakładają obowiązek uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia.

²⁰¹ Zagadnienie to doczekało się szerokiego omówienia w pracy K. Brzezinski, *Das Vorbenutzungsrecht*, Tübingen 2015, s. 111 i n.

Poszukiwanie uzasadnienia aksjologicznego unormowania sytuacji prawnej dotyczy w szczególnej mierze instytucji użytkownika uprzedniego, tj. osoby funkcjonującej niejako obok systemu prawa patentowego ze względu na korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do korzystania) bez dokonania jego zgłoszenia w stosownym urzędzie patentowym. W przypadku użytkownika późniejszego chodzi natomiast przeważnie (na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów) o osobę działającą w nieuzasadnionym przekonaniu o przysługiwaniu jej uprawnienia do patentu (w przypadku rzekomego nabycia pierwotnego), a często także poszkodowaną dokonaniem określonej czynności prawnej (nabyciem patentu; uzyskaniem licencji) w dobrej wierze z osobą, która nie miała uprawnienia do uzyskania patentu. Z tego względu, niniejsze omówienie będzie poświęcone w przeważającej mierze przedstawieniu przyczyn objęcia ochroną użytkownicy uprzednich.

Świadomość potrzeby zapewnienia ochrony użytkownikowi uprzedniemu funkcjonowała już od początku kształtowania się współczesnego prawa patentowego²⁰². Ryszard Skubisz zauważa, że „mając na uwadze teorię, w myśl której udzielenie patentu jest nagrodą za dokonanie i ujawnienie wynalazku, przyjmuje się, że niesprawiedliwe byłoby rozciąganie wyłączności patentowej także wobec osób, które wcześniej znały zasadę wynalazku”²⁰³. Cel wprowadzenia instytucji użytkownika nawiązuje do koncepcji równoległych wynalazków²⁰⁴, zgodnie z którą uznaje się, że niesłuszne byłoby pozbawienie wynalazcy korzyści wynikających z opracowania wynalazku wyłącznie z tego względu, że inny wynalazca zdążył wcześniej zgłosić wynalazek w celu uzyskania nań patentu. Do problemu równoległych wynalazków przyczyniał się dość długi okres pomiędzy zgłoszeniem danego wynalazku w celu uzyskania patentu, a datą pierwszej publikacji zgłoszenia patentowego. W ustawodawstwach krajowych i międzynarodowych wprowadzono zmiany mające na celu skrócenie tego okresu, minimalizując tym samym ryzyko, że dany podmiot opracuje dany wynalazek bez wiedzy o tym, że zostało już złożone zgłoszenie obejmujące wynalazek odpowiadający jego cechom. Skrócenie okresu publikacji do 18 miesięcy faktycznie spowodowało, że w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się liczba spraw dotyczących praw użytkownicy uprzednich²⁰⁵.

²⁰² Zob. G.H.C. Bodenhausen, *Guide...*, s. 35.

²⁰³ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 560-561. Autor odwołuje się do poglądu wyrażonego m.in. przez P. Roubiera, *Le droit de la propriété industrielle*, s. 173. Zob. również J. Fiołka, *Prawo...*, s. 176-205.

²⁰⁴ Tak również P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności...*, s. 468, wskazując na pojęcie twórczości równoległej.

²⁰⁵ F.K. Beier, *Future Problems of Patent Law*, 3 IIC 423-450 (1972).

W pewnym sensie potrzeba istnienia instytucji użytkownika wynika właśnie ze słabości systemu udzielania praw własności przemysłowej, w którym okres pomiędzy zgłoszeniem danego przedmiotu w celu uzyskania ochrony, a publikacją tego zgłoszenia, wynosi wiele miesięcy (a kiedyś – nawet lat). W okresie tym użytkownik mógłby pozostawać nieświadomy tego, że inna osoba zgłosiła przedmiot odpowiadający jego działaniom i może uzyskać nań ochronę wyłączną²⁰⁶. A zatem, jeśli w toku tego okresu użytkownik dokonałby inwestycji w rozwój działalności prowadzonej z wykorzystaniem takiego przedmiotu, a następnie miałby zostać wstrzymany w tej działalności ze względu na cudze prawo, dochodziłoby do sytuacji, która niewątpliwie zaburza poczucie sprawiedliwości społecznej.

Zagadnienie aksjologicznego i ekonomicznego usankcjonowania praw użytkownika szeroko rozważano w ramach prac nad *America Invents Act*, amerykańską nowelizacją prawa patentowego²⁰⁷. W toku debaty nad wprowadzeniem praw użytkownika w znowelizowanej ustawie wskazywano, że zapewnienie ochrony interesom użytkownika pozwoli na zbilansowanie nierówności cechującej system rejestracyjny przyznający pierwszeństwo do uzyskania patentu osobie, która jako pierwsza zgłosiła dany wynalazek do ochrony, ale niekoniecznie również stworzyła go jako pierwsza²⁰⁸. Wskazywano zarazem, że sposób ukształtowania prawa użytkownika (zbliżony w większości światowych ustawodawstwach patentowych) nie stanowi nieproporcjonalnego wyłomu w monopolu przyznawanym uprawnionemu z patentu. Wynika to z tego, że prawo użytkownika dotyczy ściśle określonych podmiotów, które muszą spełnić rygorystyczne przesłanki i nie może być przedmiotem swobodnego obrotu, a przy tym jest ograniczone co do zakresu możliwego korzystania z wynalazku. Skutki wprowadzenia prawa użytkownika rozważano w odniesieniu zarówno do średnio- i długoterminowych inwestycji w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (fundusze *venture capital*), małych i średnich przedsiębiorców oraz start-upów, jak i ogólnie rozumianego wpływu na innowacje. Zauważono, że wprowadzenie instytucji użytkownika sprzyja wytwórczości oraz zwiększeniu się miejsc pracy, gdyż wynagradza przedsiębiorstwa, które dokonują szybkiej komercjalizacji wyników swoich innowacji. Z kolei brak wprowadzenia

²⁰⁶ Problem ten odnotowuje również A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, s. 195.

²⁰⁷ Zob. pkt 3.1.3. wyżej.

²⁰⁸ Zob. materiały Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki pt. “Strengthening U.S. manufacturing and innovation : hearing before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, second session, February 1, 2012”, Washington, DC : U.S. G.P.O., 2012; dostęp: https://aleph.mpg.de:443/F/Y7YXMGAREXHUB35E62A6N1LRFDD4U97FKGX9SS43XVU45BKVBI-57170?func=service&doc_library=GEM01&doc_number=000253360&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22 (dostęp: 7 stycznia 2019 r.).

ochrony praw użytkownika spowodowałby wielokrotne zwiększenie się liczby zgłoszeń patentowych, często dokonywanych w stosunku do niedopracowanych wynalazków lub też rozwiązań oczywiście pozbawionych zdolności patentowej, jednak zgłaszanych, aby uniknąć ryzyka, że inny podmiot wcześniej dokona danego zgłoszenia²⁰⁹.

Ochrona praw użytkownika w oczach jej przeciwników jawi się natomiast nie tylko jako osłabienie pozycji uprawnionego z patentu, ale także jako czynnik zniechęcający do uzyskania ochrony patentowej, a przemawiający za porzuceniem na ochronie wynalazku w charakterze tajemnicy handlowej czy też *know-how*. Wysokie koszty uzyskania patentu, egzekwowania wynikającej z niego wyłączności w postępowaniu sądowym, a także wąski zakres ochrony mogłyby przemawiać za rezygnacją z ubiegania się o ochronę patentową, a tym samym – za rezygnacją z ujawnienia danego rozwiązania, będącego niezbędną konsekwencją zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania ochrony patentowej. Opłacalną alternatywą wydaje się być w takim wypadku utrzymywanie ochrony danego rozwiązania jako tajemnicy handlowej, która nie daje wprawdzie wyłączności prawnej ani możliwości sprzeciwiania się użyciu danego niezależnego rozwiązania przez osobę trzecią, jednak pozwala na faktycznie wyłączone korzystanie z tego rozwiązania przez samego przedsiębiorcę, przynajmniej do czasu niezależnego opracowania go przez inny podmiot.

Jak będzie jeszcze o tym mowa, istotą wynalazku jest wyrażenie określonej zasady postępowania. Niematerialny charakter wynalazku – który może być wyrażony w materialnym przedmiocie lub zestawie przedmiotów, jednak do nich się nie ogranicza – zwiększa prawdopodobieństwo opracowania takiego wynalazku w drodze procesów myślowych niezależnie przez więcej niż jedną osobę. Wynalazek stanowi cechujące się nowością i poziomem wynalazczym rozwiązanie problemu technicznego, które można określić wręcz jako „efekt nagromadzonej wiedzy i doświadczeń”²¹⁰. J. Fiołka w podobnym tonie wskazuje, że sytuacja, w której taki sam wynalazek zostaje dokonany niezależnie przez kilka osób, zdarza się bardzo często²¹¹.

Spośród powstających wynalazków tylko część zostaje zgłoszona w celu uzyskania ochrony wyłącznej wynikającej z udzielonego patentu²¹². Brak zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ W. Kotarba, *Zakres przedmiotowy dóbr niematerialnych*, w: T. Szymanek (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Warszawa 2001, s. 20.

²¹¹ Zob. J. Fiołka, *Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym*, ZNUJ PPWI, 1985, Nr 39, s. 102.

²¹² Według danych ze Stanów Zjednoczonych na 1952 r. statystyki patentów obejmowały jedynie 15-20% działalności wynalazczej USA (S.C. Gilfillan, w: L. Maunoury, *La g n se des innovations*, Paris 1968, s. 86. Podaję za: F. Budziński, *Wynalazki, patenty i rozwój gospodarczy*, ZNUJ PWiOWI, 1977, z. 12, s. 92).

patentu nie wyklucza jednak gospodarczej eksploatacji wynalazku. Twórca wynalazku lub inny podmiot prawa do uzyskania patentu może zresztą nie mieć świadomości, że jego rozwiązanie posiada zdolność patentową i z tego powodu nie decyduje się na zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu.

Podobnie, możliwa jest inna sytuacja, kiedy to twórca lub inny podmiot prawa do uzyskania patentu doskonale wie o znacznej wartości wynalazku, ale uświadamia sobie negatywne konsekwencje związane z procedurą uzyskania patentu, obejmujące w szczególności konieczność publikacji informacji o wynalazku. Jednym z warunków uzyskania patentu jest dostateczne ujawnienie wynalazku, tj. przekazanie wszelkich niezbędnych danych potrzebnych znawcy w danej dziedzinie techniki do jego odtworzenia. Ujawnienie informacji o wynalazku może prowokować osoby trzecie do wykorzystywania go we własnej działalności, co z kolei wymuszałoby na uprawnionym z patentu konieczność podjęcia odpowiednich działań sądowych, często niezwykle kosztownych, które dodatkowo powinny zostać podjęte we właściwym czasie – zwlekание może bowiem narazić uprawnionego na zarzut przedawnienia. Jeżeli nawet osoby trzecie nie decydowałyby się na wykorzystywanie ujawnionego wynalazku wprost, mogą one usiłować wprowadzić w nim zmiany, które zapobiegą stwierdzeniu naruszenia patentu – czy to wprost, czy też w oparciu o teorię ekwiwalentów.

Ze względu na opisane okoliczności, wielu twórców lub inne podmioty prawa do patentu rezygnuje z ubiegania się o udzielenie patentu na opracowany wynalazek, wybierając chronienie go jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub *know-how*²¹³. Poprzestanie na wykorzystywaniu wynalazku we własnym przedsiębiorstwie (i wobec pracowników zobowiązanych do zachowania poufności) może oznaczać, że wynalazek taki nie zostanie ujawniony w sposób dostępny publicznie. Skoro jednak wynalazek – rozwiązanie określonego problemu technicznego – ma być efektem skumulowanej wiedzy i doświadczenia, to jest niewykluczone, że prędzej czy później takie rozwiązanie zostanie opracowane niezależnie

²¹³ W niniejszej pracy nie rozważam relacji pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa (zdefiniowanego w art. 11 ust. 2 uznk) oraz pojęcia *know-how* (zdefiniowanego w §2 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Dz.U.2011.288.1691 z dnia 29.12.2011 r.), które nie pokrywają się, jednak pozostają ze sobą w relacji krzyżowania. Syntetycznie ujął to A. Niewęglowski: „Zakres tajemnicy przedsiębiorstwa jest od strony przedmiotowej szerszy. Dotyczy ona bowiem nie tylko informacji technologicznych, lecz także wszelkich informacji organizacyjnych (a więc nie tylko powiązanych z produkcją), a ponadto rozciąga się na „wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą” (por. art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). Zakres podmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa jest natomiast węższy niż zakres *know-how*. Dysponentem *know-how* nie musi być, inaczej niż w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa, profesjonalny uczestnik obrotu (przedsiębiorca)” (A. Niewęglowski, w: A. Kidyba (red.), *Pozakodeksowe umowy handlowe*, Warszawa 2018, rozdział 30, pkt. III. Zob. również K. Szczepanowska-Kozłowska, w: M. Stec (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 5b. Prawo umów handlowych*, Warszawa 2020, s. 577-578).

przez jedną lub więcej osób. Problem omawiany w niniejszej pracy pojawia się, gdy któraś z tych osób zgłosi swoje rozwiązanie i uzyska nań ochronę patentową.

Używacz uprzedni może zatem korzystać z wynalazku, którego sam nie opatentował, ale który jednak objęty jest zakresem cudzego patentu. Nie zmienia to faktu, że powstanie wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika wiązało się z koniecznością podjęcia określonego wysiłku umysłowego w celu opracowania tego wynalazku i rozwiązania problemu w sposób nowy i cechujący się poziomem wynalazczym, tworząc rozwiązanie stosowne przemysłowo²¹⁴ – w przeciwnym razie nie doszłoby bowiem do udzielenia patentu na wynalazek późniejszego uprawnionego, tj. wynalazek w założeniu tożsamy z „tym” wynalazkiem użytkownika uprzedniego.

Uprawniony z patentu podejmuje dodatkowo działanie wartościowe społecznie, a mianowicie zgłasza wynalazek i ujawnia go do wiadomości publicznej. Ponosi także koszty i wysiłek związane z postępowaniem zgłoszeniowym prowadzącym do uzyskania patentu, a po jego uzyskaniu – opłaty za kolejne okresy ochrony. Wynalazek ten ostatecznie staje się częścią domeny publicznej – co prawda, następuje to nawet z dwudziestoletnim opóźnieniem, odpowiadającym maksymalnemu czasowi ochrony patentu²¹⁵. W czasie trwania tego opóźnienia uprawniony zyskuje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku, co w założeniu ma równoważyć zasygnalizowane wyżej negatywne konsekwencje ujawnienia wynalazku.

Korzystający z wynalazku nieopatentowanego (używacz) nie podejmuje opisanych wysiłków i nie ujawnia wynalazku do wiadomości publicznej w ramach postępowania prowadzącego do uzyskania patentu. Nie otrzymuje on również prawnie chronionej wyłączności korzystania z wynalazku. Z tego punktu widzenia można wysunąć ostrożny wniosek, że z jednej strony użytkownik w mniejszym stopniu przyczynia się do rozwoju stanu techniki (skoro nie ujawnia wynalazku), ale z drugiej strony nie ogranicza on – poprzez patent, który mógłby uzyskać na swój wynalazek – osób trzecich w korzystaniu z takiego wynalazku opracowanego później przez te osoby.

Może się zresztą zdarzyć, że użytkownik ujawni stosowany przez siebie wynalazek do wiadomości publicznej. Z unormowania instytucji użytkownika uprzedniego w art. 71 pwp nie wynika wprost założenie, że użytkownik uprzedni powinien korzystać z wynalazku (który opracował lub

²¹⁴ Szerzej przesłanki zdolności patentowej wynalazku zostaną omówione w pkt 1. w rozdziale II.

²¹⁵ W przypadku, gdy wynalazek dotyczy rozwiązania, które może być ujęte w produkcie leczniczym oraz spełnione są kryteria wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, okres ten może się wydłużyć o kilka lat odpowiadających czasowi ochrony wynikającej z dodatkowego prawa ochronnego.

przygotował istotne urządzenia do korzystania) w poufności. Wymaganie poufności rozwiązania wynika wyłącznie z przesłanki zdolności patentowej, jaką jest nowość wynalazku (tj. brak ujawnienia wynalazku przed jego datą pierwszeństwa), na który udzielony jest patent, którego ograniczeniem miałyby być prawo użytkownika. Innymi słowy, jeśli użytkownik ujawniłby swój wynalazek przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo wynalazku zgłoszonego później przez inną osobę (i objętego uzyskanym patentem), to patent ten zostałby udzielony w sposób nieprawidłowy, ponieważ wynalazek późniejszego uprawnionego nie spełniałby przesłanki nowości ze względu na wcześniejsze ujawnienie dokonane przez użytkownika. Stwierdzenie nieprawidłowości udzielenia patentu późniejszemu uprawnionemu wymagałoby jednak odrębnego postępowania o unieważnienie patentu, ponieważ urzędy patentowe, oceniające zdolność patentową wynalazku w postępowaniu zgłoszeniowym, nie biorą pod uwagę publicznego stosowania wynalazku przed datą pierwszeństwa (wydaje się, że, z wyjątkiem skrajnych przypadków, byłoby to zresztą niemożliwe – dlatego urzędy ograniczają się do badania wcześniejszych patentów i zgłoszeń patentowych oraz ewentualnie literatury naukowej). A zatem ujawnienie wynalazku przez użytkownika przed datą przysługującego innemu podmiotowi pierwszeństwa do uzyskania patentu, którego ograniczeniem miałyby być prawo użytkownika, nie oznacza automatycznego zanegowania zdolności patentowej wynalazku objętego udzielonym patentem. Jeżeli żaden podmiot nie wniesie o unieważnienie patentu udzielonego na taki wynalazek, to będzie on trwać najdłużej do upływu maksymalnego czasu ochrony, a obok niego może istnieć prawo użytkownika.

Powyższy wywód ma na celu wykazanie, że użytkownik – tak samo jak późniejszy uprawniony z patentu – może przyczynić się do rozwoju stanu techniki poprzez ujawnienie informacji o wykorzystywanym wynalazku bez automatycznego unicestwienia patentu innej osoby, a zatem i własnego prawa użytkownika. Działanie użytkownika może być przy tym bardziej bezinteresowne społecznie, ponieważ użytkownik nie uzyskiwałby nawet wyłączności korzystania z wynalazku w zamian za jego ujawnienie. Z tego punktu widzenia trudno jest zrozumieć, dlaczego późniejszy uprawniony z patentu w zamian za takie samo działanie – tj. ujawnienie wynalazku – uzyskuje wieloletnią prawnie chronioną wyłączność, natomiast użytkownik uprzedni jedynie prawo do nieodpłatnego kontynuowania dotychczasowego korzystania z wynalazku. Wyjaśnienia takiego rozróżnienia można poszukiwać w następujących kwestiach.

Po pierwsze, przyczynienie się użytkownika uprzedniego do rozwoju stanu techniki – wyrażające się w ujawnieniu informacji o wynalazku – to jedynie hipotetyczna ewentualność, stanowiąca raczej wyjątek niż regułę. Zazwyczaj działania użytkownika będą ograniczać się do korzystania z

wynalazku (lub przygotowywania istotnych urządzeń do korzystania) w swoim przedsiębiorstwie w sposób niejawnny, a przynajmniej trudny do odkrycia przez osoby trzecie. Nawet jeśli nie będzie to korzystanie w warunkach poufności, to przecież nie będzie ono stanowiło ujawnienia wynalazku do wiadomości publicznej w taki sposób, jaki ma miejsce w przypadku publikacji wynalazku zgłoszonego do opatentowania. Elementem procedury zgłoszeniowej jest, jak już wskazano, opublikowanie wynalazku w oficjalnym publikatorze, stanowiącym źródło informacji o wynalazkach (odpowiednio skategoryzowanych) dla wszystkich zainteresowanych osób i, od czasu wdrożenia publikatorów internetowych, dostępnym w każdym czasie i w dowolnym miejscu na świecie. Jakkolwiek wkład użytkownika w rozwój stanu techniki, polegający na podzieleniu się informacjami o wynalazku z osobami trzecimi, ma natomiast charakter niesformalizowany i nie równa się ujawnieniu wynalazku dokonywanemu przez uprawnionego z patentu w ramach procedury zgłoszeniowej.

Po drugie, ukształtowanie prawa użytkownika poprzez przyznanie mu wyłącznie uprawnienia do dalszego nieodpłatnego korzystania z wynalazku (w sposób mocno ograniczony) obok uprawnionego z patentu wyraża kompromis pomiędzy dwoma przeciwnymi dążeniami. Z jednej strony udzielone prawo ma chronić uzasadnione słusznościowo umożliwienie użytkownikowi korzystania z przedmiotu własnej działalności w sposób pozbawiony bezprawności. Z drugiej zaś strony, liczne ograniczenia nałożone na to prawo stanowią swego rodzaju „karę” za dokonany przez użytkownika wybór o pozostaniu poza systemem udzielenia praw własności przemysłowej i za zakłócenie wyłączności, która ma być przecież elementem każdego patentu. Można zatem powiedzieć, że jakkolwiek wysiłek twórczy prowadzący do opracowania wynalazków wykorzystywanych przez użytkownika i uprawnionego z patentu często będzie tożsamy, to jednak uprawniony z patentu postępuje zgodnie z zasadami prawa własności przemysłowej, natomiast użytkownik próbuje ich uniknąć. Za przyznaniem użytkownikowi jedynie wąskiego katalogu uprawnień przemawia zatem istota majątkowych praw własności przemysłowej i aksjologia prawa własności przemysłowej, wyrażająca się w zasadzie prymatu zarejestrowanych praw własności przemysłowej nad ochroną szeroko rozumianych praw związanych z twórczością wynalazczą.

Uzasadnienia dla udzielenia ochrony użytkownikowi, szczególnie jeżeli jest on zarazem twórcą wynalazku nieopatentowanego, można poszukiwać także w założeniach, które legły u podłoża ochrony dóbr osobistych. W otwartym katalogu dóbr osobistych zawartym w art. 23 kc²¹⁶

²¹⁶ Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459, dalej jako: kc lub Kodeks cywilny).

wymienia się twórczość wynalazczą, która niewątpliwie opisuje sytuację osoby, która samodzielnie opracowała dany wynalazek i korzystała z niego lub przygotowała do tego istotne urządzenia zanim taki wynalazek został zgłoszony w celu uzyskania patentu przez inną osobę. Dobra osobiste podlegają ochronie za pomocą instytucji cywilnoprawnych – praw podmiotowych osobistych²¹⁷. Przepisy kodeksu cywilnego zapewniają ochronę dóbr osobistych o charakterze bezwzględnym (art. 24 kc). Zgodnie z trafną obserwacją B. Gawlika²¹⁸, dobra osobiste wyposażone są w prawnie zabezpieczoną sferę negatywną, natomiast pozbawione w zasadzie treści pozytywnej.

Rozstrzygnięcie zagadnienia cywilnoprawnego charakteru statusu użytkownika uprzedniego które stanowi przedmiot rozważań w niniejszej pracy (zob. rozdział V.) może mieć znaczenie dla możliwości objęcia tego statusu konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP, gwarantującego urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej. Zasada ochrony praw nabytych nie ma zastosowania do sytuacji prawnych, które nie mają charakteru praw podmiotowych ani ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych tych praw²¹⁹. W konsekwencji jedynie w razie uznania, że użytkownikowi uprzedniemu przysługuje prawo podmiotowe, możliwe będzie objęcie tego prawa zakresem powyższej ochrony konstytucyjnej. Istotniejsze znaczenie zasada ta może znaleźć w przypadku ochrony użytkowników późniejszych, których korzystanie z wynalazku w chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego wiąże się z przysługiwaniem im uzyskanego albo nabytego patentu, albo uzyskanej licencji, stanowiących prawa podmiotowe. Uznanie, że takim użytkownikom ustawa przyznaje możliwość dalszego korzystania z wynalazku, wynikającą z prawa podmiotowego, może być postrzegane właśnie jako emanacja konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Jak podkreśla się w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, zasada ta nie ma jednak charakteru absolutnego. Obowiązkiem ustawodawcy jest natomiast ograniczenie do niezbędnego minimum negatywnych skutków dla jednostki i wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią dostosowanie się do nowej sytuacji²²⁰.

²¹⁷ B. Gawlik proponuje alternatywny model tzw. ochrony instytucjonalnej, w ramach której ochrona interesów podmiotów prawa cywilnego może być realizowana przez ustanowienie wzorców postępowania, podczas gdy model przyznania praw podmiotowych nie w pełni znajduje zastosowanie. Zob. B. Gawlik, *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych*, ZNUJ 1985, Nr 41.

²¹⁸ B. Gawlik, *Ochrona...*, s. 129-132.

²¹⁹ Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2000 r., sygn. akt SK 7/00, OTK ZU nr 7/2000, poz. 256.

²²⁰ Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2014 r., sygn. akt K 43/12, OTK-A 2014, Nr 5, poz. 50. Zob. także I. Tuleja, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), *Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86*, Warszawa 2016, art. 2, nb. 34.

Analogiczne względy uzasadniają aksjologicznie objęcie ochroną także użytkownicy późniejszych, podejmujących określone inwestycje w uzasadnionym przekonaniu o możliwości korzystania z przedmiotu danego prawa własności przemysłowej. Powstaje natomiast pytanie, czy istnieje jakieś dobro (lub więcej różnych dóbr) wymagające ochrony (takie jak ochrona niezależnej twórczości w przypadku użytkownika uprzedniego), które charakteryzowałyby sytuację osoby znajdującej się w sytuacji któregoś z użytkowników późniejszych. Jak opisano w poprzednim punkcie pracy, osoby te łączy w zasadzie to, że uzyskują one możliwość (zwykle odpłatną) dalszego korzystania, obok uprawnionego z patentu, z wynalazku przejściowo przekazanego do domeny publicznej lub objętego patentem przejściowo nabytym przez użytkownika (lub dotkniętym udzieloną licencją).

W przypadku użytkownika uprzedniego uzasadnienia dla ochrony ich sytuacji prawnej można poszukiwać również w koncepcjach filozoficznych odnoszących się do praw własności intelektualnej. Istnieją trzy główne filozoficzne perspektywy uzasadnienia praw własności intelektualnej. Pierwsza z nich, oparta na przesłankach moralistycznych teoria pracy Locke'a stanowi, że wysiłki wykonującego pracę muszą być nagrodzone²²¹. Druga odnosi się do perspektywy osobowości Hegla, która postrzega prawdziwą osobowość poprzez psychologiczny zewnętrzny związek z przedmiotami. Zarówno uzasadnienia Locke'a, jak i Hegla należą do teorii praw naturalnych, które mają charakter absolutystyczny. Trzecia to perspektywa utylitarna, która postrzega instytucję własności również w charakterze funkcjonalnym. Utylitarnie uzasadnienie jest częścią teorii pozytywistycznych i ma naturę względną lub kontekstualną. Wszystkie te teorie wpłynęły na rozwój systemu własności intelektualnej i są w większym lub mniejszym stopniu odzwierciedlone w przepisach ustawowych lub doktrynach prawa zwyczajowego regulujących każdy aspekt systemu własności intelektualnej²²². Podstawową propozycją uzasadnienia dla praw własności intelektualnej (do których w tym kontekście można, jak się wydaje, zaliczyć również prawa użytkownika) w ramach teorii pracy jest to, że cokolwiek powstaje poprzez intelektualny lub fizyczny wysiłek osoby, powinno należeć do tej osoby, ponieważ stworzenie tego nie istniałoby, gdyby nie akt jego twórcy. Jakkolwiek koncepcje te powoływane są dla uzasadnienia przyznania praw wyłącznych i bezwzględnych własności intelektualnej, fakt, że ochrona użytkownika uprzedniego (której charakter prawny będzie dopiero przedmiotem ustaleń w

²²¹ E. Ventose, *Medical Patent Law – The Challenges of Medical Treatment*, Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA 2011, s. 444.

²²² R. Tomkiewicz, *Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions*. London and New York 2012, s. 17.

niniejszej pracy) stanowi pewien wyraz docenienia niezależnej twórczości wynalazku, pozwala dostrzec w tych koncepcjach możliwe uzasadnienie także owej szczególnej ochrony statusu użytkowników uprzednich.

Rozdział II.

Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa patentowego – tło dla szczegółowych rozważań o instytucji używaczy w prawie patentowym

Instytucje prawne zapewniające użytkownikom uprzednim i późniejszym możliwość korzystania z wynalazku obok uprawnionego z patentu (będącego prawem gwarantującym prawnie chronioną wyłączność korzystania z wynalazku) stanowią ograniczenie patentu. Tym samym, przed przejściem do szczegółowego omówienia cech charakteryzujących ochronę użytkowników konieczne jest nakreślenie podstawowych pojęć związanych z patentem i konstrukcji prawa patentowego istotnych dla dalszych szczegółowych rozważań o instytucji użytkowników w prawie patentowym. Uregulowania zawarte w ustawie – Prawo własności przemysłowej statuuje ochronę użytkowników odnoszą się do wynalazku chronionego patentem udzielonym przez Urząd Patentowy RP, jak również patentem europejskim udzielonym na podstawie przepisów KPE (szerzej w tej kwestii w pkt 3. poniżej).

1. Wynalazek

Patentów udziela się – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 pwp). Wynalazek jest rozwiązaniem technicznym spełniającym przesłanki zdolności patentowej o cechach wskazanych w zgłoszeniu patentowym. Pojęcie „rozwiązania technicznego” zwykle rozumiane jest szeroko, a wyłącznym czynnikiem decydującym o przyznaniu ochrony patentowej danemu rozwiązaniu jest wykazywanie przez nie zdolności patentowej¹. Rozwiązanie techniczne może dotyczyć m.in. produktu, urządzenia, sposobu czy nowego zastosowania znanego rozwiązania technicznego. Natomiast wynalazek jako konstrukcja o bardziej ogólnym charakterze, nieograniczająca się do rozwiązania posiadającego zdolność patentową, może być opisany jako „celowe, zawierające myśl twórczą oraz pełne rozwiązanie zagadnienia technicznego”².

¹ Nie dotyczy to jednak rozwiązań technicznych, na które nie udziela się ochrony patentowej ze względu na ustalone ograniczenia, zob. np. art. 52 i art. 53 KPE, art. 29 pwp.

² Definicja A. Ponikło i J. Gutowskiego przedstawiona w A. Ponikło, J. Gutowski, *Polskie prawo...*, s. 38, za S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 26.

W Prawie własności przemysłowej nie zawarto definicji wynalazku, wskazując jedynie, jakimi cechami musi charakteryzować się rozwiązanie techniczne posiadające zdolność patentową. Nie może ono także podlegać żadnemu z wyłączeń zawartych w art. 28³. W ustawie tej posłużono się pojęciem wynalazku „nadającego się do opatentowania”, będącego kategorią znaczeniową o węższym polu semantycznym od ogólnego pojęcia „wynalazku”⁴.

Poprzedni akt polskiego prawa patentowego, tj. ustawa o wynalazczości, również nie zawierał definicji wynalazku jako takiego, a jedynie określenie wynalazku nadającego się do opatentowania: miało nim być, zgodnie z art. 10 tej ustawy, nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania, nie wyłączone spod ochrony na mocy przepisów art. 12⁵.

Z kolei zgodnie z definicją legalną wynalazku zawartą w art. 13 Prawa wynalazczego, „za wynalazek uważa się nowe rozwiązanie zagadnienia technicznego, nadające się do zastosowania w gospodarce narodowej lub w zakresie obrony Państwa albo mogące nadawać się do zastosowania po powstaniu odpowiednich warunków”. Patentów nie udzielano na wynalazki, których stosowanie byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem lub porządkiem społecznym, ani na środki żywności, środki farmaceutyczne i wytwory otrzymywane na drodze chemicznej (z wyłączeniem sposobów wytwarzania takich środków lub wytworów). Na tle takiego sformułowania wynalazku (nieograniczonego przy tym do wynalazku nadającego się do opatentowania) kluczowe stało się wyjaśnienie, jak należy rozumieć charakter „techniczny” rozwiązania będącego wynalazkiem. W doktrynie wskazywano, że „Tak pojmowaną technikę można by określić jako sumę umiejętności praktycznych, albo sposobów oddziaływania na materię, które mogą służyć do osiągnięcia określonych celów”⁶, a zarazem, że pojęcie „techniki” zawarte w ustawowym wskazaniu rozwiązania „technicznego”, obejmowało wszelkiego rodzaju użyteczne umiejętności czy sposoby działania⁷.

³ Art. 28 pwp określa, że za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 4¹) wytworów lub sposobów, których: a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji.

⁴ Zob. M. du Vall, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 357.

⁵ P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Terminologia...*, s. 6.

⁶ M. Staszków, *Prawo...*, s. 41-42.

⁷ J. Błęszyński, M. Staszków, *Prawo...*, s. 265.

Wydane w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce akty prawne regulujące udzielanie patentów na wynalazki, wspomniane już w pkt 2.3. poprzedniego rozdziału, nie zawierały definicji legalnych wynalazku, określając jedynie, że patentów udziela się na wynalazki nowe (zob. art. 3 ustawy z 1924 r. oraz art. 3 Rozporządzenia z 1928 r.).

W literaturze od dawna podkreśla się, że przyjmowanie definicji wynalazku jako takiego jest pozbawione większego znaczenia praktycznego⁸ – wystarczające jest posługiwanie się pojęciem rozwiązania technicznego, które zawiera w sobie określenie problemu technicznego leżącego u podłoża danego rozwiązania oraz samo rozwiązanie, a przede wszystkim jego istotę, czyli tzw. efekt techniczny⁹. Pojęcie, w którym mieści się komplet tych cech, stanowi zarazem przedmiot patentu.

W wypowiedziach doktrynalnych i orzeczniczych sformułowanych na tle pojęcia wynalazku i inkorporowanego w nim rozwiązania technicznego danego problemu wyjaśniano, że „rozwiązanie zagadnienia technicznego polega przede wszystkim na wskazaniu przez twórcę sposobu wykorzystania sił przyrody oraz właściwości materii”¹⁰ oraz „rozwiązanie zagadnienia technicznego ma miejsce wówczas, gdy jest ono zupełne, a więc na tyle całkowite i kompletne, że musi dać oczekiwany efekt techniczny. Nie jest zatem «rozwiązaniem» ...rozwiązanie fragmentaryczne, o niepełnym zestawie środków technicznych, gdyż nie prowadzi do osiągnięcia zamierzonego skutku technicznego”¹¹.

W kontekście pojęcia wynalazku trzeba wspomnieć o dyrektywie nr 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, która wprowadziła własną definicję wynalazków nadających się do opatentowania, przewidując, że zdolność patentową mają wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, nawet jeśli dotyczą produktu składającego się lub zawierającego materiał biologiczny lub sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest produkowany, przetwarzany lub wykorzystywany (art. 3 ust. 1). Dalsze postanowienia dyrektywy dookreślają,

⁸ Szerokie omówienie problemu zasadności przyjmowania definicji wynalazku przedstawił M. du Vall, zob. M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 244. Zob. także S. Sołtysiński, *Pojęcie wynalazku na tle przepisów polskiego prawa wynalazczego*, *Studia Prawnicze* 1967, t. 14; A. Kopff, *Odkrycia naukowe i ich związek z wynalazkami oraz ochrona prawna*, *Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica*, nr 266, zeszyt specjalny 19, Kraków 1971; S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 26.

⁹ J. Szwaja wskazuje, że przedmiotem zgłoszonego do opatentowania projektu wynalazczego może być tylko konkretne rozwiązanie określonego zagadnienia technicznego, a nie przedstawienie samego zagadnienia technicznego (tj. samego pomysłu, idei, myśli technicznej) bez wskazania sposobu jego rozwiązania. Zob. J. Szwaja, *Prawo wynalazcze. Przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo, objaśnienia*, Warszawa 1978, s. 145.

¹⁰ S. Sołtysiński, *Pojęcie wynalazku...*, s. 52.

¹¹ Wyrok SN z 24 listopada 1978 r., IV PR 288/78), „Temat – Wynalazczość i Racjonalizacja”, 1979, nr 4, s. 13.

jaka materia biologiczna jest dopuszczalna jako przedmiot wynalazku (np. element wyizolowany z ciała ludzkiego, zob. art. 5 ust. 2), a jaka będzie uważana za pozbawioną zdolności patentowej (np. sposoby klonowania ludzi, por. art. 6). Przepisy dyrektywy doprecyzują zatem rozumienie pojęcia wynalazku poprzez wyjęcie materii biologicznej spełniającej określone warunki z katalogu wyłączeń zdolności patentowej (przewidzianego m.in. w art. 27 ust. 3 TRIPS). Inaczej rzecz ujmując, ze względu na przyjęcie, że niektóre rodzaje osiągnięć zwykle uznawanych za odkrycia (wyłączone od patentowania) mogą jednak stanowić przedmiot wynalazku patentowalnego, uważa się, że pojęcie wynalazku biotechnologicznego jest szersze od tradycyjnego pojęcia wynalazku¹².

Na tle przepisów dyrektywy nr 98/44/WE oraz przytoczonych wcześniej przepisów krajowych i wskazań doktryny co do rozumienia pojęcia „wynalazek”, można wyróżnić następujące kategorie pojęciowe:

- a) wynalazek – rozwiązanie techniczne cechujące się nowością, poziomem wynalazczym i przemysłową stosowalnością (zdolnością patentową), niepodlegające żadnemu z wyjątków określających przedmioty, których nie uważa się za wynalazki (art. 28 pwp),
- b) wynalazek, na który nie udziela się patentu – rozwiązanie techniczne cechujące się zdolnością patentową, niepodlegające żadnemu z wyjątków z art. 28 pwp, na które jednak nie udziela się patentu ze względu na zakaz wymieniony w art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp (dotyczący wynalazków, które posiadają zdolność patentową, ale ich wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami i dlatego nie udziela się na nie patentu)¹³.

W odniesieniu do tej drugiej kategorii dyrektywa posługuje się nieco innym sformułowaniem niż art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp, gdyż zamiast wskazania, że na taki wynalazek nie udziela się patentu, stanowi, że wynalazek, którego wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem

¹² Szeroko problem ten omawia H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, Warszawa 2006, s. 50-146. Zob. również H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 389 oraz cytowana przez nią J. Stanek, *Patentowanie ludzkich genów*, Warszawa 2016, s. 196–205.

¹³ Poza tym katalogiem pozostają rozwiązania wskazane w pkt 2 i 3 art. 29 ust. 1 pwp, w przypadku których ustawa nie posługuje się pojęciem „wynalazku”. Można przyjąć, że wskazane tamże „odmiany roślin lub ras zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami” (z wyłączeniem sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych oraz innych wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt) oraz „sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach” (z wyłączeniem produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu) w ogóle nie stanowią wynalazku. Nie są one zatem „wynalazkami, na które nie udziela się patentu”, tylko w ogóle nie są „wynalazkami”.

publicznym lub dobrymi obyczajami, uważa się – zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy - za niemający zdolności patentowej. Wdrożenie postanowień zawartych w art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/44/WE w polskiej ustawie, w zakresie objętym tą dyrektywą (zob. art. 3 ust. 2), nie zostało zatem dokonane w sposób odpowiadający ściśle brzmieniu dyrektywy. W świetle brzmienia art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/44/WE można, jak się wydaje, wyprowadzić wniosek, że brak sprzeczności wykorzystania wynalazku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami miałby stanowić swoistą dodatkową przesłankę zdolności patentowej – skoro w przypadku ustalenia, że taka sprzeczność zachodzi, wynalazek uznaje się za pozbawiony powyższej zdolności. Jak powiedziano, w polskiej ustawie ten aspekt oceny dopuszczalności udzielenia patentu na wynalazek jest umiejscowiony nie na poziomie przesłanek zdolności patentowej (wymienionych w art. 24 pwp), ale na poziomie wyłączeń spod patentowania (art. 29 pwp). Efekt ten wzmocniony jest przez art. 93³ ust. 2 pwp, który, wyliczając w niezamkniętym katalogu przypadki sprzeczności wynalazków biotechnologicznych z dobrymi obyczajami (w ślad za art. 6 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE), odsyła do art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp. O ile zatem można dopatrzeć się pewnej nieścisłości we wdrożeniu postanowień dyrektywy nr 98/44/WE w polskim prawie, o tyle trudno jest wskazać jej jakiegokolwiek praktyczne konsekwencje¹⁴. Udzielenie patentu na wynalazek, którego wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, może bowiem zostać podważone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 pwp ze względu na brak spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu. Ta podstawa prawna znajduje zastosowanie zarówno w przypadku wynalazków pozbawionych zdolności patentowej, jak i wynalazków podlegających wyłączeniu spod patentowania na podstawie art. 29 pwp¹⁵.

Z kategorią wynalazków biotechnologicznych dotyczących sekwencji lub częściowej sekwencji genu wiąże się również problem związany z zakresem przyznanej im ochrony. Mianowicie, art. 93² ust. 2 pwp wymaga ujawnienia (w ślad za art. 5 ust. 3 dyrektywy nr 98/44/WE) przemysłowego zastosowania sekwencji w opisie patentowym zawartym w zgłoszeniu wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu, a ponadto wskazania – w niezależnym zastrzeżeniu patentowym – funkcji, jaką ta sekwencja spełnia. Przepis ten różni się jednak od art. 5 ust. 3 dyrektywy nr 98/44/WE tym, że wymaga także podania funkcji spełnianej przez daną sekwencję w treści zastrzeżenia niezależnego, podczas

¹⁴ Zob. uwagi H. Żakowskiej-Henzler przedstawione w kontekście relacji art. 28 i art. 29 pwp, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 408 i n.

¹⁵ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 89, nb. 13.

gdy przywołany przepis dyrektywy wskazuje jedynie na konieczność wykazania w zgłoszeniu patentowym przemysłowego stosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu. Konieczność podania funkcji spełnianej przez sekwencję w treści zastrzeżenia – wyznaczającego zakres ochrony patentu zgodnie z art. 63 ust. 2 pwp – może prowadzić do wniosku, iż ochrona udzielana tego rodzaju wynalazkom jest ograniczona do wykorzystywania sekwencji genu we wskazanej funkcji¹⁶. Wniosek taki jest jednak, zdaniem H. Żakowskiej-Henzler, niezasadny przede wszystkim ze względu na wykładnię systemową omawianego uregulowania, umiejscowionego w grupie przepisów dotyczących treści zgłoszenia patentowego, a nie ochrony przyznanej ujętemu w nim wynalazkowi. Ponadto, prawo patentowe nie zna kategorii patentów chroniących produkty ograniczone do określonej funkcji (przeciwnie, patentom na produkt przyznana jest ochrona absolutna, tj. niezależna od ich przeznaczenia, funkcji lub zastosowania), a wywodzenie wykreowania takiej kategorii jedynie z zawartego w art. 93² ust. 2 pwp wymogu wydaje się zbyt daleko idące¹⁷.

2. Prawo do uzyskania patentu

Instytucja prawa do uzyskania prawa wyłącznego (np. prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego) stanowi element specyficzny systemów własności przemysłowej opartych na wyróżnianym w literaturze (m.in. przez A. Kopffa)¹⁸ tzw. modelu ochrony partykularnej. W modelu tym „ochrona jest udzielana tylko jednemu spośród kilku identycznych dóbr niematerialnych (następuje to na ogół dzięki regulacjom kolizyjnym, przyznającym prawo pierwszeństwa)”¹⁹. W przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej prawo do patentu uregulowano w art. 8 ust. 1 pkt 1, stanowiąc, iż na warunkach określonych w ustawie twórca wynalazku przysługuje prawo do uzyskania patentu²⁰. Prawo do uzyskania patentu może przysługiwać także innym podmiotom niż twórca lub współtwórca:

¹⁶ H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 392.

¹⁷ *Ibidem*, s. 392.

¹⁸ A. Kopff, *Przedmiot własności intelektualnej a konstrukcje prawne*, Państwo i Prawo 1978/3, s. 29 i n.; tenże, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 259-276. Zob. również M. Czajkowska-Dąbrowska, *Własność czy własności (intelektualne)?...*, s. 54.

¹⁹ A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 40-41. Zob. także A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 259-276.

²⁰ Zob. również art. 11 ust. 1 pwp, stosownie do którego prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 2, 3 i 5 tego przepisu.

- pracodawcy lub zamawiającemu (w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy – chyba że strony ustaliły inaczej; art. 11 ust. 3 pwp),
- przedsiębiorcy określonego w umowie pomiędzy przedsiębiorcami, w razie dokonania wynalazku w związku z wykonywaniem tej umowy (art. 11 ust. 4 pwp),
- przedsiębiorcy, przy pomocy którego twórca dokonał wynalazku, jeżeli w umowie o udzielenie twórcy pomocy przez przedsiębiorcę zostało ustalone, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub w części prawo do uzyskania patentu (art. 11 ust. 5 pwp).

Ponadto prawo do uzyskania patentu może przysługiwać:

- przedsiębiorcy, na którego twórcą wynalazku odpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą przeniósł prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 20 pwp),
- przedsiębiorcy, któremu przekazano wynalazek zgodnie z art. 20, w dniu jego przedstawienia na piśmie i pod warunkiem przyjęcia wynalazku przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba, że ustalono inny termin (art. 21 pwp),
- podmiotowi, na którego prawo do uzyskania patentu zostało przeniesione lub który nabył je w drodze dziedziczenia (art. 12 ust. 1 pwp).

O pierwszeństwie do uzyskania patentu decyduje chwila zgłoszenia wynalazku bądź w urzędzie krajowym, bądź – na warunkach określonych w umowach międzynarodowych²¹ – zgłoszenia w urzędzie innego państwa, pod warunkiem, że w określonym terminie analogiczne zgłoszenie zostanie dokonane również w tym państwie, w którym poszukuje się ochrony z powołaniem na uprzednie pierwszeństwo. Oznacza to, że w razie równoległego dokonania danego wynalazku niezależnie przez dwie osoby (lub więcej osób), prawo do uzyskania wyłączności będzie – co do zasady – przysługiwało tylko osobie, która jako pierwsza dokonała jego prawidłowego zgłoszenia²². Pierwszeństwo może ewentualnie pochodzić z wystawienia wynalazku na

²¹ Zasadę wzajemnego uznawania pierwszeństwa krajowego przewiduje Konwencja paryska (art. 4), natomiast największe praktyczne znaczenie dla zgłoszeń „międzynarodowych” ma układ o współpracy patentowej (PCT), tj. konwencja międzynarodowa podpisana 19 czerwca 1970 r. w Waszyngtonie. Polska przystąpiła do układu aktem z dnia 31 sierpnia 1990 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303).

²² W rzadkich sytuacjach może zdarzyć się, że wynalazek zostanie zgłoszony z równym pierwszeństwem przez dwie lub więcej osób i wówczas patent udzielany jest wszystkim tym osobom – w polskim prawie patentowym mechanizm ten określa art. 18 pwp stanowiąc, że każdy ze zgłaszających (korzystających z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą) może w takiej sytuacji domagać się udzielenia patentu.

wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, pod warunkiem dokonania zgłoszenia ujawnionego wynalazku w określonym terminie po dacie jego wystawienia.

Prawo do uzyskania patentu nie ma charakteru wyłącznego w zakresie korzystania z danego dobra niematerialnego, określając jedynie, kto jest wyłącznie uprawniony do ubiegania się o prawo wyłączne w odniesieniu do danego dobra. Prawo to stanowi składnik szerszej kategorii określanej mianem tzw. praw twórcy.

Prawa twórcy (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego) powstają z chwilą stworzenia dobra niematerialnego. Obejmują one prawa osobiste twórcy²³, prawo do wynagrodzenia²⁴, jak również wspomniane wyżej prawo do uzyskania prawa wyłącznego na dany przedmiot w systemie praw własności przemysłowej. Dla powstania wymienionych praw konieczne jest stworzenie danego dobra niematerialnego oraz ustalenie go w taki sposób, aby osoby trzecie mogły zapoznać się z jego istotą²⁵. Prawo do wynagrodzenia powstaje w przypadku wykorzystania danego dobra niematerialnego przez przedsiębiorcę²⁶.

W doktrynie zauważa się²⁷ problem klasyfikacji prawa do patentu bądź to jako prawa o charakterze administracyjnym²⁸, cywilnoprawnym²⁹, bądź mieszanym³⁰. Niektórzy autorzy akcentują natomiast, iż prawo to ma postać ekspektatywy³¹. W przypadku klasyfikacji prawa do patentu jako prawa o charakterze cywilnoprawnym pojawia się następnie wątpliwość co do

²³ Chodzi w szczególności o prawo twórcy wynalazku do wymieniań go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach, zob. art. 8 ust. 1 pkt 3 pwp.

²⁴ Zob. art. 8 ust. 1 pkt 2 pwp.

²⁵ A. Niewęgłowski zauważa, że wymóg ustalenia nie wynika wprost z przepisów pwp, ale nadanie dobrom niematerialnym postaci umożliwiającej ich percepcję przez osoby trzecie jest warunkiem powstania praw do uzyskania ochrony choćby ze względu na wymóg ujawnienia tego dobra w sposób nadający się do wyrażenia w zgłoszeniu składanym w Urzędzie Patentowym, por. A. Niewęgłowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 50-51.

²⁶ G. Jyż, *Prawo do wynagrodzenia za projekt wynalazczy*, Warszawa 2003, s. 118 i n.

²⁷ Zob. np. J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 522-525.

²⁸ Por. J. Waluszewski, *Prawo do patentu*, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 18, s. 56-61; A. Szajkowski, *Przedmiot postępowania patentowego*, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1974, nr 62, s. 63.

²⁹ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, Warszawa 1978, s. 68; A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 180; A. Szewc, *Prawo do uzyskania patentu na wynalazek. Prawo do patentu*, Katowice 1979, s. 65-87; M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 384.

³⁰ S. Sołtysiński, *Charakter praw wynalazczy*, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydziału Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Nauk Społecznych, Tom XIII, zeszyt 2, Poznań 1967, s. 14; tenże, *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970, s. 163; A. Szajkowski, *Prawo do wynalazku w: L. Bar (red.), Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, Wrocław-Warszawa 1981, s. 397-398.

³¹ S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 148; A. Szewc, *Prawo do uzyskania...*, s. 125-127; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo do patentu*, PUG 1993, nr 1, s. 13. Koncepcję prawa do uzyskania patentu jako ekspektatywy poddano krytyce w publikacji J. Preussner-Zamorska, J. Zamorski, *W sprawie ekspektatywy prawa z patentu*, ZNUJ PWiOWI, z. 1, 1973, s. 423 i n.

możliwości przypisania temu prawu cechy wyłączności³², który wiąże się zasadniczo z wyznaczeniem zakresu, w jakim wyłączność ta miałaby przysługiwać, a zatem ze zdefiniowaniem przedmiotu tego prawa. Dla części doktryny nie budzi wątpliwości, że wyłączność wynikająca z prawa do patentu obejmuje wyłączną możliwość żądania udzielenia patentu na wynalazek, materializującą się w przyznaniu wyłącznej legitymacji do zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Prawo to jest także skuteczne *erga omnes*³³. Jego przedmiotem jest zatem wyłączne prawo do uzyskania patentu na wynalazek będący konkretnym rozwiązaniem opracowanym przez twórcę. Odzwierciedleniem tego prawa w sferze prawnej osób trzecich jest obowiązek powstrzymania się od działań wyłączonych na rzecz uprawnionego z prawa do patentu, tj. powstrzymania się od ubiegania się o uzyskanie patentu na ten wynalazek³⁴. Sfera wyłączności związana z prawem do patentu nie obejmuje jednak, inaczej niż w przypadku już udzielonego patentu, wyłączności korzystania z określonego wynalazku stanowiącego przedmiot prawa do patentu. Należy zatem zauważyć, że przypisana prawu do patentu wyłączność nie przystaje do pojęcia klasycznie wyróżnianej wyłączności w odniesieniu do praw na dobrach niematerialnych dotyczącej korzystania z dobra³⁵.

Przeciwnicy tego poglądu zauważają jednak, że prawu do patentu nie można przypisać charakteru wyłącznego z tego względu, że wynalazek może zostać zgłoszony w celu uzyskania nań ochrony patentowej także przez osoby, które opracowały go niezależnie. Przedstawicielem takiego poglądu jest m.in. A. Szajkowski, którego zdaniem istotą prawa do patentu jest możliwość dokonania czynności prawnej (zgłoszenia wynalazku) w sposób, który *ex lege* wywołuje obowiązek Urzędu w postaci przyjęcia zgłoszenia oraz wszczęcia postępowania zgłoszeniowego w kierunku udzielenia patentu³⁶. Prawo do patentu w tym ujęciu ma zatem charakter raczej prawno-administracyjny niż wyłączny w cywilistycznym rozumieniu.

Odrębnym zagadnieniem jest to, czy prawu do patentu można przypisać charakter prawa bezwzględного. Twierdząco na to pytanie odpowiedział R. Skubisz podkreślając, w szczególności, możliwość żądania przez uprawnionego do patentu przeniesienia prawa

³² Zob. np. A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III. Prawo wynalazcze*, Warszawa 1990, s. 134, przypis 56; szerzej: A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 50-52.

³³ Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo do patentu*, s. 10.

³⁴ A. Szewc, *Prawo do uzyskania...*, s. 82-83.

³⁵ O prawie do wyłącznego korzystania jako cesze praw własności przemysłowej zob. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 93-94.

³⁶ A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 134.

wyłącznego udzielonego osobie nieuprawnionej (zob. art. 74 pwp)³⁷. Z tej możliwości wywodzi się także wyłączny charakter prawa do patentu, nakładający na nieoznaczony krąg podmiotów obowiązek powstrzymania się od działań, które naruszałoby prawo do patentu, sankcjonowany wspomnianą normą prawną³⁸. Zarazem jednak wyłączność przyznawana przez prawo do patentu zabezpiecza tę jedynie sytuację, tj. wyłączną legitymację do zgłoszenia rozwiązania w Urzędzie Patentowym, nie obejmuje zaś wyłączności korzystania z wynalazku.

Omawiając zagadnienie prawa do patentu warto odnieść się do koncepcji praw wynalazcy zaproponowanej przez S. Grzybowskiego i związanej z nią rozróżnienia pomiędzy „tym” i „takim” wynalazkiem³⁹. Koncepcja praw wynalazcy stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o istnienie ochrony wynalazku od chwili jego stworzenia (opracowania) do czasu podjęcia ewentualnych dalszych kroków, a w szczególności do momentu zgłoszenia tego wynalazku w odpowiednim urzędzie w celu uzyskania ochrony patentowej. Zdaniem S. Grzybowskiego, z chwilą dokonania wynalazku, niezależnie od praw osobistych (autorstwa), powstaje majątkowe i bezwzględne prawo podmiotowe, tj. prawo do wyłącznego korzystania z „tego” wynalazku konstruowane przez analogię do prawa własności⁴⁰. Prawo to dotyczy „tego” wynalazku, czyli rozwiązania technicznego dokonanego przez twórcę i jest nieograniczone w czasie. Po udzieleniu patentu przekształca się natomiast w prawo do „takiego” wynalazku. Koncepcję tę rozwinął A. Kopff, odnosząc ją do konstrukcji prawa autorskiego (w oparciu o rozróżnienie pomiędzy ochroną partykularną i uniwersalną)⁴¹. Stanisław Sołtysiński rozważał charakter praw wynalazcy przed datą uzyskania patentu m.in. w kontekście ochrony dóbr osobistych oraz ochrony deliktowej, uznając, że ta ostatnia może znaleźć zastosowanie w przypadku korzystania z cudzego niezgłoszonego wynalazku, bez

³⁷ R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982, s. 156. Zob. również K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo do patentu*, s. 11.

³⁸ A. Niewęglowski odnotowuje również prawnokarny zakaz zgłaszania do Urzędu Patentowego cudzych rozwiązań w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 304 pwp), zob. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3*, s. 51-52.

³⁹ S. Grzybowski, *Nowe polskie prawo...*, s. 237 i n. Zob. również tenże, w: S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 57 i n.; S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo...*, s. 65 i n.

⁴⁰ S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 60-61.

⁴¹ Model ochrony uniwersalnej, funkcjonujący w systemie prawa autorskiego, zakłada przyznanie ochrony twórcy lub innemu podmiotowi, obejmującej „ten” utwór, niezależnie od tego, czy chroniony utwór znajduje swoje odpowiedniki w postaci innych utworów. Uniwersalny aspekt tego modelu oznacza zatem, że przewiduje on możliwość objęcia ochroną wszystkich rozwiązań stworzonych i ustalonych przez twórców, pomimo tego, że mogą one być zbieżne z rozwiązaniami innych osób. Z kolei model ochrony partykularnej, przyjęty w systemie prawa patentowego, zakłada, że ochroną prawem o przedmiotowo rozszerzonej skuteczności (patentem) zostaje objęte tylko jedno rozwiązanie („taki” wynalazek) spośród wielu zbieżnych rozwiązań. Zob. A. Kopff, *Przedmiot...*, s. 37. Zob. także tegoż, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 221.

stosownego upoważnienia, w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego⁴². Józef Zamorski rozróżniał z kolei sytuację twórcy wynalazku ze względu na to, czy – przed zgłoszeniem takiego wynalazku przez inną osobę w celu uzyskania patentu – twórca ten korzystał lub przygotował się do korzystania z wynalazku, czy też nie. W pierwszej sytuacji twórca byłby uprawniony do nabycia prawa użytkownika, natomiast w drugiej sytuacji twórca nie miałby żadnych uprawnień objętych zakresem „praw wynalazczy”, które mógłby przeciwstawić uprawnionemu z patentu⁴³.

„Ten” wynalazek to wynalazek dokonany przez danego wynalazcę – rozwiązanie jednostkowe i skonkretyzowane. Natomiast „taki” wynalazek to wynalazek oderwany od konkretnego wynalazcy, stanowiący rozwiązanie zagadnienia o charakterze technicznym, a więc twór abstrakcyjny, którego zrealizowanie skutkuje każdorazowo wkroczeniem w zakres wyłączności wynikającej z patentu, jeżeli następuje bez zgody uprawnionego. Dla każdego wynalazcy dokonany przez niego wynalazek jest „tym” wynalazkiem, a identyczny wynalazek dokonany przez innego wynalazcę – „takim” wynalazkiem. Z chwilą stworzenia wynalazku powstaje, jak wskazano wyżej, prawo do patentu obejmujące możliwość żądania udzielenia patentu na „ten” wynalazek. Jeśli „taki” wynalazek zostanie niezależnie stworzony przez inną osobę, obu tym osobom przysługuje możliwość żądania udzielenia patentu i pierwszeństwo zgłoszenia będzie decydować o tym, która z tych osób ostatecznie uzyska patent. Jeśli zatem twórca (albo inny podmiot prawa do uzyskania patentu), który nie zgłosił swojego wynalazku, podejmie przynajmniej przygotowania do korzystania z wynalazku przed jego zgłoszeniem przez inną osobę, wówczas jego prawo do „tego” wynalazku przyjmie postać omawianego w niniejszej pracy prawa użytkownika uprzedniego i to ono będzie podlegać ochronie⁴⁴. Andrzej Kopff zauważył, że prawo użytkownika ma zresztą swoje (pierwotne lub pochodne) źródło w prawie do patentu⁴⁵. Z chwilą udzielenia patentu (powstania prawa wyłącznego), uprawniony uzyskuje wyłączne prawo do korzystania z „takiego wynalazku”, a więc każdego identycznego rozwiązania technicznego, w tym także „tego” wynalazku innego wynalazcy⁴⁶. Zdaniem A. Kopffa, przedmiotowo rozszerzona wyłączność nadawana patentem nie znajduje pod

⁴² Por. S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 18 i n. Autor zanegował jednak możliwość postrzegania prawa wynalazcy jako prawa podmiotowego.

⁴³ Zob. J. Zamorski, *Prawo i formy...*, s. 57.

⁴⁴ Por. wyrok BGH z 18.5.2010 r., X ZR 79/07, *Steuervorrichtung*, GRUR 2010/9, s. 819 i n.

⁴⁵ A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 211.

⁴⁶ W przypadku zależności patentów (por. art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp), tj. w sytuacji, w której dochodzi do udzielenia patentu na wynalazek, z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu zależnego), należy jednak pamiętać o tym, że patent wcześniejszy nie zapewnia uprawnienia do korzystania z wynalazku objętego patentem zależnym.

względem formalno-konstrukcyjnym przykładu na terenie innych bezwzględnych praw podmiotowych, nie wyłączając prawa własności (które zawsze ograniczone jest do „tej” rzeczy)⁴⁷.

W doktrynie dostrzeżono, że opisane wyżej rozróżnienie S. Grzybowskiego pomiędzy „tym” i „takim” wynalazkiem jest przydatne do scharakteryzowania instytucji używacza uprzedniego, a konkretnie – „że w przypadku używacza respektowana zostaje zasada korzystania przez niego z «jego» wynalazku”⁴⁸. Andrzej Kopff uważał ponadto, że – ze względu na skutki prawne wywołane udzieleniem patentu – charakteryzowanie wynalazku jako „tego” i „takiego” jest niezbędne dla odróżnienia sytuacji sprzed udzielenia patentu (dotyczącej „tego” wynalazku) od sytuacji powstałej po jego udzieleniu (kiedy to „ten” wynalazek przekształca się w „taki”)⁴⁹.

Opisana wyżej koncepcja praw wynalazcy nie doczekała się doktrynalnej aprobaty, niektórzy autorzy wskazywali bowiem, że nieuzasadnione jest rozróżnianie między „tym” a „takim” wynalazkiem, gdyż jest to zawsze ta sama ontologicznie koncepcja techniczna⁵⁰.

3. Patent – charakterystyka ogólna⁵¹

Patent jest prawem zapewniającym wyłączność korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Patent udzielany na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej zapewnia wyłączność korzystania z wynalazku na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 ust. 1 pwp). Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 63 ust. 3 pwp)⁵².

⁴⁷ A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 273. W obecnym stanie prawnym wydaje się jednak, że taki sposób ukształtowania zakresu wyłączności cechuje wszelkie prawa własności przemysłowej (z niewielkimi wyjątkami w postaci np. prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego).

⁴⁸ M. du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A*, s. 530. Rozróżnieniem tym posługuje się także A. Szewc, rozgraniczając pomiędzy „takim” wynalazkiem, jako wynalazkiem cudzym, objętym zgłoszeniem, na które później udzielono patentu oraz „tym” wynalazkiem będącym wynikiem własnej, paralelnej twórczości używacza (zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 203).

⁴⁹ A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne ...*, s. 176-177.

⁵⁰ Zob. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A*, 2017, s. 588 i przywołany przez niego S. Sołtysiński, *Recenzja rozprawy A. Kopffa, Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości*, Warszawa 1978, PiP 1980, Nr 2, s. 151 i n., a także S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 12 i n.; A. Szajkowski, *Prawo do wynalazku*, s. 381 i n.; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo do patentu*, s. 12.

⁵¹ W niniejszej części pracy powtarzam i rozwijam rozważania przedstawione w pkt 2.1. mojego artykułu pt. *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie prawnoporównawcze*, ZNUJ PPWI, z. 2, 2014, s. 24-77.

⁵² Roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a w przypadku wcześniejszego

Uregulowania polskiego prawa patentowego co do zasady odpowiadają standardom ustanowionym w prawie międzynarodowym, obejmującym przede wszystkim Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. oraz Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS). Zawierają także regulacje zasadniczo zbieżne z przepisami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r., sporządzonej w Monachium, w zakresie przesłanek zdolności patentowej wynalazków.

Patent to skuteczne *erga omnes* prawo podmiotowe polegające na możliwości korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy z czasowym wyłączeniem (w okresie obowiązywania patentu) innych osób⁵³. Zakres patentu uregulowany w art. 63 ust. 1 pwp określa się mianem pozytywnej strony patentu, wyznaczającej granice, w jakich uprawniony może korzystać z wynalazku. W świetle art. 63 ust. 1 pwp jedynymi granicami monopolu przewidzianego na rzecz uprawnionego z patentu są: zarobkowy lub zawodowy charakter korzystania oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa (definicja o charakterze syntetycznym)⁵⁴. Treścią patentu objęta jest również możliwość udzielania innej osobie, w drodze umowy, upoważnienia (licencji) do korzystania z wynalazku (art. 66 ust. 2 pwp). Możliwość tę należy, jak się wydaje, zaliczyć do pozytywnej strony patentu, aczkolwiek została ona uregulowana w art. 66 pwp, który w ustępie pierwszym definiuje stronę negatywną patentu⁵⁵ (zob. niżej).

Stosownie do art. 67 ust. 1 pwp, patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Uprawnionemu z patentu przysługuje zatem uprawnienie do rozporządzenia patentem⁵⁶. Ze względu na zbywalność patentu dopuszczalne jest również ustanowienie na patencie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania i zastawu, w tym zastawu rejestrowego), a także praw względnych (dzierżawy). Odrębnego rozważenia wymaga natomiast problematyka zakwalifikowania udzielania licencji jako wykonywania uprawnienia do rozporządzania patentem albo korzystania z wynalazku – szerzej będzie o tym mowa w pkt 6. poniżej.

powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia (art. 288 pwp).

⁵³ A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja, *System prawa własności intelektualnej...*, s. 122.

⁵⁴ Por. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 199; K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3, Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 688.

⁵⁵ Wątpliwości co do interpretacji tego uregulowania ze względu na jego umiejscowienie rozważa J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, s. 570-571.

⁵⁶ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 67, nb. 2.

W polskiej ustawie zastosowano niespotykane w innych systemach prawnych rozwiązanie⁵⁷ polegające na ustanowieniu wspomnianej wyżej pozytywnej strony patentu dodatkowo, to znaczy oprócz jego strony negatywnej, obejmującej wyliczenie form korzystania z wynalazku, których uprawniony z patentu może zakazać wszelkim osobom trzecim niemającym jego zgody (definicja o charakterze analitycznym). Mianowicie, w art. 66 ust. 1 pwp wskazano, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów⁵⁸. Wprowadzenie ujęcia treści patentu od strony negatywnej w przepisach ustawy - Prawo własności przemysłowej miało na celu zbliżenie uregulowania istniejącego w poprzedniej polskiej ustawie – w której wyróżniano wyłącznie stronę pozytywną patentu – do modelu przyjętego w TRIPS (art. 28 ust. 1 lit. a, b) oraz przeważającego w ustawodawstwach innych państw UE⁵⁹.

W doktrynie zauważono, z czym należy się zgodzić, że negatywna strona patentu ujęta jest w sposób węższy niż strona pozytywna. Jest to zjawisko niepożądane, gdyż zakresy wyznaczone przez te strony powinny się pokrywać⁶⁰. Rozbieżność pomiędzy pozytywną i negatywną stroną patentu polega przede wszystkim na tym, że pierwsza z nich odnosi się do korzystania z wynalazku jako przedmiotu niematerialnego, natomiast druga – do korzystania z wynalazku poprzez jego realizację lub korzystanie z materialnych przedmiotów powstałych w wyniku realizacji wynalazku⁶¹. Rozróżnienie to powoduje przede wszystkim wątpliwości co do faktycznego zakresu monopolu przysługującego uprawnionemu z patentu. Sprowadza się to w

⁵⁷ W innych ustawodawstwach treść patentu reguluje się poprzez zdefiniowanie tylko jednej jego „strony” – najczęściej jest to strona negatywna. Zob. J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 530.

⁵⁸ Przytoczony katalog uwzględnia czynności dopisane w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2019.2309 z 26 listopada 2019 r.), tj. przechowywanie, składowanie i eksportowanie.

⁵⁹ Zob. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 631.

⁶⁰ J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 532; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 328-329; A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A*, s. 477; A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 177; A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, art. 66, teza 3.

⁶¹ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej: patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003, s. 118-119.

istocie do trudności w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy uprawniony może zakazać osobom trzecim jedynie działań stypizowanych w tzw. negatywnej stronie, czy raczej wszelkich form korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, zgodnie z formułą przyjętą dla pozytywnej strony patentu. W doktrynie wydaje się przeważać stanowisko opowiadające się za pierwszą z przywołanych możliwości⁶², do czego należy się przychylić ze względu na jednoznaczną treść art. 66 ust. 1 pwp, który obejmuje zamknięty katalog zachowań zakazanych w ramach sfery negatywnej. W obecnym stanie prawnym, wobec uzupełnienia strony negatywnej patentu o trzy dodatkowe formy działania objęte katalogiem zakazowym (eksport, przechowywanie i składowanie produktów inkorporujących wynalazek lub wytworzonych sposobem chronionym wynalazkiem), trudno jest, w mojej ocenie, wskazać formy zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku, które nie byłyby objęte którymś z czynów wskazanych we wspomnianym katalogu zakazowym. Powoduje to, że rozważany problem interpretacyjny wiążący się z rozbieżnością pomiędzy pozytywną i negatywną stroną patentu wydaje się tracić nieco na praktycznym znaczeniu.

Jak zasygnalizowano już wyżej, oprócz patentów udzielanych na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, czyli tzw. patentów krajowych, na terytorium RP funkcjonuje również system patentów europejskich wynikający z Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE). Przepisy KPE przewidują udzielanie patentów europejskich, które posiadają w każdym umawiającym się państwie (w tym w RP), dla którego zostały wyznaczone, ten sam skutek i podlegają tym samym warunkom, co patent krajowy udzielany przez to państwo, chyba że KPE stanowi inaczej.

KPE nie reguluje treści patentu (w tym jego ograniczeń), ani ochrony tego prawa czy sposobu jego wykonywania⁶³. W świetle przepisów Konwencji patent europejski traktowany jest jak patent krajowy państwa-strony KPE, na którego terytorium został przyznany i następnie

⁶² Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 926; A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A*, s. 631; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 404; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 278.

⁶³ A. Nowicka, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 199.

walidowany⁶⁴ – o ile KPE nie stanowi inaczej (art. 2 ust. 2 KPE⁶⁵). Zgodnie z art. 64 KPE patent europejski przyznaje takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony przez poszczególne państwa, a każde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym (art. 64 ust. 3 KPE). Zasada ta znalazła swój wyraz także w art. 6 ust. 1 uspe, zgodnie z którym przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patentu udzielony na podstawie pwp. Ust. 2 stanowi, że uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu, który to termin nie podlega przywróceniu, natomiast ust. 3 podaje, że przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony lub, na wniosek uprawnionego, zostanie ograniczony.

Z przytoczonych regulacji wynika, że treść patentu europejskiego skutecznego na terytorium RP określa się na podstawie przepisów pwp, uwzględniając (w myśl art. 2 ust. 2 KPE) zawarte w art. 69 KPE, wraz z towarzyszącym mu Protokołem w sprawie interpretacji tego artykułu (zob. szerzej w pkt 7.2.3. niżej), postanowienie odnoszące się do zakresu ochrony przyznanego patentem europejskim. Zastosowanie do patentów europejskich znajdują także przepisy ustanawiające ograniczenia patentu (art. 69 pwp), zasady wykonywania prawa (zakaz nadużywania patentu – art. 68 pwp), kwestię wyczerpania patentu (art. 70) oraz ustanawianie licencji (przymusowych i umownych)⁶⁶. Do przepisów tych zaliczyć należy także omawiany w niniejszej pracy art. 71 pwp, gdyż wpływa on na treść i zakres patentu krajowego, co znajduje przełożenie na treść i zakres patentu europejskiego⁶⁷. Nabycie prawa użytkownika w odniesieniu do patentu europejskiego wymaga spełnienia przesłanek ustanowionych w art. 71 ust. 1 pwp. *De lege lata* polskie przepisy nie przewidują innych sytuacji, w których patent udzielony przez zagraniczny organ patentowy mógłby wywierać skutek na terytorium polskim.

⁶⁴ Przez walidację patentu europejskiego należy rozumieć złożenie w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu. Uprawniony z patentu europejskiego jest także obowiązany uiścić opłatę za publikację tłumaczenia w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia wezwania, w wysokości określonej dla opłaty za publikację i druk opisu określonej w przepisach wydanych na podstawie Prawa własności przemysłowej (zob. art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 5 uspe).

⁶⁵ Chodzi tu m.in. o art. 69 KPE i protokół w sprawie interpretacji tego artykułu, który samodzielnie określa sposób ustalania zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim.

⁶⁶ Tak A. Nowicka w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A*, s. 204. W przedstawionym przeglądzie autorka nie wymienia omawianego w niniejszej pracy art. 71 pwp (określającego prawo użytkownika).

⁶⁷ Zob. C. Osterrieth, *Patentrecht*, wyd. 5, CH Beck 2015, nb. 642, s. 146.

Patent (prawo zapewniające monopol korzystania z wynalazku) powstaje na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Patentowy RP, tj. organ ustanowiony w Polsce jako właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu własności przemysłowej. Decyzja o udzieleniu patentu ma charakter warunkowy, tj. wydawana jest pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony (art. 52 ust. 2 zd. 1 pwp)⁶⁸. Zarazem, uzależnienie powstania patentu od wydania konstytutywnej decyzji administracyjnej odróżnia system praw własności przemysłowej od pozostałej części systemu praw własności intelektualnej, obejmującej prawo autorskie i prawa pokrewne⁶⁹. Jak zauważa R. Skubisz, decyzja administracyjna Urzędu Patentowego wywołuje skutek w postaci „przyporządkowania” danego dobra niematerialnego z zakresu własności przemysłowej konkretnemu uczestnikowi stosunków cywilnoprawnych⁷⁰. Przyporządkowanie to równa się nabyciu prawa z patentu w przypadku wynalazków, natomiast w przypadku pozostałych praw własności przemysłowej dotyczy to praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, jak również praw z rejestracji (wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych). Tym niemniej, wypada nadmienić, że w systemie praw własności przemysłowej wyróżnić można także prawa przewidujące wyłączność korzystania z danego dobra i powstające bez wydania uprzedniej decyzji administracyjnej, tj. prawo do znaku powszechnie znanego oraz prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Wydanie decyzji przez Urząd Patentowy poprzedzone jest badaniem, w którym rozpatrywane jest spełnienie przez dany przedmiot własności przemysłowej przesłanek (formalnych lub też merytorycznych), uzasadniających przyznanie prawa wyłącznego. Badanie to może być przeprowadzone w ramach jednego z dwóch podstawowych modeli, określanych w doktrynie jako model pełnego badania (germański) i model rejestracyjny (romański)⁷¹. W modelu pełnego badania dokonuje się weryfikacji ustawowych przesłanek udzielenia ochrony (w przypadku patentów – np. nowości, poziomu wynalazczego, dostatecznego ujawnienia wynalazku). Model taki (w obecnym stanie prawnym) znajduje zastosowanie również dla wzorów użytkowych oraz

⁶⁸ Stosownie do art. 52 ust. 2 zd. 2 pwp, w razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

⁶⁹ W przypadku praw autorskich, do powstania prawa wyłącznego do utworu nie jest konieczne dokonanie jakichkolwiek formalności, powstaje ono bowiem przez samo stworzenie dobra niematerialnego.

⁷⁰ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A*, s. 65.

⁷¹ Interesujące rozważania co do zalet i wad poszczególnych systemów badania przedstawił F. Szenwic, zob. *Systemy prawodawstw patentowych a przyszłe polskie prawo patentowe*, GSW 1918, nr 2–3. Autor zdecydowanie opowiadał się za wprowadzeniem w polskim ustawodawstwie modelu rejestracyjnego (romańskiego), a w systemie germańskim badania uprzedniego dostrzegał problem kształtowania się nadmiernej kazuistyki. Z tego względu autor skwitował swoje rozważania życzeniem, aby „przyszłe polskie prawo patentowe ustrzegło się od wprowadzenia jej do nas”.

– w ograniczonym zakresie⁷² – dla znaków towarowych⁷³. Natomiast w modelu rejestracyjnym badanie ograniczone jest do kwestii formalnych i polega na dokonaniu weryfikacji kompletności danego zgłoszenia (obecnie praktykowane dla topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych). Z kolei model kombinowany⁷⁴ zakłada sprawdzenie formalnej poprawności zgłoszenia, a także ograniczone badanie merytoryczne (badanie według takiego modelu przeprowadza się dla wzorów przemysłowych).

4. Zakres przedmiotowy patentu⁷⁵

Zakres przedmiotowy patentu wyznaczają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym⁷⁶, przy czym opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni cech zawartych w zastrzeżeniach (art. 63 ust. 2 pwp). Zastrzeżenia są najważniejszym elementem zgłoszenia patentowego. Barbara Czachórska-Jones podkreśliła podwójną rolę zastrzeżeń patentowych, które z jednej strony definiują wynalazek jako przedmiot żądania ochrony prawnej, a z drugiej strony – wyznaczają, już po udzieleniu patentu, przedmiot udzielonego wyłącznego prawa korzystania i rozporządzania⁷⁷. Potrzeba wyznaczenia przedmiotowego zakresu patentu pojawia się m.in. w następujących sytuacjach:

- badania zdolności patentowej wynalazku w toku postępowania zgłoszeniowego;
- weryfikacji zdolności patentowej opatentowanego wynalazku w toku postępowania o unieważnienie patentu;
- badania tożsamości zgłoszenia pod względem przedmiotowym w celu ustalenia pierwszeństwa zgłoszeń;

⁷² Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2015.1615 z dnia 14 października 2015 r.) ograniczyła badanie zgłoszenia znaków towarowych do tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych.

⁷³ Model ten stosuje się również do badania odmian roślin, na które może być przyznane hodowcy wyłączne prawo – krajowe lub unijne, por. P. Gała, M. Korzycka-Iwanow, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 1019. Decyzja wydawana jest przez dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych lub Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin.

⁷⁴ A. Szewc, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 112.

⁷⁵ W niniejszej części pracy powtarzam i rozwijam rozważania przedstawione w pkt 2. mojego artykułu pt. *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie prawnoporównawcze*, ZNUJ PPWI, z. 2, 2014, s. 24-77; oraz w pkt 2. mojego artykułu *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady stosowania*, ZNUJ PPWI, z. 1, 2015, s. 52-91.

⁷⁶ Stosownie do art. 54 ust. 2 zd. 1 pwp, częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

⁷⁷ B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III. Prawo wynalazcze*, Wrocław 1990, s. 257.

- rozstrzygania sporów o autorstwo wynalazku;
- ustalania wynagrodzenia należnego twórcy pracowniczego wynalazku, na który udzielono patentu;
- ustalenia przedmiotowego zakresu patentu na etapie postępowania o jego naruszenie.

Ustalenie przedmiotowego zakresu patentu wiąże się z koniecznością dokonania wykładni konkretnego dokumentu patentowego, a przede wszystkim zastrzeżeń patentowych. Celem wykładni jest ustalenie – skonkretyzowanie – przedmiotu tego patentu, czyli wynalazku, którego cechy zostały w sposób abstrakcyjny opisane w zastrzeżeniach patentowych⁷⁸. Zakres ochrony wynikający z zastrzeżeń patentowych należy identyfikować poprzez zrozumienie słów użytych w zastrzeżeniach w ich zwykłym znaczeniu, jednak w przypadku wykorzystywania ich przez zgłaszającego w odmiennym znaczeniu słowa użyte w zastrzeżeniach powinny być rozumiane w znaczeniu nadanym im przez zgłaszającego w dokumentacji patentowej, a nie poprzez ich znaczenie słownikowe⁷⁹.

Przez wiele lat wymagano, aby zastrzeżenia patentowe składały się z dwóch części – nieznamiennej, zawierającej zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, oraz znamiennej, wskazującej te cechy techniczne zastrzeganego wynalazku, które wyróżniały go spośród innych rozwiązań technicznych, których cechy techniczne określono w części nieznamiennej⁸⁰. Obecnie forma dwuczęściowa jest zalecana, ale nieobowiązkowa⁸¹. Zgodnie z dominującym⁸² poglądem przedmiotowy zakres ochrony patentowej ustala się na podstawie obu części zastrzeżenia, gdyż dopiero w tym przypadku można mówić o zastrzeżeniach patentowych stanowiących podstawę wyznaczenia zakresu ochrony, a nie ich określonej części⁸³. Ponadto, ograniczenie oceny wyłącznie do części znamiennej nie

⁷⁸ Materiały International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) do problemu Q-60 Zastrzeżenia patentowe i ich wykładnia, Ann. AIPPI 1980, t. 2 i 1981.

⁷⁹ J. Pagenberg, R. Schuster w: R. Hacon, J. Pagenberg (red.), *Concise European Patent Law*, Alphen aan den Rijn 2007, s. 75.

⁸⁰ Wymóg ten został obecnie zniesiony, zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 127.

⁸¹ Wobec zmiany § 8 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U.2001.102.1119 z dnia 21.09.2001 r.), w którym przyjęto, że zastrzeżenie może, a nie powinno (jak wcześniej) zawierać części nieznamiennej i znamiennej. Do zmiany doszło przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 2 marca 2015 r. (Dz.U.2015.366) zmieniającego ww. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

⁸² Tak m.in. J. Szwaja, *Prawo wynalazcze...*, s. 137; M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 234; B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej*, s. 257–258; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony*, Warszawa 1998, s. 33; wyrok Sądu Najwyższego z 28.01.2004 r. (IV CK 411/02), OSNC 2004/12, poz. 197.

⁸³ Podobnie zapatruje się na ten problem doktryna niemiecka, zob. A. Keukenschrijver, w: J. Pagenberg, W. Cornish (red.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC*, Kolonia–Berlin–Monachium 2006, s. 85.

pozwoлиłyby na ustalenie, czy rozpatrywane cechy znamienne odnoszą się do takiego samego rozwiązania technicznego.

Przedmiotowy zakres patentu zależy przede wszystkim od kategorii wynalazku, którego cechy zostały ujęte w zastrzeżeniach patentowych⁸⁴. Można wyróżnić cztery podstawowe kategorie wynalazków: wytwór zdeterminowany przestrzennie, wytwór bezpostaciowy, sposób postępowania, zastosowanie⁸⁵.

Przedmiotem wynalazku dotyczącego produktu może być substancja, mieszanina lub podlegający opatentowaniu fragment organizmów żywych⁸⁶. Przedstawienie produktu powinno zawierać określenie jego składników i granicznych wartości technicznych. Podobnie, w przypadku wynalazku dotyczącego urządzenia (wynalazku konstrukcyjnego), w zgłoszeniu patentowym należy określić jego cechy konstrukcyjne, wzajemne usytuowanie poszczególnych części urządzenia i ich relacje. Patent udzielony na wynalazek dotyczący określonego produktu rozciąga się na wszelkie sposoby wytwarzania i możliwości zastosowania tego produktu, niezależnie od tego, w jaki sposób produkt ten został uzyskany, a przede wszystkim niezależnie od tego, czy są one podane w opisie patentowym oraz czy są one znane w stanie techniki⁸⁷. Można wyróżnić również szczególną postać wynalazku dotyczącego urządzenia, jaką jest układ elementów – jego istota zawiera się w określonym ułożeniu, dobraniu czy uporządkowaniu samoistnych elementów układu, powiązanych ze sobą funkcjonalnie w określonym porządku w celu otrzymania określonego efektu technicznego⁸⁸.

Przedmiotem wynalazków dotyczących sposobu jest z kolei przedstawienie czynności, operacji, procesów oraz ich kolejności i warunków, w jakich się odbywają (tj. zastosowanych parametrów), użytych surowców, ewentualnie także narzędzi czy urządzeń niezbędnych do zrealizowania zastrzeganego sposobu⁸⁹. Można tu wyróżnić wynalazki dotyczące sposobu wytwarzania określonego produktu oraz sposobu pracy; te ostatnie polegają na określonym oddziaływaniu na różnego rodzaju produkty lub formy energii, ale wykonanie tej czynności nie

⁸⁴ Tak J. Gullikson, w: J. Pagenberg, W. Cornish (red.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC*, Kolonia–Berlin–Monachium 2006, s. 213.

⁸⁵ Zob. A. Pyrża (red.), *Poradnik wynalazcy*, Warszawa 2009, s. 33. Nieco innym wyliczeniem posłużono się w § 15 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U.2001.102.1119 z dnia 21 września 2001 r.), wymieniając następujące kategorie wynalazków: wytwór, sposób, urządzenie lub zastosowanie. Zob. również M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 297.

⁸⁶ M. du Vall w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 341.

⁸⁷ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford 2001, s. 330. Zob. też P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady prawa wynalazczego*, Warszawa 1973, s. 334.

⁸⁸ P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady...*, s. 334.

⁸⁹ M. du Vall w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 342.

wywołuje zmiany w odniesieniu do produktu lub energii, w stosunku do których to oddziaływanie następuje, a zatem wynikiem jest wyłącznie określony stan techniczny, lecz już nie nowy produkt⁹⁰. Z kolei wynalazki na sposób wytwarzania muszą dotyczyć wytworów rozumianych jako przedmiot materialny oraz odnosić się do sposobu wytwarzania rozumianego jako wyprodukowanie pewnego przedmiotu na nowo⁹¹. Zgodnie z orzecznictwem niemieckim patenty udzielane na wynalazki dotyczące sposobu wytwarzania obejmują zakresem ochrony nie tylko rozwiązania, w których odzwierciedlono dokładnie wszystkie zastrzeżone etapy danego sposobu, lecz także te, które przedstawiają ten sposób w formie zmodyfikowanej, ale mieszczącej się w granicach ekwiwalentności⁹². Natomiast zakres ochrony wynalazków dotyczących sposobu pracy obejmuje jedynie ten sposób i nie rozciąga się na wynik lub stan powstały w następstwie jego użycia. Zakres ochrony wynalazków dotyczących sposobu produkcji obejmuje także produkt uzyskany bezpośrednio zastrzeżonym sposobem⁹³. W literaturze polskiej i zagranicznej dopuszcza się też możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na produkty, które zostały uzyskane sposobem, który zawiera pewne modyfikacje w stosunku do zastrzeżonego rozwiązania czy stanowi połączenie rozwiązania chronionego z innym rozwiązaniem, pod warunkiem że to sposób zastrzeżony decyduje o uzyskaniu danego produktu⁹⁴. Natomiast rozszerzenie zakresu ochrony nie będzie możliwe wtedy, gdy dany produkt został osiągnięty na podstawie tzw. *reverse engineering*, tj. na podstawie informacji o jego budowie, działaniu czy sposobie konstrukcji, uzyskanych na podstawie analizy produktu i danych ucieleśnionych w samym produkcie⁹⁵.

Wyróżnia się również wynalazki dotyczące nowego zastosowania znanych produktów. W ich przypadku zakres ochrony nie rozciąga się na zastosowania produktów stanowiących element

⁹⁰ Zob. P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady...*, s. 334.

⁹¹ Zob. A. Michalak, *Pośrednia ochrona patentowa*, Państwo i Prawo 2007/9, s. 90.

⁹² Por. A. Keukenschrijver, w: J. Pagenberg, W. Cornish (red.), *Interpretation...*, s. 86. Zob. też cytowane przez autora orzeczenie BGH z 2002 r. w sprawie *Roasting Pots (Bratgeschirr)*, GRUR 2002, s. 1005.

⁹³ Zob. art. 64 ust. 2 konwencji monachijskiej, art. 64 pwp. Warto dodać, że w orzecznictwie EUP sformułowano zasadę, zgodnie z którą przepis analogiczny do art. 64 ust. 2 stosuje się tylko do patentów, których przedmiotem jest sposób otrzymywania produktu, a nie do tych, których sposób jest zastrzeżony jako taki (łac. *per se*) do innych użyć (zob. decyzję Izby Odwoławczej EUP z 11.12.1989 r. w sprawie G 2/88, pkt 5.1, za: A. Michalak, *Pośrednia...*, s. 92).

⁹⁴ Zob. A. Michalak, *Pośrednia...*, s. 90.

⁹⁵ Taki pogląd przyjmuje orzecznictwo Stanów Zjednoczonych Ameryki, zob. orzeczenie federalnego sądu apelacyjnego z 2003 r. w sprawie *Bayer AG przeciwko Housey Pharm Inc.*, 340 F.3d 1367, 68 USPQ2d10001 (Fed. Cir. 2003). Za: A. Michalak, *Pośrednia...*, s. 92–93.

zgłaszanego rozwiązania technicznego do innych celów, niewskazanych jako zastrzegane nowe rozwiązanie⁹⁶.

Szczególnym rodzajem wynalazków są tzw. wynalazki wyboru – składające się ze środków technicznych znanych w stanie techniki, których nowość wynika ze szczególnych korzyści wynikających z określonego doboru tych środków. Przedmiotem ochrony patentu udzielonego na wynalazek wyboru może być produkt (np. kompozycja farmaceutyczna zawierająca konkretne ilości poszczególnych składników), sposób (np. sposób wytwarzania określonej postaci substancji chemicznej), czy też zastosowanie⁹⁷ (np. zastosowanie znanej substancji w nowym reżimie dawkowania)⁹⁸. Wynalazki wyboru są uważane za wyjątki od zasady, że wynalazek jest pozbawiony cechy nowości, jeżeli stanowi część relewantnego stanu techniki. Cechą, która przesądza o możliwości objęcia ochroną takiego wynalazku, jest zatem szczególna korzyść, która wynika z określonego dobrania składników⁹⁹. Wynalazki te mają szczególne znaczenie w dziedzinie chemii (zwłaszcza farmaceutyki). Przedmiotem wynalazku jest odnalezienie szczególnego efektu wynikającego z łącznego zastosowania poszczególnych substancji, którego występowanie nie było wcześniej znane, zatem jego istota polega na wyborze jednej z wielu możliwych kombinacji składników, metod czy produktów, która przynosi szczególności korzyści w stosunku do pozostałych kombinacji¹⁰⁰. Udzielenie tak określonego wynalazkowi ochrony patentowej pomimo występowania jego elementów w stanie techniki będzie się zarazem równać konieczności wytyczenia zakresu jego ochrony w sposób ściśle powiązany z istotą tego wynalazku; wydaje się zatem, że w takim przypadku właściwe będzie przyjmowanie ścisłej wykładni zastrzeżeń.

⁹⁶ Por. J. Pagenberg, R. Schuster, w: R. Hacon, J. Pagenberg (red.), *Concise European Patent Law*, Alphen aan den Rijn 2007, s. 75, oraz podaną tam decyzję Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EUP w sprawie G 6/88, *Agent for regulation of vegetable growth/Bayer*.

⁹⁷ W art. 25 ust. 4 pwp określono, że przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących część stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.

⁹⁸ Do wynalazków wyboru (ang. *selection inventions*) odnoszą się liczne decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego, zob. np. T 1130/09, T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14 and T 261/15.

⁹⁹ F. Rzadkowski, *Pojęcie nowości przedmiotowej wynalazku w polskim prawie patentowym na tle prawno-porównawczym*, ZNUJ PWiOWI 1983/31, s. 125. Według innego ujęcia tak określone wynalazki polegają w istocie na redukcji w jednym rozwiązaniu cech technicznych dostępnych już w stanie techniki, a do uznania zdolności patentowej takiego wynalazku konieczne jest, aby usunięta cecha powodowała zmianę właściwości w powstałym podzestawie, czyli aby wywierała ona skutek na podzestaw, zob. G. Szabo, *Problems Concerning Novelty in the Domain of Selection Inventions*, IIC. Intellectual Review of Intellectual Property and Competition Law 1989/3, s. 295, 299. Za: J. Szczepaniak, *Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2003, s. 248.

¹⁰⁰ A. Johnson w: R. Hacon, J. Pagenberg (red.), *Concise European Patent Law*, Alphen aan den Rijn 2007, s. 43. Zob. też decyzje Komisji Odwoławczej EUP w sprawach: T 279/89, *Texaco* i T 17/85, *Pluess-Staufner*.

W przypadku tzw. wynalazków pionierskich (ang. *pioneer inventions*), cechujących się znaczną odległością od stanu techniki, uznaje się, że wynikający z nich zakres ochrony musi być oceniany także za pomocą uniwersalnych kryteriów stosowanych w odniesieniu do innych rodzajów wynalazków, a szeroki zakres ochrony nie może być automatyczną konsekwencją przynależności danego wynalazku do klasy wynalazków pionierskich¹⁰¹.

W ramach interpretacji zakresu przedmiotowego patentu pojawia się niekiedy pojęcie tzw. istoty wynalazku. Przykładowo, w wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15, zwrócono na to pojęcie szczególną uwagę zauważając, że cechy istotne są „podporządkowane jednemu wspólnemu celowi wytyczonemu wynalazkowi, a pominięcie którejkolwiek z nich powoduje, że wytyczony cel nie będzie osiągnięty”¹⁰². Na cechach istotnych powinno się zatem ogniskować porównanie pomiędzy zakresem patentu a rozwiązaniem spornym. Żeby wykluczyć naruszenie patentu, „różnice pomiędzy rozwiązaniami powinny dotyczyć istotnych cech koncepcji zmieniającej istniejący stan techniki”. Za istotną zostanie zatem uznana cecha, która ma decydujące znaczenie dla danego rozwiązania. Cechy istotne są niezbędne, a zarazem wystarczające dla realizacji zastrzeżonego rozwiązania technicznego¹⁰³. Wyznacza się je poprzez rolę, jaką dana cecha odgrywa w całości koncepcji wynalazku¹⁰⁴. Z tego względu istotność danej cechy należy oceniać z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego, a ocena musi być dokonana w sposób obiektywny, a więc w oderwaniu od punktu widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie¹⁰⁵.

Zagadnieniem budzącym rozbieżności w doktrynie jest konieczność wyznaczania przedmiotowego zakresu patentu także na podstawie opisu oraz rysunków zawartych w dokumencie patentowym. Uwzględnienie opisu i rysunków w ramach wykładni zakresu patentu może mieć skutek bądź to doprecyzowania, bądź rozszerzenia ustalonego zakresu ochrony, przy czym za tym ostatnim przemawia interes uprawnionego z patentu, ale już nie osób trzecich. Wątpliwości związane z kwestią dopuszczalności uwzględniania opisu i rysunków w toku wykładni wynikają także z tego, że – co do zasady – rolą tych elementów zgłoszenia jest udzielenie pełnej informacji na temat istoty wynalazku, jego zastosowania oraz sposobów

¹⁰¹ M. Singer, D. Stauder (red.), *European Patent Convention. A Commentary*, t. 1, Londyn 2003, s. 242. Zob. też wskazane tam orzeczenie sądu holenderskiego z 12.12.1996 r. w sprawie *NASBA*, GRUR 1998, s. 58.

¹⁰² Tak Sąd Najwyższy w przywołanym wyroku z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15, LEX nr 1976253. Zob. również K. Olender, *Patentowanie wynalazków. Taktyka, organizacja, praktyka*, Warszawa 1978, s. 145–146.

¹⁰³ Orzeczenie sądu apelacyjnego w Paryżu z 1999 r. w sprawie *Bobst przeciwko United Container Machinery Group*, PIBD 1999, 683, III, s. 371. Za: J. Pagenberg, A. Harguth, J. Freneaux, w: J. Pagenberg, W. Cornish (red.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC*, Kolonia–Berlin–Monachium 2006, s. 123.

¹⁰⁴ B. Czachórska-Jones, *Naruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe*, Wrocław 1988, s. 46.

¹⁰⁵ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 35.

korzystania z wynalazku. Musi się w nich znaleźć również wskazanie („poparcie”) cech technicznych wynalazku zawartych w zastrzeżeniach patentowych. Jest to więc rola odmienna od tej, jaką przypisano zastrzeżeniom patentowym mającym stanowić zwięzłą i precyzyjną informację na temat zakresu monopola przyznanego patentem.

W ramach wykładni przedmiotowego zakresu patentu, szczególnie w kontekście oceny jego naruszenia, zastrzeżenia patentowe mogą być interpretowane w sposób ścisły (literalny) lub rozszerzający. Zgodnie ze ścisłym sposobem wykładni zastrzeżeń zakres ochrony patentowej powinien być taki, jaki wynika z dosłownego brzmienia zastrzeżeń, niezależnie od faktu, że z opisu patentowego może wynikać dla specjalisty w danej dziedzinie, iż dokonane rozwiązanie ma szerszy zakres. Zarazem w zakresie literalnej wykładni mieści się również uściślenie treści zastrzeżeń na podstawie opisu patentowego i rysunków¹⁰⁶. Wynika z tego, że skutkiem odwołania się do opisu patentowego i rysunków może być zawężenie zakresu ochrony, jeżeli z dokonanej wykładni wynika, iż cechy techniczne wskazane w zastrzeżeniach nie znajdują oparcia w pozostałych elementach zgłoszenia bądź z pozostałych elementów zgłoszenia wynika konieczność interpretowania ich w sposób bardziej ścisły, niż sugerowałyby to same zastrzeżenia. Według rozszerzającej wykładni zastrzeżeń zakresem patentu są objęte również rozwiązania wykraczające poza literalne brzmienie zastrzeżeń, wiążące się nie tylko z przypadkami zastąpienia cech zastrzeżonych patentem ich równoważnikami, ale także pominięcia niektórych cech zastrzeżonych czy dodania ewentualnych cech dodatkowych¹⁰⁷.

O zaletach i wadach omówionych wyżej sposobów wykładni zastrzeżeń przekonująco wypowiada się R. Skubisz, dlatego warto tu przytoczyć fragment jego rozważań: „Metoda dosłownej interpretacji zastrzeżeń patentowych ma dwie podstawowe zalety – jest bardzo łatwa w stosowaniu i realizuje wymaganie pewności prawa. Osoby trzecie po zapoznaniu się z zastrzeżeniami mogą podejmować produkcję każdego wyrobu, który nie ma cech opisanych wyraźnie w zastrzeżeniach, bez obawy, że naruszają prawo wyłączności. Metoda rozszerzonej interpretacji zastrzeżeń przez uwzględnienie ekwiwalentu preferuje w większym stopniu interesy podmiotu prawa z patentu. Często bowiem zgłaszający w chwili sporządzania zastrzeżeń patentowych nie ma pełnego wyobrażenia wszystkich postaci wynalazku i może zapisać cechy rozwiązania wynalazczego, które jednak nie wyczerpują całkowicie pomysłu wynalazczego. W takim wypadku może się zdarzyć, że dosłowna interpretacja zastrzeżeń prowadziłyby faktycznie do ograniczenia ochrony patentowej. Ponadto, w wypadku niektórych

¹⁰⁶ Zob. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 355.

¹⁰⁷ *Ibidem*, s. 355.

rozwiązań, w szczególności z zakresu mechaniki, budowy maszyn, skuteczna ochrona przy dosłownej interpretacji wymagałaby zamieszczenia w zgłoszeniu, a później w opisie patentowym wielu zastrzeżeń patentowych”¹⁰⁸.

W kontekście wykładni zakresu patentu warto także odnotować poczynione przez K. Szczepanowską-Kozłowską rozróżnienie pojęcia przedmiotu patentu oraz pojęcia przedmiotowego zakresu ochrony patentu¹⁰⁹. Pierwsze z nich odnosi się do wynalazku zdefiniowanego w zastrzeżeniach patentowych zawartych w dokumencie patentowym i stanowi określenie przedmiotu patentu w sposób bezwzględny (spetryfikowany w ostatecznej decyzji o udzieleniu patentu¹¹⁰). Drugie z powyższych pojęć – przedmiotowy zakres ochrony patentu – ma natomiast charakter względny, gdyż jego wyznaczenie dokonywane jest w odniesieniu do przeciwstawianego rozwiązania¹¹¹. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska stwierdziła, że metoda porównywania konkretnego rozwiązania z innymi rozwiązaniami stanowi immanentną cechę całego systemu ochrony patentowej, a jej zastosowanie w sytuacji wyznaczania przedmiotowego zakresu ochrony patentu pozwala jednocześnie na uniknięcie niedoskonałości instrumentów słownych użytych do zredagowania zastrzeżeń patentowych¹¹². Pojęcie przedmiotowego zakresu ochrony patentu obejmuje przy tym nie jedynie konkretne rozwiązanie techniczne, ale rozwiązanie określonego problemu technicznego, co powoduje, że dokonując porównania przedmiotu patentu z przeciwstawionym mu rozwiązaniem technicznym należy również zbadać, czy stanowi ono rozwiązanie tożsamego problemu technicznego, co wynalazek objęty danym patentem¹¹³.

5. Korzystanie z wynalazku

Korzystaniem z wynalazku jest wykonywanie jakiejkolwiek czynności – faktycznej lub prawnej – umożliwiającej czerpanie korzyści z zawartej w nim wiedzy technicznej¹¹⁴. Można wyróżnić korzystanie z samej informacji o rozwiązaniu technicznym ujętym w danym

¹⁰⁸ R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 55–56.

¹⁰⁹ Wyczerpujące omówienie tego rozróżnienia przedstawiła K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 41 i n.

¹¹⁰ Z zastrzeżeniem, że w przypadku ograniczenia patentu, czy to na wniosek uprawnionego z patentu, czy po częściowym jego unieważnieniu, może dojść do zmiany przedmiotu patentu wynikającej ze zmiany treści określających go zastrzeżeń patentowych.

¹¹¹ Tak K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 42 i autorzy wskazani w przypisie 74.

¹¹² *Ibidem*, s. 45.

¹¹³ *Ibidem*, s. 56.

¹¹⁴ A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 632-633 oraz cytowani przez nich autorzy: P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady...*, s. 340; B. Czachórska-Jones, *Naruszenie patentu...*, s. 171.

wynalazku (np. poprzez publikowanie wiedzy o wynalazku), jak i takie korzystanie z wynalazku, które wyraża się w jego materialnej realizacji (eksploatowanie produktów wytworzonych według wynalazku, stosowanie wynalezionej sposobu, czy też korzystanie z wcześniej otrzymanych produktów według wynalazku)¹¹⁵. Pojęcie korzystania z wynalazku jest znaczeniowo szersze od pojęcia używania, które jest czynnością związaną z produktem ucieleśniającym wynalazek (por. art. 66 ust. 1 pwp) i zostało wymienione jako jedna z postaci korzystania w ramach tzw. negatywnej strony patentu¹¹⁶. Co istotne, w doktrynie zauważono, że możliwość dokonywania materialnej realizacji wynalazku nie jest uzależniona od jego opatentowania¹¹⁷. Szczególnym przykładem takiej sytuacji jest eksploatowanie wynalazku nieopatentowanego przez użytkownika uprzedniego.

W literaturze wyróżnia się bezpośrednio korzystanie z wynalazku, dokonywane przez osobę, która uzyskuje przychód z eksploatacji wynalazku (lub ponosi straty powstałe w wyniku takiego działania). Osobą taką może być uprawniony z patentu, licencjobiorca, osoba trzecia naruszająca patent, „stosując wynalazek we własnym przedsiębiorstwie lub też zlecając zarządcy, działającemu na jego rachunek, prowadzenie działalności gospodarczej, w której wynalazek jest stosowany”¹¹⁸. Osobą pośrednio korzystającą z wynalazku jest natomiast ten, kto stosowne przychody uzyskuje lub straty ponosi w rezultacie eksploatacji wynalazku dokonywanej przez inną osobę (np. w wyniku udzielenia licencji)¹¹⁹.

Innym wyróżnianym w doktrynie kryterium podziału przypadków korzystania z wynalazku jest charakter dokonywanej czynności, co przekłada się na rozróżnienie czynności faktycznych i czynności prawnych¹²⁰. Do czynności faktycznych bezspornie zalicza się m.in. stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku czy używanie produktów będących przedmiotem wynalazku. Druga kategoria, tj. czynności prawne, budzi więcej wątpliwości, ponieważ jakkolwiek wymieniana jest w doktrynie w odniesieniu do korzystania z wynalazku, o tyle podawane przez autorów przykłady – udzielanie licencji i przeniesienie patentu – wydają się

¹¹⁵ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie...*, s. 118–119.

¹¹⁶ Zob. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 512.

¹¹⁷ Por. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 634, przypis nr 55.

¹¹⁸ A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 635-636; A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 219.

¹¹⁹ A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 636.

¹²⁰ Zob. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 509 i n.; A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 636 i n.

obejmować raczej postaci rozporządzenia patentem, a nie korzystania z wynalazku¹²¹. W mojej ocenie, do pojęcia korzystania z wynalazku przybierającego postać dokonywania czynności prawnych powinny tymczasem zaliczać się działania, które w istocie dotyczą nie samego wynalazku, ale produktów będących przedmiotem wynalazku albo produktów otrzymanych bezpośrednio sposobem będącym przedmiotem wynalazku. Działania takie – czyli wspomniane czynności prawne – mogą przybierać postaci np. wprowadzania do obrotu produktów inkorporujących wynalazek (m.in. poprzez zawieranie umów ich sprzedaży) czy dokonywania ich importu¹²². Przyjęcie właściwego sposobu rozumienia omawianej kategorii pojęciowej jest potrzebne, skoro w doktrynie zauważono, że tylko uprawniony z patentu może korzystać z wynalazku pod postacią czynności prawnych, natomiast czynności faktyczne mogą być dokonywane także przez osobę będącą dysponentem wynalazku, czy wreszcie osobę bezprawnie czerpiącą korzyści z wynalazku¹²³. Moim zdaniem, autorzy formułujący takie stanowisko mają na myśli jednak czynności prawne związane z wykonywaniem patentu, o których mowa w następnym akapicie, nie zaś czynności prawne stanowiące formy korzystania z produktów realizujących wynalazek.

Poza podziałem na czynności faktyczne i prawne w obrębie sfery korzystania z wynalazku (albo z produktów realizujących wynalazek, jak w przypadku importowania czy wprowadzania do obrotu takich produktów) znajdują się czynności prawne związane z patentem przybierające postać rozporządzeń, takie jak przeniesienie patentu (art. 67 pwp) lub ustanowienie na nim ograniczonych praw rzeczowych (zastawu, użytkowania). Wątpliwości może budzić sposób zakwalifikowania udzielania licencji (upoważnienia osób trzecich do wkraczania w obszar wyłączności patentowej – art. 66 ust. 2 pwp). Przyjęcie rozporządzającego charakteru umowy licencyjnej powoduje bowiem, że czynności tej nie można postrzegać jako korzystania z wynalazku¹²⁴. Zagadnienie udzielenia licencji, niezależnie od jego kwalifikacji jako formy korzystania z wynalazku lub realizacji uprawnienia do rozporządzania patentem, jest odrębnie omówione w pkt 6. niżej. Tym niemniej, dla czytelności wyводу, należy już w tym miejscu przyjąć, iż udzielanie licencji stanowi również formę rozporządzenia patentem, a tym samym

¹²¹ Zob. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 509 i n., A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 642.

¹²² A. Szajkowski i H. Żakowska-Henzler kwalifikują natomiast wprowadzanie do obrotu, oferowanie czy importowanie produktów według wynalazku jako czynności faktyczne, tyle że stanowiące korzystanie handlowe, a nie korzystanie produkcyjne (zob. *Ibidem*, nb. 21-23, s. 637-639).

¹²³ *Ibidem*, s. 642.

¹²⁴ Por. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 59 oraz literaturę wskazaną przez autora w przypisie nr 301.

trzeba wykluczyć kwalifikację udzielenia licencji jako formy wykonywania uprawnienia do korzystania z wynalazku.

Treścią patentu w świetle art. 63 ust. 1 pwp objęte jest dokonywanie eksploatacji wynalazku w charakterze gospodarczym, a w każdym razie zawodowym lub zarobkowym¹²⁵. Zarobkowe korzystanie z wynalazku dokonywane jest w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, niezależnie od tego, czy zostanie ona osiągnięta¹²⁶, przy czym korzyść może mieć postać pieniężną lub niepieniężną¹²⁷. Pojęcie „zarobkowego” korzystania jest szersze znaczeniowo od pojęcia „gospodarczego” korzystania (czy też korzystania w ramach działalności gospodarczej), ponieważ obejmuje ono każdy przejaw działania dokonywanego w celu osiągnięcia „zarobku”, także działania jednorazowego czy okresowego, które nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej¹²⁸. Z kolei zawodowe korzystanie rozumiane jest jako korzystanie w działalności gospodarczej dotyczącej tzw. wolnych zawodów oraz wykonywanie innych zawodów w ramach zatrudnienia, czy też umów cywilnoprawnych¹²⁹.

Działania mające postać korzystania z wynalazku bez zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej lub bez związku z wykonywanym zawodem – czyli działania nakierowane na zaspokojenie potrzeb osobistych – znajdują się poza zakresem patentu ukształtowanym w art. 63 ust. 1 pwp (a tym bardziej – poza węższym od niego tzw. negatywnym zakresem patentu określonym w art. 66 ust. 1 pwp). Dla scharakteryzowania takich działań w doktrynie sięga się niekiedy do pojęcia „dozwolonego użytku”¹³⁰. Działaniem prywatnym może być także np. korzystanie z wynalazku przez przedsiębiorcę poza zakresem jego działalności gospodarczej.

Korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy może w szczególności przybierać postać czynów stypizowanych w art. 66 ust. 1 pwp w tzw. definicji analitycznej patentu, określającej jego stronę negatywną. Zostaną one bliżej scharakteryzowane w pkt 7.2. dotyczącym postaci naruszenia patentu.

¹²⁵ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom 3. Prawo wynalazcze*, Warszawa 1990, s. 360.

¹²⁶ A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 486; B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 268; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 373.

¹²⁷ J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 68 i n.

¹²⁸ Tak również A. Niewęgłowski w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 63, teza 8.

¹²⁹ B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 268; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 373; A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 486; A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 178-179.

¹³⁰ Tak A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 63, teza 8.

6. Udzielanie licencji

Treścią patentu objęte jest również prawo do udzielania innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z wynalazku (art. 66 ust. 2 pwp)¹³¹. Jak wskazano w poprzednim punkcie, w zależności od kwalifikacji udzielenia licencji jako skutku zawarcia i wykonania umowy licencyjnej będącej czynnością zobowiązującą (względnie upoważniającą) albo czynnością rozporządzającą, udzielenie licencji będzie stanowić formę korzystania z wynalazku albo rozporządzania patentem. Poświęcenie odrębnych uwag problematyce udzielania licencji patentowych jest uzasadnione potrzebą stworzenia odpowiedniego tła dla dalszych szczegółowych rozważań w niniejszej pracy.

Mianem licencji określa się upoważnienie do eksploatacji określonego dobra niematerialnego, stanowiące świadczenie charakterystyczne umowy licencyjnej. Łukasz Żelechowski zauważa, że w treści art. 66 ust. 2 pwp zaakcentowano odrębność pojęć licencji i umowy licencyjnej¹³². Upoważnienie licencyjne może wywodzić się nie tylko z umowy, ale także z aktu administracyjnego w postaci decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu licencji przymusowej¹³³. Może ono także być konsekwencją zawarcia i wykonania innej umowy niż umowa licencyjna, tj. z umowy o prace badawcze (w której może ono przysługiwać zamawiającemu w postaci licencji dorozumianej, zob. art. 81 pwp)¹³⁴.

Licencje udzielane umownie przybierają postać licencji wyłącznych albo niewyłącznych, pełnych albo niepełnych, pasywnych albo aktywnych. Do szczególnych postaci licencji należą ponadto licencje: otwarta, przymusowa, dorozumiana, sublicencja oraz licencja *know-how*¹³⁵. Umową quasi-licencyjną można natomiast określić umowę zawieraną w stosunku do wynalazku zgłoszonego w UPRP, ale nieobjętego jeszcze ochroną wynikającą z już

¹³¹ Zdaniem A. Niewęglowskiego możliwość udzielania licencji stanowi formę korzystania z przedmiotu prawa za pośrednictwem czynności prawnych, zob. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 515. Z kolei Zdaniem K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej udzielenie licencji stanowi formę korzystania z prawa (patentu) dla odróżnienia od korzystania z przedmiotu prawa (wynalazku), zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie...*, s. 119.

¹³² Por. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 750.

¹³³ S. Sołtysiński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 797.

¹³⁴ Charakterystyka trybu, w którym dochodzi do udzielenia licencji dorozumianej jest przedmiotem rozbieżnych stanowisk w doktrynie. Szeroko zagadnienie to rozważa (na gruncie poprzedniego stanu prawnego) H. Żakowska-Henzler, *Istota licencji dorozumianej*, *Studia Prawnicze*, zeszyt 1-4 (119-122) 1994, s. 79 i n. Zob. też K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 239 i 247; A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 515-517.

¹³⁵ Wyliczenie za A. Niewęglowskim, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 519.

udzielnego patentu, ewentualnie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy (art. 79 pwp)¹³⁶.

W doktrynie wyrażane są różne stanowiska co do charakteru prawnego umowy licencyjnej, określające ją mianem umowy o charakterze:

- 1) zobowiązującym¹³⁷ - w ramach której licencjobiorca uzyskuje uprawnienie o charakterze wierzytelności adresowanej do uprawnionego z patentu wraz z zobowiązaniem licencjodawcy do znoszenia korzystania przez licencjobiorcę z wynalazku objętego patentem¹³⁸,
- 2) rozporządzającym¹³⁹ - wyrażającej się w rozporządzeniu mającym postać udzielenia licencji, które skutkuje ograniczeniem patentu, polegającym na powstaniu po stronie licencjodawcy stanu związania dokonaną czynnością i utracie możliwości podnoszenia przez niego roszczeń wobec licencjobiorcy ze względu na wkroczenie w zakres wyłączności,
- 3) zobowiązująco-rozporządzającym¹⁴⁰ - zawierającej zobowiązania strony oraz rozporządzenia,
- 4) upoważniającej¹⁴¹ - tworzącej swoisty stan związania, w którym licencjobiorca uzyskuje upoważnienie (niemające charakteru prawa podmiotowego) do korzystania z dobra niematerialnego, natomiast licencjodawca nie może skutecznie podnieść wobec licencjobiorcy roszczeń z tytułu naruszenia patentu, albo

¹³⁶ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 571.

¹³⁷ Tak K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne...*, s. 75; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 76, Nb 2; A. Kubas, *Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego*, ZNUJ PWiOWI 1973, z. 1, s. 337 i n.; J. Skąpski, *Umowa licencyjna w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, ZNUJ Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych, 1973, nr 1, s. 365.

¹³⁸ Natomiast przyznanie licencjobiorcy wyłącznemu wpisanemu do rejestru patentowego legitymacji czynnej w sprawie o naruszenie patentu (zob. art. 76 ust. 6 zd. 2 pwp) można rozpatrywać jedynie jako prawo względne o rozszerzonej skuteczności – zob. J. Skąpski, *Umowa licencyjna...*, s. 367.

¹³⁹ S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 182-188; tenże, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom 3. Prawo wynalazcze*, Warszawa 1985, s. 467; M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979, s. 121.

¹⁴⁰ Ł. Żelechowski, *Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej*, ZNUJ PPWI 2010, nr 107, s. 104 i n.; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997, s. 154-155; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 452-453.

¹⁴¹ S. Grzybowski, A. Kopff, *Umowy licencyjne. Postać prawna i treść*, *Studia Prawnicze* 1969, z. 22, s. 43, 54; B. Gawlik, *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWiOWI 1974/3, s. 97-98.

- 5) upoważniająco-zobowiązującej¹⁴² lub zobowiązująco-upoważniającej¹⁴³, przy czym w przypadku tej ostatniej nie należy traktować udzielonego upoważnienia jako zobowiązania do świadczenia¹⁴⁴.

Kwalifikacja prawna umowy licencyjnej wiąże się z zajęciem stanowiska co do tego, jak wielką „wyrwę” w prawie wyłącznym powoduje udzielenie licencji (o ile w ogóle powoduje), a także w kwestii pozycji i charakteru praw licencjobiorcy. Część przedstawianych poglądów odmawia przyznania licencjobiorcom prawa podmiotowego w postaci udzielonej licencji.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów należy przychylić się do stanowiska opowiadającego się za zobowiązująco-rozporządzającym charakterem umowy licencyjnej¹⁴⁵.

Za koniecznością wyodrębnienia elementu zobowiązującego umowy licencyjnej (obok rozporządzenia) przemawia potrzeba wskazania zobowiązania jako podstawy prawnej (*causa*) dokonywanego rozporządzenia¹⁴⁶, jak również innych obowiązków przewidzianych obok udzielenia licencji, takich jak zapłata wynagrodzenia czy przekazanie informacji o wynalazku (art. 77 pwp)¹⁴⁷. Jednocześnie, skoro zobowiązanie stanowić ma podstawę prawną udzielenia licencji, tj. rozporządzenia, kolejność członów określających charakter umowy licencyjnej powinna być taka, że najpierw wymieniony jest element zobowiązujący, a następnie rozporządzający, co pozwala określić umowę licencyjną jako zobowiązująco-rozporządzającą¹⁴⁸.

O braku możliwości uznania udzielenia licencji za formę rozporządzenia patentem nie przesądza zawarte w art. 66 ust. 2 pwp określenie, że licencja stanowi „upoważnienie”, gdyż inne przepisy ustawy osłabiają siłę tego argumentu, wskazując na rozporządzający charakter udzielenia licencji¹⁴⁹. O tym, że udzielenie licencji jest rozporządzeniem, może świadczyć treść

¹⁴² R. Markiewicz, *Umowy licencyjne...*, s. 20.

¹⁴³ M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie utworów przez radio*, Warszawa 1981, s. 93.

¹⁴⁴ Inaczej E. Traple w odniesieniu do umów licencji niewyłącznej, zob. E. Traple, *Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego*, Kraków 1990, s. 82.

¹⁴⁵ Jak zostanie to dalej wyjaśnione, uważam jednocześnie, że po stronie licencjobiorcy nie istnieje roszczenie o znoszenie korzystania z przedmiotu licencji, co w pewnym stopniu osłabia charakterystykę umowy licencyjnej jako czynności zobowiązującej.

¹⁴⁶ M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie...*, s. 95-96.

¹⁴⁷ Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 750.

¹⁴⁸ *Ibidem*, art. 76, nb. 13.

¹⁴⁹ *Ibidem*, art. 76, nb. 14.

art. 78 pwp¹⁵⁰, który stanowi o patencie obciążonym¹⁵¹ licencją, jak również art. 291 pwp¹⁵², w którym licencjobiorca wymieniony jest jako jeden z beneficjentów rozporządzenia prawem wyłącznym. Skutkiem udzielenia licencji jest osłabienie prawa podmiotowego, będącego przedmiotem czynności prawnej¹⁵³. Utrata wyraża się w ograniczeniu uprawnień przyznanych patentem – zarówno pozytywnego uprawnienia do wyłącznego (bez innych osób) korzystania z wynalazku, jak i możliwości żądania od określonych osób trzecich (licencjobiorcy) powstrzymania się od takiego korzystania. Obciążenie prawa podmiotowego polega na „ustanowieniu uprawnienia, ograniczającego prawo podmiotowe, będące przedmiotem rozporządzenia”¹⁵⁴. Stanisław Sołtysiński jest zdania, że przeniesienie prawa obciążonego skutkuje każdorazowo przeniesieniem obciążenia, z którym związany jest obowiązek polegający na znoszeniu tego obciążenia¹⁵⁵.

Należy zarazem przychylić się do poglądu, zgodnie z którym uprawnienie obciążające prawo wyłączne nie musi stanowić prawa bezwzględnego¹⁵⁶, co potwierdza zasadność stanowiska, iż licencja daje się scharakteryzować jako prawo względne, cechujące się rozszerzoną

¹⁵⁰ Art. 78 pwp: W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.

¹⁵¹ W istocie chodzi tu o quasi-obciążenie, ponieważ prawo bezwzględne (patent) zostaje obciążone przez prawo niemające charakteru bezwzględnego (licencja). W klasycznym rozumieniu pojęcia „obciążenia” prawem obciążającym może być natomiast tylko prawo bezwzględne, zob. M. Załucki, *Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2008, s. 303–306.

¹⁵² Art. 291 pwp: Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zbywca może jednak potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu; jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności.

¹⁵³ W takim kierunku w kontekście skutku czynności rozporządzającej zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 2018, s. 328; Z. Radwański, A. Olejniczak, J. Grykiel, w: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2019, s. 260-261; S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego...*, s. 491-492.

¹⁵⁴ S. Sołtysiński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 799.

¹⁵⁵ *Ibidem*, s. 799.

¹⁵⁶ S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 184; tenże, *Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych*, w: J. Błeszyński, J. Rajski (red.), *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, Warszawa 1985, s. 315; M. Kępiński, *Rozporządzanie...*, s. 119; tenże, w: J. Barta (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie*, Warszawa 2017, s. 514–515.

skutecznością (zob. art. 78 pwp¹⁵⁷ i art. 76 ust. 6 zd. 2 pwp¹⁵⁸)¹⁵⁹. Zdaniem Ł. Żelechowskiego, licencja, jakkolwiek stanowi prawo względne, nie przybiera jednak postaci wierzytelności¹⁶⁰. Skutkiem udzielenia licencji nie jest mianowicie powstanie po stronie licencjodawcy zobowiązania do świadczenia (*pati*), ale zaistnienie „stanu związania dokonaną czynnością i utraty możliwości podnoszenia przez niego roszczeń przeciwko licencjobiorcy z tytułu wkroczenia w sferę wyłączności”¹⁶¹.

Z poglądem tym należy się zgodzić. Uważam, że trudno jest mówić o wyodrębnieniu – w stosunku prawnym zaistniałym pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą – przysługującego temu ostatniemu roszczenia o znoszenie korzystania przez niego z wynalazku w zakresie udzielonej licencji. Chodzi o sytuację, w której uprawniony z patentu byłby zobowiązany względem licencjobiorcy do świadczenia polegającego na „nieczynieniu w stosunku do licencjobiorcy użytku z prawa żądania, by nikt inny poza licencjodawcą jako właścicielem patentu, nie wykonywał jego wynalazku”¹⁶². Takie roszczenie licencjobiorcy byłoby pochodną zobowiązaniowego charakteru umowy licencyjnej (i przyjęcia stanowiska, iż licencja stanowi wierzytelność). Przychyłam się do przedstawionego przez M. Czajkowską-Dąbrowską stanowiska, zgodnie z którym doszukiwanie się po stronie licencjobiorcy roszczenia w

¹⁵⁷ W doktrynie sporne jest to, czy przejście patentu powoduje wstąpienie nabywcy patentu w prawa i obowiązki licencjodawcy (o czym mogłoby świadczyć posłużenie się w art. 78 pwp określeniem, że to umowa licencyjna, a nie sama licencja, jest skuteczna wobec następcy prawnego), czy też powoduje jedynie, że stosunek licencyjny pozostaje skuteczny pomiędzy licencjobiorcą a dotychczasowym uprawnionym z patentu, natomiast nabywca patentu musi znosić korzystanie z wynalazku przez licencjobiorcę. Za pierwszym z tych stanowisk opowiada się K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne...*, s. 269, natomiast za drugim – m.in. M. Kępiński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 1150-1151; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 551-552; S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 491; tenże, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 822-824. Przychyłam się do stanowiska K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej. Pozostawanie licencjobiorcy w stosunku prawnym z dotychczasowym uprawnionym nie ma racji bytu, gdyż uprawniony nie może już „świadczyć” na rzecz licencjobiorcy obowiązku umożliwienia mu korzystania z wynalazku objętego patentem, do którego nie jest już uprawniony. Nie ma również podstaw do tego, aby licencjobiorca uiszczał przewidziane w umowie licencyjnej wynagrodzenie osobie, której nie służy już patent. Zarazem, w przypadku gdyby nabywca patentu (wstępujący w umowę licencyjną) nie był zainteresowany realizowaniem „aktywnych” obowiązków przewidzianych umową zawartą przez zbywcę, może ją w odpowiednim zakresie wypowiedzieć. Podobne względy przesądziły o tym, że nabywca rzeczy najętej wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy, zamiast przyznania najemcy jedynie uprawnienia do używania rzeczy, w pozostałym zakresie utrzymując dotychczasowy stosunek najmu ze zbywcą (zob. Z. Radwański, w: S. Grzybowski (red.), *System Prawa Cywilnego. Tom III. Cz. 2. Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, Ossolineum 1976, s. 285).

¹⁵⁸ Art. 76 ust. 6 zd. 2 pwp: Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

¹⁵⁹ Stanowisko to w doktrynie prezentowane jest m.in. przez Ł. Żelechowskiego, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 751). Natomiast postrzeganie umowy licencyjnej jako czynności upoważniającej będzie prowadzić do uznania, że licencja przybiera postać upoważnienia (niebędącego prawem podmiotowym ani uprawnieniem).

¹⁶⁰ Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. art. 76, nb. 20. Wierzytelności stanowią podzbiór kategorii praw względnych, a do innych przykładów takich praw należą niektóre prawa rodzinne – zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 162.

¹⁶¹ Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 753.

¹⁶² S. Grzybowski, A. Kopff, *Umowy licencyjne...*, s. 43.

stosunku do uprawnionego jest nietrafne, „roszczenia wypływające z przysługującego licencjodawcy prawa bezwzględnego zostają bowiem w stosunku do licencjobiorcy sparaliżowane niejako w zarodku, a to wskutek udzielenia mu licencji na korzystanie z dobra niematerialnego”¹⁶³. Skoro licencjodawcy nie przysługują roszczenia wobec licencjobiorcy z tytułu naruszenia patentu w zakresie udzielonej licencji, tj. ze względu na udzieloną licencję nie może on domagać się zakazania mu korzystania z wynalazku, to również nie ciąży na nim obowiązek powstrzymania się od podnoszenia takich roszczeń, czyli znoszenia korzystania przez licencjobiorcę. Nie ma bowiem sensu zobowiązywanie się do nieczynienia czegoś, czego i tak nie można byłoby uczynić. Skoro zatem na licencjodawcy nie ciąży względem licencjobiorcy obowiązek znoszenia korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę, to temu ostatniemu nie przysługuje roszczenie o takie znoszenie¹⁶⁴. Konsekwencją przyjęcia takiego postrzegania skutków udzielenia licencji jest uznanie, że mimo że stanowi ona prawo względne, to nie jest wierzytelnością.

7. Naruszenie patentu

7.1. Uwagi ogólne

Naruszeniem patentu jest wkroczenie przez osobę trzecią niemającą zgody uprawnionego z patentu w przyznany mu zakres wyłączności. Relevantny zakres wyłączności wynika z tzw. zakazowej strony patentu, określonej w art. 66 ust. 1 pwp. w którym to uregulowaniu wprost wskazano, jakich działań uprawniony z patentu może zakazać (a więc co stanowi wkroczenie w przyznany mu patentem zakres wyłączności).

W art. 66 ust. 1 pwp działania stanowiące naruszenie patentu wymieniono enumeratywnie¹⁶⁵ i podzielono ze względu na przedmiot patentu. Są to zatem:

- 1) w przypadku patentów chroniących produkt – wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywanie lub składowanie produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowanie lub importowanie ich do tych celów,

¹⁶³ M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie...*, s. 93

¹⁶⁴ Podobne rozważania A. Sztoldman przedstawiła w odniesieniu do wyjątku Bolara (art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp), zob. A. Sztoldman, *Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego*, Warszawa 2018, s. 146.

¹⁶⁵ Zob. np. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 633.

- 2) w przypadku patentów chroniących sposób postępowania – stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywanie lub składowanie produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowanie lub importowanie ich do tych celów.

Natomiast zakres ochrony wynalazków należących do kategorii zastosowania (chroniących określone zastosowanie produktu) wyznacza się na zasadach ustanowionych dla patentów chroniących produkt, z zastrzeżeniem jednak, że naruszeniem patentu chroniącego taki wynalazek będzie podejmowanie wyliczonych działań w zastosowaniu objętym zastrzeżeniami¹⁶⁶.

Osobą odpowiedzialną za naruszenie patentu jest podmiot, który dokonuje czynności objętych sferą zakazową patentu we własnym imieniu lub na którym spoczywa wynikająca z obowiązujących uregulowań odpowiedzialność za takie czynności¹⁶⁷. W przypadku osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych oznacza to, że odpowiedzialność za naruszenie będzie spoczywać np. na osobie prawnej będącej pracodawcą, chociażby faktyczne działania stanowiące naruszenie patentu były dokonywane przez jej pracowników, co wynika z tego, że „Przepisy PrWłPrzem nie wyłączają ogólnych reguł ustalania odpowiedzialności za delikt, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, statuując jedynie konkretne działania, których uprawniony może zabronić. Kwestia zaś przypisania odpowiedzialności za podejmowane działania odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów”¹⁶⁸.

Przypadek ten określa się mianem naruszenia bezpośredniego, dla odróżnienia od naruszenia pośredniego, w przypadku którego chodzi o podejmowanie działań niestanowiących wprost korzystania z wynalazku, ale przyczyniających się do wyrządzenia uprawnionemu z patentu

¹⁶⁶ E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 932.

¹⁶⁷ W świetle art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 pwp osobą legitymowaną biernie w sprawie o naruszenie jest naruszający, czyli osoba korzystająca z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy. Przewidziane w kodeksie cywilnym regulacje dotyczące odpowiedzialności deliktowej mogą uzasadniać legitymację bierną innych osób (np. art. 429 kc). Odpowiednie podstawy odpowiedzialności mogą wynikać także z przepisów innych ustaw. K. Szczepanowska-Kozłowska wyczerpująco omawia taki przypadek w odniesieniu do podmiotów odpowiedzialnych (w rozumieniu prawa farmaceutycznego), wskazując, że „Podmiot taki, zwany zgodnie z przepisami PrFarm podmiotem odpowiedzialnym, ponosi odpowiedzialność za czynności podejmowane w związku z obrotem tym produktem, niezależnie od tego, czy dokonuje ich sam, czy też powierza je podmiotom trzecim (...) Okoliczność ta jest o tyle istotna, że podmiot taki jest w sensie prawnym podmiotem wprowadzającym dany produkt leczniczy do obrotu, nawet jeżeli działania faktyczne, związane z konkretną sprzedażą do sieci dystrybucji, są dokonywane przez inny podmiot, który działa w porozumieniu z podmiotem odpowiedzialnym”, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 680.

¹⁶⁸ *Ibidem*, s. 680.

szkody poprzez np. umożliwienie innej osobie korzystania z wynalazku¹⁶⁹. W dalszej części niniejszego rozdziału omawiam pojęcie naruszenia patentu w odniesieniu do naruszenia bezpośredniego (z uwzględnieniem postaci naruszenia oraz zakresu przedmiotowego patentu), a następnie naruszenia pośredniego.

7.2. Działania naruszające patent

Pod pojęciem działań naruszających patent rozumiem działania odpowiadające czynnościom wymienionym w katalogu zakazowym (tzw. sferze negatywnej patentu) zawartym w art. 66 ust. 1 pwp. Poniżej działania te zostaną pokrótce scharakteryzowane.

Wytwarzaniem produktu będącego przedmiotem wynalazku jest odtworzenie postaci wynalazku poprzez zastosowanie lub zawarcie go w konkretnym produkcie¹⁷⁰. W przypadku objętego patentem wynalazku dotyczącego nowego zastosowania znanej substancji (np. w nowym wskazaniu terapeutycznym, w nowej drodze podania, reżimie dawkowania lub do nowej grupy pacjentów) przez wytwarzanie można rozumieć „oznaczenie takiej substancji jako przeznaczonej do chronionego zastosowania”¹⁷¹. W kontekście czynności wytwarzania trzeba wspomnieć o wynalazkach dotyczących produktu, którego cechy określa się przez sposób jego otrzymywania (w ramach tzw. *product by process claims*)¹⁷². Zdaniem E. Traple ochrona tak opisanego produktu odnosi się zawsze do produktu jako takiego, a nie sposobu jego otrzymywania, co oznacza, że wprowadzenie zmian w sposobie wytwarzania tak określonego produktu nie eliminuje naruszenia patentu¹⁷³. Przedmiotem ochrony tego patentu jest produkt (jedynie opisany przez określony sposób wytwarzania), a wytwarzanie chronionego produktu sposobem wskazanym w zastrzeżeniu nie stanowi o istocie tego produktu, a jedynie umożliwia dokonanie jego opisu. Z tego właśnie względu zmodyfikowanie sposobu wytwarzania nie ma wpływu na rozstrzygnięcie o naruszeniu patentu chroniącego produkt opisany przez taki sposób wytwarzania, dopóki produkt (nawet wytwarzany innym sposobem) pozostanie tożsamy.

¹⁶⁹ *Ibidem*, s. 676.

¹⁷⁰ Zob. *Ibidem*, s. 689. Stosownie do przykładu podanego przez K. Szczepanowską-Kozłowską, nie będzie nim natomiast np. przygotowanie dokumentacji technicznej produktu, potrzebnej do jego przemysłowego wytworzenia.

¹⁷¹ *Ibidem*, s. 689; Ź. Pacud, *Ochrona patentowa zastosowań medycznych*, Warszawa 2013, s. 10-29.

¹⁷² Dopuszczalność określania przedmiotu wynalazku w taki sposób zachodzi w przypadku produktów, które nie mogą być opisane przez skład, strukturę chemiczną czy inne precyzyjne cechy techniczne (szczególnie cechy konstrukcyjne).

¹⁷³ E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 934.

W przypadku patentów chroniących określony sposób postępowania ustawa posługuje się w art. 66 ust. 1 pkt 2 pwp pojęciem „stosowania” tego sposobu i „używania” produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem¹⁷⁴. W doktrynie wskazano, że pojęcie stosowania oznacza użycie w znaczeniu technicznym sposobu pracy – stanowiącego przedmiot wynalazku, lub wytwarzanie wyrobów według wynalazku (w przypadku wynalazku dotyczącego sposobu wytwarzania)¹⁷⁵. Warto dodać, że za stosowanie sposobu nie uważa się realizacji tylko fragmentu wynalazku – „stosowanie ma miejsce wówczas, gdy został użyty w znaczeniu technicznym taki sposób wytwarzania lub sposób pracy, który stanowi przedmiot tego wynalazku ujawniony w zastrzeżeniach patentowych. Wykorzystanie natomiast tylko niektórych środków lub operacji technicznych przewidzianych w tych zastrzeżeniach nie jest stosowaniem wynalazku...”¹⁷⁶.

Kolejną postacią naruszenia patentu w przypadku patentów chroniących produkt jest używanie produktów stanowiących materializację wynalazku. Rozumiane jest ono szeroko jako wszelkie formy eksploatacji chronionego produktu, zarówno prowadzące do jego zużycia, jak i mające postać wykorzystania go do dalszego użycia, np. w innym produkcie¹⁷⁷. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – ze względu na wąskie rozumienie „wprowadzania do obrotu” (o czym dalej) w pojęciu używania produktu będącego przedmiotem wynalazku ujmuje również wszelkie przypadki oddania takiego produktu do używania osobie trzeciej na podstawie stosunku prawnego – np. najmu, użytkowania czy leasingu.

Wymienione następnie oferowanie wynalazku obejmuje zarówno składanie ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również przedstawienie informacji o możliwości nabycia określonego produktu, czy działanie mające charakter reklamowy¹⁷⁸. Chodzi zatem o wszelkie czynności zachęcające do korzystania z wynalazku. Stanowią one zarazem przygotowanie do

¹⁷⁴ Przy czym patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem (art. 64 ust. 1 pwp).

¹⁷⁵ B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 273; zob. również wskazaną tamże uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1977 r., V PZP 1177, OSPiKA 1978, z. 9, poz. 158 z aprobowaną glosą A. Kopffa.

¹⁷⁶ Orzeczenie Sądu Najwyższego z 24 listopada 1978 r., IV PR 288/78, OSNCP 1979, z. 6, poz. 131.

¹⁷⁷ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 694.

¹⁷⁸ Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, OSNC 2014, Nr 7-8, poz. 80, w którym wskazał, że przez oferowanie należy rozumieć wszelkie czynności zmierzające do zachęcenia osób trzecich do nabycia produktu będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku, w tym działania reklamowe, promocyjne, prezentacje na wystawach, zamieszczenie ogłoszeń i informacji o możliwości nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach.

wprowadzania do obrotu, ale mogą poprzedzać także samo wytworzenie określonych produktów¹⁷⁹.

Kolejną postacią korzystania z wynalazku jest wprowadzenie do obrotu produktów według wynalazku, produktów wytworzonych bezpośrednio sposobem stanowiącym przedmiot wynalazku, czy wreszcie produktów przeznaczonych do „wynalezionej” zastosowania. Zakłada ono przede wszystkim przeniesienie własności takich produktów (mające najczęściej postać sprzedaży). Elżbieta Traple uważa, że pojęcie to powinno być rozumiane szeroko jako „wszelkie działania podejmowane przez osobę trzecią bez zezwolenia uprawnionego, polegające na udostępnieniu innym osobom do korzystania produktów będących przedmiotem wynalazku oraz produktów otrzymanych bezpośrednio sposobem według wynalazku”, w tym – oprócz przeniesienia własności – oddanie w najem, dzierżawę, leasing, ustanowienie zastawu czy oddanie w użytkowanie¹⁸⁰. Zakresem patentu objęte jest nie tylko pierwsze, ale także każde kolejne wprowadzenie do obrotu, o ile nie zostało dokonane w warunkach art. 70 pwp (tj. po zaistnieniu wyczerpania).

Następne postaci korzystania z wynalazku to przechowywanie lub składowanie produktu będącego przedmiotem wynalazku, które zostały włączone do brzmienia art. 66 ust. 1 pwp w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2019.2309 z 26 listopada 2019 r.) w celu doprecyzowania zakresu praw przysługujących uprawnionym z patentu¹⁸¹. Z uwagi na niedawne wprowadzenie tych czynności do treści ww. uregulowania, w doktrynie nie poświęcono im do tej pory wiele uwagi. Spośród nielicznych wypowiedzi należy odnotować stanowisko Ł. Żelechowskiego, który przyjął, że czynności przechowywania lub składowania należy rozumieć szeroko jako obejmujące wszelkie czynności polegające na władztwie nad produktami, o ile władztwo to wykonywane jest w sferze zarobkowej lub zawodowej; nie chodzi zatem jedynie o czynności podejmowane na

¹⁷⁹ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...* s. 564.

¹⁸⁰ Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 941 oraz A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 638. Podobnie definiuje to P. Podrecki, ujmując wprowadzanie do obrotu jako wszelkie czynności prawne i faktyczne, których skutkiem jest stworzenie osobom trzecim możliwości korzystania z chronionych towarów (zob. P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 79 i n.). Z szerokim ujęciem pojęcia „wprowadzania do obrotu” nie zgadza się zacytowana wyżej K. Szczepanowska-Kozłowska, która uważa, że działania inne niż sprzedaż produktów objętych wynalazkiem (obejmująca przeniesienie ich własności) należą do kategorii używania, a nie wprowadzania do obrotu, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 350.

¹⁸¹ Zob. uzasadnienie projektu nowelizacji z dnia 14 listopada 2017 r., <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12305951/12475890/12475891/dokument320069.pdf> (dostęp 31.10.2019 r.).

podstawie umów przechowywania czy składu¹⁸². Do stanowiska tego przyłączyła się J. Ożegalska-Trybalska uznając, że na gruncie pwp obie czynności odnoszą się do sytuacji faktycznego władztwa nad produktami inkorporującymi wynalazek (a nie do stosunków umownych), co prowadzi do wniosku, że zakresy znaczeniowe omawianych określeń są co najmniej zbieżne¹⁸³. Cytowana autorka proponuje rozróżnienie tych określeń poprzez powiązanie składowania z przechowywaniem na otwartej przestrzeni w dłuższym okresie (oraz odniesienie ich do urządzeń czy produktów o większych gabarytach), a przechowywania – z czasowym magazynowaniem w przestrzeni zamkniętej (i odniesieniem np. do substancji ciekłych czy półproduktów)¹⁸⁴.

Kolejnymi działaniami naruszającymi patent są eksportowanie lub importowanie produktów według wynalazku (lub produktów otrzymanych bezpośrednio sposobem będącym przedmiotem wynalazku), o ile następuje w celu wytwarzania ich, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania lub składowania. Przez import rozumie się zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie zawiera własnej definicji importu¹⁸⁵, co sprawia, że rozumienie tego pojęcia może przysparzać pewnych wątpliwości w zderzeniu zasady terytorialności ochrony patentu krajowego (ograniczonego do terytorium RP) oraz prawnopodatkowych zasad związanych z importem oraz wewnątrzspółnotowym nabyciem towarów lub usług. Chodzi o to, że z punktu widzenia prawa podatkowego importem jest przywóz towarów nie z jakiegokolwiek państwa poza RP, ale wyłącznie z terytorium państwa trzeciego (czyli państwa spoza Unii Europejskiej – np. Stanów Zjednoczonych lub Chin)¹⁸⁶. Można byłoby zatem uznać, że przywożenie chronionych patentem towarów z terytorium UE (np. z Francji czy Węgier) na terytorium RP nie stanowi naruszenia patentu, ponieważ nie może być rozumiane jako import. Wątpliwości te potęguje dodatkowo regulacja tzw. wyczerpania patentu, zawarta w art. 70 pwp, która zrównuje w skutkach wprowadzenie do obrotu produktu

¹⁸² Ł. Żelechowski, w: P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 158-159.

¹⁸³ J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 567.

¹⁸⁴ Zob. *Ibidem*, s. 568.

¹⁸⁵ W odniesieniu do pojęcia importera występującego w art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych J. Błęzyńska-Wysocka uznała, że przewidzenie własnej definicji importu w tej ustawie jest zbędne „wobec tego, że sens tego pojęcia dostatecznie jasno wynika z regulacji zawartej w tym przepisie, niezależnie od tego, że jest zgodny z językowym jego znaczeniem oraz z definicją zawartą w art. 449⁵ [§ 2 kc]”, zob. J. Błęzyńska-Wysocka, *Pojęcie importera w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, PUG 2013, nr 9, s. 1-16. Stosownie do art. 449⁵ § 2 kc, importem jest ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej działalności gospodarczej.

¹⁸⁶ Zob. art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221). Z kolei sprzedaż jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzspółnotowa dostawa towarów.

na terytorium RP oraz importowanie na terytorium RP produktu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. eurowyczerpanie). Zakres terytorialny patentu krajowego nie rozciąga się przecież na terytorium UE, a tym bardziej terytorium EOG, wobec czego ograniczenie pojęcia importu tylko do sprowadzania towarów spoza terytorium UE (EOG) może znacząco redukować zakres zastosowania tego pojęcia w katalogu zakazowym z art. 66 ust. 1 pwp. Wobec tego uważam, że wskazane byłoby rozumienie tego pojęcia z uwzględnieniem ograniczenia terytorialnego patentu do obszaru RP, a więc niekoniecznie w sposób spójny z regulacjami prawa podatkowego. W odniesieniu do importu w doktrynie podnosi się, że działania, na potrzeby których importuje się produkty według wynalazku, muszą być nakierowane na terytorium objęte ochroną wynikającą z patentu¹⁸⁷, co zarazem powoduje wyłączenie naruszenia poprzez towary znajdujące się w tranzycie. Importem stanowiącym naruszenie patentu nie będą także działania odpowiadające wyłączeniom zawartym w art. 69 ust. 1 pwp. Z kolei eksport produktów inkorporujących wynalazek został włączony do katalogu zakazowego dopiero wspomnianą wyżej ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, również w celu doprecyzowania zakresu praw przysługujących uprawnionym z patentu¹⁸⁸. Przez eksport rozumie się ogólnie sprzedaż towarów lub usług z danego kraju podmiotom zagranicznym¹⁸⁹. Również i w przypadku tego pojęcia może zachodzić wątpliwość, czy eksportem w rozumieniu art. 66 ust. 1 pwp jest tylko działanie adresowane poza terytorium UE (EOG), czy także działanie wewnątrzspółnotowe. Należy zatem przychylić się do poglądu, zgodnie z którym eksport zachodzi w sytuacji, gdy procedura wywozu towarów za granicę została rozpoczęta na terytorium Polski¹⁹⁰, niezależnie od tego, czy miejscem docelowym jest terytorium UE, EOG, czy państwa trzeciego.

¹⁸⁷ Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 941.

¹⁸⁸ Por. powołane wyżej w przypisie nr 181 uzasadnienie projektu nowelizacji z dnia 14 listopada 2017 r.

¹⁸⁹ Na gruncie ustawy o VAT przez eksport rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych (art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2017 poz. 1221).

¹⁹⁰ Por. J. Ożegalska-Trybalska, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 569; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 26.6.2012 r., I ACa 320/12, Legalis; uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego (7) z 25.6.2012 r., I FPS 3/12, Legalis; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 411.

7.2.1. Korzystanie z rozwiązania tożsamego z wynalazkiem objętym patentem

Naruszeniem patentu jest w pierwszej kolejności korzystanie z wynalazku odpowiadającego wszystkim cechom zawartym w zastrzeżeniach patentowych (taki wynalazek na potrzeby poniższych rozważań określam mianem wynalazku identycznego lub tożsamego z wynalazkiem ujętym we wszystkich cechach zastrzeżenia patentowego).

Przez identyczność wynalazku należy rozumieć tożsamość rozwiązania wykorzystywanego przez osobę trzecią z rozwiązaniem określonego problemu technicznego, określonym poprzez cechy techniczne wskazane w zastrzeżeniach patentowych. Definiowanie rozwiązania na potrzeby zgłoszenia patentowego wiąże się z koniecznością wybrania konkretnych słów (terminów technicznych) opisujących cechy tego rozwiązania. Przykładowo, wynalazek może obejmować urządzenie zawierające wlot pozwalający na włożenie wymiennego komponentu. Wlot ten można nazwać zasadniczo synonimicznymi określeniami „tuba”, „tunel” „rura”, czy „otwór”, spośród których to ostatnie wydaje się najbardziej pojemne. „Wlot” może na przykład oznaczać otwór o zamkniętym ujściu, natomiast „tunel” – otwór o otwartym ujściu. Z kolei „otwór” wydaje się obejmować zarówno tak zdefiniowany „tunel”, jak i „wlot”. Intencją zgłaszającego jest zwykle ujęcie wynalazku w sposób możliwie najbardziej ogólny tak, aby udzielony patent miał możliwie szeroki zakres ochrony. Gdyby – w omawianym przykładzie – urządzenie zostało zdefiniowane w zastrzeżeniu patentowym jako posiadające „wlot” umożliwiający umiejscowienie danego komponentu, wówczas poza jego zakresem ochrony pozostawałyby takie urządzenia zawierające „tunel”¹⁹¹. Na tyle, na ile pozwala na to zdolność patentowa danego rozwiązania w porównaniu ze stanem techniki, w zastrzeżeniu patentowym zgłaszający określi zatem zwykle swoje rozwiązanie jako posiadające „otwór”, co pozwoli na objęcie jego zakresem rozwiązań zawierających zarówno „tunel”, jak i „wlot”.

O tożsamości będzie można mówić również w przypadkach, gdy zastrzeżenie będzie obejmować określenia zbiorowe, rodzajowe lub funkcjonalne¹⁹², takie jak bloker kanałów wapniowych (jako taki lub np. wybrany spośród wskazanych substancji), rozpuszczalnik estrowy, izolator termiczny itp. Każda konkretna substancja lub środek, które mieszczą się w zakresie danego określenia zbiorowego, rodzajowego lub funkcjonalnego będą rozumiane jako cecha identyczna z cechą zastrzeżonego wynalazku. Podobnie należy rozumieć sytuacje, kiedy dana cecha techniczna zawarta w zastrzeżeniu patentowym określona jest poprzez zakres

¹⁹¹ Pomijam na razie kwestię możliwości rozszerzenia zakresu ochrony takiego urządzenia w oparciu o teorię ekwiwalentów, o czym mowa będzie w pkt 7.2.2.

¹⁹² Zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2016 r., sygn. VI SA/Wa 56/16.

możliwych wartości. Dotyczy to np. zawartości objętościowej danej substancji w kompozycji (określonej np. jako 10-20% wag./obj.), zakresu identyczności sekwencji aminokwasów (określanego często w zastrzeżeniu poprzez odniesienie do konkretnego SEQ ID. z podaniem, że różnice mogą obejmować do 10% konkretnych aminokwasów), stopnia wychylenia elementu urządzenia (poprzez zakres wartości kątów) itd.

Do oceny tożsamości wynalazku objętego patentem oraz przeciwstawionego mu rozwiązania technicznego można również zastosować model badawczy wykorzystywany do oceny nowości wynalazku jako przesłanki zdolności patentowej w toku postępowania zgłoszeniowego (art. 25 pwp, art. 54 KPE). Wynalazek jest nowy, gdy w stanie techniki udostępnionym do wiadomości publicznej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, nie ujawniono rozwiązania o cechach tego wynalazku. W praktyce tego badania ukształtowała się zasada, zgodnie z którą wynalazek jest znany, jeżeli odtworzenie dostępnych informacji doprowadziłoby do naruszenia patentu udzielonego na taki wynalazek: „Brak nowości może być też rozumiany (w sposób dorozumiany) w tym sensie, że wykonanie pouczenia ze stanu techniki mogłoby w sposób nieuchronny prowadzić do rezultatu wchodzącego w zakres ochrony rozpatrywanego wynalazku. Gdy znane są np. substraty i znany jest sposób postępowania, to wytworzony wytwór można uznać za znany”¹⁹³.

Sięgnięcie do zasad oceny przesłanki nowości powoduje konieczność uwzględnienia różnych dalszych testów i kryteriów wypracowanych w praktyce dokonywania oceny nowości wynalazku. Przykładowo, w *Poradniku wynalazcy* stwierdzono, że do uznania rozpatrywanego wynalazku za tożsamy z przeciwstawionym mu rozwiązaniem wystarczająca jest możliwość wywiedzenia istoty tego wynalazku w sposób jednoznaczny i bezpośredni z tego rozwiązania. Ponadto, informacje o wynalazku mogą być udostępniane „wyraźnie lub w sposób dorozumiany”¹⁹⁴. Interpretacja informacji o wynalazku powinna być dokonywana z perspektywy znawcy w dziedzinie¹⁹⁵. *Poradnik wynalazcy* wskazuje również, że: „Może się zdarzyć, że w związanym z przedmiotem zgłoszenia stanie techniki występuje inny parametr niż w zastrzeżeniu albo w stanie techniki nie określono parametrów w ogóle. Jeżeli znane i zastrzegane produkty są identyczne pod wszystkimi innymi względami (np. surowce wyjściowe i sposób wytwarzania jest identyczny), wtedy na pierwszym miejscu podnosi się zarzut braku

¹⁹³ Zob. A. Pyrża (red.), *Poradnik wynalazcy*, UPRP, Warszawa 2017, s. 129.

¹⁹⁴ Zob. A. Pyrża (red.), *Poradnik...*, 2017, s. 128.

¹⁹⁵ Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2009 r., VI SA/Wa 1837/08, Legalis; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r., VI SA/Wa 2211/07, Legalis.

nowości. Podkreśla się, że zastosowanie odmiennego/nowego parametru technicznego (tzn. innego niż podany w dotychczasowym stanie techniki czy oznaczanego w innych warunkach) dla określania danego produktu, który nie był pierwotnie tak scharakteryzowany, nie spowoduje, że produkt ten stanie się nowy”¹⁹⁶. Wreszcie, oceniając zakres ujawnienia zawartego w przeciwstawianym wynalazku należy wziąć pod uwagę także zasadę, iż jego wartość informacyjną powinno się oceniać przy uwzględnieniu tzw. wiedzy ogólnej (podręcznikowej) znawcy danej dziedziny. Wynika z tego, że informacje należące do wiedzy ogólnej takiego znawcy nie muszą być bezpośrednio wskazane w danym dokumencie, a jednak uzupełniają one zakres ujawnienia wywodzonego z danego dokumentu¹⁹⁷.

W rzeczywistości wymagania wobec nowości wynalazku dotknięte są poważnymi rozbieżnościami w praktyce orzeczniczej oraz wypowiedziach doktrynalnych. Zacytowane wytyczne podane w *Poradniku wynalazcy* pokazują jedno podejście do oceny nowości, natomiast na drugim biegunie można wskazać podejście przedstawione m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r. (II GSK 1140/11), w którym podano, że rozwiązanie uważa się za nowe, jeżeli różni się chociażby nawet w nieistotny sposób od znanych dotychczas rozwiązań składających się na tzw. stan techniki¹⁹⁸. Względy te powodują, że stosowanie omawianego modelu badawczego do oceny tożsamości wynalazków dokonywanej w ramach badania naruszenia patentu powinno być dokonywane z ostrożnością.

¹⁹⁶ Zob. A. Pyrża (red.), *Poradnik...*, 2017, s. 129.

¹⁹⁷ Zob. M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 442.

¹⁹⁸ Zob. również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. VI SA/Wa 3769/14, w którym wskazano, że nie można postawić zarzutu braku nowości, jeśli „sporne rozwiązanie oraz rozwiązanie przeciwstawione różnią się istotnie od siebie układem i elementami. Kryterium braku nowości wymaga bowiem, aby przeciwstawione rozwiązanie było tożsame pod względem budowy i elementów przeciwstawionych”. Por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2008 r., sygn. VI SA/Wa 1972/08 i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2007 r., sygn. VI SA/Wa 1542/07, zgodnie z którym „dla wykazania braku nowości konieczne jest w zasadzie przeciwstawienie zgłoszeniu konkretnego rozwiązania o identycznych w istocie cechach. Nie wystarczy dowieść, że istotne elementy wynalazku są znane kilku odrębnym rozwiązaniom zaliczanym do stanu techniki. Zarzut braku nowości rozwiązania wymaga udowodnienia, że opatentowany wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem wcześniej zgłoszonym do ochrony, lub na który udzielono patentu. Dla skuteczności zarzutu braku nowości nie wystarczy więc podobieństwo później zgłoszonego rozwiązania do opatentowanego wynalazku z wcześniejszym pierwszeństwem, zwłaszcza w sytuacji gdyby wykazano, że doszło do uzyskania nieoczywistego efektu wynalazku w świetle wcześniejszego stanu techniki”.

7.2.2. Korzystanie z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do wynalazku objętego patentem¹⁹⁹

W doktrynie i orzecznictwie dopuszcza się możliwość objęcia zakresem patentu rozwiązań technicznych, w których zastąpiono pewne elementy innymi, spełniającymi te same funkcje i prowadzącymi do tego samego rezultatu co rozwiązanie opatentowane, gdy ich zastosowanie zamiast cech podanych w zastrzeżeniach jest oczywiste dla tzw. znawcy w dziedzinie (koncepcja ta nosi nazwę teorii ekwiwalentów)²⁰⁰. Zgodnie z definicją przywołaną przez E. Traple, „teoria ekwiwalentów oparta jest na założeniu, że jeżeli dwa urządzenia (sposoby postępowania) wykonują to samo zadanie i w istotnej mierze w ten sam sposób oraz przy ich zastosowaniu dochodzi się w gruncie rzeczy do tego samego wyniku, to są to takie same urządzenia (sposoby postępowania), chociaż różnią się nazwą, opisem, formą, kształtem”²⁰¹. W ramach teorii ekwiwalentów wypracowano wiele kryteriów oceny oraz zasad zastosowania²⁰². Jedną z głównych zasad odnosi się do ustalenia, czy w porównywanym rozwiązaniu technicznym zastosowano równoważny (ekwiwalentny) środek techniczny, którą to równoważność wyznacza się poprzez funkcję pełnioną przez niego w danym rozwiązaniu, cel, jaki pozwala osiągnąć oraz rezultat, do którego uzyskania się przyczynia.

W przypadku patentów europejskich podstawą prawną stosowania teorii ekwiwalentów jest art. 69 ust. 1 KPE wraz z towarzyszącym mu Protokołem w sprawie interpretacji tego artykułu. Artykuł ten stanowi przykład postanowienia konwencji monachijskiej, które określa samodzielnie skutki patentu europejskiego, bez odwoływania się w tym zakresie do ustawodawstwa krajowego (por. art. 2 ust. 2 *in fine* KPE). Zgodnie z art. 69 ust. 1 KPE zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgłoszeniem patentowym określa

¹⁹⁹ W niniejszej części pracy powtarzam i rozwijam rozważania przedstawione w pkt 6. mojego artykułu pt. *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie...*, s. 74-76 oraz w pkt 2.2. i 2.5. mojego artykułu *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady...*, s. 56-58, 67-70.

²⁰⁰ Zob. np. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 102 i n.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. V CSK 149/15. E. Traple, *Naruszenie patentu a teoria ekwiwalentów*, w: *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 99-114, E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 944-961; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Przedmiotowy zakres ochrony patentowej na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej*, w: E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003, s. 149-174; M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie...*, s. 24 i n.; M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady...*, s. 52 i n.; J. Ożegalska-Trybalska, *Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu – kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym)*, w: D. Kasprzycki (red.), *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi*, Warszawa 2015, s. 465-498.

²⁰¹ E. Traple, *Naruszenie patentu...*, s. 101. Autorka podaje, że definicja ta została sformułowana w orzeczeniu Sądu Najwyższego USA z 29.05.1950 r. w sprawie *Graver Tank & przeciwko Linde Air Prods. Co*, 1950 U.S. LEXIS 2608, 21; 941 Ed. 1097.

²⁰² Zob. np. M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady...*, s. 52 i n.

treść zastrzeżeń patentowych. Niemniej jednak, opis i rysunki służą do interpretacji zastrzeżeń patentowych. W Protokole wprost wyrażono zasadę odejścia od ściśle literalnej wykładni zastrzeżeń oraz przewidziano konieczność uwzględniania ekwiwalentów zastrzeżonych cech technicznych²⁰³. W przypadku polskich patentów kwestia sposobu interpretacji zastrzeżeń patentowych jest bardziej niejednoznaczna, ponieważ jedyny zawarty w ustawie – Prawo własności przemysłowej przepis odnoszący się do zakresu przedmiotowego patentu stanowi, że o zakresie ochrony decydują zastrzeżenia patentowe, do których interpretacji mogą służyć opis wynalazku i rysunki (art. 63 ust. 2 pwp). O ile zatem w przypadku konwencji monachijskiej zasadą jest uwzględnianie opisu wynalazku i rysunków w toku wykładni zakresu patentu, o tyle w świetle ustawy – Prawo własności przemysłowej opis wynalazku i rysunki jedynie „mogą” służyć do wykładni zastrzeżeń, co może prowadzić do wniosku, że konieczność uwzględniania tych elementów dokumentacji patentowej jest uzależniona od jasności samych zastrzeżeń patentowych²⁰⁴. Poprzestanie na treści zastrzeżeń patentowych wiąże się z koniecznością opierania się tylko na terminach i cechach technicznych wskazanych w tych zastrzeżeniach, bez możliwości odniesienia się do pozostałych elementów dokumentacji patentowej, których rolą – jak w przypadku opisu wynalazku – jest przede wszystkim ujawnienie istoty wynalazku. Oznacza to zarazem, że akceptuje się zachowanie pewnego stopnia niejednoznaczności uzyskanego zakresu ochrony patentowej, co – wbrew pozorom – może sprzyjać przyznaniu mu szerszego, bo zależnego od kontekstu, przedmiotowego zakresu ochrony²⁰⁵. Natomiast odwołanie się do opisu wynalazku i rysunków ma w założeniu przyczynić się do ujednoznacznienia cech technicznych wskazanych w zastrzeżeniach patentowych, co z jednej strony pozwala na zapewnienie odpowiedniego stopnia pewności osobom trzecim, z drugiej zaś strony – może się przyczynić do ograniczenia zakresu ochrony patentu tylko do cech

²⁰³ Protokół w sprawie interpretacji artykułu 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (zmieniony przez art. 2 pkt 1 Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję (Dz.U.07.236.1736) z dnia 13 grudnia 2007 r.) stanowi, że: Art. 69 nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie do celu wyjaśnienia niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Nie powinien też być rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu. Przeciwnie, art. 69 należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich (Artykuł 1). Dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach (Artykuł 2).

²⁰⁴ Szerzej zob. M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady...*, s. 67 i n.

²⁰⁵ W literaturze niemieckiej wskazuje się, że pojęcia zawarte w zastrzeżeniach patentowych powinny być rozumiane w możliwie najszerszy sposób, tak aby objąć wszelkie znaczenia dopuszczalne w świetle opisu patentowego oraz rysunków, zob. A. Harguth, *Patents in Germany and Europe : procurement, enforcement and defense : an international handbook*, Alphen aan den Rijn 2011, s. 176. Tak też BGH w orzeczeniu z 10.05.2011 r. w sprawie X ZR 16/09, *Okklusionsvorrichtung*.

stanowiących jednoznaczny wynik interpretacji. Z tego względu wydaje się, że odwołanie się do opisu wynalazku i rysunków w toku wykładni zastrzeżeń patentowych, niezależnie od ich jasności i zrozumiałości, może niekiedy prowadzić do ograniczenia zakresu ochrony patentu. Niezależnie od opisanych wątpliwości wynikających z treści art. 63 ust. 2 pwp, polska doktryna aktualnie dość jednolicie przychyliła się do możliwości stosowania tej teorii (a w istocie – rozszerzającej wykładni zastrzeżeń) także do patentów krajowych²⁰⁶.

Praktyka stosowania teorii ekwiwalentów jako podstawy naruszenia patentu wskazuje na ukształtowanie się w różnych porządkach prawnych zasadniczo takich samych jej elementów składowych stanowiących przesłanki dopuszczenia rozszerzającej wykładni przedmiotowego zakresu ochrony patentowej. Do tych elementów należą w szczególności:

- 1) uzależnienie zakresu ochrony od kategorii wynalazku oraz opisujących go zastrzeżeń²⁰⁷,
- 2) ekwiwalentność celu, funkcji oraz rezultatu poszczególnych cech technicznych²⁰⁸,
- 3) badanie oczywistości ekwiwalentu z punktu widzenia specjalisty w danej dziedzinie²⁰⁹ czy też
- 4) badanie możliwości rozszerzenia zakresu patentu na rozwiązanie sporne w kontekście zarzutu tzw. wolnego stanu techniki²¹⁰.

W ostatnim czasie dość często rozważa się w orzecznictwie także kwestię dopuszczalności uwzględniania przy wykładni zastrzeżeń oświadczeń składanych przez przyszłego uprawnionego z patentu w toku postępowania zgłoszeniowego (ew. innego postępowania, w którym bada się zdolność patentową wynalazku, takiego jak np. postępowanie sprzeciwowe w EUP)²¹¹. Na podstawie przebiegu tego postępowania można zrekonstruować zamiar

²⁰⁶ Stanowisko to wyczerpująco uzasadnia J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 123 i n.

²⁰⁷ Zob. np. J. Gullikson w: J. Pagenberg, W. Cornish (red.), *Interpretation...*, s. 213.

²⁰⁸ R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 39; B. Czachórska-Jones w: A. Szajkowski, J. Szwaja, *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 264.

²⁰⁹ J. Ożegalska-Trybalska, *Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym*, w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, s. 591.

²¹⁰ Zob. M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady...*, s. 84-90; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 182. W orzecznictwie niemieckim instytucja ta została najpełniej omówiona w orzeczeniu BGH z 29.04.1986 r. w sprawie *Molded Curbstone (Formstein)*, X ZR 28/85, IIC 1987, s. 795. Zarzut ten, określane czasem od tego orzeczenia mianem *Formstein defence*, opiera się na twierdzeniu, że skoro dane sporne rozwiązanie odpowiada cechom rozwiązań istniejących już w stanie techniki dla danego wynalazku (i samo w sobie jest pozbawione zdolności patentowej), to nie może być objęte zakresem ochrony patentu, który może chronić jedynie to, co jest nowe i nieoczywiste względem tego stanu techniki.

²¹¹ Zob. szczegółowe rozważania przedstawione w tym zakresie przez J. Ożegalską-Trybalską, *Ograniczenia...*, s. 183 i n.

zgłaszającego co do przedmiotowego zakresu patentu, a w szczególności woli objęcia nim także cech niewskazanych wprost w zastrzeżeniach patentowych. Dlatego w niektórych systemach prawnych w czasie postępowania o naruszenie patentu dokonuje się również analizy przebiegu postępowania zgłoszeniowego i ewentualnych oświadczeń zgłaszającego składanych w jego toku, w celu zbadania, czy konkretne przeciwstawiane cechy techniczne, które mogłyby zostać objęte zakresem ochrony patentowej, nie zostały celowo pominięte przez zgłaszającego. Koncepcję tę określa się mianem *prosecution history estoppel* lub *file wrapper estoppel*²¹².

Omawiając instytucję teorii ekwiwalentów nie sposób nie wspomnieć o wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (V CSK 149/15), który stanowi pierwszą wypowiedź Sądu Najwyższego o dopuszczalności stosowania tzw. teorii ekwiwalentów w orzekaniu o naruszeniu patentu. W uzasadnieniu tego orzeczenia zauważono, że wymóg identyczności spornego rozwiązania z zakresem patentu wyrażonym w literalnie odczytywanych zastrzeżeniach stanowi jedną z koncepcji stosowanych do oceny naruszenia patentu. Wyrok Sądu Najwyższego daje jednak pierwszeństwo tym poglądom, które postulują rozstrzygnięcie o naruszeniu na podstawie rozszerzającej wykładni zakresu patentu. Omawiane orzeczenie zawiera również szeroki wywód dotyczący zasad stosowania teorii ekwiwalentów. Sąd Najwyższy przedstawił następujące wytyczne co do sposobu dokonywania oceny równoważności spornego rozwiązania:

„Badanie porównawcze powinno się składać z następujących etapów:

- ustalenia przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń, opisu oraz rysunków, z uwzględnieniem problemu technicznego leżącego u podłoża danego wynalazku oraz istoty jego rozwiązania, a także rodzaju chronionego wynalazku;
- ustalenia cech technicznych rozwiązania spornego, w tym problemu technicznego leżącego u jego podłoża oraz istoty całego rozwiązania spornego;

²¹² Koncepcja ta – ukształtowana w systemie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki – przewiduje, że przebieg postępowania zgłoszeniowego powinien być brany pod uwagę przy wyznaczaniu przedmiotowego zakresu patentu na etapie procesu o naruszenie patentu. W istocie, uprawniony z patentu nie może odwoływać się do teorii ekwiwalentów w celu rozciągnięcia zakresu ochrony patentu na te elementy, z których uwzględnienia zrezygnował w toku postępowania zgłoszeniowego. Zob. np. orzeczenie w sprawie *Cybor Corp. przeciwko FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1460 (Fed. Cir. 1998) (en banc). Warunki dopuszczalności powoływania się na doktrynę *file wrapper estoppel* przystępnie omówiono też w orzeczeniu w sprawie *Festo Corp.* – jeżeli zmiana zastrzeżenia miała na celu, przykładowo, nadanie mu większej zrozumiałości, to zakres ochrony nie może być ograniczony ze względu na tę zmianę, natomiast jeżeli zmiana miała na celu uniknięcie wkroczenia w zakres wcześniej udzielonego patentu, to zastrzeżenie musi być rozumiane w sposób ścisły, a więc nie może rozciągać się na cechy nim nieobjęte. Zob. orzeczenie z 2002 r. w sprawie *Festo Corp. przeciwko Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002).

- ustalenia, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki (ustalenie najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania);
- porównania ustalonego przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi rozwiązania spornego w celu weryfikacji, które cechy chronionego rozwiązania zostały odzwierciedlone w spornym rozwiązaniu w postaci ich oczywistych ekwiwalentów;
- ustalenia, w przypadku gdy cechy techniczne (oczywiste ekwiwalenty) powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego chronionego patentem, czy cechy te mogły zostać wypracowane przez tzw. specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu. Zastosowanie tego porównania ma przewagę nad formalistycznym podejściem, które może nie oddawać rzeczywistego zakresu zestawianych rozwiązań. Różnice pomiędzy rozwiązaniami powinny dotyczyć istotnych cech koncepcji zmieniającej istniejący stan techniki²¹³.

Konkludując powyższe rozważania można wskazać, że istota teorii ekwiwalentów wyraża się w dokonywaniu ustalenia (w ramach postępowania o naruszenie patentu), jak wynalazek ujęty w zastrzeżeniach i chroniony danym patentem może być jeszcze (czyli oprócz tego, co dosłownie wynika z zastrzeżeń) rozumiany, przy uwzględnieniu nakreślonych wyżej kryteriów, zasad czy założeń.

7.2.3. Korzystanie z rozwiązania częściowo realizującego cechy wynalazku objętego patentem

Kolejną postacią naruszenia patentu może być korzystanie z rozwiązania technicznego obejmującego tylko niektóre cechy określone w zastrzeżeniach patentowych. Chodzi tu o przypadek, gdy pewne zastrzeżone cechy w ogóle nie są realizowane w danym rozwiązaniu – dla odróżnienia od sytuacji omawianej poprzednio, w ramach której rozwiązanie obejmuje wszystkie zastrzeżone cechy, przejęte wprost lub jako funkcjonalne ekwiwalenty²¹⁴.

Problem doniosłości prawnej wykorzystania tylko części zastrzeżonych cech wynalazku rozważa się w doktrynie w ramach koncepcji tzw. częściowego naruszenia patentu (ochrony częściowej). Próby doktrynalne udzielenia odpowiedzi na pytanie o możliwość stwierdzenia

²¹³ Wyrok Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15, LEX nr 1976253. Zob. również M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady...*, s. 88.

²¹⁴ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 116-122; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 377; E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 963-965.

naruszenia patentu w rozważanej sytuacji posiłkują się rozróżnieniem cech wynalazku na elementy istotne i nieistotne²¹⁵. Do naruszenia patentu konieczne jest wykorzystanie elementów istotnych, podczas gdy elementy nieistotne mogą być pominięte bez szkody dla stwierdzenia naruszenia²¹⁶. Zasadniczy problem dokonywania takiego rozróżnienia elementów wynalazku wiąże się z tym, że nie znajduje ono oparcia w przepisach prawnych²¹⁷. W opisie patentowym konieczne jest jednak ujawnienie istoty wynalazku, z czego można wywodzić, że jego elementy istotne to te, które są niezbędne dla zrealizowania tej istoty²¹⁸. Określenie takich elementów powinno być dokonywane z punktu widzenia znawcy w dziedzinie techniki, do której należy dany wynalazek²¹⁹.

Niezależnie od opisanych wątpliwości, różnicowanie cech istotnych i nieistotnych wynalazku przyjęło się w orzecznictwie wydanym na tle koncepcji częściowego naruszenia patentu²²⁰ i doczekało ostrożnego poparcia w niektórych wypowiedziach doktrynalnych²²¹. Do pojęcia cech istotnych wynalazku nawiązał również Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r. (V CSK 149/15), opisując je w następujący sposób: „cechy istotne są podporządkowane jednemu, wspólnemu celowi wytyczonemu wynalazkowi, a pominięcie którejkolwiek z nich powoduje, że wytyczony cel nie będzie osiągnięty. Cecha istotności jest wyznaczana przez rolę, jaką odgrywa w całości koncepcji wynalazku. Z tego względu istotność danej cechy należy określać z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego, a ocena musi być dokonana w sposób obiektywny, a więc w oderwaniu od punktu widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie”. Trzeba jednak zaznaczyć, że pojęcie cech istotnych wynalazku zostało przywołane przez Sąd Najwyższy w kontekście naruszenia patentu ze względu na wykorzystanie rozwiązania ekwiwalentnego, a nie w kontekście omawianej w niniejszym punkcie koncepcji częściowego naruszenia patentu.

²¹⁵ Zob. pkt 4. niniejszego rozdziału.

²¹⁶ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 121.

²¹⁷ Zob. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 377.

²¹⁸ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 listopada 1978 r., sygn. IV PR 288/78, „Wynalazczość i Racjonalizacja” 1979/1, s. 13.

²¹⁹ Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 121.

²²⁰ Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 1970 r., sygn. II CR 615/69, *Gazeta Sądowa i Penitencjarna* 1970/20. Stan faktyczny sprawy, w której doszło do wydania tego orzeczenia, dotyczył rozwiązania technicznego, w którym nie wykorzystano całego zespołu cech zastrzeżonych patentem, ale wyłącznie cechę wkładki elastycznej. Zdaniem SN, jeżeli jednak konkretna cecha techniczna ma tak istotne znaczenie dla całego rozwiązania, że w niej mieści się istota całego wynalazku, to wykorzystanie tej cechy powoduje naruszenie patentu pomimo odmienności w zakresie pozostałych cech rozwiązania technicznego.

²²¹ Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 963-965.

Sama koncepcja częściowego naruszenia patentu nie cieszy się poparciem w doktrynie ze względu na brak podstaw prawnych do jej przyjęcia²²², szczególnie z uwagi na konstruowanie zakresu patentu w oparciu o całość cech zawartych w zastrzeżeniu niezależnym, a nie jedynie ich część.

7.2.4. Korzystanie z wynalazku objętego patentem zależnym

Kolejny przypadek naruszenia patentu może mieć miejsce wtedy, gdy korzystanie z wynalazku objętego danym patentem wymaga wkroczenia w zakres wyłączności wynikającej z innego patentu²²³. Przypadek ten przewidziano w art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp, określając pierwszy z tych patentów mianem patentu zależnego, natomiast drugi – mianem patentu wcześniejszego. W przypadku tym ma miejsce kolizja praw podmiotowych w postaci wcześniej udzielonego patentu oraz późniejszego patentu zależnego powodująca, że patent zależny nie może być w pełni wykonywany²²⁴. Do sytuacji takiej może dojść ze względu na to, że Urząd Patentowy, badając zdolność patentową wynalazku, ocenia wprawdzie jego nowość i poziom wynalazczy względem istniejących już rozwiązań technicznych (przede wszystkim tych objętych wcześniejszymi zgłoszeniami patentowymi lub patentami), ale nie ocenia tego, czy korzystanie z tego wynalazku będzie naruszać istniejące już prawa, a więc nie bada jego „czystości patentowej”. W toku badania możliwe jest zatem co do zasady²²⁵ wykrycie tożsamości zgłoszonego wynalazku z istniejącym wcześniej wynalazkiem (skutkującym stwierdzeniem, że zgłoszony wynalazek jest nienowy). Podobnie, możliwe jest ustalenie, że zgłoszony wynalazek różni się od zidentyfikowanych w stanie techniki rozwiązań w sposób oczywisty dla znawcy, co może eliminować jego poziom wynalazczy. Nie oznacza to natomiast, że korzystanie z takiego wynalazku będzie koniecznie naruszać patent lub patenty udzielone na wcześniejsze rozwiązania w oparciu o teorię ekwiwalentów, ponieważ może on stanowić np. sumę pojedynczych cech technicznych rozwiązań istniejących w stanie techniki, nie pozwalając na osiągnięcie tych samych funkcji czy rezultatu. Wyniki badania poziomu wynalazczego przez Urząd Patentowy oraz badania ekwiwalentności przez sąd w sprawie o naruszenie mogą zresztą

²²² Zob. np. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 170-171.

²²³ Zob. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 686 i n.; E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 961 i n.

²²⁴ Dotyczy to sytuacji, w której patenty te przysługują dwóm różnym podmiotom – por. *Ibidem*, s. 687.

²²⁵ Dla przesłanki nowości w stanie techniki uwzględnia się również informacje zawarte w nieopublikowanych zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych (pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie), zob. art. 25 ust. 3 pwp.

różnić się niezależnie od tego, że w badaniach tych stosuje się zbliżony aparat pojęciowy²²⁶. Powoduje to, że w praktyce może dochodzić (i dochodzi) do przypadków kolizji (zależności) patentów.

W doktrynie podnosi się, że samo udzielenie przez Urząd Patentowy późniejszego patentu (patentu zależnego) nie eliminuje bezprawności wkraczania w zakres patentu wcześniejszego²²⁷, co powoduje konieczność uzyskania zgody uprawnionego z patentu wcześniejszego na korzystanie przez uprawnionego z patentu zależnego z wynalazku objętego tym patentem na podstawie umowy licencyjnej.

Stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp, gdy zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego, Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z wynalazku objętego patentem wcześniejszym (licencja przymusowa); w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (licencja wzajemna). Warunkiem udzielenia licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku w przypadku zależności patentów jest stwierdzenie, że korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego, jeżeli są to wynalazki dotyczące tego samego przedmiotu, wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym. W przypadku wynalazku dotyczącego technologii półprzewodników licencja przymusowa może być udzielona tylko dla przeciwdziałania praktykom bezzasadnie ograniczającym konkurencję.

7.3. Zagadnienie tzw. naruszeń pośrednich

O pośrednim naruszeniu patentu najczęściej mówi się w przypadku podejmowania działań, które ułatwiają innej osobie naruszenie patentu w sposób bezpośredni²²⁸. Chodzi tu o sytuację,

²²⁶ Może to wynikać np. z przyjęcia bardziej rygorystycznych wymagań dla nieoczywistości wynalazku w ramach postępowania zgłoszeniowego, a mniej rygorystycznych w sprawie o naruszenie patentu przy dokonywaniu oceny oczywistości ekwiwalentu zastosowanego w rozwiązaniu przeciwstawianym wynalazkowi dla znawcy w dziedzinie. Zob. M. Sznajder, *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady*, s. 77; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 492-496.

²²⁷ Zob. A. Michalak, *Znaczenie decyzji Urzędu Patentowego dla rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy prawami własności przemysłowej a prawami osób trzecich*, *Monitor Prawniczy* 2007/13, s. 717–724.

²²⁸ Por. J. Ożegalska-Trybalska, *Pośrednie naruszenie patentu (analiza na przykładzie wybranych europejskich regulacji patentowych)*, w: A. Adamczak (red.), *Prawo własności przemysłowej w teorii i praktyce*, z. 43, 2019, s. 23.

w której jedna osoba np. wprowadza do obrotu środki niezbędne do realizacji wynalazku, a druga osoba korzysta z nich i realizuje wynalazek, wkraczając tym samym w zakres wyłączności przyznany uprawnionemu z patentu. Środki dostarczane przez tę pierwszą osobę muszą mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania wynalazku, współdziałać funkcjonalnie z innymi elementami opatentowanego urządzenia i nie stanowić typowych produktów dostępnych w handlu²²⁹. Tym samym, stosowanie ich może naruszać patent w sposób pośredni (umożliwiając innemu posługującemu się nimi podmiotowi naruszenie bezpośrednie).

Inaczej niż np. prawo niemieckie²³⁰, polskie prawo patentowe nie reguluje kwestii pośredniego naruszenia patentu²³¹. Poszukując podstaw odpowiedzialności tzw. pośredniego naruszcyciela sięga się do konstrukcji odpowiedzialności deliktowej określonej przede wszystkim w art. 422 kc, w którym sankcjonuje się m.in. działania pomocnika i podżegacza. Jak zauważono, stosowanie konstrukcji pomocnictwa nie zapewnia uprawnionemu możliwości skorzystania z roszczeń przewidzianych w pwp dla działania wobec bezpośredniego naruszenia patentu²³². Chodzi o to, że uprawniony z patentu nie może skutecznie podnosić wobec naruszcyciela pośredniego roszczeń przewidzianych w art. 287 ust. 1 pwp, tj. przede wszystkim roszczenia o

²²⁹ Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 943.

²³⁰ W prawie niemieckim, tj. w § 10 Patentgesetz, postanowiono, że patent ma także taki skutek, że uprawniony może zakazać osobom trzecim niemającym jego zgody dostarczania lub oferowania dostarczania na terytorium RFN osobom innym te, które są uprawnione do korzystania z opatentowanego wynalazku, środków odnoszących się do istotnego elementu wynalazku, do korzystania na terytorium RFN, jeżeli osoby trzecie wiedzą, albo wynika to w sposób oczywisty z okoliczności, że środki te nadają się do korzystania z wynalazku albo są do tego przeznaczone. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której dane środki są ogólnie dostępnymi produktami handlowymi, chyba że osoba trzecia nakłania osobę, której dostarcza tych środków, do dokonania działań wymienionych w § 9 zd. 2 (stanowiących naruszenie patentu – przyp. wł.). Osobami uprawnionymi do korzystania z opatentowanego wynalazku nie są podmioty objęte ograniczeniami patentu wymienionymi w § 11 ust. 1-3 Patentgesetz.

²³¹ Wprowadzenie instytucji pośredniego naruszenia patentu w przepisach pwp było proponowane w ramach nowelizacji pwp opracowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (nr w wykazie prac – UD311, projekt z 14 listopada 2017 r.), w której miało ono przybrać formułę bardzo bliską uregulowaniu występującemu w prawie niemieckim, roboczo ujętą w art. 66¹ pwp: „1. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, zaopatrywania lub oferowania zaopatrywania osoby nieuprawnionej do korzystania z wynalazku chronionego patentem, w środki odnoszące się do zasadniczego elementu tego wynalazku, umożliwiające jego stosowanie, jeżeli osoba trzecia wie lub powinna była wiedzieć, że środki takie są odpowiednie i przeznaczone do stosowania tego wynalazku. 2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy środki są standardowymi produktami komercyjnymi, z wyjątkiem przypadków nakłaniania przez osobę trzecią osoby zaopatrywanej do podejmowania działań, o których mowa w art. 66 ust. 1. 3. Za uprawnionego do korzystania z wynalazku, w rozumieniu ust. 1, nie uważa się osoby podejmującej działania, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3-6”. W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że wprowadzenie do pwp regulacji wprost odnoszącej się do pośredniego naruszenia patentu miało doprecyzować (a nie rozszerzyć) zakres praw przysługujących uprawnionemu z patentu. Propozycja ta spotkała się jednak z silnym oporem grup przedstawiających interesy polskich przedsiębiorców, takich jak polscy wytwórcy produktów farmaceutycznych, które uznały ją za nieuzasadnione wzmocnienie pozycji uprawnionego z patentu względem osób trzecich. Z tego względu, proponowany art. 66¹ pwp wykreślono już na etapie ministerialnych prac nad nowelizacją. Nieudana próba wprowadzenia instytucji naruszenia pośredniego do przepisów pwp nie wyjaśnia, czy i w jakim zakresie możliwe jest konstruowanie jej w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, wyraża jednak generalnie krytyczne podejście ustawodawcy do sankcjonowania działań osób, których działania przyczyniają się do naruszenia patentu.

²³² Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 944.

zakazanie takiemu naruszcycielowi działań stanowiących pośrednie naruszenie patentu²³³. Przepisy odpowiedzialności deliktowej pozwalają w zasadzie wyłącznie na żądanie naprawienia szkody, ewentualnie żądanie odwrócenia działań grożących bezpośrednio powstaniem szkody (art. 439 kc)²³⁴. Uznanie odpowiedzialności naruszcyciela pośredniego w oparciu o konstrukcje deliktowe wymaga wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności deliktowej, a więc szkody, związku przyczynowego i winy.

Koncepcja pośredniego naruszenia patentu należy do jednej z bardziej kontrowersyjnych kwestii poruszanych w piśmiennictwie prawa patentowego²³⁵. Barbara Czachórska-Jones, odnosząc się do omawianego zagadnienia, przytoczyła pogląd S. Sołtysińskiego²³⁶, zgodnie z którym stosowanie konstrukcji naruszenia pośredniego ogranicza się do przypadków, gdy równocześnie nastąpiło naruszenie bezpośrednie, oraz pogląd B. Gawlika²³⁷, który uważa, że dopuszczalne jest konstruowanie samodzielnego i niezależnego typu pośredniego naruszenia patentu²³⁸. W aktualnych wypowiedziach wyklucza się dopuszczalność adresowania w oparciu o art. 422 przeciwko tzw. naruszcycielom pośrednim roszczeń o ochronę patentu, w

²³³ Przeciwny pogląd wydaje się wynikać z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74 (OSP 1975/10/212, LEX nr 1104538), zgodnie z którym „W zakresie prawa wynalazczego, gdy chodzi o dziedzinę roszczeń wynikających z naruszenia prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, ma odpowiednie zastosowanie również przepis art. 422 k. c. obejmujący poza bezpośrednim sprawcą szkody także tego, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił lub był jej pomocny, jak również tego, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody”. W stanie faktycznym leżącym u podstaw tego wyroku Sąd Wojewódzki we Wrocławiu zakazał stronie pozwanej (w tym, jak się wydaje, również podmiotowi pośrednio naruszającemu wzór użytkowy poprzez zlecenie podmiotowi bezpośrednio naruszającemu wzór użytkowy produkcji przedmiotów objętych wzorem użytkowym) dalszego naruszenia prawa do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego. Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie Sądu Wojewódzkiego (również w części „zakazowej”), jednak z uzasadnienia przedstawionego przez SN wynika, że stało się to z innych przyczyn – przyjmuje się zatem w oparciu o to orzeczenie, że SN zaakceptował możliwość wywiedzenia roszczenia zakazowego z art. 422 kc.

²³⁴ Sięganie do art. 439 kc jest przy tym wątpliwe ze względu na to, że sytuacja zagrożenia naruszeniem patentu uregulowana jest w sposób szczególny (*lex specialis*) w art. 285 pwp. Można jednak argumentować, że przepis ten znajdzie zastosowanie jedynie w odniesieniu do działań, które grożą naruszeniem patentu bezpośrednio, podczas gdy działania stwarzające takie zagrożenie jedynie pośrednio mogą być objęte hipotezą art. 439 kc.

²³⁵ Zob. B. Czachórska-Jones, *Naruszenie patentu...*, s. 212-219; E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 944; Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 287, nb. 21.

²³⁶ S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 76; S. Sołtysiński, *Tytuły ochronne w polskim prawie wynalazczym*, w: L. Bar (red.), *Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, Wrocław–Warszawa 1981, s. 408-415.

²³⁷ B. Gawlik, *The So Called Indirect Infringement of a Patent*, w: S. Sołtysiński (red.), *International Protection of Industrial Property*, część II, Poznań 1980, s. 23 i n.

²³⁸ B. Czachórska-Jones, *Naruszenie patentu...*, s. 212-219.

szczegółności roszczenia zakazowego²³⁹. Dostępne orzecznictwo nie przesądza o dopuszczalności tej koncepcji ani nie wyjaśnia zasad jej stosowania²⁴⁰.

8. Ograniczenia patentu

8.1. Uwagi ogólne

Nawiązując do wyrażenia T. Dybowskiiego sformułowanego w odniesieniu do prawa własności, prawa własności przemysłowej można scharakteryzować jako prawa względnie pełne, zapewniające w zasadzie wyłączność władztwa uprawnionego nad przedmiotem tego prawa²⁴¹. Względna pełność tych praw wyraża się w poddaniu ich przewidzianym w ustawie ograniczeniom, których celem jest zapewnienie ochrony, w uzasadnionych przypadkach, interesowi publicznemu i osobom trzecim²⁴². Tomasz Dybowski wskazał, że czynniki wyznaczające granice prawa własności – takie jak przepisy prawa, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności – określają „zakres uprawnień przysługujących właścicielowi ze względu na rzecz, ale również w wielu przypadkach wyraźnie dopuszczają możliwość oddziaływania na rzecz będącą przedmiotem cudzej własności przez osoby postronne niebędące jej właścicielami. Takie oddziaływania nie stanowią w ogóle ingerencji w sferę cudzej własności, ponieważ nie naruszają jej ustawowych granic, i wobec tego nie uzasadniają wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym, wyłączają skuteczność roszczenia negatoryjnego”²⁴³. Przywołany autor zwrócił również uwagę na zasadę elastyczności: dzięki tej zasadzie „skoro tylko odpadnie podstawa prawna istniejących ograniczeń albo ustaną okoliczności faktyczne przewidziane w przepisach określających

²³⁹ E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 944. Podobnie w ocenie K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, art. 422 kc uzasadnia dochodzenie jedynie roszczenia odszkodowawczego, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 677.

²⁴⁰ Należy odnotować, że na gruncie prawa autorskiego możliwość wywodzenia roszczeń przewidzianych w art. 79 pr.aut. wobec tzw. naruszcycieli pośrednich została wykluczona w wyroku Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2019 r., II CSK 211/18. W ocenie Sądu, na podstawie art. 422 kc dopuszczalne jest natomiast dochodzenie naprawienia szkody przez takie osoby, co jednak wymaga konsekwentnie wykazania przesłanek wynikających z tego przepisu, do których należy - oprócz wyrządzenia szkody - wina, a rozmiar tej odpowiedzialności wyznaczany jest związkiem przyczynowym między działaniem pomocnika, a szkodą wyrządzoną naruszeniem, do którego doszło przy jego pomocy.

²⁴¹ Por. T. Dybowski, *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria)*, w: *Dziela zebrane*, Warszawa 2013, s. 521.

²⁴² Por. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 391.

²⁴³ T. Dybowski, *Ochrona własności...*, s. 521.

granice wykonywania własności – automatycznie, z mocy samego prawa, na miejsce dotychczasowych ograniczeń wchodzi odpowiednie uprawnienia właściciela”²⁴⁴.

Na tle przytoczonych uwag należy wskazać, że w odniesieniu do patentu wyróżnia się dwie kategorie pojęciowe: granice oraz ograniczenia. Granice patentu wyznaczane są poprzez trzy płaszczyzny:

- 1) zakres wyłączności przyznanej patentem przewidziany w ramach sfery pozytywnej (art. 63 ust. 1 i art. 66 ust. 2 pwp) i sfery negatywnej (art. 66 ust. 1 pwp),
- 2) zakres czasowy patentu, czyli jego czas trwania (art. 63 ust. 3 pwp),
- 3) zakres terytorialny patentu (art. 63 ust. 1 *in fine* pwp).

Granice (ramy²⁴⁵) patentu wyznaczane są zatem poprzez czas jego ochrony, terytorium objęte ochroną oraz treść przyznanej ochrony. Treścią patentu jest zakres przyznanych uprawnień, czyli wyłączność zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku²⁴⁶, zdefiniowana w ujęciu pozytywnym oraz negatywnym. Ramy prawa nie podlegają modyfikacjom w ich aspekcie czasowym²⁴⁷ ani terytorialnym. Zmianom może natomiast podlegać zakres patentu, ponieważ może ulec ograniczeniu bądź z woli samego uprawnionego²⁴⁸, bądź w wyniku stwierdzenia, że chroniony patentem wynalazek nie wykazuje zdolności patentowej w jakiejś części (tzw. częściowe unieważnienie patentu).

Druga kategoria pojęciowa – ograniczenia patentu – wiąże się z przyznaniem innym osobom (oprócz uprawnionego z danego prawa) możliwości korzystania z wynalazku²⁴⁹. Przyznane patentem uprawnienie do wyłącznego korzystania z wynalazku ograniczane jest przez

²⁴⁴ *Ibidem*.

²⁴⁵ W doktrynie nazwano je również np. „konturami” – por. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 394-395.

²⁴⁶ Dlatego np. korzystanie z wynalazku w celach osobistych pozostaje całkowicie poza granicami (ramami) patentu.

²⁴⁷ Pod warunkiem, że uprawniony będzie wносить opłaty za kolejne okresy ochronne oraz nie zrzeknie się go przed upływem maksymalnego okresu ochrony.

²⁴⁸ Aktualne przepisy pozwalają uprawnionemu z patentu na złożenie wniosku o ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych (art. 89¹ ust. 1 pwp). Wprowadzenie tej instytucji powoduje zarazem, że za niedopuszczalne należy uznać częściowe zrzeczenie się patentu przez uprawnionego, które już w poprzednim stanie prawnym było przedmiotem istotnych wątpliwości (zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 90, nb. 20).

²⁴⁹ Przypadki takich sytuacji określono już w Konwencji paryskiej – np. w art. 5ter przewidziano, że za naruszenie patentu nie będzie uważane 1) stosowanie na okrętach, należących do jednego z innych krajów Związku, środków opatentowanych, dotyczących kadłuba okrętowego, maszyn, urządzeń, przyrządów i innych części wyposażenia, jeżeli okręty te przebywają czasowo lub przypadkowo na wodach kraju – z zastrzeżeniem, że środki te będą tam używane wyłącznie na potrzeby okrętu, 2) stosowanie urządzeń opatentowanych, dotyczących konstrukcji lub działania środków żeglugi powietrznej lub lokomocji lądowej, albo ich części, należących do innych krajów Związku, jeżeli środki te znajdują się w danym kraju czasowo lub przypadkowo.

wszystkie osoby, które mogą z niego korzystać w sposób zarobkowy lub zawodowy oprócz uprawnionego z patentu, a więc sprawiają tym samym, że korzystanie to przestaje być wyłączone²⁵⁰. Do tych przypadków zaliczają się także omawiane w niniejszej pracy prawa użytkownicy uprzednich i późniejszych, pozwalające na korzystanie z wynalazku pomimo istnienia patentu obejmującego ten wynalazek i przysługującego innej osobie.

W doktrynie sporo uwagi poświęcono zagadnieniu, czy ograniczenia patentu wpływają na treść patentu (a więc w istocie na same granice patentu)²⁵¹, czy raczej prowadzą do uszczuplenia uprawnień przysługujących uprawnionemu z patentu²⁵², czy może wreszcie oddziałują na sferę ochrony wyłączności, a więc skuteczność egzekwowania tego prawa względem osób trzecich²⁵³. Niekiedy rozróżnia się te aspekty posługując się określeniami „ograniczenia patentu” i „ograniczenia wyłączności patentowej”²⁵⁴. Sposób oddziaływania danego ograniczenia na patent może wynikać z charakteru prawnego tego ograniczenia, o czym mowa będzie poniżej. W tym ostatnim kontekście należy odnotować pogląd J. Wasilkowskiego wyrażony w odniesieniu do konstrukcji prawa rzeczowego, przyjmujący jedynie prawa podmiotowe osób trzecich jako rzeczywiste ograniczenia własności (pozostałe ustawowo określone granice prawa własności autor ten postrzegał natomiast jako wyznaczniki treści własności)²⁵⁵. Pogląd ten pozwala zarazem na przyjęcie, że prawa osób trzecich mogą być traktowane jako ograniczenie prawa wyłącznego, co będzie mieć znaczenie dla dalszych rozważań szczegółowych dotyczących statusu prawnego użytkownika. Problematyka ograniczeń patentu doczekała się wyczerpującego omówienia w niedawnych publikacjach doktryny²⁵⁶ i nie ma potrzeby analizowania jej również w niniejszej pracy.

²⁵⁰ Do grupy tych osób, jak wymieniono już wyżej, należą użytkownicy, licencjobiorcy przymusowi, dystrybutorzy wyrobów, w stosunku do których nastąpiło wyczerpanie, osoby korzystające z wyłączeń zawartych w art. 69 pwp oraz osoby, które korzystają z wynalazku zarobkowo lub zawodowo, ale ich czyny nie występują w katalogu czynów objętych sferą zakazową patentu. Istnienie ostatniej z wymienionych tu grup osób dowodzi tego, że zakres uprawnień przyznanych patentem (art. 63 ust. 1) jest szerszy niż zakres sfery zakazowej (art. 66 ust. 1 pwp).

²⁵¹ Por. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 392; A. Szewc, *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 38, przyp. 10. Zdaniem A. Szajkowskiego, ograniczenie patentu zachodzi wtedy, gdy „w ramach zakreślonych przez przepisy granic prawa (patentu) dochodzi do uszczuplenia uprawnień przysługujących podmiotowi patentu – przy czym ograniczenia te powstają z reguły *ex lege*, niezależnie od woli uprawnionego”, zob. A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja, *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 224. Zob. także J. Wasilkowski, w: J. Ignatowicz (red.), *System prawa cywilnego. Tom II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, Ossolineum 1977, s. 47-50; A. Klein, *Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976, s. 136-137.

²⁵² A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja, *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 224.

²⁵³ B. Czachórska-Jones, *Naruszenie patentu...*, s. 175 i n.

²⁵⁴ Por. A. Sztoldman, *Korzystanie...*, s. 98.

²⁵⁵ J. Wasilkowski, *Prawo rzeczowe w zarysie*, Warszawa 1957, s. 97.

²⁵⁶ A. Sztoldman, *Korzystanie...*, s. 93 i n.; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 81 i n.

Zajmując własne stanowisko pragnę wskazać, że w doktrynie trafnie podkreśla się zróżnicowany charakter prawny przewidzianych ustawowo sytuacji, w których innym osobom przyznaje się możliwość korzystania z chronionego wynalazku²⁵⁷. Do omówienia tego zagadnienia powrócę za chwilę, a tymczasem przyjmuję, że zasadne może być zarówno posługiwanie się pojęciem „ograniczenia patentu” (dla takich przypadków, które trwale eliminują z treści patentu określone wpisane w nią uprawnienia zakazowe), jak i „ograniczenia wyłączności patentowej” (dla przypadków, w których uprawnienia pozostają nietknięte, natomiast eliminacji doznają roszczenia). Wypada jednak nadmienić, że dla opisanego tych ostatnich ograniczeń – polegających na eliminacji roszczeń, ale nie uprawnień objętych sferą wyłączności patentowej – trafniejsze byłoby może przyjęcie miana „ograniczenia ochrony patentu” (a nie: „ograniczenia wyłączności patentowej”), gdyż w większym stopniu pozwalałoby odróżnić aspekt uszczuplenia sfery wyłączności patentu ze względu na istnienie ograniczenia od zagadnienia wyłączenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu mimo stwierdzenia naruszenia sfery wyłączności patentu. Kwestię tę rozwinę jeszcze w dalszych rozważaniach.

Poddanie patentu różnego rodzaju ograniczeniom przewidziano w prawie międzynarodowym. Najdonioślejsze znaczenie co do określenia zakresu, w jakim patent może ulec ograniczeniu, mają art. 30, 31 i 31bis TRIPS. Zgodnie z art. 30 TRIPS ograniczone wyłączenia od praw wyłącznych przyznanych patentem są dopuszczalne wtedy, gdy spełniają następujące warunki:

- nie są bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu,
- nie naruszają bezzasadnie prawnie uzasadnionych interesów właściciela patentu,
- biorą pod uwagę prawnie uzasadnione interesy osób trzecich.

Uregulowanie to określa tzw. test trójstopniowy, postrzegany jako prawnomiędzynarodową dyrektywę dla wprowadzania ograniczeń patentu na poziomie krajowym, a jednocześnie ograniczenie swobody sygnatariuszy TRIPS w zakresie regulowania wyłączeń ochrony w regulacjach krajowych²⁵⁸.

²⁵⁷ Zob. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 392; A. Sztoldman, *Korzystanie...*, s. 96; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 284 i n.

²⁵⁸ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 30 i n. Pojęcie „testu trójstopniowego” odnosi się także m.in. do art. 9 ust. 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, akt paryski z 24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. poz. 474 zał.) i art. 13 TRIPS, zob. P. Niezgódka, *O swobodzie wypowiedzi w kontekście ograniczeń wyłączności autorskiej*, w: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Zelechowski (red.), *Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej*, Warszawa 2019, s. 193.

Natomiast art. 31 TRIPS dotyczy sytuacji, w których ustawodawstwo danego państwa członkowskiego zezwala na inne użycie przedmiotu patentu bez upoważnienia posiadacza praw, włącznie z użyciem przez rząd lub strony trzecie upoważnione przez rząd. W takich przypadkach przestrzegane muszą być liczne szczegółowe postanowienia dotyczące m.in. ograniczonego zakresu i okresu używania, jego niewyłączności i ograniczonej przenoszalności, a także konieczności uiszczenia wynagrodzenia. Regulację zawartą w art. 31 TRIPS uzupełniają postanowienia przewidziane w art. 31bis²⁵⁹, który odnosi się do przypadków udzielania licencji przymusowych w kontekście zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne. Z art. 31 TRIPS wywodzi się niekiedy w doktrynie podstawę uregulowania instytucji użytkownika uprzedniego²⁶⁰. Wydaje się jednak, że art. 31 TRIPS dotyczy wprost instytucji licencji przymusowej, szczególnie w przypadku zależności patentów, czy też korzystania z wynalazku dla celów państwowych, a zawarte w tym artykule szczegółowe zasady nie dają się przenieść na grunt instytucji ochrony praw użytkownika. Ograniczenia patentu na rzecz użytkownika wpisują się raczej w ogólniejszą formułę zawartą w art. 30 TRIPS.

W piśmiennictwie podkreśla się, że krajowe normy ustanawiające ograniczenia patentu muszą podlegać interpretacji przez pryzmat zasad ustanowionych w prawie międzynarodowym²⁶¹. W toku ich wykładni należy wobec tego uwzględniać potrzeby wynikające z normalnego wykorzystania patentu oraz prawnie uzasadnionych interesów uprawnionego z patentu, nie pomijając jednak uzasadnionych prawnie interesów stron trzecich. W doktrynie próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, czy wspomniany test trójstopniowy adresowany jest do ustawodawcy krajowego (którego zadaniem jest zaprojektowanie odpowiednich regulacji ustawowych), czy także do sądów stosujących obowiązujące prawo²⁶². Jakkolwiek kwestia ta pozostaje niejednoznaczna, słusznie podkreśla się zasadność stosowania art. 30 TRIPS jako kierunku interpretacji ograniczeń przez orzecznictwo, wskazującego na wyjątkowy charakter sytuacji, w których dopuszcza się pozbawienie uprawnionego z patentu przyznanej mu wyłączności²⁶³. Przypadki ograniczeń patentu przewidziane w polskiej ustawie odpowiadają wytycznym zawartym w prawie międzynarodowym.

²⁵⁹ Zob. pkt 2.1.2. w rozdziale I.

²⁶⁰ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 283.

²⁶¹ Tak np. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 391.

²⁶² Por. A. Nowicka, *Ograniczenia patentu*, w: *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 85.

²⁶³ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 312.

8.2. Kategorie ograniczeń patentu

Do ograniczeń patentu zalicza się następujące przypadki:

- a) korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze RP czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej (art. 69 ust. 1 pkt 1 pwp),
- b) korzystanie z wynalazku dla celów państwowych (art. 69 ust. 1 pkt 2 pwp),
- c) stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych (art. 69 ust. 1 pkt 3 pwp),
- d) korzystanie z wynalazku w zakresie tzw. wyjątku Bolara (art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp),
- e) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty (art. 69 ust. 1 pkt 5 pwp),
- f) korzystanie z materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i wyprowadzania nowych odmian roślin (art. 69 ust. 1 pkt 6 pwp),
- g) wykorzystywanie chronionego patentem materiału dla wielokrotnej reprodukcji w ramach własnego gospodarstwa rolnego (art. 93⁵ ust. 2-3 pwp),
- h) wyczerpanie patentu (art. 70 pwp),
- i) prawa użytkownicy uprzednich i następczych (art. 71 i 75 pwp),
- j) licencję przymusową (art. 82 pwp), udzielaną w szczególności w przypadku zależności patentów (art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp),
- k) nadużycie patentu (art. 68 pwp).

W doktrynie podejmowano próby klasyfikacji ograniczeń patentu ustanowionych w polskim prawie patentowym według różnych kategorii podziału. Michał du Vall zaproponował podział ograniczeń zgodnie ze źródłem ich powstania²⁶⁴:

- 1) ograniczenia wynikające z czynności prawnych uprawnionego z patentu²⁶⁵,

²⁶⁴ Taki sposób podziału ogólnej kategorii ograniczeń patentu został zaproponowany w drugim wydaniu publikacji M. du Valla – zob. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 381.

²⁶⁵ Wydaje się, że do tej kategorii może należeć wyczerpanie patentu (art. 70 pwp) oraz udzielenie osobie trzeciej upoważnienia do korzystania z wynalazku. W odniesieniu tej drugiej możliwości (udzielenie licencji czy też ustanowienie na patencie użytkownika) należy wskazać za J. Fiołką, że nie mają one *stricte* charakteru ograniczenia, ponieważ stanowią raczej świadome przeniesienie części uprawnień wynikających z patentu na inne podmioty (zob. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 101). Zarazem jednak treść art. 78 pwp uprawnia do określenia sytuacji udzielenia licencji mianem obciążenia patentu, polegającego na „ustanowieniu uprawnienia, ograniczającego prawo podmiotowe, będące przedmiotem rozporządzenia” (S. Sołtyński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 799). W istocie chodzi tu o quasi-obciążenie, ponieważ prawo

- 2) ograniczenia wynikające z sytuacji faktycznych prowadzących do powstania ograniczenia *ex lege*²⁶⁶,
- 3) ograniczenia wynikające z decyzji administracyjnych²⁶⁷,
- 4) ograniczenia wynikające z kolizji praw – praw współuprawnionych z patentu względem siebie, zależności patentu, praw użytkownicy uprzednich i następczych²⁶⁸.

Powyższy katalog uzupełnia ograniczenie w postaci wyczerpania patentu²⁶⁹. Większość ograniczeń powstaje *ex lege*²⁷⁰.

Justyna Ożegalska-Trybalska proponuje natomiast kategoryzację ograniczeń patentu w zależności od wpływu, jakie wywierają one na patent²⁷¹:

- i. ograniczenia stypizowane w art. 69 ust. 1 pwp, czyli przypadki korzystania z opatentowanego wynalazku „nienaruszające patentu”, których skutkiem jest ubezskutecznienie roszczeń uprawnionego z patentu bez pozbawiania go uprawnień zakazowych,
- ii. wyczerpanie patentu, którego istota wyraża się w „wygaśnięciu określonych uprawnień w odniesieniu do konkretnych wyrobów wprowadzonych przez uprawnionego lub za jego zgodą do obrotu”²⁷², a więc stanowi ograniczenie treści patentu (ale jedynie w odniesieniu do określonych produktów i określonych związanych z nimi czynności),

bezwzględne (patent) zostaje obciążone przez prawo niemające charakteru bezwzględnego (licencja). W klasycznym rozumieniu pojęcia „obciążenia” prawem obciążającym może być natomiast tylko prawo bezwzględne.

²⁶⁶ Np. powstające z mocy samego prawa ograniczenia wymienione w art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-6 pwp; w pewnym zakresie także wyczerpanie patentu (art. 70 pwp). W odniesieniu do wyczerpania K. Szczepanowska-Kozłowska wskazała, że „Prawa podmiotu uprawnionego z praw wyłącznych wygasają w stosunku do określonych, konkretnych przedmiotów, stanowiących materialne nośniki tych praw”, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie...*, s. 116

²⁶⁷ Np. korzystanie z wynalazku dla celów państwowych (art. 69 ust. 1 pkt 2 pwp), ustanowienie licencji przymusowej (art. 82 pwp), por. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 662 i n.

²⁶⁸ Por. P. Kostański, w: P. Kostański, *Prawo...*, s. 485; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1.12.2014 r., VI ACa 517/13.

²⁶⁹ Które można ewentualnie określić jako ograniczenie wynikające z czynności prawnych uprawnionego z patentu, a więc objęte pkt 1) przedstawionego wyliczenia.

²⁷⁰ Zob. A. Szajkowski, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 101. Wyjątkiem jest np. korzystanie z wynalazku na podstawie decyzji administracyjnej (art. 69 ust. 1 pkt 2 pwp i art. 82 ust. 2 pwp).

²⁷¹ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 284 i n. Podział taki przyjmuje również A. Nowicka, *Ograniczenia patentu...*, s. 86.

²⁷² J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 289.

- iii. działanie w ramach własnych uprawnień (prawa użytkownicy) stanowiące „pierwotne obciążenie patentu”²⁷³, które wpływa na zakres patentu już od momentu jego udzielenia, kształtując jego treść, a nie sferę ochrony; wydaje się, że do tej grupy należy zaliczyć także uprawnionego z patentu zależnego, którego uprawnienie do wyłącznego korzystania z wynalazku od początku podlega ograniczeniu ze względu na istnienie patentu wcześniejszego.

Z kolei T. Targosz oraz A. Niewęglowski dzielą ograniczenia patentu według kryterium interesu: publicznego o charakterze przedmiotowym²⁷⁴ lub indywidualnego²⁷⁵.

Jak wyżej zasygnalizowano, kwestią sporną w doktrynie jest nie tylko to, jaki skutek wywołują opisane wyżej ograniczenia w stosunku do patentu – tj. przede wszystkim czy wpływają na jego treść czy raczej prowadzą do ubezskuteczenia wywodzonych z niego roszczeń – ale także jaki jest ich charakter prawny²⁷⁶.

Istota ograniczeń wyraża się w formule wyłączenia bezprawności określonego sposobu wkroczenia w cudzy monopol patentowy. Poszczególne ograniczenia różnią się jednak charakterem prawnym. Na przykład wyjątek apteczny został określony przez M. Beslera mianem „zwykłej bezskuteczności”²⁷⁷. W odniesieniu do wyjątku Bolara A. Sztoldman szeroko uzasadniła jego kwalifikację jako upoważnienia ustawowego niemającego charakteru uprawnienia²⁷⁸. Kwalifikacja ta odpowiada także pozostałym przypadkom wyłączeń zawartych w art. 69 ust. 1 pwp²⁷⁹. W przypadku wyczerpania patentu M. Bohaczewski posługuje się pojęciem zarzutu²⁸⁰. Z kolei wynikające z licencji przymusowej upoważnienie do korzystania z wynalazku przysługujące licencjodawcy przymusowemu przybiera formę licencji

²⁷³ *Ibidem*, s. 292. Autorka przyjmuje to określenie za S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 91.

²⁷⁴ Art. 69 ust. 1, nadużycie patentu (art. 68 ust. 1 pwp) i licencja przymusowa (art. 82 ust. 1 pwp).

²⁷⁵ Dotyczy to ochrony użytkownicy (art. 71 i 75 pwp), zob. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 401; A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 62.

²⁷⁶ Zob. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 394.

²⁷⁷ M. Besler, *Prawa użytkownicy jako ograniczenia patentu*, w: T. Szymanek (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001, s. 281. M. Besler zauważa, że w okresie poprzedzającym udzielenie patentu uprawnienia użytkownika stanowią ograniczenie prawa do patentu w jego cywilnoprawnej części (autor opowiada się za poglądem, zgodnie z którym prawo do patentu należy przyznać mieszany, cywilno- i administracyjnoprawny charakter), natomiast po udzieleniu patentu przekształcają się w ograniczenie patentu (*Ibidem*, s. 285). W tym kontekście warto również nadmienić, że w prawie amerykańskim różni się brak naruszenia (*noninfringement*), brak odpowiedzialności za naruszenie (*absence of liability for infringement*) oraz brak możliwości egzekwowania patentu (*unenforceability*), zob. 35 U.S.C. §282 (b).

²⁷⁸ A. Sztoldman, *Korzystanie...*, s. 139-154.

²⁷⁹ A także art. 93⁵ ust. 2-3 pwp.

²⁸⁰ Zob. M. Bohaczewski w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 70, nb. 12, 18, 52.

ustanowionej decyzją administracyjną²⁸¹. Wreszcie, mianem kolizji praw określany jest przypadek współzależności patentów (art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp). Przyjęcie, że prawa użytkownicy przybierają postać prawa podmiotowego pozwala na zakwalifikowanie ich również do kategorii działania w ramach własnych uprawnień w ujęciu J. Ożegalskiej-Trybalskiej (do czego się przychyliam, nie uprzedzając dalszych rozważań przedstawionych w pkt 8.3.; kwalifikacja prawna prawa użytkownika zostanie natomiast poddana szczegółowej analizie w rozdziale V.).

Warto zauważyć, że kwalifikowanie ograniczenia prawa wyłącznego jako prawa osoby trzeciej nie jest obce rozważaniom doktrynalnym formułowanym także na innych obszarach własności intelektualnej. Na gruncie prawa autorskiego za taką kwalifikacją instytucji tzw. dozwolonego użytku opowiada się W. Machała, uznając, że stanowi on zezwolenie ustawowe na prowadzenie określonej eksploatacji utworów należące do kategorii licencji ustawowych, które „z punktu widzenia użytkownika można traktować jako jego prawo podmiotowe”²⁸².

Niezależnie od przyjętej systematyki ograniczeń patentu, niewątpliwym skutkiem istnienia każdego ograniczenia patentu jest wyłączenie naruszenia patentu pomimo tego, że dana osoba korzysta z wynalazku bez zgody uprawnionego²⁸³.

Po nakreśleniu zagadnienia systematyki ograniczeń patentu należy powrócić do wspomnianego wyżej problemu rozróżnienia dwóch płaszczyzn, na których można rozpatrywać oddziaływanie danego ograniczenia na patent. Na pierwszej płaszczyźnie ograniczenia kształtują treść patentu, w tym uszczuplają określone w niej uprawnienia (a więc powodują brak bezprawności korzystania z wynalazku). Na drugiej płaszczyźnie ograniczenia wpływają na sferę ochrony patentu, eliminując skuteczność służących ochronie patentu roszczeń, o ile roszczenia te w ogóle powstają. Moim zdaniem, roszczenie wyrażające formę ochrony danego prawa bezwzględne (będące jego emanacją) pojawia się jedynie przeciwko osobie korzystającej z przedmiotu tego prawa w warunkach bezprawności. Istotą ograniczenia prawa jest natomiast wyłączenie tej bezprawności poprzez udzielenie określonej osobie ustawowego upoważnienia do korzystania z danego przedmiotu, np. wynalazku, w sposób, który normalnie byłby objęty wyłącznością patentową. Upoważnienie to może przybierać postać prawa podmiotowego bądź nie, w każdym przypadku prowadzi jednak do tego, że uprawniony z danego prawa bezwzględne nie może mu się przeciwstawić. Wydaje się zatem, że jeżeli nie ma bezprawności, to roszczenie w ogóle nie powstaje. Przyjęcie proponowanego stanowiska

²⁸¹ P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej...*, s. 194.

²⁸² W. Machała, *Dozwolony użytek utworów w prawie europejskim i w ustawie o prawie autorskim*, Państwo i Prawo 2004/12, s. 22.

²⁸³ Por. A. Nowicka, *Ograniczenia patentu...*, s. 79.

eliminuje kreację „bytów” (ściślej: konstrukcji pojęciowych) niepotrzebnych już z samego założenia, czyli właśnie roszczeń, co do których od początku wiadomo, że okażą się nieskuteczne. Formuła roszczenia nieskutecznego bardziej pasuje do instytucji przedawnienia, a więc do konstrukcji roszczenia istniejącego, ale poddającego się obezwładnieniu zarzutem. Z kolei instytucją specyficzną dla prawa patentowego, prowadzącą do takiego skutku (tzn. nieskuteczności roszczenia, które jednak istnieje), jest uregulowanie zawarte w art. 287 ust. 3 pwp, które stanowi, że sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

W mojej ocenie, problem określenia sposobu, w jaki ograniczenie wpływa na patent, nie może być uniwersalnie rozwiązany poprzez przyjęcie jednego ustalenia odpowiedniego dla wszystkich przypadków ograniczeń. Zgadzam się zatem z J. Ożegalską-Trybalską²⁸⁴, która kategoryzuje poszczególne przypadki ograniczeń, wyróżniając wspomniane wyżej grupy w zależności od tego, czy wiążą się one z ubezskutezczeniem roszczeń uprawnionego z patentu bez pozbawiania go uprawnień zakazowych, czy prowadzą do wygaśnięcia niektórych uprawnień, czy może wreszcie wpływają na zakres patentu już od momentu jego udzielenia, kształtując jego treść, a nie sferę ochrony (do tej ostatniej grupy przynależą przypadki użytkownicy).

8.3. Prawa użytkownicy jako ograniczenie patentu

Ogniskując dalsze rozważania na prawach użytkownicy należy zauważyć, że prawa te bezspornie klasyfikowane są jako ograniczenia patentu i określane czasem mianem ograniczenia personalnego lub ograniczenia ustanowionego w interesie indywidualnym²⁸⁵ (oraz wynikającego z indywidualnej sytuacji konkretnego podmiotu²⁸⁶).

Regulacje przewidujące ochronę użytkownicy umiejscowiono w rozdziale 5. ustawy Prawo własności przemysłowej pt. „Patent” w sąsiedztwie postanowień określających przypadki, w

²⁸⁴ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 284 i n.

²⁸⁵ Zob. np. A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 169; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 125; S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 88; A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 224; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185; A. Michalak w A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 194-195; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 468.

²⁸⁶ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 291.

których nie narusza się patentu (art. 69 i 70). W doktrynie wskazano, że z tego umiejscowienia może wynikać, że sytuacja prawna użytkownika wyraża się (i zamyka) w relacji pomiędzy nim a uprawnionym z patentu²⁸⁷. W samej treści art. 71 pwp (i art. 75) nie zawarto jednak żadnego sformułowania, które bezpośrednio charakteryzowałoby sytuację użytkownika względem uprawnionego z patentu, tj. wskazywało na to, że należy ją rozpatrywać w relacji do patentu (np. jako jego ograniczenie). Chodzi o to, że art. 71 i 75 pwp nie posługują się, inaczej niż art. 69 czy 70, formułami typu „nie narusza się patentu przez...”, czy „patent nie rozciąga się na...”²⁸⁸. Takie formuły wyraźnie wskazują na to, jakie działania nie stanowią naruszenia patentu bądź nie są objęte jego treścią, a więc zarazem dookreślają treść patentu (są one czymś w rodzaju definicji negatywnej) lub kształtują jego zakres ochrony. Inaczej jest w przypadku art. 71 i 75 pwp, w których treści próżno szukać sformułowań tego rodzaju. Redakcja tych przepisów skupia się na pozytywnym określeniu uprawnień użytkownika, a nie *explicite* na wyznaczeniu treści czy ochrony patentu. Innymi słowy, przepisy art. 71 i 75 pwp statuują to, co wolno użytkownikom (jako takim), a nie to, co jest działaniem wyłączonym z zakresu patentu.

Wykładnia systemowa omawianych uregulowań nadaje zarazem sens rozpatrywaniu sytuacji użytkownika względem patentu. Gdyby nie to umiejscowienie (oraz odwołanie się w treści art. 71 do pojęć „pierwszeństwa do uzyskania patentu” i „rejestr patentowy”), regulacja art. 71 ustanawiająca prawo użytkownika uprzedniego nie odnosiłaby się wprost do jakiegokolwiek prawa wyłącznego. Nieco inaczej jest w przypadku art. 75 pwp, którego treść zawiera odwołania do patentu przeniesionego (na podstawie art. 74 pwp) na rzecz osoby uprawnionej oraz do samego uprawnionego, któremu należy uiszczać wynagrodzenie (art. 75 ust. 1 *in fine* pwp). Nie zmienia to jednak faktu, że ustawowe zagwarantowanie danemu podmiotowi możliwości korzystania z wynalazku (objętego patentem innej osoby) skutkuje ograniczeniem wyłączności przysługującej tej innej osobie ze względu na udzielony patent. Stąd klasyfikacja sytuacji użytkownika jako ograniczenia patentu nie budzi wątpliwości, pomimo tego, że regulacje statuujące prawa użytkownika (szczególnie art. 71 ust. 1 pwp) nie zawierają sformułowań bezpośrednio pozycjonujących je w takiej relacji do patentu.

Jak powiedziano, prawa użytkownika stanowią swoiste obciążenie patentu trwające przez cały okres trwania jego ochrony²⁸⁹. Obciążenie to polega na faktycznym ograniczeniu uprawnienia

²⁸⁷ W takim kierunku, jak się wydaje, R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, zob. s. 359.

²⁸⁸ W § 12 niemieckiej ustawy *Patentgesetz* (w którym ustanowiono prawo użytkownika) posłużono się z kolei zwrotem „patent nie wywiera skutku wobec...” (*Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein...*).

²⁸⁹ Zob. M. du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 533-534. Obciążenie to może mieć skutek w postaci zmniejszenia wartości patentu jako przedmiotu obrotu, np. jego

do wyłącznego korzystania z wynalazku, stanowiącego element treści patentu, gdyż obok uprawnionego – przez cały okres trwania patentu – z wynalazku może korzystać również użytkownik. Obciążenie to ma charakter pierwotny, co wyraża się w tym, że wywiera ono skutek wobec wyłączności wynikającej z patentu już od momentu jego udzielenia (użytkownik uprzedni) albo przeniesienia na osobę uprawnioną (użytkownik późniejszy)²⁹⁰. Ograniczenie patentu prawem użytkownika może teoretycznie dotyczyć każdego patentu²⁹¹. Wyraża się ono w pozbawieniu uprawnionego możliwości skutecznego żądania zakazania użytkownikowi korzystania z wynalazku objętego patentem, a więc w ograniczeniu uprawnień zakazowych przyznanych patentem.

Prawa użytkownicy uprzednich i późniejszych łączy to, że zostały one ustanowione w celu ochrony praw (interesów) nabytych przez te osoby w dobrej wierze: w przypadku użytkownika uprzedniego chodzi o możliwość korzystania z niezależnie uzyskanego wynalazku, natomiast w przypadku użytkownika późniejszego – o możliwość dalszego korzystania z wynalazku objętego patentem uzyskanym w błędnym przeświadczeniu o przysługiwaniu danej osobie uprawnienia do uzyskania patentu, ewentualnie nabytym od osoby nieuprawnionej, albo objętego licencją udzieloną przez osobę nieuprawnioną. Konieczność zagwarantowania użytkownikowi uprzedniemu możliwości dalszego korzystania z „jego” wynalazku nie ma zwykle związku z korzystaniem z wynalazku uprawnionego z patentu ani jakimikolwiek czynnościami prawnymi dokonany przez tegoż uprawnionego w stosunku do uzyskanego przez patent, ale wywodzi się z zaistniałej niezależnie sytuacji użytkownika. Z kolei w przypadku użytkownika późniejszego chodzi o ochronę nabytych przez niego w dobrej wierze praw (w postaci patentu, prawa do patentu lub licencji) oraz inwestycji poniesionych w związku z korzystaniem z wynalazku.

Na tle innych ograniczeń patentu prawa użytkownicy wyróżnia zatem to, że chronią one osoby korzystające z niezależnie uzyskanego wynalazku i przekonane o tym, że mogą z niego korzystać. Przekonanie może wynikać z tego, że dana osoba samodzielnie opracowała dany wynalazek albo uzyskała uprawnienie do korzystania z niego w przypadku, gdy wynalazek został niezależnie opracowany przez osobę trzecią (użytkownik uprzedni). Odrębną kategorią

wartości jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (zob. M. Modrzejewska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 584).

²⁹⁰ Szerzej w tej kwestii zob. pkt 7. w rozdziale V. (w odniesieniu do użytkownika uprzedniego) i pkt 6. w rozdziale VI. (w odniesieniu do użytkownika późniejszego).

²⁹¹ Inaczej jest w innych przypadkach ograniczeń, gdyż np. wyjątek tranzytowy (art. 69 ust. 1 pkt 1 pwp) dotyczy jedynie wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, a także przedmiotów, które znajdują się na obszarze RP w komunikacji tranzytowej.

używaczy są osoby, które korzystają z wynalazku objętego uzyskanym albo nabytym patentem (albo uzyskaną licencją) w przeświadczeniu, że ich uprawnienie do korzystania z wynalazku wywodzi się z prawa uzyskanego od legitymującej się nim osoby (używacze późniejsi).

W przypadku pozostałych ograniczeń patentu (np. działania w ramach wyjątku badawczego, wyjątku Bolara, przywileju komunikacyjnego, wyczerpania prawa, licencji przymusowej itd.) irrelevantna jest natomiast dobra wiara związana z uzasadnionym przekonaniem o braku bezprawnego korzystania z cudzego wynalazku, która jest niezbędna dla powstania statusu używaczy. Można wręcz przyjąć, że w większości takich przypadków po stronie osoby działającej w ramach danego ograniczenia może istnieć świadomość korzystania z cudzego wynalazku. Okoliczności te odróżniają pozycję używaczy od pozycji osób korzystających z opatentowanego wynalazku w oparciu o inną podstawę prawną (licencjobiorców, dystrybutorów wyrobów, w stosunku do których nastąpiło wyczerpanie czy osoby korzystające z wyłączeń zawartych w art. 69 pwp). Jedynie użytkownik uprzedni legitymuje się na tym tle uprawnieniem ustawowym, które uzasadnione jest tym, że pochodzi z zewnętrznego źródła, bo z niezależnie uzyskanego wynalazku. Prawo użytkownika uprzedniego można zatem postrzegać nie tylko jako środek obrony przed naruszeniem patentu, ale także jako ochronę niezależnej twórczości (lub innego rodzaju godnych zabezpieczenia wysiłków) użytkownika. W przypadku użytkowników późniejszych udzielone im prawo stanowi z kolei uszczuplony zamiennik uprawnienia, które przysługiwało im z tytułu nabytego patentu albo prawa do patentu albo uzyskanej licencji do chwili, w której patent został przeniesiony na „rzeczywistego” uprawnionego na mocy art. 74 pwp.

Prawa użytkowników jako ograniczenia patentu mają jednak – podobnie jak inne przypadki ograniczeń – charakter wyjątku („wyłomu w zasadzie”²⁹²). Zgodnie z trafnym stanowiskiem doktryny, ujęcie praw użytkowników w autonomicznych regulacjach oznacza, że prawa te traktowane są przez ustawodawcę odmiennie²⁹³, a w konsekwencji wymagają odrębnego, uważnego spojrzenia. Dotyczy to w szczególności ustalenia w dalszych rozdziałach niniejszej pracy, czy wywodzenie praw użytkowników z faktu, że do relewantnej chwili korzystali oni z czegoś „własnego” („własnego” wynalazku użytkownika uprzedniego; „własnego” nabytego przez użytkownika późniejszego uprawnienia do korzystania z wynalazku), przy uwzględnieniu sposobu ukształtowania tych praw w ustawie, pozwala na uznanie, że prawa te stanowią prawa

²⁹² Por. S. Buczkowski, *Glosa...*, s. 543.

²⁹³ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 426-427.

podmiotowe (a więc stanowią „rzeczywiste” ograniczenia prawa wyłącznego wedle ujęcia J. Wasilkowskiego wyrażonego w odniesieniu do prawa rzeczowego²⁹⁴).

²⁹⁴ J. Wasilkowski, *Prawo rzeczowe...*, s. 97.

Rozdział III.

Przesłanki powstania prawa użytkownika uprzedniego

Przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale są pojęcia prawne składające się na hipotezę normy prawnej określającej warunki nabycia prawa użytkownika uprzedniego wynalazku. Przepisem prawnym stanowiącym podstawę normy regulującej prawo użytkownika jest art. 71 pwp. Rekonstrukcja treści normy wymaga odwołania się do innych przepisów. Przedmiotem omówienia w niniejszym rozdziale jest w pierwszej kolejności wynalazek objęty korzystaniem użytkownika. W kolejnym punkcie zawarłam analizę przesłanki chwili stanowiącej o pierwszeństwie, która ma znaczenie dla określenia, czy spełnione są pozostałe przesłanki powstania prawa użytkownika. Istotną część tego rozdziału zajmują rozważania dotyczące korzystania z wynalazku albo przygotowania do takiego korzystania. Zwieńczeniem analizy przesłanek nabycia prawa użytkownika jest omówienie dobrej wiary potencjalnego użytkownika oraz wreszcie wpisu jego prawa do rejestru patentowego.

1. Wynalazek użytkownika a przedmiot patentu

1.1. Uwagi ogólne

Artykuł 71 ust. 1 pwp określa sytuację osoby korzystającej z wynalazku w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, stanowiąc, że osoba ta może nadal bezpłatnie korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystała dotychczas.

Zidentyfikowanie wynalazku użytkownika (*scil.* wynalazku, z którego użytkownik korzystał i z którego może nadal korzystać) stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień rozważanej instytucji użytkownika uprzedniego. Wskazanie wynalazku użytkownika jest okolicznością, która ma zasadnicze znaczenie dla przystąpienia do badania przesłanek powstania prawa użytkownika, gdyż wykazywanie dokonania określonych działań (korzystania lub przygotowania się do korzystania) w określonym momencie (chwili stanowiącej o pierwszeństwie) ma sens dopiero wtedy, gdy przedmiotem tego korzystania było rozwiązanie techniczne (wynalazek) wkraczające w zakres cudzego patentu. Wniosek ten wynika z przyjęcia założenia, że dopuszczona przez art. 71 ust. 1 pwp możliwość dalszego korzystania przez użytkownika z „takiego” wynalazku chronionego przez cudzy patent, legitymizuje *de facto* dalsze korzystanie przez niego z własnego „tego” wynalazku bez ryzyka naruszenia patentu na „taki” wynalazek.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że formuła art. 71 ust. 1 pwp nie ustanawia wprost opisanej wyżej zależności, a przede wszystkim nie odnosi się wprost do własnego „tego” wynalazku samego użytkownika. Art. 71 ust. 1 pwp przewiduje, że „korzystający (...) z wynalazku (...), w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego (...) korzystać”. O tym, że słowo „wynalazek” użyte w powołanym przepisie odnosi się do wynalazku objętego patentem udzielonym na rzecz innej osoby, nie zaś do „tego” wynalazku znajdującego się w dyspozycji użytkownika, przesądza wymieniona w art. 71 ust. 1 pwp przesłanka „chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu”. Opisana wyżej zależność między wynalazkiem użytkownika a wynalazkiem objętym patentem nie budzi jednak wątpliwości, przy uwzględnieniu ujęcia w świetle art. 71 ust. 1 pwp związku między prawem użytkownika a cudzym patentem, przynajmniej z następujących powodów:

- a) skoro art. 71 ust. 1 pwp odnosi korzystanie z wynalazku przez użytkownika do chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania (jakiegoś) patentu, to żeby odniesienie to miało normatywny sens i pozwalało na ustalenie, o jaką chwilę może chodzić, musi dotyczyć patentu, który ustanawia na rzecz innej osoby wyłączność korzystania z wynalazku objętego patentem, w którego zakresie przedmiotowym mieściłby się wynalazek użytkownika;
- b) art. 71 ust. 1 pwp został umiejscowiony w rozdziale poświęconym skutkom patentu oraz jego ograniczeniom, co oznacza, że prawo dalszego korzystania z wynalazku pomimo wyłączności przyznanej innej osobie musi odnosić się do patentu chroniącego taki wynalazek.

Powyższe względy nakazują zatem odnosić pojęcie wynalazku w art. 71 ust. 1 pwp, z którego użytkownik korzystał i może nadal korzystać, do wynalazku objętego ochroną poprzez patent, a więc do każdego ujęcia wynalazku, jakie można odczytać z treści zastrzeżeń patentowych (interpretowanych z uwzględnieniem opisu patentowego i rysunków). Elastyczność oceny, której może podlegać zakres przedmiotowy patentu chroniącego dany wynalazek (zob. pkt 7.2.1.-7.2.4. w rozdziale II.), przekłada się na odpowiednie kształtowanie sytuacji, w których dana osoba trzecia może korzystać z chronionego patentem wynalazku w ramach przysługującego jej uprawnienia lub upoważnienia. Jeśli uprawniony z patentu może twierdzić, że ktoś narusza patent poprzez bezprawne korzystanie z wynalazku rozszerzonego o ekwiwalenty lub zawężonego do jego cech istotnych, to osoba, której postawiono zarzut naruszenia, powinna móc twierdzić, powołując się na art. 71 ust. 1 pwp, że jej korzystanie nie jest bezprawne, bo nabyła prawo użytkownika do tak określonego wynalazku; podobnie ocena

wypadać powinna w przypadku innych ograniczeń patentu, np. korzystania z wynalazku stanowiącego przedmiot patentu w ramach wyjątku Bolara itd. W konsekwencji, pojęcie wynalazku, w stosunku do którego może powstać prawo użytkownika, sprzężone jest z zakresem przedmiotowym patentu. Wniosek ten przemawia za traktowaniem sytuacji użytkownika jako pochodnej i zależnej od zakresu patentu. Powoduje to zarazem, że postrzeganie prawa użytkownika jako środka zapewniającego ochronę samodzielnej twórczości wynalazczej (zob. pkt 4. w rozdziale I.) może być niewystarczające, jeżeli punktem wyjścia do określenia przedmiotu prawa użytkownika (czyli „tego” wynalazku) jest to, jak opatentowany „taki” wynalazek został sformułowany w zastrzeżeniach patentowych i jaka jest jego relacja do „tego” wynalazku użytkownika. Celem niniejszej części pracy jest omówienie tego ostatniego pojęcia oraz zorientowanie go względem „takiego” wynalazku, a więc wynalazku stanowiącego przedmiot patentu. Przed przejściem do szczegółowej analizy należy poczynić kilka uwag wstępnych.

/Po pierwsze, unormowana w art. 71 ust. 1 pwp instytucja prawna gwarantująca użytkownikom uprzednim ochronę niewątpliwie stanowi ograniczenie patentu, skoro zapewnia im możliwość korzystania z przedmiotu (wynalazku) objętego cudzą wyłącznością wynikającą z udzielonego patentu. Nie oznacza to jednak, że wystarczy skoncentrować się na wynalazku objętym patentem, aby wyjaśnić przesłanki powstania prawa użytkownika. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że przesłanki powstania tego prawa ocenia się na moment czasowy, który poprzedza dokonanie przez inną osobę czynności prowadzącej do powstania pierwszeństwa do uzyskania patentu obejmującego „taki” wynalazek. Użytkownik musi zatem korzystać (przygotować się do korzystania) z określonego wynalazku nie tylko zanim dojdzie do udzielenia patentu chroniącego taki wynalazek, ale nawet przed datą pierwszeństwa do uzyskania patentu, czyli dokonania stosownej czynności, z której wynika to pierwszeństwo – zwykle (art. 13 pwp) lub uprzednie (art. 14 i 15¹ pwp). Ponadto, patent z chwilą udzielenia trwa od daty zgłoszenia wynalazku, dlatego przed datą pierwszeństwa (wyprzedzającą nawet datę zgłoszenia w przypadku pierwszeństwa uprzedniego) użytkownik z pewnością nie ma nawet możliwości korzystania z wynalazku objętego patentem w ramach korzystania z własnego rozwiązania technicznego. Użytkownik korzysta jedynie z własnego rozwiązania technicznego (samodzielnie opracowanego lub uzyskanego od osoby trzeciej), czyli „tego” wynalazku, który dopiero w przyszłości – z chwilą udzielenia patentu – okaże się wkraczać w zakres cudzego patentu obejmującego „taki” wynalazek. Uzasadnia to posługiwanie się pojęciem „własnego” wynalazku dla określenia rozwiązania technicznego, z którego użytkownik korzystał przed datą pierwszeństwa przyszłego patentu.

Po drugie, po dacie pierwszeństwa przyszłego patentu użytkownik – w świetle omawianej instytucji – może korzystać nadal (tj. już obok cudzego zgłoszenia patentowego, a potem patentu) z „własnego” wynalazku, czyli z tego wynalazku, z którego korzystał dotychczas. Instytucja ochrony użytkownika zakłada symetryczność jego działań – to, co użytkownik może czynić w ramach prawa użytkownika (a więc to, co jest objęte treścią przyznanego mu uprawnienia i zarazem stanowi ograniczenie cudzego patentu) ma równać się temu (a przynajmniej nie przekraczać tego), co użytkownik czynił przedtem, czyli przed datą pierwszeństwa patentu.

Po trzecie, skoro po dacie pierwszeństwa przyszłego patentu pojawia się już cudzy, czyli „taki” wynalazek objęty wyłącznością uprawnionego z patentu, to korzystanie z własnego wynalazku przez użytkownika przestaje być prawnie obojętne, ponieważ zaczyna wkraczać w zakres cudzego prawa wyłącznego. Relevantne dla zastosowania art. 71 ust. 1 pwp jest korzystanie przez użytkownika nie z jakiegokolwiek wynalazku, ale tylko z „takiego”, który objęty jest cudzą wyłącznością. Uzasadnia to rozpatrywanie wynalazku użytkownika przez pryzmat kategorii pojęciowych związanych z instytucją naruszenia patentu, czyli właśnie wkroczenia przez osobę trzecią w zakres monopolu patentowego. Jedyną różnicą polega bowiem na tym, że użytkownik może w ten zakres wkraczać (pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek) w ramach swojego uprawnienia, a więc w sposób pozbawiony bezprawności. Należy zarazem przypomnieć o przyjętym wyżej założeniu symetryczności działań użytkownika, z którego wynika, że przedmiot objęty możliwością dalszego korzystania przez użytkownika ma odzwierciedlać przedmiot wykorzystywany przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie. Założenie to powoduje, że wspomniane rozpatrywanie wynalazku użytkownika przez pryzmat oceny, czy naruszałby on przyszły patent, jest uzasadnione także dla zidentyfikowania wynalazku, z którego użytkownik korzystał przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, a więc w okresie poprzedzającym udzielenie patentu, a nawet – w przypadku pierwszeństwa uprzedniego – samo rozpoczęcie okresu ochrony.

Po czwarte, z powyższego założenia wynika także wniosek, że generalnie warunkiem powstania prawa użytkownika powinno być posiadanie przez jego „własny” wynalazek zdolności patentowej. Istnieją wprawdzie sytuacje, w których rozwiązanie techniczne może wkraczać w zakres wyłączności cudzego patentu, chociażby samo nie spełniało przesłanek zdolności patentowej¹, należą one jednak do rzadkości.

¹ Może to mieć miejsce w przypadku naruszenia patentu poprzez korzystanie z rozwiązania ekwiwalentnego ze względu na stosowanie mniej rygorystycznej oceny oczywistości ekwiwalentu przy ustalaniu naruszenia patentu niż przy ustalaniu przesłanki poziomu wynalazczego zgłoszonego wynalazku (w tym ostatnim zakresie zob. np. J. Uchańska, *Analiza...*, s. 90-105). Objęcie zakresem patentu rozwiązania ekwiwalentnego nieposiadającego

Po przedstawieniu powyższych uwag wstępnych należy zatem szczegółowo rozważyć problem, w jakiej relacji do wynalazku ujętego w zastrzeżeniach patentowych cudzego patentu powinien być wynalazek użytkownika (tzn. czy powinien być z nim identyczny, czy też może różnić się jakimiś cechami), aby użytkownik mógł twierdzić, że korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku objętego patentem uzyskanym przez inną osobę.

Zgodnie z proponowanym w niniejszym pracy stanowiskiem, powstanie prawa użytkownika uprzedniego zależy w pierwszej kolejności od ustalenia, że osoba powołująca się na status użytkownika korzystała (lub przygotowała się do korzystania) z wynalazku, który mieści się w zakresie przedmiotowym cudzego patentu (jest nim objęty). Może tu wchodzić w grę wynalazek identyczny z tym, który został ujęty w zastrzeżeniach patentu, ewentualnie wynalazek obejmujący oczywiste równoważniki cech ujętych w zastrzeżeniach, lub też wynalazek realizujący część zastrzeżonych cech, gdyż wszystkie te przypadki mogą być kwalifikowane jako wkroczenie w zakres patentu i stanowić jego naruszenie². Pojęcie wynalazku użytkownika w omawianym kontekście będzie wymagać odniesienia także do zależności patentów, analizowanej w ramach pojęcia naruszenia patentu. Dla powstania prawa użytkownika znaczenie ma bowiem wykorzystywanie tylko takiego wynalazku, który „zazębia się” z zakresem patentu w ramach któregoś z wymienionych przypadków. Prawnie obojętne będzie natomiast wykorzystywanie wynalazku niespełniającego powyższych wymagań, gdyż korzystanie nie będzie wówczas stanowić naruszenia patentu, co zdezaktualizuje tym samym potrzebę zapewnienia ochrony takiej eksploatacji poprzez ograniczenie patentu w postaci prawa użytkownika.

Przed przejściem do szczegółowych rozważań warto odnotować stan faktyczny omawiany przez A. Michalaka, w którym cechy wynalazku użytkownika zostały ujęte nie w jednym, ale w dwóch zgłoszeniach patentowych, a następnie patentach udzielonych na rzecz uprawnionego³. W sprawie rozpatrywanej przez włoski sąd najwyższy, pozwany (potencjalny użytkownik) stosował sposób wytwarzania określonej substancji, którego elementem było jej oczyszczenie. Powód (uprawniony z patentu) uzyskał dwa patenty dotyczące takiego sposobu – jeden na sposób wytwarzania, a drugi na sposób oczyszczania tej substancji. Sąd Najwyższy uznał, że pozwanemu przysługuje w tej sytuacji prawo użytkownika. W porównaniu z każdym ze sposobów

zdolności patentowej mogłoby być problematyczne ze względu na zarzut tzw. wolnego stanu techniki, szerzej zob. w pkt 7.2.2. w rozdziale II.

² Zob. pkt 7.2.3. w rozdziale II.

³ Orzeczenie Corte di Cassazione z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie *Fidia Farmaceutici S.p. A v. Chemi S.p. A*, Case No. 5497, ICC 2013, vol. 44, s. 717-720. Zob. A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 195.

objętych oddzielnymi patentami wynalazek użytkownika zawierał jednak dodatkowy etap (wytwarzanie lub oczyszczanie), co jednak nie przesądzało o braku naruszenia patentu (a więc i o braku potrzeby powstania prawa użytkownika). Z orzeczenia tego wynika zarazem, że dla ustalenia prawa użytkownika istotniejsze znaczenie ma wynalazek samego użytkownika, a nie sposób wyrażenia wynalazku lub wynalazków chroniących wyłącznością patentową, w których wkroczenie byłoby nieuniknione w razie eksploatacji własnego wynalazku przez użytkownika.

1.2. Wynalazek użytkownika jako rozwiązanie identyczne (tożsame) z wynalazkiem opatentowanym

Rozważania poświęcone relacji wynalazku użytkownika do wynalazku ujętego w zastrzeżeniach patentowych należy rozpocząć od przypadku, w którym wynalazek użytkownika odpowiadałby wszystkim cechom zawartym w zastrzeżeniu niezależnym patentu, a więc można byłoby określić go mianem identycznego (tożsamego). Nie powtarzając rozważań przedstawionych w pkt 7.2.1. w rozdziale II. należy wskazać, że przypadek taki ma miejsce wtedy, gdy wynalazek użytkownika znajduje swoje odzwierciedlenie w sformułowaniach słownych opisujących wszystkie cechy techniczne zawarte w zastrzeżeniach (a szczególnie w zastrzeżeniu niezależnym). Chodzi tu także o przypadek, nawiązujący do omawianego w poprzednim rozdziale przykładu, w którym użytkownik korzysta z urządzenia zawierającego „wlot” pozwalający na umieszczenie w nim określonego komponentu, natomiast w treści zastrzeżeń mowa jest o takim urządzeniu zawierającym „otwór” (pojęcie szersze znaczeniowo, obejmujące również „wlot”).

Przechodząc dalej w rozważaniach poświęconych relacji wynalazków użytkownika i uprawnionego z patentu należy odnieść się do sytuacji, w której wynalazki użytkownika i uprawnionego należałyby do różnych kategorii, na przykład wynalazek użytkownika dotyczyłby sposobu wytwarzania danego produktu, podczas gdy wynalazek uprawnionego – samego produktu. Jak powiedziano⁴, zakres ochrony patentów udzielanych na wynalazki w poszczególnych kategoriach jest zróżnicowany – patent w kategorii produktu obejmuje ochroną każdy taki produkt (niezależnie od sposobu wytworzenia), w kategorii sposobu – każdy taki sposób, a także produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem, zaś w kategorii zastosowania – każde użycie danego produktu w określonym zastosowaniu (lub w określony sposób). Zakres ochrony wynalazku należącego do konkretnej kategorii może wykraczać poza tę kategorię.

⁴ Zob. pkt 4. w rozdziale II.

Potrzeba porównywania wynalazku użytkownika z należącym do innej kategorii wynalazkiem uprawnionego wynika zatem z tego, że odrębność kategorii wynalazku nie wyklucza objęcia formalnie odrębnego wynalazku zakresem ochrony patentu udzielonego na wynalazek w innej kategorii.

W przypadku, gdyby patent chronił sposób wytwarzania danego produktu, natomiast użytkownik korzystał z takiego produktu, ale wytwarzanego innym sposobem, użytkownik nie korzystałby z objętego patentem wynalazku (ponieważ sam produkt stanowiłby inny wynalazek niż ten dotyczący sposobu wytwarzania takiego produktu), co także prowadziłoby do obalenia domniemania wynikającego z art. 64 ust. 2 pwp. Gdyby z kolei wynalazek użytkownika dotyczył produktu jako takiego, natomiast wynalazek uprawnionego jedynie określonego zastosowania tego produktu, to dalsze korzystanie przez użytkownika z produktu odbywałoby się w ramach obszaru niechronionego prawnie (a więc i bez ograniczeń wynikających z prawa użytkownika), natomiast to jedno określone opatentowane zastosowanie mogłoby być objęte prawem użytkownika.

Wydaje się, że nie sposób twierdzić, że wynalazek należący do innej kategorii niż wynalazek objęty patentem to taki sam wynalazek, a więc że użytkownik korzystał z „niego” w relewantnej dacie. Rozważając tę kwestię warto odnieść się do art. 34 ust. 1 pwp, zgodnie z którym zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków (liczba mnoga) połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Ustęp 2 art. 34 pwp doprecyzowuje, że związek techniczny wynalazków powinien opierać się na jednej cesze technicznej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki. Podkreślić zatem trzeba, że przepisy określające sposób redagowania zgłoszenia patentowego wprost przewidują sytuację, w której zgłaszane do ochrony na podstawie jednego zgłoszenia będą wynalazki (w różnych kategoriach). Powyższa możliwość, jakkolwiek odnosząca się wprost do zgłoszenia patentowego, ma jednak także znaczenie dla uwypuklenia możliwej odmienności kategorii wynalazków użytkownika i uprawnionego – wydaje się, że stwierdzenie kryteriów właściwych dla ustalenia wspólnego pomysłu wynalazczego - na potrzeby zastosowania art. 34 ust. 1 pwp - leżące u podłoża obu porównywanych wynalazków może być także przydatne do ustalenia, czy użytkownik korzystał jednak „z wynalazku”, pomimo tego, że literalnie jest to wynalazek należący do innej kategorii.

Więcej rozważania poświęcone sposobom badania tożsamości wynalazku użytkownika oraz uprawnionego z patentu warto nawiązać do uwag przedstawionych w rozdziale II., pkt 7.2.1.,

proponujących pomocnicze stosowanie, na potrzeby ustalenia czy ma miejsce naruszenie patentu, modelu badawczego używanego do oceny nowości wynalazku. Wydaje się, że zasady wypracowane przy dokonywaniu badania przesłanki nowości wynalazku można wykorzystać także do oceny tożsamości wynalazku użytkownika z wynalazkiem chronionym danym patentem. Przeniesienie tego modelu na grunt rozważanego przypadku prowadziłoby do następującej formuły: jeśli wynalazek uprawnionego z patentu nie spełniałby przesłanki nowości, gdyby wynalazek użytkownika objęty był stanem techniki stanowiącym punkt odniesienia dla oceny nowości wynalazku uprawnionego, oznacza to, że użytkownik korzystając z „tego” (własnego) wynalazku), korzystał z „takiego” wynalazku i może w stosunku do niego powstać prawo użytkownika⁵. Z kolei ustalenie negatywne w powyższej formule nie wyklucza nadal możliwości istnienia takiej zależności między wynalazkiem opatentowanym a rozwiązaniem technicznym użytkownika, że korzystanie z tego drugiego nie jest możliwe bez korzystania z pierwszego, o czym mowa w dalszych uwagach poniżej. Jednak zastosowanie powyższego testu może ułatwić ocenę w części przypadków, gdyż pozwala wykryć taki rodzaj zależności między wynalazkiem opatentowanym oraz rozwiązaniem użytkownika na potrzeby stosowania art. 71 ust. 1 pwp, która polega na identyczności obydwu wynalazków.

1.3. Wynalazek użytkownika a wynalazek opatentowany w kontekście tzw. teorii ekwiwalentów

Kolejny wariant relacji wynalazku użytkownika do wynalazku ujętego w zastrzeżeniach patentowych obejmuje przypadek, w którym wynalazek użytkownika nie jest identyczny z wynalazkiem opatentowanym, ale obejmuje cechy techniczne stanowiące oczywiste odpowiedniki techniczne cech zastrzeżonych patentem uprawnionego (*scil.* odpowiada zakresowi ochrony patentu uprawnionego w takim zakresie, w jakim zachodziłoby naruszenie tego patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów⁶).

Kwestia teorii ekwiwalentów w kontekście relacji pomiędzy wynalazkiem wykorzystywanym przez użytkownika a rozwiązaniem objętym ochroną patentową została zasygnalizowana przez A. Michalaka. Autor ten zauważa, że granicą zastosowania prawa użytkownika uprzedniego jest

⁵ Przyjęcie tego ustalenia nie oznacza zarazem, że wynalazek uprawnionego musi być pozbawiony nowości w sposób eliminujący jego zdolność patentową, ponieważ w proponowanym modelu nie jest istotne to, czy wynalazek użytkownika został ujawniony do wiadomości publicznej – a tylko w takim przypadku można byłoby mówić o utracie nowości przez wynalazek uprawnionego. Problem ten podejmuję bardziej szczegółowo w pkt 7.2. w rozdziale IV.

⁶ Zagadnienie naruszenia patentu w świetle teorii ekwiwalentów omówiłam w pkt 7.2.2. w rozdziale II.

zakres patentu. Z tego wynika, że użytkownik będzie mógł przeciwstawić swoje prawo uprawnionemu z patentu w takiej sytuacji, gdy wykorzystywany przez niego wynalazek nie będzie wprawdzie identyczny z opatentowanym rozwiązaniem, ale mógłby zostać objęty jego zakresem w oparciu o teorię ekwiwalentów. Gdyby natomiast wynalazek stosowany przez użytkownika nie mógł zostać objęty zakresem patentu rozpatrywanym przez pryzmat teorii ekwiwalentów, to w ogóle nie ma potrzeby powoływania się na prawo użytkownika, gdyż nie dochodzi do naruszenia patentu⁷. Z poglądem tym należy się zgodzić, popierając przedstawione przez cytowanego autora uzasadnienie.

W kontekście omawianego zagadnienia należy natomiast odnieść się do problemu, czy jeśli użytkownik nie korzysta z rozwiązania identycznego z opatentowanym wynalazkiem, tylko z rozwiązania ekwiwalentnego, to czy korzysta z wynalazku w rozumieniu art. 71 ust. 1 pwp. Wyjaśnienie tego problemu będzie nawiązywać do zamieszczonych już wyżej uwag (pkt 1.1.), dotyczących znaczenia lapidarnej formuły zawartej w art. 71 ust. 1 pwp, w którym mowa jest jedynie o „korzystającym z wynalazku”, bez doprecyzowania jednak, czy chodzi o wynalazek objęty patentem, czy może o własny wynalazek użytkownika. Jak wyżej wyjaśniono, o zasadności przyjęcia, iż przepis ten dotyczy wynalazku objętego patentem przesądza to, że ochrona użytkownicy uprzednich ustanawiana jest wobec cudzego patentu jako jego ograniczenie, a więc musi chodzić o korzystanie z wynalazku objętego cudzą wyłącznością. Pozbawione znaczenia prawnego względem tego patentu byłoby bowiem korzystanie z innego wynalazku czy – szerzej rzecz ujmując – rozwiązania technicznego.

Uważam, że także rozwiązanie ekwiwalentne w stosunku do opatentowanego wynalazku samo również może być rozumiane jako „ten” wynalazek użytkownika, z którego korzystanie może prowadzić do powstania prawa użytkownika wedle treści omawianego przepisu, ponieważ stanowi korzystanie z „takiego” wynalazku objętego patentem. Przemawiają za tym następujące względy:

- patent przyznaje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku (art. 63 ust. 1 pwp); dopuszczalność rozszerzenia zakresu patentu na rozwiązania, które nie odzwierciedlają cech literalnie wskazanych w zastrzeżeniach patentowych musi oznaczać, że rozwiązania te, chociaż różnią się dosłownym opisem, stanowią jednak rozwiązanie danego problemu technicznego w określony sposób ujęty w danym patencie – w przeciwnym razie rozszerzenie zakresu ochrony na rozwiązania niebędące

⁷ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 195.

rozwiązaniami technicznymi byłoby działaniem wbrew art. 63 ust. 1 pwp, a więc działaniem pozbawionym podstawy prawnej;

- jeśli dane rozwiązanie odzwierciedla ideę wynalazczą ujawnioną w określonym wynalazku i rozwiązuje określony problem techniczny środkami ekwiwalentnymi do tych wskazanych w patencie, to korzystanie z takiego rozwiązania musi mieścić się w pojęciu korzystania z opatentowanego wynalazku, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pwp.

Podsumowując przedstawione wyżej rozważania uważam, że jeżeli w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu jakaś osoba korzysta z rozwiązania, które – choć nie zawiera cech literalnie wskazanych w zastrzeżeniach – stanowi rozwiązanie ekwiwalentne w stosunku do wynalazku zastrzeżonego patentem, to korzysta ona z wynalazku – objętego cudzym patentem, a zarazem „własnego”, bo opracowanego przez użytkownika niezależnie od wynalazku „cudzego” lub uzyskanego od niezależnego twórcy. W konsekwencji należy przyjąć, że osoba ta będzie mogła:

- i) żądać ustalenia prawa użytkownika w oparciu o wykorzystywane rozwiązanie ekwiwalentne (w postępowaniu sądowym konieczne będzie przeprowadzenie takiego dowodu, jak w przypadku rozpatrywania, czy dane rozwiązanie narusza patent w oparciu o teorię ekwiwalentów);
- ii) żądać wpisu swojego prawa użytkownika do rejestru patentowego⁸;
- iii) bronić się prawem użytkownika w postępowaniu wszczętym przez uprawnionego z patentu (czy też jego licencjobiorcę wyłącznego wpisanego do rejestru patentowego) w przedmiocie naruszenia patentu.

Uzupełniająco warto wskazać, że możliwość powstania prawa użytkownika w oparciu o rozwiązanie różniące się od wynalazku jedynie zastosowaniem środków ekwiwalentnych, została wprost przewidziana w art. 1361 rosyjskiego kodeksu cywilnego⁹.

⁸ Zob. pkt 6. w niniejszym rozdziale.

⁹ Zob. pkt 3.1.5. w rozdziale I. Uzupełnienie to dodano w nowelizacji z 12 marca 2014 r. (wejście w życie w dniu 1 października 2014 r.), którą równocześnie wprowadzono w art. 1358 (określającym zakres patentu) odniesienie do środków ekwiwalentnych w stosunku do cech wynalazku.

1.4. Wynalazek użytkownika obejmujący niektóre cechy określone w zastrzeżeniach patentowych

Kolejny problem związany z interpretacją przesłanki korzystania z „wynalazku”, zawartej w art. 71 ust. 1 pwp, dotyczy sytuacji, w której dana osoba w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu korzystała z rozwiązania technicznego obejmującego tylko niektóre cechy określone w zastrzeżeniach patentowych. Chodzi tu o przypadek, gdy pewne zastrzeżone cechy w ogóle nie są realizowane w danym rozwiązaniu – dla odróżnienia od sytuacji omawianej poprzednio, w ramach której rozwiązanie obejmuje wszystkie zastrzeżone cechy, przejęte wprost lub jako funkcjonalne ekwiwalenty¹⁰. Przypadek ten odpowiada koncepcji tzw. częściowego naruszenia patentu (ochrony częściowej), omówionej w pkt 7.2.3. poprzedniego rozdziału.

W kontekście zagadnienia częściowego naruszenia patentu pojawia się zatem pytanie, czy prawo użytkownika będzie przysługiwać osobie, która w chwili stanowiącej o pierwszeństwie korzystała z rozwiązania technicznego obejmującego tylko niektóre cechy określone w zastrzeżeniach patentowych. Przed przejściem do próby udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie warto zauważyć, że nie zostałoby ono w ogóle zadane, gdyby nie to, że koncepcja ochrony częściowej stanowi kolejny już przejaw (po teorii ekwiwalentów) dążenia do „rozciągania” zakresu patentu. Trzeba przypomnieć, że koncepcja częściowego naruszenia patentu nie jest powszechnie akceptowana, o czym była mowa w pkt 7.2.3. poprzedniego rozdziału. Należy więc zastrzec, że niniejsze uwagi dotyczące relacji między „tym” wynalazkiem użytkownika, a wynalazkiem opatentowanym czynione są przy przyjęciu założenia, że w ogóle możliwe byłoby częściowe naruszenie patentu, czego w niniejszej pracy nie rozstrzygam. Porównując jednak rozważany w poprzednim punkcie przypadek naruszenia stwierdzonego przy zastosowaniu teorii ekwiwalentów oraz naruszenia częściowego, zauważyć trzeba, że w przypadku teorii ekwiwalentów chodzi w istocie o to, czy zakres patentu może obejmować coś więcej niż to, co zostało określone w zastrzeżeniach, natomiast w przypadku ochrony częściowej – czy może obejmować mniej niż komplet cech zawartych w zastrzeżeniach (a w zasadzie – jaki jest minimalny zakres cech, które muszą zostać zrealizowane). Obie koncepcje dodają odcienie szarości do czarno-białej relacji patentu i wolnego stanu techniki.

¹⁰ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski...*, s. 116-122; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 377; E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 963-965.

Na tle przedstawionych rozważań uważam zatem, że osoba, która w dacie pierwszeństwa korzystała z części wynalazku opatentowanego – części obejmującej jego elementy istotne i dzięki temu pozwalającej na realizację istoty danego rozwiązania technicznego – może nabyć prawo użytkownika. Jeśli dana część pozwala na zrealizowanie idei wynalazczej leżącej u podłoża danego rozwiązania, to stanowi już ona wynalazek opatentowany, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pwp (i który podlegałby ochronie w ramach rozważanej tu koncepcji tzw. ochrony częściowej). Powstałe w takich okolicznościach prawo użytkownika może być przeciwstawione patentowi w ramach rozstrzygnięcia o naruszeniu tego patentu.

1.5. Wynalazek użytkownika a przypadek zależności patentów

Należy następnie odnieść się do zagadnienia relacji wynalazku użytkownika do wynalazku objętego cudzym patentem w przypadku zależności patentów. Zależność patentów powstaje w sytuacji, w której korzystanie z wynalazku objętego udzielonym później patentem (patentem zależnym) wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego (zob. art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp). Ustawa posługuje się ogólnie określeniem „wkroczenie w zakres patentu”, co oznacza, w mojej ocenie, że konieczne jest ustalenie, że zachodzi którakolwiek z możliwych postaci takiego wkroczenia, tj. korzystanie z objętego patentem zależnym wynalazku identycznego z tym, który stanowiłby przedmiot patentu wcześniejszego¹¹, wynalazku ekwiwalentnego albo wynalazku realizującego część cech wynalazku objętego patentem wcześniejszym (to ostatnie jedynie w razie przyjęcia, że patentowi przysługuje tzw. ochrona częściowa). Uważam jednocześnie, że ze względu na przyjęcie w treści art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp wskazanego wyżej określenia stanowiącego o „wkroczeniu w zakres patentu”, przypadek zależności patentów nie stanowi jakiejś kolejnej postaci relacji wynalazku stanowiącego przedmiot patentu i przeciwstawionego mu rozwiązania, ale odnosi się generalnie do kolizji praw chroniących dwa wynalazki polegającej na tym, że korzystanie z jednego z nich stanowi wkroczenie w zakres ochrony drugiego. Tym samym, odwołanie się do tego przypadku nie wydaje się niezbędne dla pogłębienia rozważań co do możliwych postaci relacji wynalazku użytkownika oraz wynalazku objętego patentem.

W doktrynie podnosi się, że patent zależny jest patentem udzielanym na „wynalazek będący udoskonaleniem wynalazku chronionego wcześniejszym patentem”¹². Przez ulepszenie czy

¹¹ Należy jednak przyjąć, że gdyby porównywane wynalazki były identyczne, wynalazek objęty późniejszym patentem musiałby być pozbawiony cechy nowości.

¹² Ż. Pacud, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 82, nb. 35. Ż. Pacud podaje jako przykład zależności patentów sytuację udzielenia ochrony na patenty chroniące

udoskonalenie wynalazku rozumie się zwykle albo dodanie jakiejś cechy powodujące zwiększenie się walorów wynalazku albo zamianę określonych cech technicznych na inne, skutkujące określoną poprawą. Uważam, że w przypadku dodania jakiejś cechy może mieć miejsce wkroczenie polegające na korzystaniu z wynalazku identycznego, skoro rozwiązanie „ulepszone” może obejmować wszystkie cechy tego wynalazku, a wprowadzenie cechy dodatkowej nie musi wcale prowadzić do wniosku, że wynalazek „podstawowy” nie jest wykorzystywany¹³. Z kolei w sytuacji zamiany określonych cech wynalazku na inne (lepsze), może zachodzić wkroczenie ekwiwalentne¹⁴ albo częściowe (to ostatnie – gdyby okazało się, że wprawdzie nie inkorporuje się części cech wynalazku podstawowego, ale i tak dochodzi do przejścia jego cech istotnych). Należy zatem powtórzyć, że przypadek zależności patentów nie stanowi, w mojej ocenie, kolejnej możliwej postaci wkroczenia w zakres patentu, ale musi wyrażać się w jednej z przyjmowanych postaci takiego wkroczenia. Nietrudno bowiem zauważyć, że gdyby doszło do udzielenia patentu na wynalazek, który stanowi ulepszenie wcześniejszego wynalazku, ale korzystanie z tego ulepszonych wynalazku nie wiązałoby się z wkroczeniem w zakres patentu chroniącego ten wcześniejszy wynalazek (bo nie byłoby wkroczenia identycznego, ekwiwalentnego ani częściowego), to nie miałyby miejsca sytuacja zależności patentów niezależnie od tego, że późniejszy wynalazek mógłby być postrzegany jako ulepszenie wynalazku wcześniejszego.

Przenosząc powyższe rozważania na płaszczyznę sytuacji użytkownika należy stwierdzić, że można wyobrazić sobie przypadek, w którym użytkownik uzyskałby patent na swój („ten”) wynalazek (z którego korzystanie w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez inną osobę prowadziłyby do powstania prawa użytkownika), gdyż, jak powiedziano, „ten” wynalazek użytkownika nie musi być identyczny z „takim” wynalazkiem objętym cudzym patentem. Oznacza to, że zgłoszenie wynalazku użytkownika w celu uzyskania patentu już po dacie pierwszeństwa cudzego patentu nie musi wcale równać się uznaniu, że później zgłoszony wynalazek użytkownika będzie pozbawiony cechy nowości. Może być tak, że elementy

wynalazki farmaceutyczne obejmujące kolejno substancję chemiczną, pierwsze zastosowanie medyczne i kolejne zastosowania medyczne, zob. *Ż. Pacud, Ochrona patentowa...*, s. 235-238.

¹³ Gdyby wynalazek podstawowy obejmował herbatę z cukrem (cechy A + B), opracowanie rozwiązania obejmującego herbatę z cukrem i cytryną (cechy A + B + C) nie eliminuje wszakże stwierdzenia, że w rozwiązaniu tym wykorzystywany jest wynalazek podstawowy.

¹⁴ Miałyby to miejsce w przypadku zastąpienia cechy B jej oczywistym ekwiwalentem (cechą B'), czyli w podanym przykładzie – opracowania rozwiązania, w którym proponuje się herbatę z miodem, a nie z cukrem. Możliwość zaistnienia zależności patentów w takiej sytuacji jest jednak wysoce wątpliwa ze względu na to, że wynalazek, który różni się od wcześniejszego wynalazku jedynie tym, że jakaś cecha lub cechy tego ostatniego zostały zastąpione oczywistymi ekwiwalentami w późniejszym wynalazku, nie będzie raczej spełniać przesłanki poziomu wynalazczego.

odróżniające „ten” wynalazek użytkownika i „taki” wynalazek uprawnionego pozwolą na spełnienie przez ten pierwszy przesłanek zdolności patentowej. Uzyskanie przez użytkownika patentu chroniącego jego („ten”) wynalazek, objęty zakresem patentu na wcześniej zgłoszony wynalazek, będzie prowadzić do powstania sytuacji zależności patentów, ponieważ korzystanie przez użytkownika z wynalazku objętego jego własnym patentem będzie stanowić wkroczenie w zakres patentu wcześniejszego przysługującego innej osobie. W opisanym przypadku dochodzi zatem do zbiegu przepisów art. 71 i art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp.

Jak powiedziano wyżej, w przypadku zależności patentów uprawniony z patentu zależnego musi uzyskać licencję umowną albo przymusową, aby korzystać z wynalazku objętego patentem zależnym w sposób pozbawiony bezprawności (art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp). Inaczej jest w przypadku sytuacji użytkownika, któremu ustawa (art. 71 ust. 1 pwp) gwarantuje możliwość dalszego korzystania z wynalazku objętego cudzym patentem w zakresie nie większym niż dotychczasowy – bezpłatnie i bez konieczności uzyskania licencji. Ustawa nie nakazuje zarazem użytkownikowi, aby powstrzymał się od zgłoszenia swojego wynalazku w celu uzyskania patentu pod rygorem utraty uprawnienia wynikającego z art. 71 ust. 1 pwp. Prowadzi to do wniosku, że uzyskanie przez użytkownika patentu zależnego chroniącego jego wynalazek pozwala mu na korzystanie z tego wynalazku w dotychczasowym zakresie w sposób nieodpłatny w oparciu o uzyskany status użytkownika. Natomiast korzystanie przez użytkownika z wynalazku objętego patentem zależnym w zakresie większym niż zakres „dotychczasowy” będzie już wymagać uzyskania przez niego licencji.

1.6. Uwagi końcowe

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że podejmowanie przez użytkownika korzystania (lub przygotowania do korzystania) odnosi się bezpośrednio do własnego „tego” wynalazku, z którego użytkownik korzystał (przygotował się do korzystania) w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez inną osobę. Jednocześnie korzystanie to, aby mogło być rozpatrywane z perspektywy art. 71 ust. 1 pwp, musi stanowić zarazem korzystanie z cudzego opatentowanego wynalazku. Okoliczność, że pojęcie „korzystania z wynalazku” użyte w art. 71 ust. 1 pwp odnosi się właśnie do korzystania z cudzego opatentowanego „takiego” wynalazku, nie uniemożliwia jednak wyodrębnienia „tego” własnego rozwiązania użytkownika, w stosunku do którego podejmuje on bezpośrednio pozytywne akty korzystania. Relacja tego skonkretyzowanego wynalazku do rozwiązania ujętego w zastrzeżeniach patentowych (i ewentualnie opisie patentowym i rysunkach) cudzego patentu może zależeć od

przyjętej metody wykładni zakresu jego ochrony – co szczegółowo omówiono wyżej. W tym miejscu trzeba jeszcze zasygnalizować kwestię istotną z praktycznego punktu widzenia, tj. konieczność ujęcia – np. w wyroku ustalającym prawo użytkownika – rozwiązania, którego bezpośrednią pozytywną eksploatację podejmuje użytkownik w konkretny opis słowny. Konieczność ta prowokuje do pytania, czy opis ten musi opierać się na terminach technicznych zawartych w zastrzeżeniach patentowych cudzego patentu, czy też może odrywać się od przyjętej w nim terminologii. Do kwestii tej powrócę w końcowej części niniejszego rozdziału.

2. Chwila stanowiąca o pierwszeństwie

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pwp, warunkiem powstania prawa użytkownika jest korzystanie z wynalazku (w dobrej wierze i na obszarze RP) w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, którego ograniczeniem miałyby być prawo użytkownika (warunek ten określam mianem „przesłanki czasowej”). Omawiany art. 71 pwp (jak i w zasadzie wszystkie regulacje prawa użytkownika z poprzednich polskich ustaw) literalnie nie przypisuje przesłanki czasowej do żadnej z poszczególnych przesłanek powstania prawa użytkownika, ale posługuje się nim jednolicie w odniesieniu do każdej z towarzyszących przesłanek: korzystania, w dobrej wierze, z wynalazku, na obszarze RP. Taką wykładnię wspiera również okoliczność, że przesłanka czasowa została zredagowana jako okolicznik wtrącony, oddzielony od pozostałych przesłanek przecinkami. Nie można jej zatem odnosić do żadnej konkretnej przesłanki, ale do wszystkich poprzedzających określeń łącznie – potencjalny użytkownik powinien zatem w chwili stanowiącej o pierwszeństwie korzystać (lub przygotować się do korzystania) z wynalazku na obszarze RP i być w dobrej wierze. Uniwersalny charakter przesłanki czasowej uzasadnia przedstawienie już w tym miejscu ustaleń dotyczących sposobu określenia „chwili stanowiącej o pierwszeństwie”. Uwagi szczegółowe związane z interpretacją przesłanki czasowej w odniesieniu do innych przesłanek powstania prawa użytkownika zostaną natomiast omówione w dalszych fragmentach niniejszego rozdziału.

Przesłanka czasowa odnosi się do „chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu”. Zasady pierwszeństwa do uzyskania patentu rozstrzygają o tym, komu powinien być udzielony patent – szczególnie w sytuacji, gdyby doszło do równoległego dokonania danego wynalazku

przez inną osobę. W polskim ustawodawstwie zasady pierwszeństwa zawarto w art. 13, 14, 15¹ i 18 pwp¹⁵.

Podstawowa reguła uregulowana w art. 13 ust. 1 pwp stanowi, że pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

Pierwszeństwo uprzednie obejmuje tzw. pierwszeństwo konwencyjne oraz pierwszeństwo z wystawy. Zgodnie z jednym poglądem stanowi ono samodzielny – w stosunku do prawa do uzyskania patentu (lub innego prawa wyłącznego) – rodzaj prawa podmiotowego o zbywalnym i dziedzicznym charakterze (art. 17 pwp)¹⁶. Alternatywny pogląd nie uznaje pierwszeństwa uprzedniego za prawo podmiotowe¹⁷. W doktrynie zauważa się zresztą, że „samoistne przeniesienie pierwszeństwa miałyby uzasadnienie zupełnie wyjątkowo”¹⁸. W podobnym duchu pierwszeństwo zwykle uważa się za element treści prawa do uzyskania patentu¹⁹.

Niezwykle istotna praktycznie jest instytucja pierwszeństwa „konwencyjnego”, zawarta w art. 14 pwp, zgodnie z którym pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w RP, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych²⁰, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w UPRP dokonane zostanie w okresie: 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych; 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych²¹.

¹⁵ Oraz art. 19 ust. 1 pwp w brzmieniu określonym w ustawie nowelizującej pwp z 16.10.2019 r., zgodnie z którym na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa, o którym mowa w art. 14, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).

¹⁶ Tak np. P. Kostański, G. Jyż, w: J. Sieńczyło-Chlabicz, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, art. 17, Nb 1; J. Szczotka, w: T. Demendecki (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, art. 17, s. 86. Do przyjęcia takiego stanowiska aktualnie przychyła się również R. Skubisz, uznając pierwszeństwo uprzednie za majątkowe prawo podmiotowe akcesoryjne wobec prawa do patentu (R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 618-620; we wcześniejszej pracy autor przyjmował, że pierwszeństwo do uzyskania patentu stanowi element treści prawa do patentu, samo nie będąc prawem podmiotowym, zob. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 163). Taki pogląd wydaje się także przyjmować J. Ożegalska-Trybalska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 268.

¹⁷ Taki pogląd prezentowany był na gruncie ustawy o wynalazczości, zob. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 162-163; R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 156-157; S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 130.

¹⁸ R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 169.

¹⁹ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 620.

²⁰ Chodzi tu o art. 4 lit. A Konwencji paryskiej, a także postanowienia Układu o współpracy patentowej (PCT) i Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE).

²¹ Inne terminy na skorzystanie z pierwszeństwa międzynarodowego przewidziano w Układzie PCT, tj. standardowo 20 miesięcy od daty pierwszeństwa lub 30 miesięcy, jeżeli zgłaszający wnioskuję o wydanie

Dzięki zasadzie pierwszeństwa konwencyjnego zgłaszający dane rozwiązanie w urzędzie patentowym jednego państwa (członka Konwencji paryskiej) w celu uzyskania ochrony, może następnie – w określonym czasie po dokonaniu pierwszego zgłoszenia – zgłosić je w urzędach patentowych innych państw (również członków Konwencji), a ocena zdolności patentowej tego rozwiązania, jak również uprawnienie do uzyskania na nie ochrony, będą oceniane według stanu istniejącego w dacie pierwszego zgłoszenia. Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie dla spełnienia przez zgłoszone rozwiązanie przesłanek nowości i poziomu wynalazczego, ponieważ powoduje, że w ramach dokonywania ich oceny nie można uwzględniać rozwiązań, które zostały ujawnione po dacie pierwszego zgłoszenia.

Oprócz pierwszeństwa konwencyjnego wyróżnia się tzw. pierwszeństwo wystawowe, które pozwala na ujawnienie wynalazku na uznanej wystawie międzynarodowej przed jego zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym. Jeżeli wynalazek zostanie następnie zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od jego wystawienia w urzędzie patentowym, pierwszeństwo do uzyskania patentu (oraz tzw. stan techniki brany pod uwagę przy dokonywaniu oceny zdolności patentowej wynalazku) oznacza się według daty wystawienia wynalazku (art. 15¹ pwp)²². Treść i samo umiejscowienie uregulowania określającego pierwszeństwo wystawowe w przepisach pwp podlegały zmianom. Zmiany te dotyczyły wystaw publicznych innych niż międzynarodowe, odbywających się w Polsce, a konkretnie sposobu określenia, które z nich powinny uprawniać do skorzystania z pierwszeństwa wystawowego. Uregulowanie określające, że wystawa (wpisana przez Prezesa Urzędu Patentowego na listę w „Monitorze Polskim”) powinna dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję, najpierw wykreślono z art. 15 pwp, ale nowelą, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., przywrócono je w art. 15¹ pwp dla wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych²³. Oznacza to, że w przypadku wynalazków do skorzystania z pierwszeństwa wystawowego uprawnia wyłącznie ujawnienie wynalazku na oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawie międzynarodowej. Pierwszeństwo ustala się według daty faktycznego wystawienia wynalazku, a nie według dat odbywania się wystawy²⁴.

sprawozdania z międzynarodowego badania wstępnego, a nawet 31 miesięcy dla zgłoszeń patentów europejskich w tzw. trybie Euro-PCT (Zasada 159 ust. 1 Regulaminu wykonawczego do KPE).

²² Respektowanie tak określonego pierwszeństwa stanowi pochodną instytucji ustanowionej w art. 11 Konwencji paryskiej.

²³ Zob. M. Ożóg, *Zmiany w polskim prawie patentowym po nowelach do ustawy - Prawo własności przemysłowej z 24.07.2015 r. i 11.09.2015 r.*, ZNUJ 2016, z. 131, s. 116 i n.

²⁴ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 616.

Uwzględniając powyższe zasady należy wskazać, że o pierwszeństwie do uzyskania patentu, w którego „chwili” użytkownik ma w dobrej wierze korzystać (lub przygotować się do korzystania) z wynalazku, aby móc nabyć omawiane tu prawo, może stanowić dzień zgłoszenia wynalazku w danym urzędzie patentowym, bądź dzień najwcześniejszego zgłoszenia go w innym urzędzie patentowym, bądź też dzień wystawienia wynalazku na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Szerzej przypadki te zostaną omówione niżej.

Przyjmuję za R. Skubiszem, że pod pojęciem „chwili” stanowiącej o pierwszeństwie trzeba rozumieć datę, według której oznacza się to pierwszeństwo²⁵. R. Skubisz zauważa, że regulacja prawa użytkownika w polskim ustawodawstwie, wymagająca korzystania z wynalazku i spełnienia pozostałych przesłanek nabycia prawa w chwili (dacie) pierwszeństwa, jest niezgodna z postanowieniem art. 4 lit. B zd. 1 Konwencji paryskiej, przewidującym ochronę osób trzecich, które nabyły prawo do korzystania z wynalazku przed datą pierwszeństwa²⁶, a nie w tej dacie. Oznacza to, zdaniem autora, że do wynalazków zgłoszonych z powołaniem się na pierwszeństwo konwencyjne (tj. uprzednie prawidłowe zgłoszenie w innym państwie) należy stosować warunek spełnienia prawa użytkownika *przed datą pierwszeństwa*²⁷. Natomiast w przypadku zgłoszeń krajowych – tj. dokonywanych po raz pierwszy w Urzędzie Patentowym RP, bez powołania się na pierwszeństwo konwencyjne – relewantną datą będzie data wskazana wprost w regulacji prawa użytkownika, tj. *data pierwszeństwa*, czyli w tym przypadku – data zgłoszenia wynalazku²⁸. Wprowadzanie takiego rozróżnienia dla różnych stanów faktycznych w jednobrzmiącym przepisie nie jest sytuacją pożądaną, jednak nie sposób odmówić R. Skubiszowi racji co do konieczności wykładania art. 71 ust. 1 pwp w sposób zgodny z Konwencją paryską.

Z punktu widzenia ewentualnego użytkownika istotne znaczenie może mieć kwestia prawidłowości zastrzeżenia pierwszeństwa przez uprawnionego z patentu na dany wynalazek. Pod pojęciem prawidłowości kryje się spełnienie zarówno formalnych²⁹, jak i materialnych³⁰

²⁵ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 359; tenże, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 72.

²⁶ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 359.

²⁷ Tak również A. Szewc, w: A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska...*, s. 101-102. Podobne stanowisko zajął, jak się wydaje (autor nie odniósł się wprost do tego problemu), również G.H.C. Bodenhausen, *Guide...*, s. 42.

²⁸ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 359-360.

²⁹ Chodzi tu w szczególności o dochowanie terminu oraz zawarcie odpowiednich treści w zgłoszeniu patentowym z powołaniem na uprzednie pierwszeństwo.

³⁰ Kryterium to odnosi się do tożsamości wynalazku objętego pierwotnym zgłoszeniem oraz wynalazku zgłaszanego z powołaniem na uprzednie pierwszeństwo. Kwestię tę szeroko rozważał R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 98-103, 144-145. W niniejszej pracy zasady rozpatrywania tożsamości zgłoszeń zostały

wymagań zastrzeżenia pierwszeństwa. Nieprawidłowe zastrzeżenie pierwszeństwa oznacza, że właściwą chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu na dany wynalazek będzie data faktycznego zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym RP³¹, a nie data pierwotnego zgłoszenia go w innym urzędzie czy też ujawnienia na wystawie międzynarodowej. Powoduje to, że „chwila stanowiąca o pierwszeństwie” w rozumieniu art. 71 ust. 1 pwp będzie przypadać później, a jednocześnie, stan techniki rozpatrywany przy ocenie zdolności patentowej danego wynalazku będzie obejmować rozwiązania ujawnione przed datą faktycznego, późniejszego zgłoszenia wynalazku. Wlicza się w to ewentualne ujawnienie wynalazku przez samego zgłaszającego, dokonane po zgłoszeniu pierwotnym, ale przed zgłoszeniem właściwym.

Nieprawidłowe zastrzeżenie pierwszeństwa nie powoduje nieważności patentu *ex lege*, nie jest także samodzielną przesłanką unieważnienia patentu³². Kwestionowanie pierwszeństwa dokonywane jest zwykle wraz z zarzutem braku nowości lub poziomu wynalazczego danego rozwiązania, bazującym na dokumencie ujawnionym w okresie pierwszeństwa, tj. pomiędzy pierwotnym zgłoszeniem (lub ujawnieniem na wystawie międzynarodowej) a zgłoszeniem we właściwym urzędzie. Z punktu widzenia omawianej przesłanki nieprawidłowe zastrzeżenie pierwszeństwa skutkowałoby przesunięciem chwili stanowiącej o pierwszeństwie na datę dokonania zgłoszenia krajowego (następującą zwykle w terminie 6 miesięcy po ujawnieniu wynalazku na wystawie lub na 12 miesięcy po jego pierwszym zgłoszeniu w innym kraju), przed którą to chwilą użytkownik powinien spełnić przesłanki warunkujące powstanie jego prawa. W takim przypadku może pojawić się jednak ryzyko braku dobrej wiary użytkownika, szczególnie w sytuacji, gdyby użytkownik miał wiedzę o ujawnieniu wynalazku przyszłego uprawnionego na wystawie i rozpoczął korzystanie z niego już po zapoznaniu się z nim, ale jeszcze przed jego zgłoszeniem przez uprawnionego.

Przedstawiane tu rozważania nie będą kompletne bez odniesienia się do stosunkowo nowej instytucji tzw. nieszkodzącego nowości ujawnienia wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia³³. Chodzi o ust. 5 wprowadzony w art. 25 pwp (dotyczący przesłanki nowości wynalazku), zgodnie z którym przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem

zasygnalizowane we fragmencie dotyczącym tożsamości wynalazku użytkownika oraz uprawnionego z patentu, zob. pkt 1.2.

³¹ Ewentualnie w Europejskim Urzędzie Patentowym dla patentów europejskich skutecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

³² Por. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 612.

³³ Instytucję tę wprowadzono ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1266), która weszła w życie 1 grudnia 2015 r. Określa się ją niekiedy mianem „ulgi w nowości”.

dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego³⁴. Inaczej rzecz ujmując, zasadą jest to, że każde ujawnienie wynalazku (inne niż jego wystawienie na międzynarodowej wystawie – por. wyżej) przed jego zgłoszeniem w urzędzie patentowym pozbawia wynalazek cechy nowości. Omawiany art. 25 ust. 5 pwp wprowadza wyjątek od tej zasady, stanowiąc, że wynalazek nie traci cechy nowości, jeżeli jego ujawnienie było spowodowane „oczywistym nadużyciem” w stosunku do zgłaszającego, a od ujawnienia do zgłoszenia wynalazku nie minęło więcej niż 6 miesięcy. Instytucja ta doczekała się wyczerpującej analizy P. Kostańskiego³⁵, której nie ma potrzeby przytaczać w niniejszym miejscu. Z punktu widzenia tematu niniejszej pracy nasuwa się natomiast pytanie – czy instytucja ta wpływa na przesłanki powstania prawa użytkownika, a szczególnie, czy modyfikuje rozumienie „chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu”?

Można rozważyć dwa warianty odnoszące się do sytuacji, w której prawo użytkownika rozpatrywane jest w kontekście wynalazku zgłoszonego do ochrony z powołaniem na omawianą instytucję tzw. ulgi w nowości. Zgodnie z pierwszym wariantem można uznać, że instytucja ta wpływa na interpretację przesłanki „chwili stanowiącej o pierwszeństwie”, tzn. przesuwa tę chwilę wstecz do daty stanowiącego nadużycie ujawnienia wynalazku (zamiast daty jego zgłoszenia, przypadającej maksymalnie pół roku później). Oznaczałoby to, że użytkownik musi wykazać przesłanki powstania prawa (tj. przede wszystkim korzystanie lub przygotowanie do korzystania z wynalazku) nie później niż przed ujawnieniem wynalazku, tu dokonany wskutek oczywistego nadużycia wobec przyszłego zgłaszającego. Według drugiego wariantu instytucja tzw. ulgi w nowości nie miałaby wpływu na sposób określenia chwili stanowiącej o pierwszeństwie, a więc użytkownik musiałby wykazać korzystanie z wynalazku przed datą zgłoszenia wynalazku (w danym urzędzie lub innym w przypadku pierwszeństwa konwencyjnego).

Zaletą pierwszego wariantu jest to, że zasadniczo nie podaje on w wątpliwość dobrej wiary użytkownika, tj. zwiększa szansę, że użytkownik istotnie był w dobrej wierze, skoro korzystał on lub przygotował się do korzystania z wynalazku nawet przed ujawnieniem wynalazku wskutek nadużycia. W większości przypadków oznaczałoby to, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie nastąpiło ze względu na zapoznanie się z ujawnionym wynalazkiem, aczkolwiek

³⁴ Analogiczna instytucja została przewidziana w art. 55 KPE – Polska wdrożyła ją do krajowego porządku prawnego jako jedno z ostatnich państw – członków Europejskiej Organizacji Patentowej.

³⁵ P. Kostański, *Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia*, ZNUJ 2016, z. 134, s. 139-186.

nie można wykluczyć sytuacji, w której osoba dopuszczająca się nadużycia ujawniłaby wynalazek jeszcze wcześniej samemu użytkownikowi, który następnie rozpocząłby stosowne korzystanie lub przygotowania do niego w warunkach braku dobrej wiary. Istotnym problemem jest natomiast to, że taka interpretacja wykracza daleko poza przyjęte rozumienie przesłanki „chwili stanowiącej o pierwszeństwie”, gdyż ujawnienie wynalazku wskutek oczywistego nadużycia nie stanowi o pierwszeństwie zgłaszającego, wobec którego dopuszczono się takiego nadużycia, do uzyskania patentu na ujawniony wynalazek, ale gwarantuje mu ochronę prawa do uzyskania patentu poprzez dopuszczenie pominięcia tego ujawnienia jako przyczyny pozbawienia wynalazku nowości. P. Kostański określa to mianem „swoistej fikcji” i założeń, że do ujawnienia nie doszło³⁶.

Z tego względu wydaje się, że należy skłonić się w kierunku drugiego wariantu, czyli po prostu uznania, że tzw. ulga w nowości nie przesuwają „chwili stanowiącej o pierwszeństwie”, w której użytkownik musi korzystać z wynalazku, wstecz do daty jego ujawnienia. Do takiej interpretacji przychylił się również P. Kostański, który wskazał, że jeżeli osoba trzecia korzysta z wynalazku w okresie pomiędzy jego ujawnieniem i zgłoszeniem, na jej rzecz może powstać prawo użytkownika uprzedniego³⁷. Trudności związane z wykazaniem spełnienia przesłanek nabycia prawa użytkownika przesuną się wówczas w stronę przesłanki dobrej wiary, gdyż zadaniem uprawnionego z patentu będzie przeprowadzenie dowodu (art. 7 w zw. z art. 6 kc), że korzystanie z wynalazku przez użytkownika przed jego zgłoszeniem, ale po ujawnieniu, było dokonywane w złej wierze, gdyż np. nie wynikało z samodzielnej twórczości wynalazczej użytkownika (albo twórcy, od którego użytkownika uzyskał wiedzę o wynalazku), ale z wykorzystania wiedzy o wynalazku ujawnionym w okolicznościach określonych w art. 25 ust. 5 pwp.

Kolejny problem dotyczy ustalenia, czy o powstaniu prawa użytkownika powinno decydować spełnienie przesłanek jego powstania ściśle w dacie pierwszeństwa (względnie, w ślad za zaprezentowanym wyżej stanowiskiem – w dniu poprzedzającym datę pierwszeństwa) czy też chodzi o spełnienie ich w dowolnym czasie poprzedzającym datę pierwszeństwa.

Przedstawiciele doktryny nie zajmują jednolitego stanowiska w powyższej kwestii, ograniczając się do wskazania, że przesłanki korzystania z wynalazku lub przygotowania do korzystania z niego, jak również pozostawania w dobrej wierze, muszą być spełnione w dniu

³⁶ *Ibidem...*, s. 139.

³⁷ *Ibidem*, s. 139, przypis 4.

zgłoszenia wynalazku do ochrony w UP (w dacie pierwszeństwa)³⁸. Należy odnotować, że zdaniem R. Skubisza przesłanki nabycia prawa użytkownika muszą być zrealizowane **najpóźniej** (podkreślenie własne) w chwili pierwszeństwa do uzyskania patentu, co pozwala sądzić, że autor ten może przychylić się do stanowiska o możliwości rozpatrywania ich na wcześniejszą datę³⁹.

Uważam, że posłużenie się w art. 71 ust. 1 pwp pojęciem „chwili” stanowiącej o pierwszeństwie miało na celu ustanowienie koniecznej cezury czasowej, według której należy określać działania użytkownika, ale bez wiązania tego momentu konkretnie z datą pierwszeństwa w taki sposób, aby dokonywanie działań tylko w tej dacie (czy też – jak przyjęto – najpóźniej w dniu poprzedzającym tę datę) miało być relewantne dla powstania prawa użytkownika⁴⁰. Taki sposób rozumienia tej przesłanki oznaczałby, że – ze względów dowodowych – niezwykle trudno byłoby wykazać spełnienie przesłanek warunkujących powstanie prawa użytkownika w jednej, konkretnej dacie. Warto przypomnieć, że datę pierwszeństwa cudzego wynalazku użytkownik poznaje zwykle wiele miesięcy czy lat później, tj. dopiero w sytuacji, w której dochodzi do „zderzenia” wynalazku, z którego on korzysta, z wynalazkiem opatentowanym przez inną osobę. Aksjologiczne powody ustanowienia ochrony praw użytkownika nie pozwalają na obarczenie go ciężarem zbierania dowodów dotyczących jego działalności w dacie, której w relewantnym czasie zwykle nie zna.

Wywodzę z powyższego, że przesłankę „chwili” określoną w art. 71 ust. 1 pwp należy w każdym przypadku, tj. zarówno przy zgłoszeniu z pierwszeństwem zwykłym, jak też zgłoszeniu z powołaniem na pierwszeństwo uprzednie – konwencyjne czy wystawowe, interpretować jako moment (lub okres czasowy) przed datą pierwszeństwa, a dokładniej: aby nabyć prawo użytkownika, użytkownik powinien spełnić przesłanki określone w art. 71 ust. 1 pwp w dowolnym momencie przypadającym nie później niż przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie. Pewna specyfika będzie wiązać się z oceną spełnienia przesłanki dobrej wiary użytkownika, w przypadku której konieczne jest nie tylko to, aby użytkownik był w dobrej wierze rozpoczynając korzystanie z wynalazku albo przygotowania do takiego korzystania, ale pozostawał w tym stanie świadomości aż do chwili stanowiącej o pierwszeństwie (o czym szerzej w pkt 5.4. niniejszego

³⁸ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 359; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 181-182; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 383-385; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 469.

³⁹ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 732.

⁴⁰ Podobnie A. Szewc w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 203, który wskazuje, że „Nie będzie można na przykład odmówić takiego prawa przedsiębiorcy, który w dniu dokonania zgłoszenia wynalazku akurat nie prowadził produkcji. W tym zakresie odwołać się trzeba do zasad wykształconych w doktrynie prawa znaków towarowych w związku z nieużywaniem znaku, jak przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego”.

rozdziału). Należy także przyjąć, że przynajmniej w jednym momencie czasowym wszystkie przesłanki powstania prawa użytkownika powinny być spełnione jednocześnie (pozostawanie w dobrej wierze, korzystanie lub przygotowanie do korzystania z wynalazku, dokonywanie tego na terytorium RP). Nie oznacza to, że stan spełnienia wszystkich przesłanek jednocześnie musi trwać nieprzerwanie aż do chwili stanowiącej o pierwszeństwie, gdyż, jak będzie o tym jeszcze mowa (pkt 3.5.), czasowe zaprzestanie korzystania z wynalazku lub tymczasowe przeniesienie tego korzystania poza terytorium RP nie oznacza wyeliminowania możliwości powstania prawa użytkownika. Jedyną przesłanką, która musi trwać nieprzerwanie do chwili stanowiącej o pierwszeństwie, to dobra wiara użytkownika.

Powracając do głównego wniosku wynikającego z przedstawionych wcześniej rozważań należy przyjąć, że zasadą wywodzoną z art. 71 ust. 1 pwp byłoby zatem ograniczenie sytuacji, w których może dojść do powstania prawa użytkownika do takich przypadków, w których spełnienie przesłanek ma miejsce najpóźniej na dzień przed datą jego zgłoszenia. Użytkownikowi „odbiera się” zatem jeden dzień (datę samego zgłoszenia) jako najpóźniejszy moment spełnienia tych przesłanek. W świetle literalnego brzmienia art. 71 ust. 1 pwp przesłankę „chwili” należałoby natomiast raczej rozumieć tak, że aby nabyć prawo użytkownika, powinien on korzystać z wynalazku nie później niż w dacie stanowiącej o pierwszeństwie – taka interpretacja stoi jednak w sprzeczności z zasadami wynikającymi z art. 4 lit. B Konwencji paryskiej, co R. Skubisz słusznie zarzucił brzmieniu polskiej ustawy, i co uzasadnia przyjęcie stanowiska wskazanego na wstępie tego akapitu.

3. Korzystanie z wynalazku

3.1. Korzystanie w wymiarze podmiotowym

Korzystającym (przygotowującym się do korzystania) z wynalazku, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pwp, czyli użytkownikiem, może być każda osoba fizyczna, prawna i osoba niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 pwp)⁴¹. Korzystającym może być zatem osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na obszarze RP, a także osoba prawna i zrównana z nią tzw. ułomna osoba prawna⁴² podlegająca prawu polskiemu i mająca siedzibę lub poważne przedsiębiorstwo na

⁴¹ Tak m.in. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 468.

⁴² W nowszej literaturze określenie „ułomna osoba prawa” zastępuje się określeniem „osoby ustawowej” – zob. J. Frąckowiak, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2012, s. 1202.

obszarze RP. W poprzednich regulacjach polskiego prawa patentowego do grona podmiotów mogących uzyskać status użytkownika zaliczano jednostkę gospodarki uspołecznionej, która z uzasadnionych przyczyn gospodarczych nie opatentowała wynalazku pracowniczego (art. 21 ust. 1 ustawy o wynalazczości).

W świetle art. 5 ust. 1 pwp wypada zastanowić się nad tym, na ile osoby zagraniczne mogą stać się użytkownikami w rozumieniu omawianej regulacji. Osoby zagraniczne korzystają z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzynarodowych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 2 pwp, przez osobę zagraniczną rozumie się osobę niemającą obywatelstwa polskiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jeszcze dodać, że art. 5 ust. 2 pwp doprecyzowuje przywołaną wyżej regulację wskazując, że osoby zagraniczne, mogą, jeżeli nie narusza to postanowień umów międzynarodowych, korzystać z uprawnień wynikających z ustawy na zasadzie wzajemności⁴³. Przesłanki wzajemności, dla celów postępowania przed Urzędem Patentowym stwierdza – po zasięgnięciu opinii właściwego ministra – Prezes Urzędu Patentowego.

Umowy międzynarodowe wspomniane w art. 5 pwp gwarantują osobom zagranicznym ochronę w oparciu o zasady prawa międzynarodowego, wśród których należy wyróżnić:

- zasadę asymilacji (lub narodowego traktowania), stwierdzającą, że do osób zagranicznych pochodzących z państw-stron umowy międzynarodowej należy stosować przepisy krajowe⁴⁴,
- zasadę minimum ochrony konwencyjnej, wyznaczającą poziom ochrony niezależnie od istnienia i zakresu ochrony przyznanej osobom zagranicznym przez ustawodawstwa wewnętrzne państw-stron umowy międzynarodowej – znajduje ona zastosowanie

⁴³ Postanowienie to dotyczy sytuacji, gdy podstawą korzystania przez osoby zagraniczne z uprawnień wynikających z pwp nie są umowy międzynarodowe, tj. gdy dana osoba zagraniczna pochodzi z państwa niezwiązanego taką umową z RP.

⁴⁴ Art. 2 Konwencji paryskiej stanowi, że osobom fizycznym i prawnym któregoś Państwa będącego członkiem Związku będą przysługiwały we wszystkich innych Państwach będących członkami Związku – w sprawach ochrony własności przemysłowej – korzyści, jakie odnośne ustawy zapewniają obecnie lub zapewnią w przyszłości osobom fizycznym i prawnym z tych Państw, nie naruszając praw specjalnie przewidzianych w tej Konwencji. Zgodnie z tym będą one miały tę samą ochronę oraz te same środki prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków i formalności wymaganych od osób fizycznych i prawnych danego Państwa. Należy zwrócić uwagę także na art. 3 Konwencji, przewidujący, że z osobami fizycznymi i prawnymi Państw będących członkami Związku są zrównane osoby fizyczne i prawne Państw nie będących członkami Związku, które mają miejsce stałego zamieszkania lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwa przemysłowe lub handlowe na terytorium jednego z Państw będących członkami Związku. Zasadę traktowania narodowego wyraża także art. 3 Porozumienia TRIPS.

wtedy, gdy w danej materii zakres praw przyznanych przez ustawodawstwo wewnętrzne jest mniejszy od konwencyjnego⁴⁵.

Z powyższego wynika, że osoby zagraniczne mogą nabyć prawo użytkownika na takiej samej zasadzie, na jakiej korzystają one z innych uprawnień przewidzianych w pwp. Możliwość nabycia prawa użytkownika przez osobę zagraniczną nie zależy od tego, czy osobie tej prawo użytkownika przysługuje w kraju jej pochodzenia, ponieważ dla nabycia omawianego prawa decydujące jest spełnienie przesłanek odnoszących się do wynalazku stosowanego w Polsce i objętego cudzym patentem skutecznym w RP.

W przypadku osoby fizycznej warunkiem powstania na jej rzecz prawa użytkownika powinno być prowadzenie działalności gospodarczej⁴⁶. Wynika to z faktu, że do powstania tego prawa potrzebne jest korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy (szerzej kwestia ta jest rozważana w pkt 3.2. niniejszego rozdziału). W tym miejscu należy zatem zasygnalizować, że wynika to z przyjęcia dwóch założeń: 1) prawo użytkownika stanowi ograniczenie wyłączności patentowej, a więc korzystanie z wynalazku w jego ramach musi odzwierciedlać korzystanie objęte wyłącznością patentową (czyli korzystanie zarobkowe lub zawodowe, a przy tym – w sferze negatywnej – odpowiadające czynom wymienionym w art. 66 ust. 1 pwp), 2) korzystanie z wynalazku objęte prawem użytkownika musi być symetryczne z korzystaniem prowadzącym do powstania tego prawa. W konsekwencji, nie tylko dalsze korzystanie z wynalazku, ale i to uprzednie (tj. korzystanie do daty pierwszeństwa do uzyskania patentu, dla którego prawo użytkownika jest ograniczeniem), warunkujące powstanie prawa użytkownika, musi dokonywać się w sposób zawodowy lub zarobkowy, a więc w ramach działalności gospodarczej.

Kolejne zagadnienie dotyczące podmiotowego wymiaru korzystania z wynalazku wiąże się z osobami prawnymi i tzw. ułomnymi osobami prawnymi. Uważam, że w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wyposażonych w zdolność prawną, do nabycia prawa użytkownika nie jest konieczne, aby czynności polegające na korzystaniu z wynalazku lub przygotowywaniu się do korzystania (najczęściej niebędące czynnościami prawnymi – zob. szerzej w pkt 4.4.), były dokonywane bezpośrednio przez osoby uprawnione do reprezentacji takiej osoby – wspólników, partnerów, członków zarządu,

⁴⁵ J. Szczotka, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 5, teza 3.

⁴⁶ Przy czym kwestia wpisu takiej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ma tu drugorzędne znaczenie, ponieważ konsekwencją braku takiego wpisu nie będzie utrata możliwości nabycia prawa użytkownika, ale – w odpowiednich przypadkach – odpowiedzialność administracyjna i ew. karnoskarbowa.

komplementariuszy itd. W praktyce takie działania są najczęściej prowadzone przez pracowników lub osoby związane z danym podmiotem tzw. umowami cywilnoprawnymi, w wyniku realizacji obowiązków służbowych i w zakresie poleconym przez ich przełożonych.

W mojej ocenie, skoro prawo użytkownika uprzedniego stanowi ograniczenie patentu, to dla określenia, czy w danym przypadku dochodzi do korzystania z wynalazku prowadzącego do powstania prawa użytkownika, należy sięgnąć do zasad przydatnych dla ustalenia, kto jest podmiotem korzystającym z opatentowanego wynalazku i podejmującym działania określone w art. 66 ust. 1 pwp, na którym spoczywałaby odpowiedzialność za naruszenie patentu. Ze względu na omówione wyżej (zob. pkt 1.) zależności między „tym” wynalazkiem użytkownika, a „takim” wynalazkiem opatentowanym, wskazanie podmiotu korzystającego z wynalazku opatentowanego, który chciałby skorzystać z ograniczenia wynikającego z art. 71 ust. 1 pwp, pozwala także na ustalenie, że ten sam podmiot korzysta z własnego „tego” wynalazku, nawet jeżeli nie jest on całkowicie zbieżny z literalnym ujęciem wynalazku opatentowanego w zastrzeżeniach patentowych.

Dalsze uwagi należy jeszcze poprzedzić stwierdzeniem, że z chwilą dokonania „tego” wynalazku powstaje prawo do uzyskania patentu, z którego podmiot uprawniony może, ale nie musi przecież skorzystać. Brak skorzystania z prawa do uzyskania patentu, tj. brak zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu, nie oznacza, że zasady określające, komu to prawo przysługuje, przestaną mieć zastosowanie. Oznacza natomiast, że podmiot prawa do uzyskania patentu na „ten” wynalazek, z chwilą zgłoszenia „takiego” wynalazku przez inną osobę, traci sam możliwość uzyskania patentu. Tym niemniej, jeśli korzystał z tego wynalazku albo przynajmniej się do tego przygotował przed datą pierwszeństwa i spełnia dalsze przesłanki określone w art. 71 ust. 1 pwp – może nabyć prawo użytkownika⁴⁷. Jednocześnie treść prawa do patentu nie obejmuje wyłączności korzystania z wynalazku, gdyż tę obejmuje dopiero udzielony patent. Nie zmienia to faktu, że podmiot prawa do uzyskania patentu może podejmować działania polegające na korzystaniu z wynalazku. Prawo do uzyskania patentu zasadniczo przysługuje twórcy (art. 8 ust. 1 pkt 1 pwp, art. 11 ust. 1 pwp); może on także korzystać z „tego” wynalazku, ale często może nie mieć w tym zakresie możliwości technicznych i prawnych. Prawo do patentu może przysługiwać także w sposób pierwotny innym podmiotom (zob. szerzej w pkt 2. w rozdziale II.), w szczególności pracodawcy lub zamawiającemu (art. 11 ust. 3 pwp). Taki podmiot może być skłonny podjąć korzystanie z wynalazku objętego przysługującym mu prawem do uzyskania patentu na wynalazek dokonany

⁴⁷ Por. J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 530.

przez pracownika lub twórcę wykonującego umowę o dokonanie wynalazku. W opisanej sytuacji podmiot taki nie korzysta oczywiście z rezultatu własnej twórczości; byłoby to zresztą niemożliwe w przypadku pracodawcy lub zamawiającego będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną, gdyż twórcą w świetle art. 8 pwp jest jedynie osoba fizyczna. Można jednak uznać, że podmiot prawa do uzyskania patentu niebędący twórcą korzysta z „tego” wynalazku będącego wynikiem niezależnej twórczości, wywodząc to korzystanie z faktu przysługiwania mu prawa do uzyskania patentu. Prawo do uzyskania patentu może być także nabyte w innych okolicznościach (art. 11 ust. 4-5⁴⁸, art. 12, art. 21 pwp). Artykuł 71 ust. 1 pwp nie wymaga oczywiście, aby korzystający powołujący się na prawo użytkownika był koniecznym podmiotem prawa do patentu, można jednak sądzić, że właśnie podmiot tego prawa, mający zarazem wiedzę o samym „tym” wynalazku, jest szczególnie predestynowany do podjęcia korzystania.

Należy teraz powrócić do zagadnienia określenia podmiotu korzystającego z wynalazku na potrzeby zastosowania art. 71 ust. 1 pwp w sytuacji, gdy konkretne czynności podejmowane są przez pracowników lub osoby związane z danym podmiotem tzw. umowami cywilnoprawnymi, w wyniku realizacji obowiązków służbowych i w zakresie poleconym przez ich przełożonych. Jak już wyżej uznano, zasad nabycia prawa użytkownika przez pracodawcę lub inny podmiot w opisanych wyżej okolicznościach należy poszukiwać w zasadach przypisania odpowiedzialności za naruszenie patentu (zob. pkt 7.1. w rozdziale II.). Wyrażałoby się to w przyjęciu, że ten, kto w przypadku określonego korzystania z wynalazku odpowiadałby za naruszenie patentu, powinien być uprawnionym do nabycia prawa użytkownika (pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek z art. 71 ust. 1 pwp). Jako punkt wyjścia do oceny omawianego zagadnienia należałoby przyjąć nie „własny” wynalazek użytkownika, ale patent (i objęty nim wynalazek), który doznaje ograniczenia ze względu na przyznane użytkownikowi uprawnienie do korzystania z wynalazku. Wychodząc od patentu można zatem stwierdzić, że odpowiedzialność za korzystanie z objętego nim wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy i zarazem odpowiadający którejś z form korzystania wymienionych w art. 66 ust. 1 pwp przypisywana jest pracodawcy, chociaż to pracownicy wykonują przecież konkretne czynności faktyczne w postaci np. stosowania określonego sposobu wytwarzania danej substancji chemicznej w zakładowym laboratorium. To zatem pracodawcy przypisywać należy korzystanie z wynalazku (np. chroniącego sposób wytwarzania w przytoczonym przykładzie), a tym samym jemu powinno również przypadać prawo użytkownika nabyte ze względu na podjęte korzystanie, przy spełnieniu wszystkich przesłanek art. 71 ust. 1 pwp. Jak wyjaśniono już w

⁴⁸ Zob. uwagi na temat relacji między art. 71 i art. 11 ust. 5 pwp przedstawione w rozdziale V., pkt 8.3.

rozdziale II., pkt 7.1., przypisanie odpowiedzialności pracodawcy ma miejsce ze względu na stosowanie przepisów określających zasady odpowiedzialności deliktowej do przypadków naruszenia patentu⁴⁹. Gdyby z kolei korzystającym z wynalazku był pracownik określonego podmiotu, ale korzystanie to, o zarobkowym charakterze, dokonywane było poza wykonywaniem obowiązków pracowniczych (np. pracownik korzystałby z urządzeń swojego pracodawcy na potrzeby prowadzonej „na boku” działalności gospodarczej), wówczas to pracownik naruszałby cudzy patent, a zarazem byłby ewentualnym podmiotem mogącym powołać się na prawo użytkownika (z zastrzeżeniem uwag przedstawionych w pkt 3.3. tego rozdziału w odniesieniu do kwestii korzystania w „swoim” przedsiębiorstwie). Przypadek ten rozpatrywano w decyzji Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego z 4 października 1966 r., w której Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wniosła o ustalenie nabycia przez nią prawa użytkownika ze względu na stosowanie przez jej pracownika karmników dla kurcząt (objętych wzorem użytkowym zarejestrowanym przez inną osobę) w swoim gospodarstwie⁵⁰. W decyzji tej zapadła decyzja odmowna, co wydaje się znajdować uzasadnienie w fakcie, że uprzednie stosowanie karmników miało miejsce nie w przedsiębiorstwie owej Spółdzielni, ale w gospodarstwie jej pracownika – wskazuje to również na to, że stosowanie to nie było objęte ramami obowiązków pracowniczych tej osoby.

Uzupełniając omówione wyżej kwestie warto dodać, że w piśmiennictwie niemieckim zauważono, że prawo użytkownika może być nabyte przez osobę, która korzysta z wynalazku lub przygotowuje się do korzystania z niego we własnym imieniu i we własnym interesie⁵¹. Nie dochodzi zatem do nabycia prawa użytkownika wtedy, gdy korzystanie z wynalazku dokonywane jest wyłącznie w imieniu lub w interesie osoby trzeciej⁵² – ta osoba trzecia nabywa wówczas omawiane prawo. W przypadku mieszanym, tj. korzystania z wynalazku zarówno w interesie własnym, jak i osoby trzeciej, co do zasady dochodzi do nabycia prawa użytkownika przez oba zaangażowane podmioty⁵³. Nie dotyczy to jednak pracowników i zleceniobiorców, których działania obejmujące korzystanie z wynalazku wywierają skutek w sferze prawnej ich

⁴⁹ Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 680. W odniesieniu do czynów popełnianych przez pracowników zastosowanie znajdzie zatem art. 430 kc, natomiast osób dokonujących określonych działań w wykonaniu umów cywilnoprawnych – art. 429 kc.

⁵⁰ Decyzja Komisji Odwoławczej UPRP z dnia 4 października 1966 r., Sp. 126/66, WUP 1968, nr 1, poz. 11.

⁵¹ A. Keukenschrijver w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, wyd. 8, De Gruyter 2016, uw. do § 12 nb. 16, s. 463.

⁵² Wyrok BGH z 26.01.1993 r., X ZR 79/90, *Wandabstreifer*, GRUR 1993, 460, s. 462 (orzeczenie to zapadło na tle regulacji § 123 ust. 5 Patentgesetz, dotyczącej prawa użytkownika późniejszego – zob. pkt. 3.2.1. w rozdziale I., dotyczy jednak kwestii wspólnej dla obu użytkowników).

⁵³ J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law Handbook. European and German Patent Law*, C. H. Beck. Hart. Nomos 2013, s. 825.

pracodawcy lub zleceniodawcy w przypadku, gdy np. osoby te działały na polecenie tych ostatnich⁵⁴. Podobnie jest w przypadku działań osób wchodzących w skład organów lub jednostek zarządzających działaniami danej osoby⁵⁵. Czynnikiem decydującym o tym, czy działania takich podmiotów – pracowników, zarządu itp. – mogą stanowić podstawę nabycia prawa użytkownika jest to, czy mogą one zostać przypisane jednostkom prawnym, w ramach których działania te są podejmowane. W orzecznictwie niemieckim przesądzono, że kwestii tej nie należy rozpatrywać w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności deliktowej ani art. 166 BGB, który dotyczy zamiaru przedstawiciela; należy natomiast ustalić, czy dane działanie może być przypisane określonej osobie czy raczej określonej jednostce organizacyjnej⁵⁶.

Przesłanki nabycia prawa użytkownika może spełnić poprzednik prawny⁵⁷ podmiotu korzystającego z tego prawa⁵⁸, pod warunkiem, że na następcę prawnego przeszło również przedsiębiorstwo poprzednika. Omówienie zasygnalizowanego warunku zostanie przedstawione w kolejnym rozdziale pracy (pkt 4.1.). W tym miejscu wypada wyjaśnić, że poprzednikiem prawnym może być spadkodawca (sukcesja uniwersalna *mortis causa*), spółka przekształcana⁵⁹, połączona⁶⁰, w tym przejmowana⁶¹ lub podzielona⁶², wspólnicy spółki cywilnej przekształconej w spółkę handlową, inną niż spółka jawna⁶³, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą przekształcony w jednoosobową spółkę kapitałową⁶⁴, a także zbywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w skład której wchodzi prawo użytkownika.

Ostatnie zagadnienie wymagające naświetlenia w tej części niniejszego rozdziału dotyczy możliwości nabycia prawa użytkownika przez podmiot powiązany (kapitałowo lub osobowo) z

⁵⁴ Zagadnienie to szeroko omawia H. Eichmann, *Kritische Überlegungen...*, s. 80-83; wyrok BGH z 21.06.1960 r., I ZR 114/58, *Bierhahn*, GRUR 1960, 546, s. 548.

⁵⁵ Wyroki BGH z 26.01.1993 r., X ZR 79/90, *Wandabstreifer*, GRUR 1993, 460 oraz z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, *Füllstoff*, GRUR 2010, 47, s. 48.

⁵⁶ Wyroki BGH z 26.01.1993 r., X ZR 79/90, *Wandabstreifer*, GRUR 1993, 460 oraz z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, *Füllstoff*, GRUR 2010, 47. W tym ostatnim wyroku wyraźnie stwierdzono, że pracownicy, menedżerowie czy członkowie organów, działający w zakresie powierzonych im obowiązków, dokonują działań w imieniu pracodawcy lub reprezentowanej przez siebie spółki; zob. również T. Kühnen, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, wyd. 7, 2015, pkt 7, nb. 1741.

⁵⁷ W tym także poprzednik poprzednika prawnego – co wynika z analogii do sytuacji określonej w art. 176 § 1 kc w odniesieniu do zaliczenia czasu posiadania podczas biegu zasiedzenia wyjaśnionej w orzecznictwie, por. postanowienie Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1987 r., III CRN 96/87, OSNPC 1988, Nr 11, poz. 157.

⁵⁸ Por. J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, s. 826; A. Keukenschrijver, *Zur sachlichen Reichweite des Vorbenutzungsrechts*, GRUR 2001, s. 944 i n.

⁵⁹ Zob. art. 551 § 1 w zw. z art. 553 § 1 ksh.

⁶⁰ Zob. art. 491 § 1 w zw. z art. 494 § 1 ksh.

⁶¹ Zob. art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 494 § 1 ksh.

⁶² Zob. art. 528 § 1 w zw. z art. 531 § 1 ksh.

⁶³ Zob. art. 551 § 2 w zw. z art. 553 § 1 ksh.

⁶⁴ Zob. art. 551 § 5 w zw. z art. 553 § 1 ksh.

podmiotem, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu spełnił przesłanki nabycia tego prawa⁶⁵. Chodzi zatem o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy prawo użytkownika może nabyć tylko zindywidualizowany podmiot, czy też równocześnie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której on należy⁶⁶. Pojęcie „grupy kapitałowej”, często wykorzystywane w języku prawniczym, zostało zdefiniowane np. w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów⁶⁷ – rozumie się przez nie wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 14 pkt 14 uokik). Kontrolę stanowią wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności formy wyliczone przykładowo w art. 14 pkt 4 uokik. Podobne formy zostały wymienione w art. 4 § 1 pkt 4 ksh w odniesieniu do spółki dominującej. Wypada odnotować również definicję podatkowej grupy kapitałowej zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych⁶⁸, zgodnie z którą jest to grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych (art. 1a pkt 2 updop). Zasygnalizowane zagadnienie dotyczy sytuacji, w której pomiędzy jednym podmiotem (który korzysta lub przygotowuje się do korzystania z wynalazku w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania nań patentu przez osobę trzecią) a innym podmiotem lub podmiotami (które bezpośrednio z wynalazku nie korzystały, ale oddziaływały na ten pierwszy podmiot, np. powierzając mu korzystanie z wynalazku) istniałyby określone powiązania kapitałowe lub osobowe. Korzystanie z wynalazku może być bowiem dokonywane przez dany podmiot w ramach określonej roli przypisanej mu w grupie kapitałowej. Nie zmienia to jednak faktu, że możliwość kontrolowania działań jednego podmiotu przez inny podmiot nie oznacza, że podmiot kontrolujący realizuje sam działania obejmujące korzystanie lub przygotowanie się do korzystania z wynalazku. Dokonywanie takich działań jest natomiast warunkiem powstania

⁶⁵ Kwestię tę wprost reguluje prawo amerykańskie, stanowiąc, że ochrona przysługuje osobie, która wykonywała lub kierowała wykonywaniem gospodarczego korzystania z wynalazku, a także podmiotowi, który kontroluje, jest kontrolowany przez taką osobę lub znajduje się pod wspólną kontrolą z taką osobą (zob. 35 U.S. Code § 273(e)(1)(A)).

⁶⁶ Wydaje się, że na to pytanie twierdząco odpowiada A. Michalak, wskazując, że „w przypadku istnienia grupy kapitałowej prawo użytkownika uprzedniego jest skuteczne w ramach takiej grupy i nie ogranicza się do konkretnego zakładu produkcyjnego” (A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200). Autor wyraził to stanowisko jednak w kontekście zakresu prawa użytkownika uprzedniego, a nie jego powstania.

⁶⁷ Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 11.02.2021 r.), dalej jako „uokik”).

⁶⁸ Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j. z dnia 04.10.2021 r., dalej jako: „updop”).

prawa użytkownika, co wynika wprost z treści art. 71 ust. 1 pwp. Tym samym, uważam, że uprawnionym z prawa użytkownika powinien być jedynie podmiot, który korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku, a nie podmiot kontrolujący, chociażby nawet posiadał 100% udziałów w podmiocie korzystającym z wynalazku. Tylko podmiot faktycznie korzystający będzie zatem uprawnionym do dalszego korzystania z wynalazku, natomiast w razie zaistnienia potrzeby powiązania tego uprawnienia z innym podmiotem w ramach danej grupy kapitałowej konieczne będzie przeniesienie go na ten inny podmiot wraz z przedsiębiorstwem użytkownika.

Regulacja prawna dotycząca prawa użytkownika nie nakłada ograniczeń co do liczby podmiotów, które mogą stać się jego beneficjentami⁶⁹. Oznacza to, że wszystkie osoby spełniające przesłanki powstania prawa użytkownika mogą niezależnie od siebie korzystać nadal z wynalazku objętego danym patentem. Na przykład w przypadku, gdy z wynalazku korzystało dwóch wspólników spółki cywilnej, każdy z nich samodzielnie nabędzie prawo użytkownika, z którego będzie mógł korzystać w przedsiębiorstwie objętym wspólnością wynikającą z zawartej umowy spółki cywilnej. Konsekwencją tego jest możliwość żądania przez każdego z równoległych użytkowników wpisania jego prawa do rejestru patentowego (art. 71 ust. 2 pwp). Uprawniony z patentu musi znosić korzystanie z wynalazku objętego tym patentem przez każdą z takich osób.

W przypadku kilku niezależnych od siebie użytkowników przesłanki powstania prawa powinny być rozpatrywane odrębnie dla każdej z tych osób. Dla każdej z osób spełniających przesłanki powstania prawa użytkownika treść tego prawa może być różna, przy czym przez treść rozumieć należy przede wszystkim zakres dozwolonego korzystania z wynalazku obok uprawnionego z patentu, wyznaczony przez zakres dotychczasowej eksploatacji danego użytkownika (np. skalę produkcji, parametry stosowanego procesu czy cechy produktu).

Inne zasady będą dotyczyć sytuacji, w której z wynalazku korzystało kilku „współużytkowników” – może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy z wynalazku korzystano w ramach konsorcjum. Ocena powinna dotyczyć tych osób łącznie, co przekłada się przede wszystkim na sposób ustalenia ich dobrej wiary. Jeżeli część użytkowników znajdowała się w dobrej wierze, natomiast inne – w złej wierze, należy rozważyć, czy prawo użytkownika mogłoby „przypaść” jedynie

⁶⁹ Zauważa to P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 475.

współuprawnionym w dobrej wierze⁷⁰, czy raczej zła wiara któregokolwiek ze współuprawnionych wyłączałyby wszystkie osoby od możliwości nabycia prawa użytkownika⁷¹.

Opisane wyżej warianty rozważano w odniesieniu do nabycia rzeczy ruchomej od nieuprawnionego (art. 169 kc), analizując w szczególności koncepcje „czarnej owcy” oraz „obozu”⁷². W przypadku koncepcji „czarnej owcy” osobą wyłączoną od możliwości nabycia rzeczy byłaby osoba pozostająca w złej wierze. Koncepcja „obozu” prowadziłaby natomiast do wyłączenia nabycia dla wszystkich osób stosunku wielopodmiotowego, także tych nabywców, którzy pozostawali w dobrej wierze, realizując tym samym drugi z opisanych wyżej wariantów. Za odrzuceniem koncepcji „czarnej owcy” na tle art. 169 kc przemawia wola stron wyrażona w umowie zbycia rzeczy, w szczególności istniejąca po stronie nabywców wola pozostawiania we współwłasności z wszystkimi podmiotami dokonującymi nabycia rzeczy⁷³. Przenosząc przytoczone uwagi na rozważane przypadki dotyczące dobrej wiary „współużywaczy”, należy zauważyć, że korzystaniu z samodzielnie opracowanego wynalazku przez kilka podmiotów, z których część jest w złej wierze, nie towarzyszy co do zasady czynność prawna, w której występowałaby druga strona, taka jak zbywca rzeczy ruchomej na tle art. 169 kc. Ewentualne stosunki umowne pomiędzy podmiotami współkorzystającymi z wynalazku (np. umowa konsorcjum) dotyczą organizacji wewnętrznej takiego korzystania, a nie zewnętrznych relacji z innymi podmiotami, co powoduje, że przywołane uzasadnienie nie nadaje się wprost do udzielenia odpowiedzi co do tego, która z koncepcji powinna być właściwa dla rozważanego przypadku. Nieco inaczej jest wtedy, gdy potencjalni współużywacze uprzedni korzystają z wynalazku niezależnie opracowanego przez inną osobę, na przykład na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 pwp, gdyż będzie wówczas istnieć czynność prawna, którą można porównać do nabycia rzeczy ruchomej na podstawie art. 169 kc i zastosować przytoczone rozumowanie rozróżniające koncepcje obozu i czarnej owcy. Jak się wydaje, w okolicznościach

⁷⁰ Jeżeli prawo użytkownika przypadałoby tylko części współuprawnionych osób, można zastanawiać się, czy w stosunku do pozostałych osób (będących w złej wierze), na „dobrych” spoczywa jakiekolwiek zobowiązanie w stosunku do tych „złych”, np. do spłacenia ich udziału jak przy podziale współwłasności. Wydaje się, że nie ma podstawy do zastosowania takich reguł, bo bez spełnienia przesłanek powstania prawa użytkownika nie ma w ogóle żadnego prawa, w którym „dobrzy” i „źli” mogliby mieć jakieś udziały. Jeżeli natomiast „źli” ponieśli nakłady na korzystanie lub przygotowanie się do korzystania z wynalazku i nie nabyli prawa użytkownika ze względu na swoją złą wiarę, natomiast dzięki ich wysiłkom prawo to nabyli „dobrzy”, to można rozważać sięgnięcie do instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Służyłaby ona dokonaniu wzajemnych rozliczeń pomiędzy byłymi „współuprawnionymi”, natomiast nie wpływałaby na to, kto może nabyć prawo użytkownika.

⁷¹ Taką zasadę przyjmuje się w przypadku stosunków wielopodmiotowych (tzn. gdy po jednej ze stron występuje więcej niż jeden podmiot) uznając, że dla wykazania działania w złej wierze wystarczające jest ustalenie złej wiary choć jednej z tych osób, zob. I. Adrych-Brzezińska, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 7, nb. 25.5 (Legalis).

⁷² Zob. K. Górniak, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 169, nb. 504 i n. (Legalis)

⁷³ Zob. *Ibidem*, nb. 508-511.

danego przypadku powinno się jednak badać wolę osób będących w dobrej wierze, tzn. ustalić, czy ich zamierzeniem było raczej korzystanie z wynalazku konkretnie wspólnie z innymi osobami (tymi, które były w złej wierze), i wówczas przeważać powinna koncepcja obozu, czy raczej samo korzystanie z wynalazku, nawet bez udziału tych innych osób, i wtedy zastosowanie powinna znaleźć koncepcja czarnej owcy, wykluczająca powstanie prawa użytkownika jedynie po stronie podmiotów będących w złej wierze. Stanowisko to wyraża także postulowane w niniejszej pracy zapatrywanie, że należy ochronić wysiłki użytkownika przynajmniej mu stosowne prawo zawsze tam, gdzie pozwala na to treść (odpowiednio interpretowanych) uregulowań ustawowych.

Do specyficznego przypadku nabycia prawa użytkownika mogłoby dojść wtedy, gdyby dana osoba, dysponująca już prawem użytkownika w stosunku do określonego patentu⁷⁴, nabyła pochodnie, tj. wraz z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, kolejne prawo użytkownika, czyli prawo przysługujące innej osobie, o odmiennej treści, ale w odniesieniu do tego samego patentu. Doszłoby wówczas w istocie do zwiększenia się zakresu dozwolonego korzystania z wynalazku przez opisanego nabywcę. Sytuacja taka miałaby miejsce np. wtedy, gdyby osoba, która do tej pory mogła korzystać wyłącznie z jednej soli danej substancji (np. soli sodowej), na skutek nabycia prawa użytkownika innej osoby (zbywcy) zyskała możliwość korzystania także z innej soli tej substancji (np. soli potasowej), gdy ta inna sól była objęta zakresem prawa użytkownika opisanego zbywcy. Wspomniane zwiększenie dozwolonego zakresu korzystania mogłoby także być skutkiem nabycia prawa użytkownika pozwalającego na produkcję wytworów według wynalazku w większej skali niż prawo, którym nabywca już wcześniej dysponował⁷⁵.

3.2. Korzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy

Art. 71 ust. 1 pwp pozwala na powstanie prawa użytkownika w sytuacji, w której dany podmiot, w dobrej wierze, w relewantnym miejscu i czasie korzystał z wynalazku. Po omówieniu problematyki pojęcia „tego” wynalazku użytkownika oraz scharakteryzowaniu podmiotu, na rzecz którego prawo użytkownika może powstać, trzeba następnie wyjaśnić pojęcie samego korzystania (z wynalazku). Korzystanie stanowi jedno z podstawowych pojęć języka prawnego zawartego

⁷⁴ Chodzi o prawo użytkownika nabyte pierwotnie albo pochodnie wskutek nabycia przedsiębiorstwa od osoby trzeciej mającej status użytkownika uprzedniego w stosunku do opatentowanego wynalazku.

⁷⁵ Kwestia ta dotyczy zakresu ilościowego dozwolonego korzystania z wynalazku objętego treścią prawa użytkownika, o której mowa będzie w pkt 2.4. rozdziału IV.

w pwp, określając przede wszystkim sferę wyłączności wynikającej z patentu, obejmującej (w sferze pozytywnej) wyłączne korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP.

Zastosowanie dwóch podstawowych założeń przyjętych w tej pracy, tj.: (i) prawo użytkownika jest ograniczeniem patentu, oraz (ii) uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku przyznane w ramach prawa użytkownika musi odzwierciedlać korzystanie prowadzące do powstania tego prawa, skutkuje koniecznością przyjęcia, że korzystaniem z wynalazku – prowadzącym do powstania prawa użytkownika – jest dokonywanie eksploatacji wynalazku w charakterze gospodarczym, a w każdym razie zawodowym lub zarobkowym⁷⁶. Stanowisko to wyraża funkcję prawa użytkownika jako ograniczenia patentu, dla którego relewantne prawnie jest jedynie takie korzystanie, które mieści się w zakresie wyłączności wynikającej z patentu. Zakresem tym objęte jest bowiem jedynie korzystanie zarobkowe lub zawodowe, które w sferze zakazowej dla osób trzecich musi przybierać postać korzystania wymienionego w art. 66 ust. 1 pwp. Poza tym zakresem pozostaje prywatne korzystanie z wynalazku.

Zdaniem J. Fiołki, konieczność uzależnienia powstania prawa użytkownika od zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku wynika z tego, że „wyłączność wynikająca z patentu rozciąga się jedynie na te formy korzystania z wynalazku (art. 16 ust. 1) [ustawy z 1972 r. – przyp. aut.] i jedynie w tym zakresie prawo użytkownika uprzedniego ogranicza wyłączność płynącą z patentu”⁷⁷. Również R. Skubisz uważa, że korzystanie z wynalazku musi mieć charakter zarobkowy lub zawodowy, a wyłącznie osobisty użytek wynalazku powodowałby zbędność sięgania do instytucji prawa użytkownika, ponieważ taki użytek mógłby być kontynuowany także po udzieleniu patentu ze względu na to, że nie jest on w ogóle objęty zakresem patentu⁷⁸ (niepotrzebne byłoby zatem żadne ograniczenie patentu pozwalające na takie korzystanie). Autor ten, stawiając użytkownikowi wymaganie korzystania z wynalazku w charakterze zawodowym lub zarobkowym jako warunek nabycia omawianego prawa, wskazał również, że wynika to z postulatu, aby korzystanie to stanowiło formę wykonywania patentu⁷⁹. Ponadto, zdaniem R. Skubisza, korzystanie z wynalazku prowadzące do nabycia prawa użytkownika w sposób zarobkowy lub zawodowy „może przejawiać się w tych samych formach,

⁷⁶ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 179; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 316; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, wyd. 2, s. 468.

⁷⁷ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 179.

⁷⁸ Por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360.

⁷⁹ Tak R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 103.

jakie są przewidziane dla uprawnionego z patentu (...), czyli w stosowaniu wynalazku w produkcji, używaniu i sprzedaży wytworów wytworzonych wg wynalazku”⁸⁰. W ocenie K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, korzystanie z wynalazku przez użytkownika powinno polegać na „wykonywaniu czynności faktycznych, które składają się na wykonywanie uprawnień wynikających z prawa wyłącznego. Chodzi zatem o te czynności faktyczne, o których mówi art. 66 p.w.p.”⁸¹. Omawiana kwestia stanowiła przedmiot dyskusji także w niemieckiej literaturze, w której ostatecznie większość autorów opowiedziała się za ustanowieniem wymagania, aby korzystanie z wynalazku prowadzące do nabycia prawa użytkownika miało charakter zawodowy lub zarobkowy⁸².

Z powyższego wynika, że w doktrynie kwestionowane jest stanowisko, jakoby powstanie prawa użytkownika, a więc prawa do zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku mogło nastąpić w oparciu o działania mające wyłącznie charakter osobisty⁸³. Adrian Niewęglowski wskazuje, że z działań o osobistym charakterze „nie wynika w ogóle zamiar wkroczenia na teren wyłączności patentowej”⁸⁴.

Przechodząc do przedstawienia własnego stanowiska należy najpierw przypomnieć, że z art. 71 ust. 1 pwp wynika, że prawo użytkownika może powstać nie tylko ze względu na korzystanie z wynalazku, ale także przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Oznacza to, że działania prowadzące do powstania prawa użytkownika nie mogą ograniczać się do postaci korzystania z wynalazku wymienionych w art. 66 ust. 1 pwp (sfera negatywna patentu), skoro oprócz nich możliwe jest powstanie tego prawa w oparciu o niezdefiniowane ustawowo, ogólne pojęcie „przygotowania już wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku”, które nie zamyka się w ściśle oznaczonych przez ustawę działaniach. Jak będzie o tym jeszcze mowa (w pkt 4.4. niniejszego rozdziału), działania takie mogą obejmować różnego rodzaju czynności faktyczne, prawne lub administracyjne,

⁸⁰ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360.

⁸¹ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014, s. 150.

⁸² Za takim stanowiskiem opowiedzieli się m.in. T. Kaess w: C. Schramm, *Der Patentverletzungsprozess: Patent- und Prozessrecht*, wyd. 7, Carl Heymanns Verlag 2013, nb. 173, s. 124 i R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 989. Stanowisko przeciwne zajął C. Osterrieth (*Patentrecht*, nb. 646, s. 146-147).

⁸³ Tak A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 316.

⁸⁴ A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 316. Na konieczność wykazania zamiaru gospodarczego wykorzystania wynalazku czy też woli szybkiego rozpoczęcia korzystania z danego rozwiązania technicznego wskazują również R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 361, J. Fiołka, *Prawo...*, s. 179 i P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 470. Konieczność wykazania takiego zamiaru zaakcentowano również w orzecznictwie niemieckim, zob. wyroki BGH z 28.05.1968 r., X ZR 42/66, *Europareise*, GRUR 1969, 35, s. 37 oraz z 29.04.1986 r., X ZR 28/85, *Formstein*, GRUR 1986, 803, s. 806.

których wspólnym mianownikiem, oprócz związku z określonym wynalazkiem, jest w zasadzie jedynie zarobkowy lub zawodowy charakter. Uważam zatem, że do powstania prawa użytkownika potrzebne jest korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się) w sposób zarobkowy lub zawodowy, ale niekoniecznie w postaci któregoś z czynów stypizowanych w art. 66 ust. 1 pwp. *De lege lata*, wobec niedawnego rozszerzenia katalogu tych czynów o przechowywanie, składowanie i eksportowanie produktów realizujących wynalazek (lub otrzymanych bezpośrednio sposobem będącym przedmiotem wynalazku) trudno jest natomiast podać przykład jakiegoś czynu mającego charakter zawodowy lub zarobkowy, ale niewskazanego w tym katalogu. Być może czynów takich należy poszukiwać w działaniach mających postać czynności prawnych lub administracyjnych, na przykład zawarcia umowy dotyczącej dystrybucji produktów inkorporujących wynalazek, które będą wytwarzane przez hipotetycznego użytkownika. Należy zarazem zgodzić się z poglądami wyrażonymi przez większość przedstawicieli doktryny co do tego, że brak podstaw do nabycia prawa użytkownika zachodziłby w przypadku, gdyby korzystanie z wynalazku przez użytkownika miało charakter ściśle prywatny i nie mogło być rozumiane jako przygotowanie do działalności zarobkowej lub zawodowej. Taki przypadek dotyczyłby zresztą raczej wyłącznie osób fizycznych, gdyż działania osób prawnych i jednostek z art. 33¹ § 1 kc polegające na korzystaniu z wynalazku zwykle będą pozostawać w związku z celem, dla którego zostały one utworzone, mającym często charakter gospodarczy⁸⁵. W takiej sytuacji zresztą wątpliwe jest, aby sama możliwość uzyskania prawa użytkownika skłoniła dany podmiot do wszczęcia danej działalności gospodarczej, więc w ogóle nie pojawiałby się problem klasyfikacji takiego podmiotu jako użytkownika. Nie można jednak wykluczyć przypadku, w którym korzystanie z wynalazku o charakterze osobistym stanowiłoby przygotowanie późniejszego korzystania w ramach działalności gospodarczej danej osoby (np. pasjonat ceramiki, który przed datą pierwszeństwa opracował w przydomowym warsztacie innowacyjny sposób wypalania kafli łazienkowych, objęty późniejszym patentem innej osoby, postanowił rozpocząć zarobkowe wytwarzanie kafli tym sposobem dla osób trzecich). Wydaje się zatem, że samo ustalenie, że korzystanie z określonego wynalazku przed datą pierwszeństwa dokonywane było w celach osobistych, nie pozwala na dokonanie całościowej oceny okoliczności faktycznych związanych z określoną działalnością potencjalnego użytkownika i mogłoby prowadzić do niesłusznego pozbawienia danej osoby możliwości kontynuowania zamierzonej gospodarczej eksploatacji wynalazku.

⁸⁵ Działalność fundacji czy stowarzyszeń nie musi przybierać postaci działalności gospodarczej, a tym bardziej być nakierowana na osiągnięcie zysku, jednak wydaje się, że można pokusić się o określenie jej mianem szeroko rozumianej działalności zawodowej.

Podobnie kwestię tę oceniono w piśmiennictwie niemieckim uznając, że dla oceny charakteru korzystania z wynalazku (lub przygotowania do korzystania z niego) przez użytkownika przed datą pierwszeństwa istotne mogą być też działania dokonywane przez użytkownika już po tej dacie⁸⁶.

Osobnego omówienia wymaga działalność uczelni wyższych, jednostek naukowych czy instytutów badawczych, która wiąże się często z opracowywaniem i eksploataowaniem wynalazków. Zawodowy charakter prac badawczych prowadzonych przez takie instytucje nie budzi wątpliwości doktryny⁸⁷. Sytuacja podmiotów eksploatujących wynalazek dla celów naukowych jest szczególna, ponieważ stosowanie wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych, w ramach których dokonuje się jego oceny, analizy albo nauczania, nie prowadzi do naruszenia patentu na zasadzie art. 69 ust. 1 pkt 3 pwp. Dotyczy to jednak przypadków, w których stosowanie wynalazku odpowiada hipotezie tego przepisu, a zarazem potwierdza, że korzystanie to ma charakter zarobkowy lub zawodowy (w przeciwnym razie pozostawałoby bowiem poza zakresem sfery negatywnej patentu z art. 66 ust. 1 pwp i niekonieczne byłoby sięganie do ograniczenia patentu określonego we wspomnianym art. 69 ust. 1 pkt 3 pwp; szerzej zob. dalsze uwagi przedstawione w niniejszym podpunkcie). Niżej uzasadniam stanowisko, iż badawcze lub doświadczalne stosowanie wynalazku, mające jednocześnie charakter zawodowy lub zarobkowy, może prowadzić do powstania prawa użytkownika.

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest powstanie tego prawa w sytuacji, w której dana osoba korzystała z wynalazku dla celów naukowych, ale nie w sposób zarobkowy lub zawodowy (np. doktorant chemii opracował i stosował nowy związek chemiczny w ramach przygotowywania pracy doktorskiej⁸⁸). Zdaniem J. Fiołki, korzystanie z wynalazku służące wyłącznie celom naukowym nie prowadzi do powstania prawa użytkownika⁸⁹. W mojej ocenie, należy na to pytanie udzielić analogicznej odpowiedzi, jak w przypadku omówionego wyżej przypadku osobistego korzystania z wynalazku, tj. uzależnić dopuszczalność powstania prawa

⁸⁶ T. Kühnen, *Handbuch der Patentverletzung*, wyd. 10, Carl Heymanns Verlag 2018, nb. 479, s. 651.

⁸⁷ E. Traple wskazuje, że korzystanie dla celów badawczych może mieć charakter zawodowego korzystania, chociaż nie musi być związane z wykonywaniem badań w ramach zatrudnienia lub własnego przedsiębiorstwa – zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 930; szerzej zob. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 643-644.

⁸⁸ Przykład ten nawiązuje do wypowiedzi doktryny niemieckiej, w której uznano, że korzystanie z wynalazku w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych pozostaje poza zakresem patentu, zob. R. Busse, *Patentgesetz. Kommentar*, Berlin 2003, s. 320.

⁸⁹ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 179. W jurysdykcji niemieckiej korzystanie z wynalazku w celach naukowych jest natomiast wystarczające do nabycia prawa użytkownika – zob. np. wyrok BGH z 21.06.1960 r., I ZR 114/58, *Bierhahn*, GRUR 1960, 546, s. 549; T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 472-475, s. 649-650.

używacza przez osobę, która przed datą pierwszeństwa korzystała z wynalazku w celach naukowych, ale w charakterze niezarobkowym i niezawodowym, od tego, czy korzystanie to mogło być rozumiane jako przygotowanie do działalności zarobkowej lub zawodowej.

W ramach omówienia przesłanki korzystania z wynalazku przez użytkownika prowadzącego do powstania jego prawa należy odnotować wyrażane niekiedy w literaturze stanowisko, zgodnie z którym korzystanie z wynalazku przez użytkownika musi zachodzić w sposób nieujawniający istoty rozwiązania opatentowanego później przez inną osobę⁹⁰ – w przeciwnym razie, takie korzystanie (jeśli spełniałoby cechy publicznego stosowania, będącego elementem stanu techniki, np. obejmowało publikację wynalazku lub jego wystawienie na wystawie publicznej) mogłoby prowadzić do zniweczenia nowości tego rozwiązania, a w konsekwencji mogłoby prowadzić do unieważnienia patentu⁹¹. Niektórzy autorzy wskazują, że „jawne” korzystanie z wynalazku przez użytkownika mogłoby wręcz prowadzić do niemożliwości udzielenia patentu, ponieważ ujawnienie wynalazku skutkowałoby pozbawieniem go nowości⁹². Ten ostatni pogląd wydaje się nietrafny o tyle, że publiczne stosowanie, jako przeszkoda dla ważności patentu, uwzględniane jest przez Urząd Patentowy raczej tylko w toku postępowania o unieważnienie już udzielonego patentu, podczas gdy w postępowaniu zgłoszeniowym eksperci Urzędu Patentowego ograniczają badanie do baz patentowych i ewentualnie literatury technicznej. Patent objęty jest jednak domniemaniem ważności do czasu unieważnienia go przez stosowny organ, co powoduje, że w tym okresie może funkcjonować również jego ograniczenie wynikające z prawa użytkownika. W tym sensie stawianie użytkownikowi wymagania, aby korzystanie przez niego z wynalazku nie prowadziło do ujawnienia tego wynalazku nie wydaje się zatem uzasadnione.

Podsumowując, opowiadam się za tym, aby warunkiem powstania prawa użytkownika było korzystanie z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy (lub podjęcie przygotowań do korzystania w taki sposób), przy zastrzeżeniu szerokiej interpretacji tego pojęcia. Prawnie irrelevantne dla powstania prawa użytkownika jest bowiem to, jak wyżej uznano, czy korzystanie to miało postać wytwarzania produktów, oferowania ich, wprowadzania do obrotu czy np. składowania. Kwestia ta może mieć znaczenie jedynie dla korzystania, ale już odnoszącego się do wykonywania prawa użytkownika (zob. rozdział IV., pkt 2.3.), a zatem, działania podejmowane

⁹⁰ Por. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 383; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 468.

⁹¹ A. Szewc zauważa, że „w praktyce zależność pomiędzy ujawnieniem wynalazku a odmową udzielenia patentu bynajmniej nie jest wcale prosta i automatyczna” – zob. A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 175.

⁹² J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185-186; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 383; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 468.

przez użytkownika w ramach katalogu zawartego w art. 66 ust. 1 pwp nie będą stanowiły naruszenia patentu ze względu na prawo użytkownika, natomiast wszelkie (zarobkowe lub zawodowe) działania poza tym katalogiem nie są objęte sferą zakazową patentu, a więc w ich przypadku użytkownik nie musi w ogóle pozostawać w granicach wyznaczonych przez swoje prawo⁹³. Działania takie mogą jednak także stanowić – obok działań określonych w art. 66 ust. 1 pwp – formy korzystania będącego przesłanką powstania prawa użytkownika.

Katalog czynów, których uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej korzystającej z wynalazku bez jego zgody, nie stanowi zatem ograniczenia dla form działalności użytkownika prowadzących do nabycia omawianego prawa, może jednak – wraz z narosłymi wokół niego wypowiedziami doktryny i orzecznictwa – stanowić wygodny zbiór przykładów takich form. Uwagi dotyczące poszczególnych postaci korzystania z wynalazku przedstawiłam w pkt 7.2. poprzedniego rozdziału, natomiast w niniejszej części odniosę się wyłącznie do dwóch zagadnień specyficznych dla korzystania z wynalazku przez użytkownika.

Po pierwsze, w odniesieniu do wspomnianej w poprzednim rozdziale (pkt 7.2.) kategorii patentów dotyczących produktu, którego cechy określa się przez sposób jego otrzymania (w ramach tzw. *product by process claims*), chroniących jednak ten produkt niezależnie od zastosowanego sposobu wytwarzania, należy udzielić odpowiedzi na pytanie, z czego powinien korzystać użytkownik, żeby nabyć omawiane prawo w odniesieniu do takiego patentu – z produktu, czy również ze wskazanego w zastrzeżeniach sposobu otrzymania. Uważam, że skoro przedmiotem ochrony takiego patentu jest produkt (jedynie opisany przez określony sposób wytwarzania) to znaczy, że taki produkt – właściwy przedmiot wynalazku – powinien być również przedmiotem korzystania użytkownika zgodnie z art. 71 ust. 1 pwp. Stosowanie określonego sposobu wytwarzania takiego produktu (wskazanego w treści zastrzeżeń) jest kwestią drugorzędną, ponieważ wytwarzanie chronionego produktu takim sposobem nie stanowi o istocie tego produktu, a jedynie umożliwia dokonanie jego opisu. Z tego właśnie względu zmodyfikowanie sposobu wytwarzania nie ma wpływu na rozstrzygnięcie o naruszeniu patentu chroniącego produkt opisany przez taki sposób wytwarzania, dopóki produkt (nawet wytwarzany innym sposobem) pozostanie tożsamy. Na podobnej zasadzie, wytwarzanie przez użytkownika produktu innym sposobem (nawet zupełnie innym, nie zaś tylko zmodyfikowanym) nie powinno mieć znaczenia dla możliwości nabycia prawa użytkownika wobec patentu chroniącego produkt opisany przez dany sposób. Problematiczne może być natomiast ustalenie dozwolonego zakresu dalszego korzystania przez użytkownika z tak opisanego

⁹³ Szerzej kwestia ta zostanie poruszona w kolejnym rozdziale, pkt 2.

wynalazku⁹⁴. Chodzi tu o sytuację, w której użytkownik wytwarzał dany produkt (i korzystał z niego) w określony sposób, natomiast patent udzielony na rzecz innej osoby na taki produkt ujawnia go poprzez wskazanie innego sposobu wytwarzania. Czy użytkownik może nadal korzystać z produktu wytwarzanego tylko dotychczasowym sposobem (niewskazanym w patencie), czy też może stosować inny sposób, w tym patencie ujawniony? Wydaje się, że korzystanie „nadal” z wynalazku powinno ograniczać się do produktu wytwarzanego dotychczasowym sposobem użytkownika, ale na pytanie to nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Równie uzasadnione mogłoby być stanowisko wskazujące, że użytkownik może korzystać nadal z produktu (będącego przedmiotem ochrony patentu) wytwarzanego jakimkolwiek sposobem, także tym ujawnionym dopiero w patencie, bo przecież sam sposób nie jest objęty ochroną⁹⁵, natomiast w stosunku do produktu użytkownik byłby chroniony przed zarzutem naruszenia patentu dzięki omawianemu w tej pracy prawu.

Po drugie, do powstania prawa użytkownika może prowadzić m.in. oferowanie wynalazku, obejmujące zarówno składanie ofert w rozumieniu kc, jak również działanie mające charakter reklamowy⁹⁶. Chodzi zatem o wszelkie czynności zachęcające do korzystania z wynalazku. Z punktu widzenia rozpatrywanej kwestii, tj. korzystania z wynalazku (tu: w formie oferowania) jako przesłanki powstania prawa użytkownika, istotne może być to, jakie terytorium objęte jest daną ofertą, a więc np. czy użytkownik (mający siedzibę poza granicami RP) oferuje ten wynalazek odbiorcom na terytorium naszego kraju, czy też – odwrotnie – użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w RP oferuje wynalazek wyłącznie odbiorcom zagranicznym. W zależności od okoliczności danego przypadku odmiennie może kształtować się kwestia powiązania działalności użytkownika z obszarem RP (szerzej o tej przesłance niżej w pkt 3.4.). Należy także zauważyć, że o ile naruszeniem patentu będzie oferowanie produktu do sprzedaży, jak również do każdego innego działania objętego katalogiem zakazowym zawartym w art. 66

⁹⁴ Odrębnym problemem byłoby opisanie zakresu prawa użytkownika w rejestrze patentowym – czy powinno ono nastąpić poprzez odniesienie do cech sposobu wskazanego w zastrzeżeniach patentowych, czy też cech produktu wykorzystywanego przez użytkownika? Wydaje się, że ta druga opcja stanowi jedyny prawidłowy wariant, jednak wymagałaby opisanie produktu inaczej, niż zostało to określone w zastrzeżeniach patentowych, co przekładałoby się na konieczność wyjaśnienia tożsamości produktu użytkownika oraz produktu opisanego sposobem, chronionego przez dany patent, w zasadzie także w samym rejestrze patentowym.

⁹⁵ Przy założeniu, że w omawianej sytuacji patent obejmujący wynalazek opisany przez *product by process claims* nie zawiera wynalazku ujmującego dodatkowo ten sposób wytwarzania jako samodzielny przedmiot ochrony (w odrębnym zastrzeżeniu niezależnym), bądź też sposób ten nie jest po prostu chroniony innym patentem.

⁹⁶ Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, OSNC 2014, Nr 7-8, poz. 80, w którym wskazał, że przez oferowanie należy rozumieć wszelkie czynności zmierzające do zachęcenia osób trzecich do nabycia produktu będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku, w tym działania reklamowe, promocyjne, prezentacje na wystawach, zamieszczenie ogłoszeń i informacji o możliwości nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach.

ust. 1 pwp⁹⁷, o tyle w przypadku użytkownika do nabycia prawa może prowadzić oferowanie przedmiotu wynalazku w jakimkolwiek celu związanym z zarobkową lub zawodową działalnością użytkownika. Jak wielokrotnie już wspomniano, zakres tego ostatniego pojęcia jest szerszy od katalogu zawartego w art. 66 ust. 1 pwp, wobec czego w działalności zarobkowej lub zawodowej można wyróżnić działania, które nie są objęte wyczerpującą listą wyrażającą tzw. negatywną treść patentu. Jak powiedziano, po rozszerzeniu tej listy o składowanie, przechowywanie i eksport w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, znacznie trudniej jest wymienić takie działania, nie wpływa to jednak na stanowisko, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika (np. w formie oferowania) powinno mieć postać eksploatacji w ramach pozytywnej, a nie negatywnej treści patentu.

Oferowanie przez użytkownika wynalazku osobom nieobjętym choćby dorozumianym obowiązkiem zachowania tej oferty w poufności przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu na ten wynalazek przez inną osobę będzie zwykle prowadzić do ujawnienia wynalazku i pozbawienia go przymiotu nowości, stanowiącej przesłankę zdolności patentowej. Ujawnienie wynalazku w taki sposób przeważnie nie jest brane pod uwagę przez Urząd Patentowy w toku badania zgłoszenia wynalazku, gdyż badaniem tym objęte są przede wszystkim przeciwstawienia w postaci opublikowanych patentów i zgłoszeń patentowych. Oznacza to, że patent może zostać udzielony, natomiast w razie wykazania ujawnienia wynalazku przed datą pierwszeństwa dojdzie do unieważnienia patentu, a w konsekwencji także do unicestwienia prawa użytkownika.

Kolejna kwestia wymagająca rozważenia dotyczy pytania, czy korzystanie z wynalazku prowadzące do powstania prawa użytkownika może mieć postać któregoś z wyjątków wymienionych w art. 69 ust. 1 pwp, wskazującym, że nie narusza się patentu przez:

- 1) korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;
- 2) korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

⁹⁷ Przykłady takich czynności wymienia E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 939.

- 3) stosowanie wynalazków do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy lub nauczania;
- 4) korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji lub zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego państwa;
- 5) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej;
- 6) korzystanie z materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i wyprowadzania nowych odmian roślin.

Powyższe wyjątki, zwane ograniczeniami patentu, łącznie charakteryzuje to, że dotyczą one działań mieszczących się w zbiorze zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku (pozytywnej sferze wyłączności), jak również stanowią używanie wynalazku, czyli czyn z katalogu określającego negatywną sferę wyłączności wynikającej z patentu. Działania odpowiadające ww. wyjątkom mogą być dokonywane w ramach upoważnienia ustawowego skutkującego wyłączeniem ich bezprawności. Zostały one ustanowione ze względu na różne społeczne względy przemawiające za przyzwoleniem na prowadzenie takiej działalności pomimo istnienia prawnie chronionej wyłączności innej osoby. Stanowią one ograniczenia treści patentu⁹⁸.

W doktrynie kwestia możliwości powstania prawa użytkownika ze względu na działania objęte katalogiem ograniczeń patentu została podjęta jedynie przez J. Ożegalską-Trybalską. Autorka uważa, że sposoby korzystania z wynalazku przez użytkownika prowadzące do powstania jego prawa należy odnosić do treści art. 63 i 66 pwp, natomiast „inne, szczególne formy korzystania z wynalazku, w tym korzystanie dla celów niekomercyjnych” ujęte w art. 69 pwp nie znajdują zastosowania do praw użytkownika, uregulowanych w odrębnym przepisie⁹⁹. Ze stanowiskiem tym można polemizować. Uważam, że korzystanie z wynalazku w którykolwiek ze sposobów wymienionych w art. 69 ust. 1 pwp (ustanawiającym przypadki ograniczeń patentu) musi stanowić jednocześnie korzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy. W przeciwnym razie

⁹⁸ Szerzej zagadnienie to zostało omówione w rozdziale II., pkt 8.

⁹⁹ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 445.

niepotrzebne byłoby uregulowanie przewidujące, że określony sposób korzystania nie stanowi naruszenia patentu, jeżeli w ogóle pozostawałby on poza jego zakresem wynikającym z art. 63 i 66 ust. 1 pwp. W konsekwencji, przyjęcie, że działania wymienione w art. 69 ust. 1 pwp mieszczą się w zakresie patentu powoduje, że dokonywanie ich przez użytkownika stanowiłoby korzystanie z wynalazku, a więc również mogłoby prowadzić do powstania jego prawa. Wydaje się zatem, że w przypadku, w którym uprzednie korzystanie przez użytkownika z wynalazku przybierałoby postać któregośkolwiek z ograniczeń patentu wymienionych w art. 69 ust. 1 pwp, dochodziłoby do zbiegu ograniczeń zawartych w art. 69 i 71 ust. 1 pwp, co jednak nie eliminuje możliwości powstania prawa użytkownika.

W świetle uwag przedstawionych w poprzednich punktach niniejszego rozdziału uważam zatem, że użytkownik może nabyć omawiane tutaj prawo, jeśli korzystanie przez niego z wynalazku ma postać któregośkolwiek z działań stanowiących wymienione wyżej ograniczenia patentu. Takie stanowisko stanowi konsekwencję wcześniejszego ustalenia, że (i) działania wymienione w katalogu zawartym w art. 69 ust. 1 pwp stanowią zarobkowe lub zawodowe korzystanie z wynalazku, oraz (ii) każde zarobkowe lub zawodowe korzystanie przez użytkownika z wynalazku może prowadzić do nabycia jego prawa.

Więcej rozważania dotyczące korzystania z wynalazku prowadzącego do powstania prawa użytkownika warto nawiązać jeszcze do koncepcji tzw. pośredniego naruszenia patentu, która odnosi się do sytuacji, w której dany podmiot dostarcza innej osobie środków niezbędnych do realizacji opatentowanego wynalazku, a więc „przyczynia się” do naruszenia bezpośredniego dokonywanego przez tę inną osobę (szerzej zob. pkt. 7.3. w rozdziale II.). Można bowiem wyobrazić sobie przypadek, w którym potencjalny użytkownik w relewantnej dacie nie korzystałby z opatentowanego wynalazku jako takiego, a jedynie właśnie ze środków niezbędnych do jego realizacji. Rozważanie tego zagadnienia może wydawać się zbędne, gdyż literalnie rzecz ujmując, brak korzystania z wynalazku eliminuje spełnienie jednej z fundamentalnych przesłanek powstania prawa użytkownika. Skoro jednak dostarczanie środków niezbędnych do realizacji wynalazku bywa kwalifikowane jako wspomniane pośrednie naruszenie patentu, warto rozważyć, czy osoba, która w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu korzysta ze środków niezbędnych do realizacji opatentowanego wynalazku, może nadal korzystać z nich i dostarczać je innym osobom, nie narażając siebie – ani tych osób – na ryzyko pośredniego naruszenia patentu. W orzecznictwie i literaturze niemieckiej przyjmuje się, że pośrednie korzystanie z wynalazku może prowadzić do nabycia

prawa użytkownika¹⁰⁰. W dalszej części niniejszej pracy (rozdział IV., pkt 5.) konsekwencje korzystania przez użytkownika ze środków niezbędnych do realizacji wynalazku zostaną omówione szerzej, gdyż problem ten ma znaczenie nie tylko dla powstania prawa użytkownika, ale także jego treści.

Wspomniane środki, czyli urządzenia, zużywalne wkłady, etapy procesu, części składowe itd., które później okazują się niezbędne do realizacji cudzego wynalazku¹⁰¹, mogą wiązać się z samoistnym wykorzystywaniem rozwiązań technicznych, ale częściej – ze względu na samą definicję: „środki niezbędne do realizacji czegoś” – będą stanowić element większej całości. Z całości rozwiązania obejmującego takie środki może korzystać ten sam podmiot, ale mogą one również być dostarczane innej osobie. Rozwiązanie to może, przynajmniej częściowo, odzwierciedlać cechy cudzego, późniejszego wynalazku (co aktualizuje pytanie o status osoby korzystającej z takiego rozwiązania jako ewentualnego użytkownika), ale może również być rozwiązaniem odmiennej natury. Rozpatrywane środki mogą być po prostu elementami przeznaczonymi do stosowania z różnego rodzaju rozwiązaniami, a nie jedynie z rozwiązaniem objętym cudzym patentem. Nie powinny wówczas być kwalifikowane jako środki niezbędne do realizacji (tylko) cudzego wynalazku, których dostarczenie może jawić się jako pomocnictwo uznawane za pośrednie naruszenie patentu. Jeśli nie dochodzi do pośredniego naruszenia patentu, to nie ma również potrzeby sięgania do instytucji użytkownika, zwłaszcza w rozpatrywanej, dość egzotycznej konstrukcji.

Natomiast w sytuacji, gdyby środki dostarczane przez potencjalnego „pośredniego” użytkownika przyszłemu korzystającemu bezpośrednio z wynalazku (w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez inną osobę) były przeznaczone do stosowania w rozwiązaniu odpowiadającym cechom wynalazku chronionego tym patentem, to oznacza, że we wspomnianej chwili przynajmniej przewidywano już możliwość realizowania późniejszego wynalazku innej osoby. Jeśli przewidywania te przybrały postać choćby przygotowania do korzystania z wynalazku (o czym dalej w pkt 4. niniejszego rozdziału), to osoba podejmująca takie przygotowania (przyszły korzystający bezpośrednio z wynalazku) może po prostu skorzystać z prawa użytkownika. W przeciwnym razie, powstanie prawa użytkownika będzie

¹⁰⁰ Wyrok BGH z 30.04.1964 r., *Formsand II*, GRUR 1964, 496, s. 497; J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patentrechts*, GRUR 1999, 645, s. 647; A. Keukenschrijver w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, uw. do § 12 nb. 12, s. 461; R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 987; R. Osterrieth, *Patentrecht*, nb. 645, s. 146.

¹⁰¹ Pojęcie „środków odnoszących się do istotnego elementu wynalazku” w kontekście pośredniego naruszenia patentu zostało szeroko omówione przez J. Ożegalską-Trybalską, zob. *Pośrednie naruszenie...*, s. 27-31.

niemożliwe, gdyż przynajmniej przesłanka korzystania lub przygotowania do korzystania z wynalazku nie zostanie spełniona.

Skoro warunkiem stwierdzenia odpowiedzialności za tzw. naruszenie pośrednie powinno być ustalenie, że doszło do bezpośredniego naruszenia patentu¹⁰², to wydaje się, że powstanie prawa użytkownika po stronie „bezpośredniego naruszcyciela” wyeliminuje możliwość uznania osoby dostarczającej środków niezbędnych do realizacji wynalazku za „naruszcyciela pośredniego”. Powstanie prawa użytkownika spowoduje bowiem, że korzystanie z wynalazku przez „bezpośredniego naruszcyciela” nie będzie stanowiło naruszenia patentu. W konsekwencji, skoro wspomniany „naruszcyciel pośredni” nie będzie naruszał patentu ze względu na brak naruszenia „bezpośredniego”, to nie jest potrzebne poszukiwanie możliwości powstania na jego rzecz prawa użytkownika.

Inne ustalenia należałoby przyjąć w sytuacji, w której wspomniany ewentualny użytkownik, a zarazem naruszcyciel „pośredni”, chciałby dostarczać środków niezbędnych do realizacji wynalazku (z których korzystał już w chwili stanowiącej o pierwszeństwie) osobie niespełniającej warunków uzyskania statusu użytkownika uprzedniego (naruszycielowi „bezpośredniemu”). W takim przypadku można byłoby mówić o naruszeniu „pośrednim”, skoro korzystanie z wynalazku przez tę ostatnią osobę nie byłoby objęte prawem użytkownika. Otwarta pozostałaby wówczas możliwość stwierdzenia także i naruszenia pośredniego po stronie osoby dostarczającej środków niezbędnych do naruszenia bezpośredniego. Powraca zatem pytanie, czy okoliczność, iż ta ostatnia osoba dostarczała już wspomnianych środków przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu na wynalazek realizowany przy użyciu tych środków, powoduje, że osoba ta może uzyskać prawo użytkownika „pośredniego”, ewentualnie z innych względów nie będzie naruszać patentu. Uważam, że odpowiedź na to pytanie należy powiązać z przesłankami odpowiedzialności za naruszenie pośrednie, którą w polskim prawie wywodzi się z art. 422 kc, a więc z generalnymi przesłankami odpowiedzialności deliktowej. Mianowicie, niezbędną przesłanką odpowiedzialności deliktowej jest wina osoby podejrzewanej o popełnienie deliktu¹⁰³. Uznanie naruszcyciela pośredniego za osobę działającą w sposób zawiniony będzie zatem wymagać

¹⁰² Zob. pkt 7.3. w rozdziale II.

¹⁰³ W doktrynie argumentuje się zarówno za winą umyślną pomocnika (B. Gawlik, *The So Called...*, s. 22 i n.), jak i nieumyślną (S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 77, tenże: *Tytuły ochronne...*, s. 410; B. Czachórska-Jones, w: w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 291). Podzielam poglądy opowiadające się za tym, że dla odpowiedzialności pełnomocnika wystarcza wina nieumyślna, gdyż art. 422 kc nie stawia pomocnikowi wymogu „świadomości” działania, a poza tym przyjęcie winy nieumyślnej nie powoduje takich trudności dowodowych oraz nie podważa skuteczności całej rozważanej instytucji.

dokonania oceny okoliczności towarzyszących korzystaniu ze środków niezbędnych do realizacji wynalazku. Wydaje się, że w wielu przypadkach korzystanie z takich środków w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, a więc na długo przed publikacją informacji o zgłoszeniu przez inną osobę żądania udzielenia patentu na wynalazek, do którego działania dane środki są niezbędne, może stanowić działanie dokonywane bez intencji skorzystania (pośrednio) z nieujawnionego przecież jeszcze wynalazku przyszłego uprawnionego. Jeśli zatem osoba dostarczająca takich środków jest bez winy, to nie pomaga w naruszeniu prawa innej osoby w rozumieniu art. 422 kc i nie narusza pośrednio patentu. Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna i w dużej mierze zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Nie można bowiem wykluczyć przypadku, w którym dane środki byłyby dostarczane w złej wierze, a więc w szczególności ze świadomością tego, że mają one służyć do realizacji wynalazku, który przyszedł uprawniony zamierza zgłosić w celu uzyskania patentu.

Omówione wyżej przypadki skłaniają zarazem do wniosku, że nie ma potrzeby sięgania do instytucji używacza dla określenia sytuacji osoby, która w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu korzystała ze środków niezbędnych do realizacji wynalazku objętego tym patentem, szczególnie w przypadku, gdy nie dochodzi do bezpośredniego naruszenia patentu.

3.3. Korzystanie w „swoim” przedsiębiorstwie

Art. 71 ust. 1 pwp nie określa, czy korzystanie z wynalazku przez używacza – prowadzące do powstania omawianego prawa – musi odbywać się w jego przedsiębiorstwie. Wymóg ten funkcjonalnie może wynikać ze sposobu ukształtowania treści prawa używacza, tj. z określenia, że używacz może nadal korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał z niego dotychczas. Sporo miejsca w kolejnym rozdziale pracy zostanie poświęcone wyjaśnieniu, do czego odnosi się pojęcie „dotychczasowego zakresu” korzystania w przytoczonym przepisie. W tym miejscu wypada rozważyć, czy pojęcie to – determinujące zakres korzystania w ramach wykonywania prawa używacza – wpływa na interpretację przesłanek powstania prawa używacza, tj. czy wskazanie, że używacz może nadal korzystać z wynalazku „w swoim przedsiębiorstwie” (w dotychczasowym zakresie) powoduje, że również w chwili nabycia prawa używacz musi korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wymóg korzystania z używacza z wynalazku w przedsiębiorstwie funkcjonalnie koresponduje z omówionym wyżej warunkiem zarobkowej lub zawodowej eksploatacji wynalazku przez używacza. Ustawa – Prawo własności przemysłowej

rozdziela pojęcia przedsiębiorcy (zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 3 pwp) i przedsiębiorstwa. Kontekst użycia określenia „przedsiębiorstwo” w omawianym przepisie art. 71 ust. 1 pwp jednoznacznie wskazuje na jego znaczenie przedmiotowe – przede wszystkim ze względu na regulację kwestii zbycia prawa wraz z przedsiębiorstwem¹⁰⁴. W związku z powyższym na potrzeby stosowania art. 71 pwp pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 55¹ kc¹⁰⁵. Obejmuje ono zatem „zespół składników materialnych i niematerialnych, które umożliwiają produkcję lub świadczenie usług oparte na danym wynalazku”¹⁰⁶, ewentualnie „pewien kompleks wartości majątkowych przeznaczonych do produkcji dóbr i prowadzenia działalności usługowej (np. warsztat mechaniczny, zorganizowane przedsiębiorstwo przemysłowej lub handlowe itp.)”¹⁰⁷. Należy również przychylić się do poglądu, zgodnie z którym odniesienie do przedsiębiorstwa w art. 71 ust. 1 pwp ma „w pewnym sensie abstrakcyjny charakter” – stanowi ono układ odniesienia dla powstania praw użytkownika oraz służy ustaleniu zakresu praw użytkownika¹⁰⁸. Przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 71 ust. 1 pwp może być również jego część, obejmująca „minimum składników, które wystarczą do uruchomienia produkcji opartej na danym rozwiązaniu technicznym”¹⁰⁹. Prawo użytkownika nie jest jednak przypisane do konkretnych składników przedsiębiorstwa, ani nie dzieli ich losu. Prawo użytkownika wchodzi w skład przedsiębiorstwa i stanowi jeden z jego aktywów (art. 55¹ pkt 6 kc), co wiąże je z możliwością eksploatacji w działalności gospodarczej użytkownika.

Posłużenie się pojęciem przedsiębiorstwa podkreśla zatem związek wykorzystywanego wynalazku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez użytkownika. Trzeba natomiast zauważyć, że działalność zarobkowa lub zawodowa (do której odnosi się również art. 63 ust. 1 pwp) nie musi wiązać się z prowadzeniem przedsiębiorstwa (może to mieć miejsce np. w przypadku działalności wykonywanej okresowo)¹¹⁰. Najczęściej jednak zawodowe lub zarobkowe korzystanie przez użytkownika z wynalazku, stanowiące warunek powstania jego prawa, będzie odbywać się w ramach przedsiębiorstwa, które co do zasady powinno być „własnym” („swoim”) przedsiębiorstwem użytkownika. Piotr Kostański uważa, że chodzi tu nie o

¹⁰⁴ J. Sitko, w: T. Demendecki (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, art. 120, teza 8.

¹⁰⁵ A. Adamczak, M. du Vall (red.), *Ochrona własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 111.

¹⁰⁶ Tak A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 317.

¹⁰⁷ S. Sołtyński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 125-127.

¹⁰⁸ Tak A. Niewęglowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 1059.

¹⁰⁹ A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 85, teza 1.

¹¹⁰ Zob. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...* art. 63, teza 8.

faktyczne, ale o ekonomiczne znaczenie użytego terminu, gdyż określa on przedsiębiorstwo, nad którym użytkownik musi sprawować kontrolę¹¹¹. Andrzej Szewc doprecyzowuje, że „swoje” przedsiębiorstwo nie oznacza jedynie własnego (w rozumieniu art. 140 kc) przedsiębiorstwa, ale odnosi się do każdego tytułu prawnego do prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym także najmu czy dzierżawy¹¹². Do przykładów tych czynności można dodać użytkowanie czy leasing przedsiębiorstwa.

Przypominając rozważany w pkt 3.1. niniejszego rozdziału przypadek, w którym pracownik lub kontrahent danego podmiotu korzystałby z określonego wynalazku poza zakresem swoich obowiązków pracowniczych (lub obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej) w „cudzym” przedsiębiorstwie, tzn. przy wykorzystaniu urządzeń tego przedsiębiorstwa, ale na potrzeby własnej, prowadzonej przy okazji działalności zarobkowej lub zawodowej, należy rozważyć, czy takie korzystanie mogłoby prowadzić do powstania prawa użytkownika na rzecz tego pracownika lub kontrahenta, skoro osoba ta nie korzystała z wynalazku w „swoim” przedsiębiorstwie. Mogłoby się wydawać, że odpowiedź twierdząca znajduje uzasadnienie właśnie w zasygnalizowanym na początku tego punktu ustaleniu, że określenie „swoje przedsiębiorstwo” dotyczy treści prawa użytkownika (zawartej w drugiej części pierwszego zdania art. 71 ust. 1), a nie przesłanek jego powstania. Mogłaby ona wynikać także z przyjęcia, że posiadanie przedsiębiorstwa nie zawsze będzie koniecznym towarzyszem prowadzeniu działalności zarobkowej lub zawodowej (objętej zakresem patentu). Tym niemniej, w rozważanym przypadku wykluczone byłoby zrealizowanie objętego zakresem prawa użytkownika uprawnienia do dalszego korzystania z wynalazku właśnie w „swoim” przedsiębiorstwie, skoro w chwili powstania prawa użytkownik korzystał z wynalazku w „cudzym” przedsiębiorstwie. Powstałby także problem określenia „dotychczasowego zakresu” korzystania z wynalazku przez użytkownika, mającego znaczenie dla wyznaczenia zakresu dalszej eksploatacji w ramach omawianego prawa. Chodziłoby w szczególności o ustalenie, czy zakres ten powinien być wyznaczany przez moc produkcyjną urządzeń należących do przedsiębiorstwa innej osoby. Ponadto, uznanie, że do powstania prawa użytkownika wystarczające jest np. zawodowe korzystanie z wynalazku w „cudzym”, a nie w „swoim” przedsiębiorstwie oznaczałoby, że mogłoby ono powstać na rzecz nieograniczonego zbioru podmiotów wykonujących wolne zawody (specjalistów, takich jak architekci czy inżynierowie budownictwa) w ramach struktur danej osoby prawnej. Tym samym, uważam, że do powstania prawa użytkownika potrzebne jest

¹¹¹ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 468.

¹¹² A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 203-204.

korzystanie z wynalazku we własnym przedsiębiorstwie użytkownika. Rozważania te znajdują odpowiednie przełożenie także na przypadek stypizowany w art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp, w którym prawo użytkownika wywodzone jest z przygotowania wszystkich istotnych urządzeń niezbędnych do korzystania z wynalazku; tj. przygotowania te powinny nastąpić we „własnym” przedsiębiorstwie użytkownika.

3.4. Korzystanie w aspekcie terytorialnym

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pwp, warunkiem nabycia prawa użytkownika jest korzystanie z wynalazku (w dobrej wierze i w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przez „obszar” państwa rozumie się wszystko, co wchodzi w skład terytorium państwa, czyli obszar lądowy, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne¹¹³, wewnątrz Ziemi oraz słup powietrza ponad obszarem lądowym i morskimi wodami przybrzeżnymi¹¹⁴.

Wśród przedstawicieli doktryny nie ma spójności co do tego, czy obszarem Rzeczypospolitej w rozumieniu omawianej instytucji będzie również objęty statek wodny lub powietrzny znajdujący się poza granicami terytorium Polski¹¹⁵. Adrian Niewęglowski wskazuje, że w nauce prawa międzynarodowego nie akceptuje się obecnie możliwości zakwalifikowania pokładów statków morskich lub powietrznych jako terytorium państwa ich rejestracji¹¹⁶. Argument przemawiający za takim stanowiskiem odwołuje się do przywileju komunikacyjnego (art. 69 ust. 1 pkt 1 pwp), który byłby zbędny, gdyby uznać okręty i samoloty za terytorium państwowe¹¹⁷. Rozciągnięcia obszaru RP na pokłady okrętów i samolotów nie można również, zdaniem cytowanego autora, poszukiwać w treści tzw. zasady bandery, stanowiącej (w myśl

¹¹³ Zob. art. 2 ust. 2 ustawy z 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.2019.2169 t.j. z dnia 8 listopada 2019 r.).

¹¹⁴ Zob. ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Taką definicję terytorium przyjmuje się w prawie międzynarodowym publicznym, zob. B. Wierzbicki (red.), *Prawo międzynarodowe publiczne*, Białystok 1997, s. 123.

¹¹⁵ Tezie tej sprzeciwia się R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 734; podobnie A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 316. Natomiast P. Kostański uważa, że statki będą należeć do obszaru RP, gdyż obszar w rozumieniu art. 71 pwp należy rozumieć analogicznie, jak w przypadku art. 63 pwp, określającego zakres terytorialny patentu (P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 333-334 i 471).

¹¹⁶ Zob. np. A. Sakowicz, *Zasada ne bis in idem w prawie karnym*, Białystok 2011, s. 92.

¹¹⁷ Za takim stanowiskiem opowiedział się również A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 198-199. A. Niewęglowski podaje następujący przykład: gdyby przyjąć założenie, że zakres ochrony patentu rozciąga się na pokłady okrętów czy samolotów, udzielony w RP patent nie byłby skuteczny w stosunku do lądującego w Polsce samolotu zarejestrowanego w USA nie z powodu istnienia przywileju komunikacyjnego, ale dlatego, że samolot ten należałoby potraktować jako terytorium obcego państwa (A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 63, teza 16).

art. 5 kk), że ustawę karną stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium RP, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Autor uważa, że zasada ta reguluje jedynie podległość jurysdykcyjną, nie wpływa natomiast na okoliczność, że z chwilą przekroczenia granic RP statki morskie i powietrzne nie znajdują się na obszarze granic terytorium państwa.

Nie należy do obszaru państwa szelf kontynentalny, ponieważ jest to część dna Morza Bałtyckiego leżąca na zewnątrz obszaru Polski¹¹⁸. Podobnie, obszarem RP nie jest teren polskiej ambasady czy konsulatu w obcym państwie¹¹⁹. Jak zauważył R. Skubisz, o ile wszystkie z powyższych elementów obszaru państwa mogą mieć odniesienie do stosowania wynalazków, o tyle w przypadku znaków towarowych trudno racjonalnie rozpatrywać ich używanie np. we wnętrzu Ziemi.

Na tle art. 71 ust. 1 pwp w doktrynie jednolicie podnosi się, że korzystanie z wynalazku musi być dokonywane na terytorium RP. W judykaturze niemieckiej również panuje raczej jednolity pogląd wskazujący na konieczność zrealizowania działań obejmujących korzystanie z wynalazku na terytorium RFN w celu nabycia prawa użytkownika skutecznego na tym terytorium¹²⁰. Z przytoczonymi poglądami wyrażanymi w doktrynie należy się zgodzić. Warto jednak dodać, że na tle zagadnienia naruszenia patentu rozważano, czy wszystkie czynności wiążące się z korzystaniem z wynalazku (np. wytworzeniem produktu objętego patentem) muszą mieć miejsce na terenie obowiązywania patentu – chodzi tu np. o sytuację, w której na terytorium ochrony wytwarzane są tylko części składowe chronionego urządzenia, natomiast ich montaż następuje na terytorium kraju, w którym ochrony nie ma¹²¹. Problem ten rozważany był w doktrynie oraz orzecznictwie w odniesieniu do kwestii naruszenia patentu w oparciu o dwa możliwe spojrzenia¹²². Jedno z nich dotyczy ustalenia miejsca, w którym doszło do uzyskania całości rezultatu według wynalazku – jeżeli miało to miejsce poza terytorium, na którym wytwarzano np. część urządzenia według wynalazku, wówczas samo wytworzenie części urządzenia na terytorium objętym ochroną nie będzie prowadziło do naruszenia patentu

¹¹⁸ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, Lublin 1988, s. 83.

¹¹⁹ B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 255.

¹²⁰ Zob. M. Nieder, *Die Patentverletzung*, Beck 2004, nb. 311, s. 218; C. Osterrieth, *Patentrecht*, nb. 642, s. 146; U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, Beck 2015, nb. 11a, s. 579; R. Kraßer, *Patentrecht*, wyd. 7, CH Beck 2016, nb. 26, s. 859.

¹²¹ Zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 937.

¹²² Zob. B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 275.

na tym terytorium; naruszenie dokona się na terytorium, na którym uzyskano całość rezultatu według wynalazku (o ile wynalazek ten jest na nim również objęty ochroną)¹²³. Drugie z nich odnosi się do rzeczywistego celu rozbicia terytorialnego działań prowadzących do zrealizowania wynalazku i zakłada, że jeżeli celem tym było obejście przepisów o naruszeniu patentu na danym terytorium, to do naruszenia może dojść na każdym terytorium objętym zakresem patentu, na którym zrealizowano nawet tylko część wynalazku¹²⁴. W podobnym duchu wypowiedziała się także, jak się wydaje, E. Traple, podając, że jeżeli terytorialne rozbicie realizacji wynalazku znajduje uzasadnienie gospodarcze, to – zdaniem E. Traple – nie powinno ono być rozpatrywane jako działanie mające na celu wyłącznie obejście patentu (w przypadku obejścia patentu można byłoby bowiem uznać, że do naruszenia patentu dochodzi pomimo tego, że na terytorium jego ochrony realizowane są działania związane z niektórymi tylko aspektami wynalazku)¹²⁵.

Wydaje się, że przedstawione rozumowania można zastosować również w odniesieniu do kwestii terytorium, na którym użytkownik musi korzystać z wynalazku, aby móc nabyć omawiane w niniejszej pracy prawo. A mianowicie, jeżeli (w dacie pierwszeństwa) użytkownik realizuje na terytorium RP działania związane z niektórymi tylko cechami wynalazku (na przykład, odwołując się do podanego wyżej przypadku, wytwarza tylko części składowe urządzenia stanowiącego przedmiot wynalazku), natomiast ich montażu dokonuje już poza granicami RP, to stwierdzenie, czy dochodzi do nabycia prawa użytkownika w odniesieniu do terytorium Polski może zależeć między innymi od:

- 1) ustalenia, gdzie doszło do uzyskania całości rezultatu według wynalazku; albo
- 2) celu oraz uzasadnienia gospodarczego takiego rozdzielenia terytorialnego, w tym np. określenia, czy produkty inkorporujące wynalazek (ew. wytwarzane sposobem według wynalazku) były przeznaczone na rynek polski.

¹²³ Tak S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 77; podobnie w orzecznictwie amerykańskim. Podaję za B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 275.

¹²⁴ B. Gawlik, *Licencje przymusowe w prawie wynalazczym*, St. Cyw. t. XXIII, 1974, przypis 21. Podaję za B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 275.

¹²⁵ E. Traple, inaczej niż B. Czachórska-Jones, posługuje się pojęciem obejścia patentu, a nie obejścia przepisów. Jako przykład uzasadnienia gospodarczego w przemyśle farmaceutycznym E. Traple podała wytwarzanie substancji aktywnych tylko w określonych krajach, wynikające ze względów technologicznych i prawnych (zob. E. Traple, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 937). Szerzej w tej kwestii zob. także S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 77; B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 275.

Rozpatrując okoliczności danej sprawy według wymienionych czynników należy również uwzględnić konieczność wykazania, że w relewantnej dacie użytkownik korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, a więc w taki sposób, który wkraczałby w zakres patentu.

Wydaje się, że w każdym przypadku dla ustalenia całokształtu okoliczności faktycznych danej sprawy konieczne jest stwierdzenie, na jakim terytorium dochodzi do uzyskania całości rezultatu według wynalazku, np. wytworzenia produktu inkorporującego cechy wynalazku. Jeśli okazałoby się, że ma to miejsce poza terytorium RP, wówczas w podejściu nr 1) oznaczałoby to konieczność przyjęcia, że nie dochodzi do nabycia prawa użytkownika (o ile użytkownik nie byłby w stanie wykazać, że na terytorium RP – przed dniem stanowiącym o pierwszeństwie do uzyskania patentu – przynajmniej przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku, o czym szerzej w kolejnym punkcie tego rozdziału). Natomiast w przypadku podejścia nr 2) można byłoby dodatkowo rozważyć, czy uzyskanie całości rezultatu poza terytorium RP może być podyktowane uzasadnionymi względami, które umożliwiałyby powstanie prawa użytkownika w odniesieniu do terytorium RP pomimo braku bezpośredniego łącznika terytorialnego – byłoby to zatem podejście zakładające bardziej liberalną ocenę przesłanki terytorialnej powstania prawa użytkownika. W przypadku tego podejścia można byłoby uwzględnić to, czy użytkownik przed dniem stanowiącym o pierwszeństwie do uzyskania patentu montował za granicą (bo było to bardziej opłacalne ekonomicznie) urządzenie przeznaczone na rynek polski, które planował wprowadzać do obrotu na terytorium RP, natomiast do takiego wprowadzenia doszło dopiero po relewantnej dacie. W mojej ocenie, stosowanie kryterium „uzasadnienia gospodarczego” proponowanego w ramach podejścia nr 2) prowadziłyby jednak do możliwości powstania prawa użytkownika w sytuacjach, w których w relewantnej dacie nie zostałyby spełnione przesłanki korzystania ani też przygotowania do korzystania z wynalazku na terytorium RP. Uważam zatem, że właściwe powinno być stosowanie podejścia nr 1), czyli uzależnienie powstania prawa użytkownika od wykazania uzyskania całości rezultatu według wynalazku na terytorium RP, przez co rozumiem zrealizowanie na tym terytorium oraz przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie jakiejś postaci korzystania z wynalazku, takiej jak wytworzenie produktu inkorporującego cechy techniczne wynalazku (ponownie – z zastrzeżeniem przedstawionych dalej uwag dotyczących przygotowania do korzystania z wynalazku).

3.5. Korzystanie w aspekcie czasowym

Ostatni aspekt korzystania z wynalazku jako przesłanki powstania prawa użytkownika wiąże się z osadzeniem korzystania w czasie. Należy wyjaśnić, w jaki sposób powinno się weryfikować, czy użytkownik korzystał z wynalazku przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu obejmującego taki wynalazek. Zagadnienie to należy odnieść do dwóch kwestii szczegółowych.

Pierwsza z nich nawiązuje do rozważanego już w pkt 2. dylematu, czy zadaniem użytkownika jest wykazanie korzystania z wynalazku *konkretnie w dniu* poprzedzającym chwilę stanowiącą o pierwszeństwie, czy raczej w *dowolnym dniu* poprzedzającym tę chwilę. Uzupełniając zasygnalizowane wcześniej uwagi, w którym zaproponowano przyjęcie tej drugiej interpretacji, należy dodatkowo zauważyć, że pojęcie korzystania (a tym bardziej – przygotowania do korzystania) z wynalazku zakłada zwykle pewną ciągłość czasową, wyrażającą się w dokonywaniu pewnych czynności przez dany okres czasu, a przynajmniej więcej niż jeden raz. Stan ten A. Szewc określił mianem „gotowości do korzystania z wynalazku” – jego zdaniem, prawo użytkownika może nabyć każdy, kto w chwili stanowiącej o pierwszeństwie „ma potencjalną możliwość korzystania z wynalazku”¹²⁶. Powstanie stanu możliwości korzystania z wynalazku może mieć miejsce na długo przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie i stan ten może trwać w okresie, w którym przypadnie ta chwila, wyznaczona przez zgłoszenie wynalazku albo ujawnienie go na oficjalnej wystawie przez przyszłego uprawnionego z patentu. Chwila ta nie będzie użytkownikowi znana jeszcze przynajmniej przez kilkanaście miesięcy (tj. najczęściej do momentu opublikowania zgłoszenia obejmującego wynalazek, z którego użytkownik już korzysta) i dopiero z chwilą uzyskania przez użytkownika wiedzy o zgłoszeniu wynalazku przez inną osobę będzie on mógł zorientować się, na jaką datę – przypadającą, jak powiedziano, przynajmniej kilkanaście miesięcy wstecz – powinien zgromadzić dowody potwierdzające korzystanie przez niego z wynalazku. Zebranie dowodów dokumentujących korzystanie z wynalazku w jednej, konkretnej, a przy tym nieznannej użytkownikowi dacie – dniu poprzedzającym chwilę stanowiącą o pierwszeństwie – może być zadaniem trudnym, jeżeli nie niemożliwym. Nie ma także żadnego uzasadnienia, aby jedynie stan faktyczny istniejący w tym konkretnym dniu miał mieć znaczenie dla powstania prawa użytkownika, jeżeli już w okresie poprzedzającym chwilę stanowiącą o pierwszeństwie użytkownik pozostawał w stanie gotowości do korzystania z wynalazku, nawiązując do określenia przyjętego przez A. Szewca. Z tego względu opowiadam się za przedstawioną już w pkt 2.

¹²⁶ Zob. A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 181.

niniejszego rozdziału wykładnią proponującą dokonywanie oceny spełnienia przesłanek powstania prawa użytkownika, w tym przesłanki korzystania z wynalazku, według stanu istniejącego w dowolnym dniu poprzedzającym chwilę stanowiącą o pierwszeństwie, a nie koniecznie tylko na dzień przed tą chwilą, przy zastrzeżeniu konieczności pozostawania przez użytkownika w dobrej wierze do chwili stanowiącej o pierwszeństwie (zob. pkt 5.4. poniżej).

Należy odnotować, że wbrew proponowanej tu wykładni wypowiedział się, jak się wydaje, Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 2008 r., II CSK 235/08, wskazując (na tle prawa użytkownika odnoszącego się do wzoru przemysłowego), że „(...) dla przyjęcia istnienia prawa użytkownika uprzedniego bez znaczenia jest jak podmiot powołujący się na to prawo korzystał z wzoru przemysłowego przed datą zgłoszenia wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego, gdyż ustawa rozstrzyga, że **liczy się sposób korzystania w dacie** stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego” (podkr. wł.). Powyższa wypowiedź Sądu Najwyższego została sformułowana ze względu na brak odniesienia się przez sąd drugiej instancji do zarzutu, że domniemany użytkownik nie korzystał ze wzoru w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (choć korzystał z niego trzy lata wcześniej). Kwestia ta nie jest jasna, gdyż z opisu stanu faktycznego tej sprawy wynika, że domniemany użytkownik w toku sprawy składał oświadczenia (niezakwestionowane przez uprawnionego z rejestracji wzoru) o korzystaniu ze wzoru także w chwili stanowiącej o pierwszeństwie. Niezależnie od tego, nie zgadzam się ze stanowiskiem zajęтым przez Sąd Najwyższy co do tego, aby znaczenie dla ustalenia prawa użytkownika miało tylko korzystanie z danego przedmiotu w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, gdyż z podanych wyżej przyczyn uważam, że istotniejsze znaczenie ma to, aby użytkownik korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku nie później niż przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, a nie koniecznie tylko w tej chwili (może to mieć znaczenie także dla ustalenia zakresu dozwolonego dalszego korzystania z wynalazku, o czym będzie mowa w pkt 2.5. kolejnego rozdziału).

Druga z zasygnalizowanych wyżej kwestii szczegółowych wiążących się z przesłanką korzystania z wynalazku w aspekcie czasowym dotyczy dopuszczalności powstania prawa użytkownika w przypadku, w którym potencjalny użytkownik korzystał z wynalazku w sposób nieciągły, tzn. jeszcze przed datą pierwszeństwa przerwał to korzystanie. Do kwestii tej odniesiono się w orzecznictwie niemieckim, wyrażając trafne stanowisko, że osoba korzystająca z wynalazku przed datą pierwszeństwa może przerwać korzystanie z wynalazku i nie straci tym samym możliwości nabycia prawa użytkownika, jednak przerwa ta musi mieć

charakter jedynie czasowy¹²⁷. W przypadkach, w których przerwanie korzystania z wynalazku miało charakter trwały (wynikało z jednoznacznego i dobrowolnego zaprzestania korzystania z wynalazku), bądź też zostało dokonane na bliżej nieokreślony czas¹²⁸, orzekano brak możliwości nabycia prawa użytkownika¹²⁹. Stanowiska te należy podzielić i uznać za aktualne także w świetle art. 71 ust. 1 pwp.

4. Przygotowanie do korzystania

4.1. Uwagi ogólne

Do powstania prawa użytkownika może prowadzić nie tylko korzystanie z wynalazku, ale także przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania. Chodzi tu o sytuację, gdy, dla przykładu, dany przedmiot wynalazku nie został jeszcze wytworzony, nie zastosowano jeszcze danego sposobu wytwarzania, czy też nie użyto danego produktu zgodnie z danym zastosowaniem. Na tle przesłanki przygotowania najlepiej wyrażają się różnice pomiędzy modelami powstania prawa użytkownika występującymi w różnych ustawodawstwach krajowych: modelem wymagającym korzystania lub odpowiedniego przygotowania z wynalazku¹³⁰ oraz modelem bazującym na posiadaniu samej wiedzy o wynalazku¹³¹. Treść art. 71 ust. 1 pwp wyraża pierwszy z tych modeli¹³².

Na tle prawa niemieckiego (przyjmującego pierwszy z wymienionych modeli, zbliżony z modelem polskim) w doktrynie niemieckiej uważa się, że nie dojdzie do powstania prawa użytkownika w przypadku, gdy użytkownik jest dopiero na etapie realizacji eksperymentów mających na celu zbadanie danego pomysłu wynalazczego¹³³. Jednocześnie, zauważono, że do powstania prawa użytkownika wystarczające może być skierowanie jednej, nawet nieprzyjętej oferty nabycia produktu ucieleśniającego wynalazek, natomiast nie spełnia kryterium „wystarczalności”

¹²⁷ T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 481, s. 652.

¹²⁸ Wyrok OLG w Düsseldorfie z 2.10.1942 r., I 20/42, *Reduziermaschine*, RG GRUR 1943, s. 67, 69 i n.

¹²⁹ Zob. wyroki BGH z 28.05.1968 r., X ZR 42/66, *Europareise*, GRUR 1969, 35, s. 36 i z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, *Lacktränkeinrichtung*, GRUR 1965, 411, s. 413.

¹³⁰ Model ten stosowany jest w ustawach patentowych Niemiec, krajów skandynawskich, czy też państw Europy Środkowo-Wschodniej.

¹³¹ Model przyjęty w ustawodawstwach Francji i Belgii.

¹³² R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 730.

¹³³ Wyrok BGH z 21.06.1960 r., I ZR 114/58, *Bierhahn*, GRUR 1960, 546, s. 549; T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 479, s. 651; A. Keukenschrijver, w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, uw. do § 12 nb. 27, s. 466.

przygotowanie próbki nieprzeznaczonej na sprzedaż albo nieprzebadanego prototypu wynalazku¹³⁴.

W doktrynie jako czynności polegające na przygotowaniu istotnych urządzeń do korzystania z wynalazku wymienia się czynności faktyczne oraz prawne, aczkolwiek niektórzy autorzy kwestionują stanowisko pozwalające na nabycie prawa użytkownika ze względu na podjęcie działań przygotowawczych mających postać czynności prawnych¹³⁵. Dla czytelności dalszych wywodów warto wyróżnić również czynności o charakterze administracyjnym. Również w literaturze niemieckiej sporne jest to, czy czynności niefaktyczne (tj. prawne lub administracyjne) wystarczają do nabycia prawa użytkownika jako działania przygotowujące do korzystania z wynalazku¹³⁶. Jednocześnie wskazuje się jednak w orzecznictwie i doktrynie niemieckiej na to, że muszą one być dokonywane w poważnym zamiarze rychłego rozpoczęcia produkcji, stąd niewystarczające byłyby działania polegające np. na zgłoszeniu praw własności przemysłowej (takie jak zgłoszenie wynalazku)¹³⁷, czy też prowadzenie rozmów wyjaśniających działanie wynalazku innym podmiotom¹³⁸.

Do wyjaśnienia przesłanki przygotowania korzystania z wynalazku pomocne mogą być rozważania wypracowane w odniesieniu do instytucji zagrożenia naruszeniem patentu (art. 285 pwp¹³⁹). Zagrożenie naruszeniem patentu dotyczy działań, które „same w sobie nie mają charakteru bezprawnego, gdyż dokonujący ich podmiot nie wkracza jeszcze w sferę zastrzeżonej na rzecz uprawnionego wyłączności”¹⁴⁰. Działania te mogą mieć różnoraki charakter i nie poddają się wyczerpującej klasyfikacji. Możliwość uznania ich w danych okolicznościach za bezprawne (co stanowi warunek zakazania ich na podstawie art. 285 pwp)

¹³⁴ T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 479, s. 651; A. Keukenschrijver w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, uw. do § 12 nb. 27, s. 466. H. Goldmann proponuje natomiast, aby dowodem przygotowania się przez użytkownika do korzystania z wynalazku było dokonanie przez niego zgłoszenia patentowego, co definitywnie potwierdzałoby „pierwszeństwo” użytkownika, nawet gdyby wycofał on to zgłoszenie, zob. H. Goldmann, *Sicherung des Vorbenutzungsrechts durch Niederlegung der Erfindung beim Patentamt*, GRUR Int, 1964, z. 11, s. 573-574.

¹³⁵ Zob. T. Szymanek, *Zbiór orzecznictwa sądowego z zakresu ochrony własności przemysłowej*, Poznań 1998, s. 33; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 256, przypis 532. Stanowiska tego nie powtórzono w drugim wydaniu publikacji (wydanym już po śmierci Autora).

¹³⁶ Tezę taką popierają m.in. J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 647; K. Bruchhausen, w: G. Benkard, *Patentgesetz*, wyd. 9, 1993, uw. do § 12 nb. 13 i T. Kühnen, *Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis*, 2002, s. 138; sprzeciwiają jej się natomiast A. Keukenschrijver w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, uw. do § 12 nb. 30.

¹³⁷ Zob. U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 16, s. 581.

¹³⁸ Wyrok LG Frankfurt z 18.11.1965 r., 2/6 O 210/64, *Elektrische Sicherungskörper*, GRUR 1967, s. 136 i n.

¹³⁹ Zgodnie z art. 285 pwp uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań groźących naruszeniem prawa. Art. 285 pwp jako przepis szczególny wyłącza możliwość zastosowania art. 439 kc (zob. M. du Vall, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008, s. 150).

¹⁴⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 718.

wiąże się z planowanym wkroczeniem w zakres wyłączności wynikający z patentu. Czyny stanowiące zagrożenie naruszeniem patentu muszą pozostawać w odpowiednim związku czasowym z przewidywanymi działaniami objętymi treścią art. 66 ust. 1 pwp. Jako przykłady takich działań można wymienić np. zgromadzenie narzędzi potrzebnych do naruszenia, zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego przeznaczonego do oznaczenia produktów wytworzonych według wynalazku, uzyskanie potrzebnych pozwoleń¹⁴¹, gromadzenie dokumentacji czy niezbędnych komponentów¹⁴². W doktrynie niemieckiej zauważono, że przygotowanie do korzystania jako podstawa nabycia prawa użytkownika będzie obejmować mniejszy zbiór stanów faktycznych, niż sytuacja zagrożenia naruszeniem patentu¹⁴³.

Przygotowanie do korzystania z wynalazku, jako podstawa powstania prawa użytkownika, zostało ujęte w zd. 2 art. 71 ust. 1 pwp. Zdanie drugie odsyła do zdania pierwszego dla określenia prawa, jakie przysługuje osobie, która przygotowała wszystkie istotne urządzenia: „Prawo to przysługuje również temu, kto...”. Przepis ten można zatem rozumieć tak, że prawo użytkownika („Prawo to...”) przysługuje:

- korzystającemu z wynalazku pod warunkiem spełnienia przesłanek powstania określonych w pierwszej połowie zdania pierwszego art. 71 ust. 1 pwp,
- przygotowującemu się do korzystania z wynalazku pod warunkiem spełnienia przesłanek powstania określonych w zdaniu drugim art. 71 ust. 1 pwp.

Z powyższego wynika, że przesłanki powstania prawa użytkownika w tych dwóch przypadkach różnią się, ponieważ zdanie drugie art. 71 ust. 1 pwp stanowi w zasadzie tylko o samym przygotowaniu do korzystania z wynalazku oraz o „tej samej chwili”, czyli chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu. Nie ma w nim mowy ani o obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (szerzej zob. pkt 4.5. poniżej), ani o dobrej wierze. Nasuwa się zatem pytanie, czy spełnienia tych przesłanek należy jednak wymagać od użytkownika powołującego się na przygotowanie do korzystania z wynalazku, pomimo tego, że formalnie nie są one przewidziane w regulacji art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp.

¹⁴¹ *Ibidem*, s. 720.

¹⁴² E. Traple w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 932.

¹⁴³ Zob. J. W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann (red.), *Patent Law...*, s. 823. Autor przytacza za wskazaniem BGH, że po ujawnieniu wynalazku nadającego się do praktycznego zastosowania zwykle okazuje się, że wiele podmiotów uważa, że od dawna realizuje się podobne rozwiązanie – zob. wyrok BGH z 22.01.1963 r., Ia ZR 60/63, *Stapelpresse*, GRUR 1963, 311, s. 312. Krytycznie co do rygorystycznego rozumienia przesłanki przygotowania wypowiada się jednak R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 988.

W odniesieniu do przesłanki dobrej wiary (o której szerzej w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału), uważam, że czynności polegające na przygotowaniu istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku powinny być dokonywane w dobrej wierze. W przeciwnym razie, potencjalny użytkownik powołujący się na czynności przygotowawcze do korzystania z wynalazku mógłby być w lepszej sytuacji niż użytkownik już faktycznie korzystający z wynalazku. Ponadto, przesłanka dobrej wiary stanowi jedno z fundamentalnych wymagań warunkujących postrzeganie danej osoby jako użytkownika – tj. osoby, która korzystała z niezależnie uzyskanego wynalazku, a jej wysiłki wymagają ochrony w postaci przyznania prawa dalszego korzystania z niezależnego osiągnięcia technicznego. Uzasadnienie aksjologiczne ochrony praw użytkownika pomimo patentu wiąże się z ochroną niezależnej twórczości wynalazczej. Musi ona pozostawać w związku z określonym stanem psychicznym użytkownika w postaci jego dobrej wiary. Ten stan powinien dotyczyć każdego przypadku prowadzącego do powstania prawa użytkownika, tj. zarówno osoby, która już korzystała z wynalazku w dacie pierwszeństwa, jak i tej, która zdążyła jedynie się do tego przygotować. A zatem, pomimo tego, że zd. 2 art. 71 ust. 1 pwp nie odwołuje się do przesłanki dobrej wiary jako warunku nabycia prawa użytkownika, uzupełnienie regulacji tą przesłanką jest aksjologicznie niezbędne.

Wypada także odnieść się do kolejnej przesłanki dotyczącej użytkownika korzystającego z wynalazku, niezawartej wprost w art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp w odniesieniu do użytkownika przygotowującego się do korzystania, tj. do kwestii dokonywania analizowanych działań „w swoim przedsiębiorstwie”. Wyżej w pkt 3.3. rozważano, na ile umożliwienie użytkownikowi dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie oznacza, że również to uprzednie korzystanie musi odbywać się w tym „swoim” przedsiębiorstwie. Rozważania te zostały zwieńczone konkluzją, że użytkownik powinien korzystać z wynalazku we własnym przedsiębiorstwie, co ma związek z postawieniem mu wymagania, aby korzystał z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Konkluzja ta znajduje zastosowanie również do sytuacji stypizowanej w art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp, czyli do przypadku, gdy prawo użytkownika wywodzone jest z przygotowania wszystkich istotnych urządzeń niezbędnych do korzystania z wynalazku. Jak powiedziano, pojęcie przedsiębiorstwa użyte w art. 71 ust. 1 pwp ma znaczenie przedmiotowe, w związku z czym dotyczy przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych. Wszelkie działania mające na celu np. nabycie maszyn, zamówienie odczynników, uzyskanie pozwoleń administracyjnych na potrzeby planowanej działalności itd., będą zwykle funkcjonalnie związane z

przedsiębiorstwem, tzn. będą mieć na celu zwiększenie składników wchodzących w jego skład. Należy zresztą zauważyć, że niezwykle trudno byłoby podać przykład działalności, która nie miałaby związku z takim przedsiębiorstwem, a jednocześnie miałaby charakter zawodowy lub zarobkowy. Ponadto, powiązanie przygotowania do korzystania z wynalazku z przedsiębiorstwem użytkownika jest potrzebne dla określenia dozwolonego zakresu dalszego korzystania z wynalazku objętego prawem użytkownika.

4.2. Urządzenia służące do korzystania z wynalazku

Przygotowanie prowadzące do powstania prawa użytkownika musi wyrażać się w skompletowaniu wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, tj. urządzeń związanych z istotą danego wynalazku jako rozwiązania określonego problemu technicznego i wtedy, gdy korzystanie z danego wynalazku, np. wytwarzanie danego produktu, faktycznie wymaga określonych urządzeń. Stwierdzenie to nawiązuje do poglądu P. Kostańskiego, zdaniem którego przygotowanie do korzystania może prowadzić do powstania prawa użytkownika jedynie w przypadku takich rozwiązań technicznych, które rzeczywiście wymagają określonych przygotowań, żeby można je było wykorzystać¹⁴⁴.

Pogłębionej analizie wymaga zawarte w treści art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp pojęcie „wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku”. W doktrynie wskazano, że wątpliwości związane z interpretacją omawianej przesłanki dotyczą ustalenia, czy owe „urządzenia” należy rozumieć dosłownie czy szerzej¹⁴⁵, tj. czy tylko jako fizyczne „oprzyrządowanie”, czy może bardziej w sensie „urządzanie sobie” działalności, a więc aranżowanie poszczególnych jej aspektów niekoniecznie związanych z samymi narzędziami czy przyrządami. W piśmiennictwie dominuje trafny pogląd, że urządzenie może mieć nie tylko znaczenie jako urządzenie fizyczne (przygotowanie określonych przedmiotów, przyrządów, narzędzi itd.), ale także urządzenie organizacyjne, a więc przygotowanie warunków umożliwiających prowadzenie określonej działalności wykorzystującej wynalazek¹⁴⁶. Zgadzam się z takim ujęciem, przychylając się do argumentu, że określenie „urządzenia” (wprowadzone w treści stosownej regulacji odnoszącej się do użytkownika uprzednich w ustawie

¹⁴⁴ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 470.

¹⁴⁵ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 446.

¹⁴⁶ Zob. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 733; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 470-471; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 446. Autorka wskazuje, że omawianą przesłankę należy interpretować jako „podjęcie przez użytkownika istotnych kroków zmierzających do korzystania z wynalazku”, z którą to interpretacją należy się zgodzić.

– Prawo wynalazcze z 1962 r.) nie przystaje do współczesnych realiów, w których patentowane są wynalazki, o jakich nie śniło się redaktorom ustawy tworzonej w latach 60. ubiegłego wieku, z pewnością nieograniczające się do kategorii urządzeń w tradycyjnym rozumieniu¹⁴⁷. Zarazem, szerokie rozumienie pojęcia „urządzenia” jest konieczne dla uelastyczenia wykładni przesłanek powstania prawa użytkownika, a finalnie dla zapewnienia zgodności z aksjologicznymi motywami ochrony praw użytkownika. Wady ścisłej interpretacji pojęcia „urządzeń” odnoszone są także do wynalazków, dla korzystania z których nie są potrzebne żadne fizyczne urządzenia, jak również do działalności podmiotów rozwijających wynalazki w celu ich eksploatacji przez inne osoby (na zasadzie *licensing out*)¹⁴⁸. Przychyłam się do tych uwag, zauważając jednocześnie, że brak własnego zaplecza technologicznego nie wyklucza możliwości powstania prawa użytkownika w oparciu o przygotowanie do korzystania z wynalazku – wszakże zlecenie osobom trzecim produkcji towarów (a wcześniej – np. organizowanie zasad takiej współpracy, zamawianie prototypów itd.) mieści się w ramach „urządzania” korzystania z wynalazku.

Przygotowywane urządzenia powinny odnosić się do istoty danego wynalazku jako rozwiązania określonego problemu technicznego. Różnorodność materii, której mogą dotyczyć wynalazki, powoduje, że tak samo różnorodne są urządzenia, które potrzebne są do korzystania z poszczególnych wynalazków. Różnice dotyczą przede wszystkim dziedziny techniki danego wynalazku oraz zamierzonych form eksploatacji. Przykładowo, urządzeniem potrzebnym do korzystania z wynalazku mechanicznego poprzez jego wytwarzanie może być np. kształtka do wytłaczania zewnętrznej formy danego przedmiotu albo zestaw jego komponentów (akumulator, mikrokontroler). W przypadku wynalazku chemicznego mogą to być odczynniki służące do wytwarzania wynalezionej substancji chemicznej. Z kolei dla wprowadzania do obrotu wynalazku farmaceutycznego niezbędne jest pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu (a wcześniej – przeprowadzenie odpowiednich badań klinicznych i nieklinicznych), a dla używania wynalazku biotechnologicznego potrzebny może być np. sekwenator genomowy.

Urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku można także rozróżnić ze względu na kategorię, do której należy wynalazek. Do materializacji wynalazków w kategorii produktu potrzebne będą zwykle określone maszyny produkcyjne, a dla ich wprowadzania do obrotu –

¹⁴⁷ Por. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 446-447.

¹⁴⁸ Por. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 446-448. Określenie *licensing out* odnosi się do sytuacji, w której określony podmiot tworzy nowy produkt lub proces, a następnie udostępnia je innemu podmiotowi, który przygotowuje je do wprowadzenia na rynek i dokonuje ich komercjalizacji.

odpowiednie atesty. Maszyny mogą być potrzebne także dla stosowania sposobu produkcji będącego przedmiotem wynalazku. Najszersze spektrum możliwych urządzeń dotyczy wynalazków w kategorii zastosowania, w przypadku których niezbędne mogą być nie tylko „urządzenia” związane z dostarczaniem środka (substancji, mieszaniny) przeznaczonego do określonego zastosowania, ale także zorganizowanie warunków, w których stosowanie ma być realizowane.

W świetle powyższego trzeba zasygnalizować jeszcze jedną wątpliwość wymagającą rozważenia – czy „wszystkie istotne urządzenia” potrzebne do korzystania z wynalazku to tylko takie urządzenia, które są specyficzne dla tego konkretnie wynalazku, czy jakiegokolwiek urządzenia (także powszechnie stosowane w handlu), które wykorzystuje się eksploatując wynalazek? Przykładowo, specjalne urządzenia mogą być potrzebne dla wytwarzania produktów inkorporujących cechy techniczne wynalazku. Jednakże, w sytuacji, w której istota wynalazku polegałaby na zastosowaniu np. 5% wagowo-objętościowych danej substancji w jakimś produkcie złożonym zamiast 10% stosowanych w dotychczasowych rozwiązaniach, mogłaby powstać wątpliwość co do tego, co jest istotnym urządzeniem potrzebnym do wytwarzania produktów zawierających akurat 5% tej substancji, a nie inną jej zawartość. W takiej sytuacji przygotowaniem istotnego urządzenia byłoby raczej opracowanie nowego protokołu działania danej linii produkcyjnej, z którego wynikałoby, że na linii tej wytwarzane będą właśnie produkty zawierające chroniony, zmniejszony procent określonej substancji, a nie w ogóle samo przygotowanie danej linii produkcyjnej (zakładając, że można na niej wytwarzać produkty o dowolnym procencie zawartości jakiejś substancji). Przykład ten pokazuje zarazem, że do określenia tego, co jest istotnym urządzeniem potrzebnym do korzystania z wynalazku, powinna decydować zarówno istota określonego wynalazku (tu: określona zawartość substancji), jak i dana postać korzystania (tu: wytwarzanie produktów).

W tym miejscu warto powrócić jeszcze do wcześniejszych rozważań dotyczących dostarczania „środków niezbędnych do realizacji wynalazku” w kontekście pośredniego naruszenia patentu, a w niniejszej pracy – w kontekście możliwości powstania prawa użytkownika¹⁴⁹. Pojęcie posługiwania się „środkami niezbędnymi do realizacji wynalazku” przywodzi na myśl rozpatrywane tu określenie „przygotowania istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku” – można przyjąć, że określenia te mają podobny zakres znaczeniowy. Wynika z tego, że jeżeli dana osoba w relewantnej chwili wykorzystywała środki niezbędne do realizacji wynalazku, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że jednocześnie przygotowała ona istotne

¹⁴⁹ Zob. pkt 7.3. w rozdziale II. oraz pkt 3.2. w niniejszym rozdziale.

urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku, a więc będzie mogła nabyć prawo użytkownika. Przesądzenie tej kwestii zależy oczywiście od okoliczności danego przypadku, a przede wszystkim od tego, czy osoba ta korzystała z tych środków z intencją przyszłego samodzielnego korzystania z całego wynalazku, czy tylko z zamiarem dostarczenia ich osobie trzeciej, bezpośrednio korzystającej z całego wynalazku. Pierwszy z tych przypadków oznacza, zgodnie ze wskazaniami Komisji Odwoławczej UPRP, że z okoliczności związanych z używaniem danego rozwiązania wynika w sposób oczywisty, że przygotowania zmierzają do podjęcia eksploatacji rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy¹⁵⁰. W tym drugim przypadku prawo użytkownika nabydzie ta osoba trzecia, a zamówienie środków niezbędnych do realizacji wynalazku może być uznane za przygotowanie istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z niego.

Należy wreszcie zauważyć, że każda z postaci korzystania z wynalazku wymienionych w art. 66 ust. 1 pwp będzie wiązać się z innymi „urządzeniami” (fizycznymi, prawnymi, administracyjnymi) potrzebnymi do tego, aby można było ją zrealizować (w kwestii rodzajów „urządzeń” w art. 71 ust. 1 pwp zob. pkt 4.4. dalej), przy czym nie każda postać faktycznie wymaga wykorzystania jakichś szczególnie przygotowanych urządzeń. Trzeba zauważyć, że niezwykle trudno byłoby wykazać przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku w przypadku, gdyby dany podmiot w relewantnej dacie zdołał jedynie przygotować się do korzystania polegającego na przechowywaniu danych produktów¹⁵¹. Niektóre czynności (takie jak właśnie przechowywanie, składowanie, ale także importowanie czy eksportowanie produktów inkorporujących wynalazek) trudno jest powiązać z istotą określonego wynalazku, pokazuje to jednak zasadność ograniczenia możliwości powstania prawa użytkownika ze względu na przygotowanie do korzystania do takich sytuacji, w których: (i) użytkownik będzie w stanie wykazać, że przygotował wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z istoty określonego wynalazku, (ii) przygotowanie to dotyczy takich postaci korzystania, dla których faktycznie potrzebne są szczególne urządzenia (w szerokim rozumieniu).

¹⁵⁰ Zob. decyzję Komisji Odwoławczej UPRP z 26.06.1992 r., Odw. 1096/92, niepubl.

¹⁵¹ Żeby daleko nie szukać, mogłoby to mieć miejsce np. w przypadku wynalazku dotyczącego szczepionki na COVID-19 wymagającej przechowywania w temperaturze -70°C; przygotowaniem byłoby np. zorganizowanie specjalistycznych zamrażarek. Samo szczególne przechowywanie tej szczepionki prawdopodobnie nie ma jednak nic wspólnego z istotą realizowanego w niej wynalazku, który wiąże się zapewne raczej z określonym składem biologicznym pozwalającym na uzyskanie odporności na zakażenie wirusem COVID-19.

4.3. Pojęcie istotnych urządzeń

Zdaniem A. Michalaka, przygotowywane urządzenia są istotne wtedy, gdy pozwalają na wytworzenie produktu inkorporującego dane rozwiązanie¹⁵². Pojęcie „istotności” urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku szerzej omawia P. Kostański, zauważając, że można rozumieć je w aspekcie technicznym oraz ekonomicznym. W tym pierwszym chodzi o urządzenia potrzebne do technicznego urzeczywistnienia wynalazku, natomiast w drugim aspekcie należy ocenić je przez pryzmat wartości inwestycji¹⁵³. Autor zauważa również – odpowiadając na zasygnalizowaną wyżej wątpliwość – że urządzeniami istotnymi technicznie nie będą urządzenia o uniwersalnym zastosowaniu, a jedynie takie, które są specjalnie przystosowane do korzystania z wynalazku¹⁵⁴. Tylko przygotowanie tych ostatnich może być brane pod uwagę przy ustalaniu prawa użytkownika. Zdaniem autora, samo zamówienie nawet specjalnie przygotowanych urządzeń nie będzie jednak wystarczające do wykazania prawa użytkownika, ponieważ przygotowania muszą być dostatecznie zaawansowane¹⁵⁵. Autor nie uzasadnia, czym podyktowane jest tak sformułowane stanowisko. Przychylając się do poglądu P. Kostańskiego należy zauważyć, że art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp nakazuje użytkownikowi przygotować już (w formie dokonanej) wszystkie istotne urządzenia, co prowadzi do wniosku, że jeśli oprócz zamówienia specjalnych maszyn, do korzystania z wynalazku niezbędne jest jeszcze „urządzenie” linii produkcyjnej poprzez zainstalowanie tych maszyn, ich konfigurację itd., to oznacza, że samo ich zamówienie nie odpowiada przesłance dokonania już przygotowania wszystkich urządzeń.

Adrian Niewęglowski kwestionuje trafność posłużenia się przez ustawodawcę pojęciem „istotnych” urządzeń, gdyż z technicznego punktu widzenia każdy środek produkcji jest istotny dla rozpoczęcia produkcji (potrzebny jest komplet środków, aby produkcja mogła być rozpoczęta)¹⁵⁶. Autor definiuje środki istotne jako „tzw. urządzenia główne, które wyróżnia się obok urządzeń pomocniczych”, przy czym te drugie zwykle mają szerszy zakres zastosowania.

¹⁵² A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 196. Autor podaje przykładowo, że zbudowanie linii produkcyjnej, która nie działa albo dla jej uruchomienia konieczne są dalsze prace lub zakup dodatkowych elementów, nie daje podstaw do przyjęcia, że taka linia produkcyjna spełnia przesłankę „wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania”.

¹⁵³ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 470.

¹⁵⁴ Urządzeniem uniwersalnym może być np. wyciarcarka, a specjalnie przygotowanym – forma pozwalająca na wytłoczenie określonego przedmiotu, precyzyjnie oddająca jego kształt.

¹⁵⁵ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 471.

¹⁵⁶ A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 319.

Zdaniem autora, warunkiem uzyskania prawa użytkownika jest przygotowanie głównych urządzeń instalacji produkcyjnej¹⁵⁷.

Zakres koniecznych przygotowań w odniesieniu do pojęcia „istotnych” urządzeń powinien być oceniany w zależności od przedmiotu wynalazku (np. tego, czy wymaga on jakichś głównych lub specjalnie przygotowanych urządzeń, czy też może wystarczające do jego wytworzenia jest zastosowanie urządzeń uniwersalnych), a także od okoliczności zewnętrznych, niezależnych od użytkownika (np. doszło do zamówienia koniecznych urządzeń i użytkownik był przygotowany do rozpoczęcia korzystania z nich w celu wytworzenia wynalazku, jednak kontrahent opóźnił się z dostawą i do rozpoczęcia nie doszło, a w tzw. międzyczasie zaistniała chwila stanowiąca o pierwszeństwie). Wydaje się, że niemożliwe jest doktrynalne uzupełnienie słownictwa ustawy w sposób, który znajdzie zastosowanie w każdym rozpatrywanym przypadku. Brak możliwości wprowadzenia jednolitych kryteriów doprecyzowujących pojęcie „przygotowania urządzeń” wynika także z tego, że odpowiednie działania mogą przyjąć postać czynności faktycznych, prawnych lub też administracyjnych. Zostaną one pokrótce omówione niżej.

W pierwszej kolejności wypada jednak zaproponować własne rozumienie omawianego pojęcia. Jak powiedziano wyżej, w doktrynie na tle art. 71 pwp trafnie proponuje się interpretowanie „urządzeń” w znaczeniu funkcjonalnym, to znaczy w sensie urządzania sobie określonej działalności, a więc w sposób niekoniecznie związany z samymi narzędziami czy przyrządami¹⁵⁸. Przychylając się do takiego ujęcia proponuję interpretowanie pojęcia „przygotowanie istotnych urządzeń” jako dokonania działań mających na celu przygotowanie eksploatacji wynalazku, bez których nie byłaby ona możliwa, niezależnie od tego, czy działania te dotyczą fizycznych instrumentów (maszyn, narzędzi, przyborów) specjalnie przygotowanych do korzystania z danego wynalazku, czy też standardowo dostępnych środków, czynności prawnych czy administracyjnych. Jak powiedziano w poprzednim punkcie, warunkiem powstania prawa użytkownika w oparciu o takie działania jest jednak to, aby korzystanie z danego wynalazku wymagało przygotowania określonych urządzeń związanych z istotą tego wynalazku. Kolejnym warunkiem jest wykazanie, że przygotowanie tak rozumianych istotnych urządzeń zostało już zakończone (przygotowano już wszystkie istotne urządzenia, stosownie do art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp). Działaniem, bez którego eksploatacja wynalazku nie jest możliwa, jest np. uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ Pojęcie „urządzeń” w ścisłym znaczeniu zostało natomiast wykorzystane m.in. w art. 69 pkt 1, 115 i 213 pwp. O ścisłym znaczeniu, tj. powiązaniu pojęcia urządzenia z fizycznymi narzędziami, przedmiotami czy środkami, decyduje kontekst zastosowania tego pojęcia w przywołanych przepisach.

lecniczego przeznaczonego do konkretnego zastosowania medycznego (w przypadku wynalazku w kategorii zastosowania). Istotą wynalazku w kategorii zastosowania jest bowiem nowe przeznaczenie określonej substancji czy mieszaniny substancji, a więc istotne urządzenie działalności związanej z tym zastosowaniem musi objąć czynności związane z umożliwieniem oferowania tej substancji do tego nowego zastosowania, a nie ogólnie z posługiwaniem się tą substancją. Wydaje się zatem, że jeśli przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie użytkownik złożył wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu zawierającego substancję aktywną do zastosowania chronionego przyszłym patentem innej osoby, to działanie to może stanowić jedną z czynności przygotowawczych prowadzących do powstania prawa użytkownika niezależnie od tego, że użytkownik nie wytworzył jeszcze samych produktów leczniczych do tego zastosowania. Samo takie działanie (złożenie omawianego wniosku) byłoby jednak niewystarczające dla powstania prawa użytkownika, ponieważ konieczne byłoby dodatkowo zorganizowanie wytwarzania produktu leczniczego o zastosowaniu objętym wynalazkiem albo jego importowania. W innym przykładzie – w przypadku wynalazku w kategorii produktu – omawianym działaniem mającym na celu przygotowanie eksploatacji mogłoby być wytworzenie lub zamówienie u kontrahenta kształtek służących do wytwarzania produktu o określonym kształcie, o ile w danym przypadku użytkownik nie potrzebowałby niczego więcej do rozpoczęcia produkcji takiego produktu. Na podobnej zasadzie, przygotowanie eksploatacji wynalazku w kategorii sposobu mogłoby z kolei wymagać dostosowania linii produkcyjnej do stosowania określonego sposobu.

4.4. Rodzaje działań przygotowawczych

W tej części niniejszego rozdziału odniosę się do poszczególnych typów czynności, które mogą być rozumiane jako przygotowanie istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Jak zasygnalizowano wyżej, czynności te można podzielić na faktyczne, prawne i administracyjne.

4.4.1. Czynności faktyczne

Czynności faktyczne to wszelkie działania zmieniające rzeczywistość, których celem jest zorganizowanie zamierzonej eksploatacji określonego wynalazku. Najłatwiej będzie to wyjaśnić na przykładach wskazywanych przez przedstawicieli doktryny lub występujących w orzecznictwie:

- montaż linii produkcyjnej¹⁵⁹,
- przygotowanie rysunków technicznych¹⁶⁰,
- przygotowanie modeli¹⁶¹,
- przygotowanie prototypów, jeśli towarzyszą temu inne działania zmierzające do rozwinięcia wynalazku do fazy gotowej (końcowego produktu)¹⁶²,
- dostosowanie urządzeń potrzebnych do realizacji sposobu będącego przedmiotem wynalazku¹⁶³.

Do tego katalogu można dodać zamówienie komponentów, z których tworzony jest produkt wyrażający dany wynalazek, zebranie kompletu odczynników służących do wytworzenia wynalezionej substancji chemicznej, czy np. przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywania wynalezionej metody produkcji lub pracy. Można zaryzykować stwierdzenie, że omawianą czynnością faktyczną mogłoby być także przeprowadzenie badań klinicznych, w których weryfikowane jest wskazanie terapeutyczne objęte patentem na zastosowanie, stanowiące podstawę złożonego następnie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego do danego wskazania terapeutycznego¹⁶⁴, chociaż samo w sobie wyczerpywałoby potrzeby wykazania przygotowania już wszystkich istotnych urządzeń. Także samo reklamowanie produktu, który ma być dopiero wytworzony, nie stanowi przygotowania istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku¹⁶⁵.

W odniesieniu do montażu linii produkcyjnej warto już w tym miejscu zwrócić uwagę, że możliwości produkcyjne zapewniane przez zamontowane urządzenia będą mieć niebagatelne znaczenie dla określenia zakresu dopuszczalnego korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika. Szerzej kwestię tę omawiam w pkt 2.4. rozdziału IV.

¹⁵⁹ Tak A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 196.

¹⁶⁰ Wyrok BGH z 21.06.1960 r., I ZR 114/58, *Bierhahn*, GRUR 1960, s. 546.

¹⁶¹ Wyrok BGH z 30.06.1964 r., Ia ZR 206/63, *Kasten für Fußabtrittsroste* GRUR 1964, 673, s. 674.

¹⁶² Przykład z wyroku Patents Court z 30.10.1999 r. *Helitune Ltd v. Stewart Hughes Ltd* (1991) F.S.R. 171, opisany w: D. Bucknell, *Pharmaceutical Biotechnology and Chemical Inventions. World Protection and Exploitation*, New York 2011, s. 23; podaję za J. Ożegalską Trybalską, *Ograniczenia...*, s. 447.

¹⁶³ U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, 2015, nb. 13, s. 580.

¹⁶⁴ Por. wyrok BGH z 21.05.1963 r., Ia ZR 84/63, *Taxilan*, GRUR 1964, 20, s. 23.

¹⁶⁵ Tak R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 733. Ze względu na to, że pojęcie reklamowania wydaje się inkorporować działania mające na celu dotarcie do szerszego, potencjalnie zainteresowanego grona odbiorców (niekoniecznie związanych obowiązkiem zachowania poufności), można zastanawiać się, czy dokonywanie czynności reklamowania przed datą pierwszeństwa danego patentu nie stanowiłoby przyczyny dla uznania wynalazku chronionego tym patentem za pozbawiony cechy nowości.

4.4.2. Czynności prawne

W odniesieniu do czynności prawnych jako działań stanowiących przygotowanie do korzystania z wynalazku należy wskazać, że czynności te polegają na kształtowaniu sytuacji prawnej własnej oraz innych osób i stanowią wyraz realizacji przyznanej podmiotowi sfery możliwości postępowania w określony sposób. W literaturze i orzecznictwie jako przykłady czynności prawnych mających charakter przygotowania do korzystania z wynalazku wskazano m.in.:

- zawarcie umowy sprzedaży czy dostawy¹⁶⁶, szczególnie dostawy określonych wyrobów wytworzonych według wynalazku¹⁶⁷,
- zawarcie umów mających na celu wykonanie urządzeń pozwalających na realizację wynalazku¹⁶⁸,
- zawarcie umowy na wdrożenie określonej technologii produkcji, pod warunkiem, że czynności tej towarzyszy dokładne określenie parametrów instalacji, linii produkcyjnej itp., na przykład poprzez dołączenie projektu technicznego¹⁶⁹,
- przyjęcie zamówień na dostarczanie produktów wyprodukowanych według wynalazku¹⁷⁰.

W literaturze niemieckiej za przygotowanie do korzystania z wynalazku uznano także negocjowanie umowy z firmą produkcyjną w przedmiocie rozpoczęcia produkcji produktów ucieleśniających wynalazek¹⁷¹. W polskim piśmiennictwie wskazano, że samo skierowanie oferty sprzedaży produktu, który ma być wytwarzany, nie byłoby jednak wystarczające bez innych działań, mających na celu przygotowanie istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku¹⁷². Na podobnej zasadzie w orzecznictwie uznano, że samo zawarcie

¹⁶⁶ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 563. Wydaje się, że nie ma przeszkód, aby przedmiotem umów zawieranych przez użytkownika był leasing, dzierżawa czy użytkowanie urządzeń służących do wytwarzania przedmiotów według wynalazku, czy też np. przeznaczonych do stosowania wynalezionej metody.

¹⁶⁷ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360. Przykład podany przez autora należy zapewne rozumieć tak, że przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie zawarto samą umowę, w której zobowiązano się do dostarczania wyrobów, które dopiero miały zostać wytworzone – gdyby bowiem wyroby zostały już wcześniej wytworzone (przed relewantną datą), to możliwe byłoby wykazanie korzystania już z wynalazku.

¹⁶⁸ Zob. decyzję Komisji Odwoławczej z dnia 21 stycznia 1994 r. (Odw. 1339/1993, niepubl.).

¹⁶⁹ Tak A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 196.

¹⁷⁰ L. Osterborg, *Towards a harmonized...*, s. 464.

¹⁷¹ A. Keukenschrijver w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, uw. do § 12 nb. 27-31, s. 466-467.

¹⁷² Tak A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 196, polemizując ze stanowiskiem R. Skubisza, którego R. Skubisz nie zajął, jak się wydaje, w przywołanej przez A. Michalaka publikacji.

umowy spółki, której działalność miała polegać na wytwarzaniu produktu inkorporującego wzór użytkowy, nie wystarczyło do nabycia prawa użytkownika¹⁷³.

Istotne jest uzyskanie tytułu prawnego do urządzeń, pozwalającego na korzystanie z wynalazku. Należy zgodzić się z A. Niewęgłowskim co do tego, że dla wykazania przygotowania do korzystania z wynalazku nie jest konieczne, aby użytkownik przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie nabył istotne urządzenia na własność, ponieważ niezbędne jest jedynie to, aby użytkownik miał możliwość eksploatacji urządzeń (w oparciu o jakikolwiek tytuł prawny) w celu korzystania z wynalazku¹⁷⁴. Adrian Niewęgłowski wyjaśnia w tym kontekście, że zastaw ustanowiony na urządzeniach, które mogłyby służyć do produkcji wynalazku, nie uprawnia zastawnika do uzyskania prawa użytkownika, gdyż na przeszkodzie temu stoi istota zastawu – brak możliwości korzystania z zastawionych urządzeń, a zatem i brak ich przygotowania do korzystania z wynalazku¹⁷⁵.

Od wskazanych wyżej umów dotyczących samych urządzeń (w znaczeniu ścisłym, tzn. przedmiotów, maszyn itd.) potrzebnych do korzystania z wynalazku należy odróżnić umowy dotyczące korzystania z wynalazku (niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy), do których w świetle art. 79 pwp stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej. Na podstawie takiej umowy twórca wynalazku mógłby udzielić innej osobie upoważnienia do korzystania z niego w działalności gospodarczej tej innej osoby. Przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek to osoba korzystająca z wynalazku na podstawie takiej umowy zyskałaby prawo użytkownika. Jak już podano, i jak jeszcze będzie o tym mowa w odniesieniu do dobrej wiary, powstanie prawa użytkownika nie jest ograniczone do twórców wynalazku, ale może stać się udziałem każdej osoby korzystającej z wynalazku w dobrej wierze, co obejmuje również uzyskanie upoważnienia do korzystania z wynalazku stworzonego przez inną osobę. W ramach niniejszych rozważań trzeba udzielić odpowiedzi na pytanie czy samo zawarcie umowy o korzystanie z wynalazku, w przypadku w którym nie doszło jeszcze do korzystania, może być rozumiane jako przygotowanie istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Odpowiedź należy rozpocząć od stwierdzenia, że zawarcie takiej umowy z pewnością nie stanowi przygotowania urządzenia w znaczeniu ścisłym (abstrahując od sytuacji, w której twórca oprócz samego

¹⁷³ Zob. decyzję UPRP z 13 stycznia 1966 r., SP 905/65, WUP 1967/2, s. 160-161. W uzasadnieniu wskazano, że zgłoszenie wzoru nastąpiło przed datą zawarcia tej umowy; ponadto, o odmowie przyznania statusu użytkownika zdecydował brak przygotowania urządzeń potrzebnych do stosowania wzoru.

¹⁷⁴ Por. A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 319-320.

¹⁷⁵ *Ibidem*, s. 320.

wynalazku, czyli abstrakcyjnego rozwiązania technicznego, udostępniłby kontrahentowi również np. odpowiedni park maszynowy potrzebny do korzystania z wynalazku). W niniejszej pracy popieram funkcjonalne rozumienie pojęcia „przygotowania istotnych urządzeń”, przyjmując, że należy pod nim rozumieć dokonanie działań mających na celu przygotowanie eksploatacji wynalazku, bez których nie byłaby ona możliwa, w tym czynności faktycznych, prawnych i administracyjnych. Przekładając tę definicję na okoliczności opisanego przypadku należy zauważyć, że samo zawarcie umowy o korzystanie z wynalazku nie wyczerpywałoby zwykle przesłanki przygotowania już wszystkich istotnych urządzeń, gdyż do rozpoczęcia eksploatacji potrzebne będzie jeszcze przynajmniej zorganizowanie linii produkcyjnej przeznaczonej do wytwarzania produktów inkorporujących wynalazek czy też innego sposobu pozyskiwania takich produktów (np. ich importowania). Samo opisanie wynalazku w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do takiej umowy nie pozwalałoby także na stwierdzenie, że użytkownik przygotował istotne urządzenia związane z istotą danego wynalazku. Uważam zatem, że na postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej, wykluczając możliwość powstania prawa użytkownika w oparciu o przygotowanie polegające jedynie na zawarciu umowy o korzystanie z wynalazku, o której mowa w art. 79 pwp. Wydaje się, że czynności prawne będą zwykle stanowić uzupełnienie działań faktycznych użytkownika będących przygotowaniem istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku, a nie działania, na których nabycie prawa użytkownika będzie się samodzielnie opierać. Nie można jednak wykluczyć innego scenariusza w określonym stanie faktycznym.

Umowy zawierane w ramach przygotowania do korzystania z wynalazku powinny być wykonane¹⁷⁶ i zawarte w sposób ważny¹⁷⁷. Zdaniem R. Skubisza, wystarczające do przygotowania się do korzystania z wynalazku będzie zawarcie umowy przed datą pierwszeństwa, natomiast jej wykonanie może nastąpić później¹⁷⁸, z czym należy się zgodzić. W przypadku nieważności umowy¹⁷⁹, odstąpienia od niej lub jej niewykonania – dana czynność prawna nie może stanowić podstawy powstania prawa użytkownika.

¹⁷⁶ Tak R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 733.

¹⁷⁷ Zwraca na to uwagę A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 319-320.

¹⁷⁸ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360.

¹⁷⁹ Na przykład ze względu na brak zachowania odpowiedniej formy, zawarcie jej przez osoby nieuprawnione do reprezentacji w przypadku braku następczego potwierdzenia, czy też zawarcie w umowie postanowienia powodującego nieważność umowy jako całości.

4.4.3. Czynności administracyjne

Wreszcie, przygotowanie do korzystania z wynalazku może obejmować czynności administracyjne niezbędne do gospodarczej eksploatacji przedmiotu wynalazku. Przykładowo, do wprowadzenia na rynek produktu leczniczego niezbędne jest uzyskanie wspomnianego już kilkakrotnie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w odpowiedniej procedurze rejestracyjnej¹⁸⁰. Natomiast nie uważam wystąpienia o wpisanie danego produktu leczniczego na listę leków refundowanych za czynność administracyjną stanowiącą przygotowanie do korzystania z wynalazku, ponieważ czynność ta sama w sobie nie odnosi się do zamierzonego korzystania z takiego produktu leczniczego jak z wynalazku – relewantną czynnością będzie w tym przypadku wcześniejsze wystąpienie o dopuszczenie takiego produktu do obrotu. Przykładem takich czynności może być również uzyskanie pozytywnych atestów niezbędnych do uruchomienia produkcji¹⁸¹. Następnie, w przypadku niektórych przedmiotów działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie koncesji (np. na wydobywanie kopalni czy też przewozy lotnicze), natomiast w odniesieniu do omawianej instytucji wątpliwy byłby związek pomiędzy uzyskaniem tak ogólnie określonego administracyjnoprawnego uprawnienia do wykonywania danej działalności a przedmiotem danego wynalazku (obejmującego np. sposób oczyszczania wydobywanych rud węgla). Może zdarzyć się jednak, że podmiot występujący o koncesję w związku z planowanym rozpoczęciem działalności w koncesjonowanym zakresie nabył technologię oczyszczania rud węgla np. od ośrodka badawczo-rozwojowego, a w takim wypadku to raczej to nabycie, a nie sama czynność administracyjna wystąpienia o koncesję będzie stanowić jedną z czynności przygotowujących do korzystania z wynalazku. Podobnie jak w przypadku czynności prawnych, należy skonkludować, że dokonanie działań o charakterze administracyjnym będzie zwykle towarzyszyć innego rodzaju działaniom (faktycznym i prawnym), prowadząc do przygotowania „już wszystkich” istotnych urządzeń, a nie samo w sobie wyrażać sfinalizowane przygotowania. Można jednak wyobrazić sobie sytuację – nawiązującą do przykładu podanego już wyżej – w której potencjalny użytkownik, korzystający uprzednio z produktu leczniczego do różnych zastosowań terapeutycznych, składa wnioski o rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego produktu poprzez wpisanie kolejnego zastosowania terapeutycznego, stanowiącego zarazem istotę wynalazku zgłoszonego przez inną osobę w celu uzyskania patentu. Jeśli do korzystania z tego wynalazku nie jest

¹⁸⁰ W orzecznictwie niemieckim złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego uznano za wystarczające do powstania prawa użytkownika – zob. wyrok BGH z 12.06.2012 r., X ZR 131/09, *Desmopressin I*, GRUR 2012, s. 895.

¹⁸¹ Decyzja KO UPRP z 26.06.1992 r., Odw. 1096/92, niepubl.

potrzebne dokonanie jakichkolwiek adaptacji istniejących urządzeń fizycznych (ponieważ wytwarzany będzie dalej taki sam produkt, a jedynie ujawniono jego nowe zastosowanie terapeutyczne), to niezbędnym przygotowaniem korzystania z takiego produktu byłoby właśnie uzyskanie pozwolenia umożliwiającego wprowadzanie go do obrotu w tym nowym zastosowaniu. Przykład ten pokazuje, że w praktyce może zaistnieć sytuacja, w której dokonanie czynności administracyjnej będzie wystarczać do przygotowania już wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku, prowadząc do powstania prawa użytkownika, aczkolwiek będzie to zapewne raczej przypadek wyjątkowy.

4.5. Przygotowanie do korzystania w aspekcie terytorialnym i czasowym

Przygotowanie już wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku jako przesłankę powstania prawa użytkownika należy wreszcie osadzić w odpowiednim miejscu (terytorium RP) i czasie (najpóźniej w dniu przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie), co wymaga przedstawienia kilku uwag szczegółowych.

Treść art. 71 ust. 1 pwp nie określa w sposób jednoznaczny terytorium, na którym ma być prowadzona działalność przygotowawcza użytkownika pozwalająca na powstanie jego prawa. Mianowicie, nie jest jasne, czy to same czynności przygotowawcze muszą być dokonywane na terytorium RP, czy też czynności przygotowawcze mają dopiero przygotowywać do korzystania z wynalazku na terytorium RP. Podstawienie zdania drugiego art. 71 ust. 1 pwp odpowiednio do zdania pierwszego w relewantnym fragmencie nadaje omawianej regulacji następujące brzmienie: „przygotowujący się w dobrej wierze do korzystania z wynalazku na obszarze RP (...)”, co w dalszym ciągu nie pozwala na rozstrzygnięcie przedstawionej wątpliwości. O ile zatem z treści art. 71 ust. 1 zd. 1 pwp jednoznacznie wynika, że korzystanie z wynalazku musi odbywać się na obszarze RP, o tyle wprowadzenie normy wynikającej ze zdania drugiego do treści zdania pierwszego nie pozwala na precyzyjne ustalenie terytorium, na którym musi odbywać się przygotowanie do korzystania z wynalazku.

W doktrynie nie ma jednolitości co do tego, czy działania przygotowawcze, o których mowa w art. 71 ust. 1 pwp, muszą mieć miejsce na terytorium RP. Piotr Kostański widzi możliwość uzyskania prawa użytkownika także w przypadku dokonywania czynności przygotowawczych

poza terytorium RP¹⁸². Natomiast R. Skubisz uważa, że przygotowanie do korzystania z wynalazku – tak jak i samo korzystanie – musi odbywać się na terytorium Polski¹⁸³.

Uważam, przychylając się do stanowiska R. Skubisza, że przygotowania użytkownika do korzystania z wynalazku muszą być dokonywane na obszarze RP, a więc że treść zdania drugiego art. 71 ust. 1 pwp, stanowiąca o możliwości powstania prawa użytkownika ze względu na działania przygotowawcze, powinna być uzupełniona o wymóg odpowiedniego umiejscowienia takich działań. Takie stanowisko wydaje się uzasadnione przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze, pozwala ono na zachowanie spójności obu wariantów prowadzących do powstania prawa użytkownika (poprzez korzystanie z wynalazku albo działania przygotowawcze), które w takim rozumieniu poddane są takim samym zasadom. Przyjęcie przeciwnego rozumienia – zakładającego że działania przygotowawcze nie musiałyby być dokonywane na terytorium RP – oznaczałoby, że wariant powstania prawa użytkownika przez same czynności przygotowawcze byłby korzystniejszy dla możliwości powstania prawa użytkownika, a nie istnieją względy uzasadniające przyznanie temu wariantowi preferencji. Po drugie, jeżeli prawo użytkownika jest odbiciem treści patentu, który w oparciu o art. 285 pwp pozwala na zakazanie czynności grożących jego naruszeniem – dokonywanych na terytorium, na którym patent wywiera skutek – to analogicznie do powstania prawa użytkownika powinny prowadzić działania, które mogłyby być objęte zakresem terytorialnym patentu, a więc czynności „grożące” korzystaniem z wynalazku mające miejsce właśnie na terytorium ochrony, czyli na obszarze RP.

Powracając zatem do sytuacji rozważanej w pkt 3.4 niniejszego rozdziału, w której użytkownik tylko przygotował urządzenia według wynalazku poza terytorium RP (z przeznaczeniem ich na obrót w RP), ale przed relewantną datą nie zdołał zrealizować żadnej postaci korzystania z wynalazku na terytorium RP, należy przyjąć, że nie uzasadnia ona powstania prawa użytkownika. Odrębną kwestią byłoby natomiast ustalenie, czy użytkownik podjął jednak na samym terytorium RP działania zmierzające do przygotowania zamierzonego obrotu tymi urządzeniami (np. przygotowanie sieci dystrybucyjnej poprzez zawarcie stosownych umów, uzyskanie potrzebnych atestów czy certyfikacji), które samodzielnie – tj. nawet bez przygotowań „zagranicznych” – mogłyby zostać uznane za przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku.

¹⁸² P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 471.

¹⁸³ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 734. Podobnie J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 104; tenże, *Prawo...*, s. 183 i A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 316.

Przenosząc dalsze rozważania dotyczące przygotowania już wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku na płaszczyznę czasu, należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy omawiane przygotowanie ma mieć charakter dokonany, czy też może trwać jeszcze w relewantnej dacie, według której ocenia się przesłanki nabycia prawa użytkownika. Przygotowywanie się do danej działalności stanowi często proces długotrwały i wieloetapowy, niepoddający się zamknięciu w jednej określonej dacie. Jak wynika z treści omawianej regulacji i co sygnalizowano już wyżej, nie nakłada ona na użytkownika obowiązku zakończenia całości przygotowań mających na celu korzystanie z wynalazku w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, ale wymaga od niego, aby „przygotował już” wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Zastosowanie formy dokonanej omawianego czasownika prowadzi do wniosku, że ten aspekt działań przygotowawczych użytkownika (tj. przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń) musi być już zakończony¹⁸⁴. Prawnie nierелеwantne w tym kontekście będzie to, czy użytkownik zakończył wszelkie inne przygotowania do planowanej działalności.

W kontekście rozważanej przesłanki „czasowej” warto zwrócić uwagę także na trafne stanowisko prezentowane w orzecznictwie oraz literaturze niemieckiej, stosownie do którego jeżeli prawo użytkownika wywodzone jest z uprzednich przygotowań do korzystania z wynalazku, wymaga się, aby przygotowania te prowadzone były w sposób nieprzerwany do chwili pierwszeństwa, wskazując tym samym na zamiar rychłego rozpoczęcia korzystania z wynalazku¹⁸⁵. Aktualność tego stanowiska nie budzi wątpliwości także na tle art. 71 ust. 1 pwp.

5. Dobra wiara

5.1. Pojęcie dobrej wiary

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pwp, warunkiem powstania prawa użytkownika jest korzystanie z wynalazku (na obszarze RP i w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu) w dobrej wierze. Jak zauważono w literaturze, instytucja użytkownika „stanowi jeden z nielicznych przykładów ochrony dobrej wiary w obszarze praw własności intelektualnej”¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Podobnie A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 203, który wskazuje, że „prawnie relewantny jest tu nie moment ich [przygotowań – przyp. wł.] rozpoczęcia, lecz zakończenia”.

¹⁸⁵ Zob. wyrok BGH z 28.05.1968 r., X ZR 42/66, *Europareise*, GRUR 1969, 35, s. 37. W piśmiennictwie J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 648; A. Keukenschrijver w: R. Busse, A. Keukenschrijver (red.), *Patentgesetz*, uw. do § 12 nb. 40, s. 469; M. Nieder, *Die Patentverletzung*, nb. 318, s. 220-221; U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, 2015, nb. 13, s. 580-581.

¹⁸⁶ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 194.

Odwołanie się w treści art. 71 ust. 1 pwp do pojęcia dobrej wiary uzasadnia przyjęcie jej definicji na potrzeby dalszych rozważań. Pojęcie to nie doczekało się definicji ustawowej, stosowanej uniwersalnie w systemie prawa cywilnego¹⁸⁷, a w orzecznictwie zauważono, że nie jest ono pojęciem jednorodnym (mimo że wiąże się zawsze ze sferą świadomości danego podmiotu), ale „jego treść zależy od konkretnej instytucji prawa materialnego, w której pojęcie to występuje”¹⁸⁸. Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie oraz orzecznictwie, dobrą wiarą jest „usprawiedliwiona nieznanomość prawdziwego stanu rzeczy, zwykle polegającego na istnieniu jakiegoś stosunku prawnego czy prawa”¹⁸⁹. A zatem w dobrej wierze jest osoba, która powołuje się na pewne prawo lub też stosunek prawny, zakładając, że owo prawo lub stosunek prawny istnieje, i stan dobrej wiary istnieje nawet, jeżeli założenie to było błędne (o ile błędność owego założenia jest usprawiedliwiona). Z powyższego można wyprowadzić trzy niezbędne elementy dobrej wiary (wyróżnione przez J. Gajdę¹⁹⁰): przeświadczenie o istnieniu prawa lub stosunku prawnego (lub też o ich nieistnieniu), błędność tego przeświadczenia oraz możliwość usprawiedliwienia tego błędu w danych okolicznościach.

Zdaniem J. Preussner-Zamorskiej, reguły normy prawa cywilnego stosuje się „niezależnie od tego, czy osoby występujące w stosunkach prawnych są zorientowane zarówno co do treści tych norm, jak i co do stanu faktycznego objętego ich hipotezą (...) na równi z osobą, która nie wie o czymś, nieraz traktuje się tego, który by wiedział, gdyby dołożył «jakiejś staranności»” oraz „operuje się najczęściej formułą: «wie lub powinien wiedzieć» (*scit aut scire debet*)”¹⁹¹. Powinność ta nie zakłada obowiązku prawnego, ale „negatywną ocenę stanu niewiedzy, wyrażającą się w zarzucie, że dana osoba wiedziałaby o prawdziwym stanie rzeczy, gdyby zachowała się należyte”¹⁹². Brak możliwości usprawiedliwienia niewiedzy będzie zatem dotyczyć sytuacji, w której nie zachowano należytej staranności¹⁹³, rozumianej jako staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju (art. 355 kc).

¹⁸⁷ Por. B. Janiszewska, *Koncepcje dobrej wiary w przepisach prawa rzeczowego: zasiedzenie nieruchomości, roszczenie o wykup gruntu*, Warszawa 2005, s. 13.

¹⁸⁸ Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2008 r., II CSK 235/08.

¹⁸⁹ Por. P. Machnikowski, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 7, nb. 1, Legalis.

¹⁹⁰ J. Gajda, *Pojęcie dobrej wiary w przepisach Kodeksu cywilnego*, *Studia Prawnicze* 1997, nr 2, s. 40.

¹⁹¹ J. Preussner-Zamorska, *Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego w złej wierze*, w: A. Adamczak (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne II. Warszawa, 22-24 października 2001 r.*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001, s. 89.

¹⁹² P. Machnikowski, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny*, art. 7, nb. 1, Legalis.

¹⁹³ S. Szer, *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa 1967, s. 74; wyrok Sądu Najwyższego z 23.7.2015 r., I CSK 360/14, Legalis; uchwała Sądu Najwyższego (7) z 30.3.1992 r., III CZP 18/92, OSNCP 1992, Nr 9, poz. 144.

Z uwagi na to, że pomiędzy pojęciem dobrej i złej wiary zachodzi relacja wyłączenia (kto nie jest w dobrej wierze, ten jest w złej wierze), niekiedy uważa się, że stan dobrej wiary można wyróżnić poprzez zdefiniowanie, weryfikację i zanegowanie stanu złej wiary. Wynika z tego zasadność wyróżniania i definiowania pojęcia złej wiary. Stefan Grzybowski zauważył, że jej najpoprawniejsze ujęcie na tle prawa cywilnego polega na dostrzeganiu jej wówczas, „gdy dana osoba wie o nieistnieniu danego prawa lub stosunku prawnego, lub też wprawdzie nie wie, ale należy przyjąć, że wiedziałyby, gdyby się zachowała należycie, a więc w konkretnej sytuacji postępowała rozsądnie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego”¹⁹⁴. Wedle innych koncepcji o złej wierze można mówić w przypadku, gdy dana osoba nie ma wiedzy o istotnym stanie prawnym na skutek niedbalstwa rażącego (*culpa lata*) bądź już nawet tylko zwykłego (*culpa levis*)¹⁹⁵.

Elementem obu omawianych pojęć, tj. zarówno dobrej, jak i złej wiary, jest porównanie zachowania podmiotu prawa cywilnego ze zobiektywizowanym wzorcem postępowania. Wynika to z konieczności zbadania, czy błąd danej osoby jest usprawiedliwiony (na tle typowych, analogicznych zachowań innych osób) w danych okolicznościach, bądź też czy jest on pozbawiony usprawiedliwienia ze względu na niezachowanie przez daną osobę odpowiedniego stopnia należytej staranności¹⁹⁶. Stąd uważa się, że jakkolwiek dominującym elementem pojęcia dobrej wiary jest jego zorientowanie na subiektywne rozumienie (stan psychiczny danej osoby), to jednak zawiera ono również element obiektywny¹⁹⁷, wymagający porównania zachowania danej osoby ze wzorcem należytej staranności.

Dobrą wiarę można oceniać z obiektywnego bądź z subiektywnego punktu widzenia. W znaczeniu obiektywnym dobra wiara oznacza takie zachowanie podmiotu prawa cywilnego, które jest odpowiednie (nienaganne) z punktu widzenia powszechnie przyjętych w obrocie

¹⁹⁴ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 276-277.

¹⁹⁵ Zob. K. Doliwa, *Dobra wiara jako wyrażenie języka prawnego*, *Monitor Prawniczy* 2008, nr 6, s. 306; K. Przybyłowski, *Dobra wiara w polskim prawie cywilnym (ogólne uwagi o pojęciu)*, *Studia Cywilistyczne* 1970, t. XV, s. 9-10. W syntetycznej formule przyjętej przez B. Janiszewską w złej wierze jest ten, kto „wiedział lub powinien był wiedzieć”, że nabycie prawa czy uzyskanie korzystnej sytuacji prawnej nie może nastąpić, zob. B. Janiszewska, *Koncepcje...*, s. 27.

¹⁹⁶ Pojęcie należytej staranności (tj. obiektywny miernik oceny zachowania dłużnika) znajduje zastosowanie w przytoczonych wyżej definicjach złej wiary, posługujących się nim albo wprost (S. Grzybowski), albo przez odesłanie do pojęcia niedbalstwa, które oznacza w istocie niedołożenie należytej staranności (zob. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, *Zobowiązania – zarys wykładu*, Warszawa 2004, 331).

¹⁹⁷ Zdaniem E. Rott-Pietrzyk, nie ma zatem podstaw do ostrego i zdecydowanego przeciwstawiania dobrej wiary w sensie obiektywnym dobrej wierze w sensie subiektywnym, zob. E. Rott-Pietrzyk, *Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym*, Warszawa 2007, s. 315. Podaję za A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 198.

norm etycznych¹⁹⁸. Ocenę zachowania przeprowadza się przez porównanie go z określonymi normami postępowania¹⁹⁹. Natomiast w znaczeniu subiektywnym dobra wiara wynika z istnienia określonego stanu psychicznego podmiotu prawa cywilnego. Stan ten, według definicji S. Grzybowskiego, obejmuje „wewnętrzne przekonanie danej osoby o istnieniu określonego prawa lub stosunku prawnego, chociażby w rzeczywistości sprawa przedstawiała się odmiennie”²⁰⁰. W prawie cywilnym przeważało subiektywne ujęcie dobrej wiary²⁰¹.

Posłużenie się pojęciem dobrej wiary w art. 71 ust. 1 pwp oznacza, że do stwierdzenia dobrej wiary jako przesłanki nabycia prawa użytkownika zastosowanie znajduje domniemanie z art. 7 kc, zgodnie z którym jeśli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Domniemanie, o którym mowa w art. 7 kc, jest domniemaniem prawnym, a takie wiąże sąd orzekający w danej sprawie, dopóki strona, na której spoczywa ciężar dowodu, nie udowodni, że stan faktyczny jest odmienny od domniemanego (art. 234 kpc). W przypadku instytucji użytkownika, to uprawniony z patentu będzie zatem obciążony koniecznością przeprowadzenia dowodu złej wiary (braku dobrej wiary) potencjalnego użytkownika, wedle reguły rozkładu ciężaru dowodu wynikającej z art. 6 kc. Domniemanie z art. 7 kc znajdzie jednak zastosowanie dopiero po wykazaniu spełnienia wszystkich pozostałych przesłanek warunkujących nabycie prawa użytkownika²⁰².

5.2. Ocena dobrej wiary użytkownika

Na tle przedstawionych wyżej uwag, nawiązując do elementów wyróżnionych przez J. Gajdę, należy zatem przyjąć, że dobra wiara użytkownika będzie wynikać z tego, że:

- 1) działa on w przeświadczeniu, że korzysta lub przygotowuje się do korzystania z „tego” wynalazku, a korzystanie to jest zgodne z prawem ze względu na prawo przysługujące użytkownikowi uprzedniemu (np. nabyte pierwotnie prawo do patentu na opracowany przez użytkownika wynalazek) lub ze względu na stosunek prawny łączący użytkownika z osobą uprawnioną do dysponowania wynalazkiem (np. nabycie prawa do patentu od

¹⁹⁸ K. Doliwa, *Dobra wiara...*, s. 306-307. Na gruncie kc rozumienie dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym zostało przez ustawodawcę włączone do innych klauzul generalnych, takich jak zasady współzycia społecznego czy klauzula dobrych obyczajów (zob. S. Grzybowski, *Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współzycia społecznego*, *Studia Cywilistyczne* 1965, t. 6, s. 42 i 48).

¹⁹⁹ Tak też A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 196.

²⁰⁰ S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami*, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1965, s. 134. Zob. również S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 272.

²⁰¹ Por. I. Adrych-Brzezińska, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny*, art. 7, nb. 13-13.5 (Legalis)

²⁰² Tak SN w wyroku z 10 października 2008 r., sygn. II CSK 235/08, LEX nr 558581.

innej osoby na podstawie czynności prawnej przenoszącej to prawo, czy uzyskanie upoważnienia do korzystania z wynalazku stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie umowy z art. 79 pwp), przy jednoczesnym braku wiedzy o istnieniu cudzego prawa lub stosunku prawnego, które wyłaczyłyby możliwość korzystania;

- 2) powyższe przeświadczenie okazuje się być błędne ze względu na ujawnienie - po rozpoczęciu korzystania z wynalazku przez użytkownika lub przygotowaniu się do tego - że „taki” wynalazek został objęty zgłoszeniem patentowym innej osoby (przy uwzględnieniu możliwych wariantów relacji między „tym” wynalazkiem użytkownika, a „takim” wynalazkiem opatentowanym, omówionych w pkt 1. niniejszego rozdziału);
- 3) błędność powyższego przeświadczenia daje się usprawiedliwić, przede wszystkim ze względu na podjęcie przez użytkownika działań mających na celu upewnienie się, że korzystanie przez niego z wynalazku nie będzie naruszać praw osób trzecich.

W doktrynie rozważano problem, czy źródłem przeświadczenia opisanego w pkt 1) powyżej powinno być przekonanie użytkownika o istnieniu stosownego uprawnienia lub stosunku prawnego, czy raczej przekonanie o braku naruszania praw osób trzecich.

Za pierwszym z tych stanowisk opowiedział się S. Grzybowski, wskazując, że potencjalny użytkownik będzie w dobrej wierze wtedy, gdy „stosuje wynalazek nie opatentowany, a więc nie na podstawie prawa wyłącznego korzystania z tego wynalazku, ale jest przy tym przekonany, że czyni to na podstawie przysługującego mu uprawnienia, np. uzyskał w drodze prawnej odpowiednie upoważnienie od wynalazcy tego właśnie lub też takiego wynalazku”²⁰³. Popierając to stanowisko, J. Fiołka zauważył dodatkowo, że „dobra wiara użytkownika uprzedniego nie zależy od tego, czy osoba przekazująca w drodze czynności prawnej prawo korzystania z opatentowanego wynalazku była w dobrej wierze, czy też nie”²⁰⁴. Przekonanie użytkownika o istnieniu uprawnienia do korzystania z opracowanego przez siebie wynalazku może wywodzić się z faktu przysługiwania danej osobie prawa do patentu (por. pkt 2. w rozdziale II.)²⁰⁵.

Z kolei możliwość wywodzenia dobrej wiary przez użytkownika z przekonania o braku naruszania praw osób trzecich (drugie stanowisko) przyjmuje przede wszystkim R. Skubisz. Autor

²⁰³ S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze według ustawy...*, s. 134. Podobnie S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 89.

²⁰⁴ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 183-184; zob. także A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 227 i n.

²⁰⁵ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 361. Zob. także S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 89 (w publikacji tej autor zmienił zdanie – zob. uwagę A. Kopffa, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 228, przypis 71).

zauważa, że nie jest konieczne, aby użytkownik korzystał z wynalazku w przeświadczeniu czynienia tego na podstawie jakiegokolwiek własnego uprawnienia, ale powinien raczej dokonywać tego w usprawiedliwionym w danych okolicznościach przeświadczeniu, że „korzystanie z rozwiązania nie narusza praw osób trzecich”²⁰⁶. Autor uzasadnia ten pogląd wskazując, że korzystanie z wynalazku nieobjętego ochroną patentową (a taka sytuacja następuje z pewnością przed datą pierwszeństwa), ma charakter obojętny prawnie²⁰⁷. Korzystanie z wynalazku nieopatentowanego przez osoby trzecie (w tym ewentualnego użytkownika) nie jest bowiem objęte treścią przysługującego danej osobie prawa do uzyskania patentu na taki wynalazek, które zresztą przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie nie doczekało się jeszcze materializacji poprzez zgłoszenie wynalazku do ochrony. Dobra wiara użytkownika będzie zatem występować w sytuacji niezależnego opracowania wynalazku, ale i w razie wejścia w jego posiadanie „w okolicznościach nie rodzących obowiązku powstrzymania się od jego eksploatacji”²⁰⁸. Podobnie M. du Vall uważa, że nie jest konieczne, aby użytkownik pozostawał w przekonaniu, że posiada szczególny tytuł do korzystania z rozwiązania²⁰⁹, o ile zakłada, że korzystanie przez niego z wynalazku nie narusza niczyjego prawa²¹⁰. Z kolei J. Ożegalska-Trybalska stwierdza, że przyjęcie omawianego, szerszego ujęcia dobrej wiary użytkownika pozwala na „objęcie wszystkich potencjalnych i zasługujących na ochronę przypadków korzystania z wynalazku przez użytkownika”, a zarazem podkreśla, że istotą właściwego ujęcia dobrej wiary powinno być założenie, iż „użytkownik jest w dobrej wierze wówczas, gdy uważa się za uprawnionego do korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie”²¹¹. Marek Besler dodaje do tego katalogu osobę, która jest nieświadoma tego, że „rozwiązanie, z którego korzysta jest wynalazkiem zasługującym na ochronę patentową” i podkreśla, że „stan dobrej wiary należy odnosić do relacji użytkownik – przyszły uprawniony”, a więc dobrą wiarę należy rozumieć jako usprawiedliwione przekonanie, że „korzystanie z wynalazku nie podlega ograniczeniom ze strony przyszłego uprawnionego”²¹². Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jako wyrazy dobrej wiary wymienia zarówno istnienie przekonania o przysługiwaniu prawa do samodzielnie dokonanego wynalazku, jak i

²⁰⁶ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 361; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, wyd. 2, s. 735; R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 62-63.

²⁰⁷ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 361.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 257. Tego poglądu autora nie powtórzono w drugim wydaniu publikacji.

²¹⁰ Tak za S. Sołtyśńskim, *Prawo wynalazcze...*, s. 230.

²¹¹ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 452.

²¹² M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 285-286.

obiektywnie uzasadnionego przekonania o braku naruszania praw osób trzecich – przy czym w drugim przypadku konieczne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności stanu faktycznego²¹³.

W orzecznictwie wydanym na tle instytucji ochrony używacza do przesłanki dobrej wiary odniósł się nieco bardziej szczegółowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 2008 r., II CSK 235/08²¹⁴. W orzeczeniu tym wskazano, że pojęcie dobrej wiary dotyczy „stanu świadomości używacza uprzedniego”, natomiast zakwestionowanie domniemania dobrej wiary jest możliwe „na podstawie wykazania okoliczności zewnętrznych podważających jej istnienie”. Trafny zarzut wobec rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji odnosił się do tego, że sąd ten nie dokonał wykładni pojęcia dobrej wiary w rozumieniu art. 71 ust. 1 pwp. Nie dokonał jej wprost także SN, jednak wydaje się, że zwrócił uwagę na rozpatrywanie jej poprzez wspomniany wyżej „stan świadomości” używacza. Stanowisko SN nie wyjaśnia jednak analizowanego tu dylematu, czy używacz ma mieć świadomość, że ma prawo korzystać z czegoś, czy raczej, że nie narusza niczyich praw, korzystając z danego rozwiązania.

W niedawnym wyroku Sądu Najwyższego, odnoszącym się do instytucji używacza uprzedniego w kontekście wzorów przemysłowych stwierdzono z kolei, że „Obecnie powszechnie akceptuje się wykładnię pojęcia dobrej wiary, rozumianej jako stan psychiczny określonej osoby, polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego. W złej wierze jest zatem ten, kto powołując się na prawo lub stosunek prawny wie, że one nie istnieją, ewentualnie jego mylne wyobrażenie o ich istnieniu nie jest usprawiedliwione. Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy (nawet jeżeli zainteresowany jej przeczy) albo nieusprawiedliwiona niewiedza o nim”²¹⁵. W wyroku tym wskazano również, że dobra wiara używacza może wynikać z usprawiedliwionego przekonania o tym, że przedmioty objęte następnie prawami wyłącznymi z rejestracji wzorów przemysłowych należą do domeny publicznej, gdyż nie spełniają przesłanek rejestracyjnych. Wydaje się zatem, że Sąd Najwyższy przychylił się do drugiego ze wskazanych wyżej stanowisk.

Z powyższego przeglądu wynika, że w doktrynie oraz aktualnym orzecznictwie przeważa poparcie dla stanowiska opowiadającego się za tym, aby używacz mógł wywodzić dobrą wiarę także z przekonania o braku naruszenia praw osób trzecich poprzez korzystanie z wynalazku, nawet w braku uprawnienia czy stosunku prawnego, z którego przekonanie to mogłoby się

²¹³ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, s. 149.

²¹⁴ Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2008 r., II CSK 235/08, Legalis.

²¹⁵ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017 nr 1, poz. 10.

wywodzić. Przyłączam się do tego stanowiska. Z tego powodu o istnieniu prawa użytkownika można mówić w sytuacji, w której korzysta on z wynalazku w przeświadczeniu, że wynalazek ten należy do wolnego stanu techniki. Należy jednak uzupełnić, że element uprawnienia lub stosunku prawnego stanowiący podstawę dobrej wiary użytkownika może niewątpliwie dotyczyć sytuacji, w których użytkownik korzysta lub przygotowuje się do korzystania z wynalazku, który w jego przekonaniu posiada zdolność patentową. W takich wypadkach wymaganie dobrej wiary powinno być to, aby użytkownik podejmował korzystanie z wynalazku w opisanej sytuacji w przekonaniu, że nie narusza praw osób trzecich. Takemu przeświadczeniu użytkownika może jednak towarzyszyć, a nawet z reguły będzie towarzyszyć, przeświadczenie o istnieniu własnego uprawnienia do korzystania z wynalazku. W szczególności zdarzyć się tak może w przypadku wynalazku uzyskanego od innej osoby, np. na podstawie umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej (art. 79 pwp), ale także w przypadku nabycia przez użytkownika prawa do patentu na podstawie art. 12 albo 21 pwp. Nieco więcej wątpliwości może budzić poszukiwanie elementu uprawnienia lub stosunku prawnego w przypadku, w którym użytkownik sam opracował dany wynalazek (co nie jest zresztą niezbędne ze względu na przyjęte stanowisko co do podstawy dobrej wiary użytkownika). Chodzi bowiem o hipotetyczne uprawnienie do korzystania z przedmiotu własnej twórczości. Użytkownik niewątpliwie ma faktyczną możliwość korzystania ze swojego wynalazku, wspartą dodatkowo prawem do patentu towarzyszącym samodzielnemu opracowaniu wynalazku.

5.3. Okoliczności niweczące dobrą wiarę użytkownika

W świetle definicji przyjętych w pkt 5.1. powyżej należy przyjąć, że o dobrej wierze użytkownika nie może być mowy w przypadku (i) posiadania przez niego wiedzy o tym, że określone rozwiązanie zostało zgłoszone (lub ma zostać zgłoszone) do opatentowania przez inną osobę albo (ii) braku wiedzy co do tego, że dany wynalazek został już zgłoszony (lub ma zostać zgłoszony) do opatentowania przez inną osobę, przy jednoczesnym braku możliwości usprawiedliwienia tej niewiedzy. Drugi z tych przypadków wymaga szczegółowego rozważenia ze względu na to, że dobrą wiarę użytkownika powinno się oceniać w chwili stanowiącej o pierwszeństwie (a więc nieco inaczej niż pozostałe przesłanki powstania prawa użytkownika – zob. pkt 5.4. poniżej), czyli w momencie działania innej osoby (takiego jak zgłoszenie wynalazku do ochrony lub jego wystawienie na wystawie), z którego można wywodzić wolę tej osoby co do objęcia danego wynalazku ochroną patentową. Dokonanie

zgłoszenia następuje w celu realizacji prawa do uzyskania patentu przysługującego tej innej osobie w związku z dokonaniem wynalazkiem, które to prawo nie gwarantuje jednak wyłączności korzystania z dokonanego wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia (a także zresztą po jego dokonaniu; wyłączność korzystania objęta jest dopiero treścią udzielonego patentu), a zabezpiecza jedynie prawo do jego zgłoszenia w celu uzyskania patentu²¹⁶. Istnienie prawa do uzyskania patentu na wynalazek nie oznacza zatem, że korzystanie z niezgłoszonego jeszcze wynalazku objęte jest wyłącznością zagwarantowaną osobie, której to prawo przysługuje, ale że taka sfera wyłączności może się pojawić w przyszłości w sytuacji, gdy dany wynalazek zostanie zgłoszony oraz zostanie na niego udzielony patent. Przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie (w której dochodzi do dokonania zgłoszenia wynalazku lub jego ujawnienia na wystawie) użytkownik nie jest zatem zobowiązany do poszanowania żadnej cudzej sfery wyłączności ani nie ma – siłą rzeczy – możliwości stwierdzenia, czy dany wynalazek został już objęty cudzym zgłoszeniem. Wynika z tego, że zasadniczo w większości przypadków przystąpienia do korzystania z własnego wynalazku (tj. wynalazku opracowanego przez siebie lub niezależnie opracowanego wynalazku uzyskanego od innej osoby) użytkownik nie będzie wiedział i nie będzie w stanie ustalić, czy taki wynalazek zostanie objęty przyszłym patentem udzielonym na rzecz innej osoby. Należy powtórzyć, że przystąpienie do takiego korzystania (ew. przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń) ma bowiem nastąpić jeszcze przed datą pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek zgłoszony do ochrony przez inną osobę i to w dacie pierwszeństwa ocenia się dobrą wiarę. Wyjaśnienia wymaga zatem kwestia tego, w jaki sposób użytkownik powinien usprawiedliwić swoją niewiedzę o tym, że cudzy wynalazek zostanie (w przyszłości) zgłoszony do ochrony, a więc wyznaczenie właściwego wzorca należytej staranności. Kwestii tej poświęcę dalsze rozważania przedstawione w niniejszym punkcie.

Zdaniem A. Michalaka wzorec należytej staranności, który powinien zostać spełniony przez użytkownika w związku z przystąpieniem do korzystania z wynalazku, wyraża się następująco: „zachowanie należytej staranności w przypadku chęci rozpoczęcia korzystania z rozwiązania oznacza zbadanie przez rzeczownika patentowego czystości patentowej tegoż rozwiązania”²¹⁷. Zdaniem tego autora, brak uzyskania takiej opinii oznacza, że „przedsiębiorca nie dołożył należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach, a zatem działa w złej wierze i na własne ryzyko”. Warto odnotować, że autor wymaga od przedsiębiorcy uzyskania opinii

²¹⁶ Zob. pkt 2. w rozdziale II.

²¹⁷ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 198.

potwierdzającej nie tylko brak identycznych, ale także podobnych (ekwiwalentnych) rozwiązań. Wymaganie to nie przystaje jednak do wszystkich sytuacji, w których może dojść do potencjalnego powstania prawa użytkownika, ponieważ zakresem ochrony przyszłego patentu hipotetycznie mogą być objęte także rozwiązania realizujące część zastrzeżonych cech, czy też bardziej ogólnie rozwiązania spełniające kryterium zależności względem patentu wcześniejszego²¹⁸.

Nawiązując do twierdzeń przedstawionych na wstępie tego punktu uważam, że wymaganie od użytkownika, aby zamawiał opinię o czystości patentowej swojego rozwiązania, należy opatrzyć dwoma istotnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, stawianie takiego wymagania wydaje się opierać na założeniu, jakoby obowiązkiem użytkownika miało być wykazanie dochowania należytej staranności usprawiedliwiającej jego niewiedzę o cudzym wynalazku, czyli zaoferowanie dowodów pozwalających na wykazanie jego dobrej wiary. Tymczasem, dobra wiara użytkownika objęta jest domniemaniem z art. 7 kc, a to powoduje, że ciężar dowodu w zakresie wykazania, że użytkownik nie był w dobrej wierze, spoczywa na uprawnionym z patentu. To uprawniony powinien zatem przedstawić dowody świadczące o braku dobrej wiary użytkownika – potwierdzające, że użytkownik korzystał z wynalazku wiedząc o tym, że uprawniony rości sobie do niego prawa albo wskazujące na to, że brak wiedzy o tym miał charakter nieusprawiedliwiony. Dopiero w przypadku podważenia przez uprawnionego z patentu domniemania przewidzianego w art. 7 kc zasadne byłoby oczekiwanie, aby użytkownik zaoferował dowody, z których wynikałoby jednak, że nie miał takiej wiedzy, albo że jego niewiedza była usprawiedliwiona. Uważam zatem, że rozpatrywane tu zamawianie przez użytkownika opinii o czystości patentowej można rozważać jako pewnego rodzaju środek zapobiegawczy podejmowany przez użytkownika w celu wykazania w przyszłości – jeżeli zajdzie taka potrzeba – dochowania należytej staranności w zakresie upewnienia się co do sytuacji prawnej towarzyszącej korzystaniu z określonego wynalazku. Nie oznacza to jednak, że brak podjęcia takiego działania będzie równać się wykluczeniu możliwości powstania prawa użytkownika. Dobrą wiarę użytkownika może bowiem usprawiedliwiać przekonanie o istnieniu własnego uprawnienia (wynikającego z faktu samodzielnego opracowania wynalazku czy też uzyskania cudzego prawa do patentu) albo stosunku prawnego (ze względu na zawarcie umowy o korzystanie z cudzego wynalazku na podstawie art. 79 pwp, w której to umowie dodatkowo zawarte byłoby oświadczenie o tym, że wedle wiedzy opracowującego wynalazek korzystanie z niego nie będzie naruszać praw osób trzecich), które mogą dostatecznie uzasadniać dobrą

²¹⁸ Por. pkt 7.2.3.-7.2.4. w rozdziale II.

wiarę użytkownika bez konieczności zamawiania dodatkowo opinii o czystości patentowej. Zamawianie takiej opinii można by było zatem rekomendować zasadniczo w przypadkach, w których użytkownik miałby rozpocząć korzystanie z wynalazku w jego mniemaniu „wolnego”, tj. nieobjętego jego uprawnieniem ani stosunkiem prawnym, tylko po prostu niezastrzeżonego przez inną osobę.

Po drugie, należy zauważyć, że zamówienie opinii o czystości patentowej zwykle nie przyczyni się jednak do uzyskania wiedzy o tym, że dany wynalazek zostanie w przyszłości objęty cudzym patentem. Jeśli użytkownik zamawiałby taką opinię (czy też ogólnie rzecz biorąc – badałby tzw. czystość patentową) przed rozpoczęciem korzystania z danego rozwiązania, bądź przed rozpoczęciem przygotowania do korzystania z danego rozwiązania, to przecież przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu na takie rozwiązanie, i tak nie uzyskałby informacji o zgłoszeniu takiego rozwiązania przez inną osobę w celu uzyskania patentu. Stosowna informacja zostałaby opublikowana dopiero 18 miesięcy później (por. art. 43 pwp). Z kolei jeśli okazałoby się, że taki wynalazek jest już objęty zgłoszeniem patentowym lub wręcz udzielonym patentem, to rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z takiego rozwiązania, bądź też działania mające na celu podjęcie takiego korzystania, należałoby rozpatrywać już wyłącznie w kategorii naruszenia patentu, bez możliwości powołania się na prawo użytkownika, które nie mogłoby powstać, skoro podjęcie korzystania nastąpiłoby już po dacie pierwszeństwa cudzego patentu.

Można zastanawiać się, czy lepszym działaniem nie byłoby prowadzenie badania rynkowego, mającego na celu zebranie informacji o rozwiązaniach stosowanych przez inne podmioty, ewentualnie przygotowywanych do stosowania, których udoskonalane wcielenia mogłyby w przyszłości zostać objęte zgłoszeniami patentowymi. Takie działanie może jednak również nie dawać pewności co do tego, że określone rozwiązanie nie zostało zgłoszone w celu uzyskania ochrony patentowej, ponieważ do czasu zgłoszenia rozwiązania (po raz pierwszy w danym kraju lub po raz pierwszy gdziekolwiek w celu uzyskania pierwszeństwa konwencyjnego) podmioty nie ujawniają informacji na temat opracowanych rozwiązań, chociażby ze względu na to, że odzierałoby to takie rozwiązania z przymiotu nowości będącej przesłanką zdolności patentowej. Trudno byłoby również oczekiwać od użytkownika, aby przed przystąpieniem do korzystania z własnego wynalazku zwracał się do swoich konkurentów z pytaniem, czy nie zamierzają może zgłosić takiego wynalazku do ochrony.

Wydaje się zatem, że przyjęcie wzorca należytej staranności zakładającego, że użytkownik powinien dokonać określonych aktywności przed przystąpieniem do korzystania z własnego

wynalazku (takich jak zamówienie wspomnianego badania czystości patentowej) jest nieco sztuczne, ponieważ użytkownik w zasadzie nie ma możliwości niezależnego dowiedzenia się o cudzym wynalazku przed jego zgłoszeniem. Być może jednak pogląd wyrażony przez A. Michalaka wiąże się z zapatrywaniem, że łatwiej jest udowodnić podjęcie jakiegoś działania (np. upewnienia się co do sytuacji prawnej poprzez zamówienie opinii u rzeczownika patentowego) niż wykazać brak określonego stanu świadomości (np. brak wiedzy o cudzym wynalazku). Z tego względu popieram zatem to stanowisko, ograniczając je jednak do sytuacji, w których użytkownik nie działałby w przekonaniu o korzystaniu z wynalazku w ramach własnego uprawnienia czy stosunku prawnego.

Uzyskanie wiedzy o cudzym wynalazku (zgłoszonym następnie do opatentowania) w praktyce często ma miejsce w związku z zatrudnieniem w zakładzie pracy, w którym dochodzi do opracowania danego wynalazku, bądź też w wyniku kontaktów handlowych, na przykład w ramach demonstrowania wynalazku podwykonawcy²¹⁹. R. Skubisz zaznacza, że nie będzie mowy o dobrej wierze użytkownika w sytuacji, gdyby pozostawał on w stosunku umownym z przyszłym uprawnionym z patentu i uzyskał wiedzę na temat wynalazku w związku z wykonywaniem umowy²²⁰. Autor wskazuje jednocześnie, że użytkownik w ogóle ma ograniczoną możliwość wykazania dobrej wiary w każdej sytuacji, w której wynalazek zostałby opracowany nie przez niego samego, ale przez uprawnionego z patentu lub jego poprzednika prawnego.

Podobna sytuacja mogłaby zachodzić wtedy, gdyby np. dany wynalazek został opracowany na zamówienie potencjalnego użytkownika w jego przedsiębiorstwie przez osobę trzecią korzystającą z wyposażenia użytkownika oraz przy udziale jego pracowników (ale poza zakresem ich obowiązków pracowniczych). Zastanović się można nad przypadkiem, w którym wynalazek ten byłby stosowany w przedsiębiorstwie potencjalnego użytkownika, ale zostałby następnie zgłoszony w celu uzyskania ochrony patentowej przez tę osobę trzecią. W takiej sytuacji wydaje się, że ocena dobrej wiary użytkownika zależałaby od treści umowy, a konkretnie tego, na rzecz której ze stron umowy miały przypaść prawa związane z opracowaniem wynalazku. Zasadniczo, zgodnie z art. 11 ust. 3 pwp, w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania

²¹⁹ Podaję za: A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 198. Andrzej Szewc podaje dodatkowo jako przykład przypadek współuprawnionego do uzyskania patentu, który zrezygnował z ubiegania się o ochronę, cedując swoje prawo nieodpłatnie na drugiego współuprawnionego, wskazując, że osoba taka byłaby w dobrej wierze, zob. A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 172, przypis 49. Przykład ten wydaje się jednak dość niejasny, ponieważ współuprawniony cedujący swoje prawo na drugiego współuprawnionego miałby przecież wiedzę o tym, że ten drugi współuprawniony może zgłosić ten wynalazek w celu uzyskania patentu.

²²⁰ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 735. Stanowisko to za trafne uznaje M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 384. Zob. również M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 281-288.

patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, ale strony mogą postanowić inaczej; ponadto prawo do patentu przysługujące pierwotnie przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 pwp mogłoby zostać przeniesione na podstawie art. 12 na tę osobę trzecią lub na pracowników przedsiębiorcy (przy których udziale, mieszczącym się jednak poza zakresem ich obowiązków pracowniczych, został dokonany wynalazek). Zbliżony stan faktyczny rozpatrywano w decyzji Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego z dnia 28 maja 1993 r.: pracownicy Zakładów K. (będących potencjalnym użytkownikiem) opracowali wynalazek i zgłosili go u pracodawcy; pracodawca wykorzystywał ten wynalazek (zgłoszony następnie przez tych pracowników w celu opatentowania) oraz scedował (już po tym zgłoszeniu) prawo do patentu na tych pracowników. Komisja Odwoławcza UPRP nie miała wątpliwości co do tego, że „w chwili stanowiącej o pierwszeństwie zakłady w dobrej wierze korzystały z wynalazku przez fakt zastosowania projektu i tym samym spełniają kryteria wymagane do uzyskania uprawnienia z art. 43 ust. wyn. [czyli prawa użytkownika – przyp. wł.]”²²¹. Podobnie, w wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2005 r., I PK 131/04, ustalono, że dobra wiara użytkownika wynikała z uzasadnionego przeświadczenia o przysługiwaniu prawa korzystania z nabytej od przyszłego uprawnionego z patentu i udoskonalonej w przedsiębiorstwie użytkownika technologii produkcji kleju.

W doktrynie niemieckiej wskazano, że dobrą wiarę wyklucza świadome skorzystanie z cudzego wynalazku bez zasięgnięcia informacji o sytuacji prawnej²²². W przypadku, gdy potencjalny użytkownik jest związany umową z przyszłym uprawnionym z patentu, w ramach której dochodzi do przekazania informacji o wynalazku, postanowienia tej umowy wyprzedzają zastosowanie instytucji użytkownika uprzedniego. Wyłączenie dobrej wiary wynika z tego, że potencjalny użytkownik posiada wówczas pozytywną wiedzę o tym, że inna osoba rości sobie prawa do patentu na taki wynalazek²²³.

5.4. Chwila relewantna dla oceny dobrej wiary użytkownika

Syntetyczna formuła art. 71 pwp (oraz wcześniej obowiązujących przepisów statuujących ochronę użytkownika) nie precyzuje, jaki moment w czasie jest istotny dla ustalenia, czy działania użytkownika wobec wynalazku były dokonywane w dobrej wierze. Odwołuje się ona wprawdzie

²²¹ Decyzja Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego z dnia 28 maja 1993 r., Odw. 1028/93 opublikowana w OG 1993 r. z. 4, poz. 92.

²²² T. Kaess, w: C. Schramm, *Der Patentverletzungsprozess...*, nb. 173, s. 124.

²²³ Zob. wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, *Füllstoff*, GRUR 2010, 47, s. 48; C. Osterrieth, *Patentrecht*, nb. 644, s. 146.

do „chwili stanowiącej o pierwszeństwie” (a więc, jak była już o tym mowa, do daty pierwszeństwa danego wynalazku), jednak zredagowanie tej przesłanki jako okolicznika wtrąconego powoduje, że wykładnia literalna art. 71 ust. 1 nie daje jednoznacznego rezultatu co do tego, czy w dacie tej użytkownik ma również cechować się przymiotem dobrej wiary.

Uważam, że dobra wiara użytkownika powinna istnieć w chwili rozpoczęcia korzystania przez niego z wynalazku lub przygotowania istotnych urządzeń do korzystania z wynalazku, co może nastąpić dowolnego dnia przed datą pierwszeństwa wynalazku. Ze względu jednak na wskazanie w art. 71 ust. 1 pwp na chwilę stanowiącą o pierwszeństwie konieczne jest, aby użytkownik pozostawał w dobrej wierze, korzystając z wynalazku lub przygotowując się do tego, przynajmniej aż do dnia pierwszeństwa wynalazku²²⁴. Natomiast utrata dobrej wiary po tej dacie nie będzie wykluczać powstania prawa użytkownika. Stosownie do paremii *mala fides superveniens non nocet*, utrata dobrej wiary po chwili rozstrzygającej o skutkach prawnych lub po upływie oznaczonego okresu czasu nie ma znaczenia, co uzasadnia proponowaną wyżej interpretację momentu oceny spełnienia przesłanki dobrej wiary²²⁵.

Przesłankę dobrej wiary wyraźnie odniesiono do sytuacji, w której użytkownik uprzednio korzystał z wynalazku, jednak jednolicie w doktrynie wskazuje się, że znajduje ona zastosowanie także do użytkownika przygotowującego się do korzystania²²⁶. W niniejszej pracy w pełni popieram to stanowisko wskazując, że przyjęcie odmiennego założenia jest nie do pogodzenia z aksjologicznymi podstawami ochrony praw użytkownika. Idea ochrony praw

²²⁴ Zob. również R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwejca (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 362, zastrzegając jednak konieczność prokonwencyjnej interpretacji pojęcia „chwila” pierwszeństwa; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 469. A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200.

²²⁵ Tak J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185. Odmienny pogląd został wyrażony przez S. Rittermana w odniesieniu do omawianej instytucji na gruncie ustawy z 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, gdyż autor uznał, że użytkownik powinien być w dobrej wierze także w chwili opatentowania wynalazku (zob. S. Ritterman, *Rozwój licencji przymusowej w prawie polskim*, ZNUJ. Prace Prawnicze, z. 6, Kraków 1959, s. 198). Pogląd ten został trafnie skrytykowany przez J. Fiołkę, który wskazał, że w chwili udzielenia patentu na wynalazek użytkownik uprzednio „jest zawsze w złej wierze w związku z wcześniejszym ogłoszeniem przez UP o zgłoszeniu wynalazku i z tego względu respektowanie w tym wypadku zasady postulowanej przez S. Rittermana [tj. zasady *mala fides superveniens non nocet* – przyp. aut.] pozbawiłoby wszelkiej ochrony wcześniejszego korzystania z wynalazku przez osoby trzecie” (zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185). Podobnie, w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1960 r., IV CR 510/59, OSNCK 1961/4/105, zauważono, że „dobra wiara pozwanego [ewentualnego użytkownika – przyp. wł.] skończyła się z chwilą dowiedzenia się o przysługującym powodowi prawie wyłączności”, natomiast sam fakt, że pozwany był poprzednio w dobrej wierze, nie uzasadniałby, zdaniem Sądu Najwyższego, oddalenia powództwa w całości. W okolicznościach owej sprawy pozwany dowiedział się o cudzym prawie wyłącznym dopiero na skutek wezwania go przez powoda do zaniechania produkcji, co, jak się wydaje, musiało jednak nastąpić już na długo po chwili stanowiącej o pierwszeństwie i nie powinno, w mojej opinii, eliminować powstania prawa użytkownika, skoro w samej rewantnej chwili użytkownik w dobrej wierze pozostawał. Pogląd wyrażony w tym orzeczeniu budzi zatem istotne wątpliwości.

²²⁶ Tak J. Fiołka, *Prawo...*, s. 184-185; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 470; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 316. Zob. również uwagi przedstawione w pkt 4.1. niniejszego rozdziału.

używaczy wiąże się z zasadą ochrony praw nabytych, a zasada ta odnosi się wyłącznie do praw nabytych „słusznie”, tzn. wyklucza ochronę praw nabytych *contra legem* i *praeter legem* oraz uzyskanych w sposób niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawnym albo z naruszeniem zasady sprawiedliwości społecznej²²⁷. Wymaganie dobrej wiary od użytkownika przygotowującego się do korzystania z wynalazku jest także konieczne dla spójnego potraktowania obu hipotez, w których może dojść do nabycia prawa użytkownika (tj. przygotowania się do korzystania oraz dokonywanego już korzystania z wynalazku).

5.5. Dobra wiara w przypadku działania tzw. podmiotów zbiorowych lub pełnomocników

Prawo użytkownika (podobnie jak w ogóle prawa unormowane w ustawie – Prawo własności przemysłowej) najczęściej będzie rozpatrywane w odniesieniu do przedsiębiorców, którymi z kolei najczęściej są osoby prawne²²⁸. Z tego względu, wskazane jest przytoczenie zasad ustalania dobrej wiary osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym przyznano zdolność prawną. Przy zastosowaniu teorii organów wyrażonej w art. 38 kc, ocena dobrej wiary osób prawnych polega na zbadaniu dobrej wiary osób fizycznych będących członkami organu, który dokonuje czynności w imieniu danej osoby prawnej²²⁹. Zasadę tę stosuje się także do tzw. ułomnych osób prawnych, w których występują organy (np. zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarząd spółki partnerskiej)²³⁰. Natomiast w przypadku braku organów, np. w spółce jawnej, w której sprawami spółki kierują wspólnicy, właściwe jest odwołanie się do instytucji przedstawicielstwa ustawowego²³¹. Ustalanie dobrej wiary dotyczy czynności faktycznych, prawnych lub administracyjnych stanowiących przejaw korzystania z wynalazku lub przygotowania do takiego korzystania (zob. pkt 4.4.), które wchodzi w skład prowadzenia spraw i reprezentowania danego podmiotu zbiorowego²³². W przypadku działań niebędących czynnościami faktycznymi, istotna może być dobra wiara osoby lub osób wchodzących w skład organu upoważnionego do kierowania określonym

²²⁷ Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09, OTK ZU nr 2/A/2010, poz. 15).

²²⁸ Por. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 184; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 198.

²²⁹ Zob. M. Pazdan, *Z problematyki dobrej lub złej wiary osoby prawnej*, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1971, z. II, s. 207. Wskazują na to również S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 230-231; J. Szwaja, *Prawo wynalazcze...*, s. 229; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 317; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 469.

²³⁰ Zob. art. 38 w zw. z art. 33¹ § 1 kc oraz R. Strugała w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 38, nb. 3 (Legalis).

²³¹ *Ibidem*.

²³² Por. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 317.

wycinkiem działalności tego podmiotu prawa²³³. Będzie to zwykle ten sam organ, który uprawniony jest do reprezentacji przy dokonywaniu czynności prawnych.

Powyższy pogląd został uszczegółowiony w wyroku Sądu Najwyższego z 22 listopada 2006 r. (V CSK 301/06), w którym podano, że dla oceny dobrej lub złej wiary osoby prawnej w odniesieniu do zdarzenia niebędącego czynnością prawną miarodajne jest istnienie „świadomości określonego stanu prawnego u jednej z osób wchodzących w skład tego organu”. Pogląd ten został rozwinięty w doktrynie poprzez wskazanie, że do przypisania osobie prawnej złej wiary wystarczy, „by jeden członek organu kolegialnego dokonującego czynności działał w złej wierze lub w złej wierze działał członek organu kolegialnego nieuczestniczący w dokonaniu czynności, który jednak o dokonywanej czynności wiedział i miał możliwość poinformowania osób dokonujących czynności o rzeczywistym stanie prawnym”²³⁴. W przypadku, gdy czynność prawna dokonywana jest przy udziale więcej niż jednego organu danej osoby prawnej, wówczas należy rozpatrywać istnienie dobrej wiary wszystkich uczestniczących organów, a więc i wszystkich osób będących członkami zaangażowanych organów.

W przypadku omawianej instytucji istotne będzie zatem rozpatrzenie, czy osoby wchodzące w skład organów używacza będącego osobą prawną lub ułomną osobą prawną, względnie będące jego przedstawicielami ustawowymi (np. wspólnicy spółki jawnej), uczestniczące w działaniach związanych z korzystaniem bądź przygotowaniem do korzystania z wynalazku, w relewantnej dacie, żywiły przeświadczenie o tym, że mogą posługiwać się wynalazkiem w sposób pozbawiony cech bezprawności, a przeświadczenie to ewentualnie okazało się błędne i błąd ten dawał się usprawiedliwić w danych okolicznościach. Arkadiusz Michalak proponuje (za J. Gajdą), by ocena dobrej wiary organu kolegialnego odnosiła się do zobiektywizowanego ujęcia wykorzystującego miernik należytej staranności. Miernik ten, zdaniem A. Michalaka, obejmuje np. sprawdzenie danego rozwiązania w kontekście praw osób trzecich²³⁵. Stanowisko to, z zastrzeżeniem uwag poczynionych wyżej w pkt 5.3., należy podzielić.

²³³ Zob. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 230-231; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 384; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 184.

²³⁴ M. Pazdan, *Dobra lub zła wiara osoby prawnej*, w: *Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej*, Łódź 1997, s. 199; P. Machnikowski, w: E. Gniewek, P. Machniwsko (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 28. Podaję za: A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 199.

²³⁵ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 199. Autor jednocześnie kwestionuje pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 24.10.1972 r., I CR 177/72, OSNCP 1973, Nr 10, poz. 171 z aprobowaną glosą B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, zgodnie z którym istotny dla oceny dobrej wiary jest stan świadomości poszczególnych osób wchodzących w skład organu osoby prawnej w odniesieniu do przeciętnego wyrobienia jurydycznego osób na kierowniczych stanowiskach. Zdaniem autora, propozycja SN nie przystaje do

W przypadku gdy korzystanie (lub organizowanie przygotowań do korzystania) z wynalazku było dokonywane przez przedstawiciela ustawowego użytkownika, znaczenie będzie mieć dobra lub zła wiara osoby działającej w imieniu użytkownika²³⁶.

Problem oceny dobrej wiary użytkownika może pojawić się wreszcie w przypadku, gdyby relewantne działania mogące prowadzić do powstania prawa użytkownika dokonywane były przez pełnomocnika ustanowionego przez użytkownika. Problem ten może dotyczyć jedynie czynności prawnych dokonywanych przez pełnomocnika w imieniu użytkownika, co zasadniczo wiązałyby się z podejmowaniem określonych czynności przygotowawczych do korzystania z wynalazku (zob. pkt 4.4.2. powyżej). W takim przypadku rozstrzygać będzie dobra lub zła wiara podmiotu reprezentowanego (czyli samego użytkownika)²³⁷, co będzie mieć szczególne znaczenie wtedy, gdyby użytkownik zataił pewne okoliczności przed swoim pełnomocnikiem²³⁸.

6. Wpis do rejestru

Zgodnie z art. 71 ust. 2 zd. 1 pwp, „Prawa określone w ust. 1 podlegają, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego”.

Problematyka wpisu prawa użytkownika do rejestru nie budzi większego zainteresowania w doktrynie. Jednocześnie wskazuje się, że wpis ma charakter deklaratoryjny²³⁹ i ma znaczenie dla celów dowodowych, gdyż pozwala na zapobieżenie sporom co do istnienia prawa użytkownika pomiędzy uprawnionym (bądź jego następcami prawnymi) a użytkownikiem²⁴⁰. Jednocześnie, brak wpisu prawa użytkownika do rejestru nie powoduje utraty tego prawa ani też możliwości powoływania się na brak wiedzy o istnieniu prawa użytkownika przez nabywcę patentu, w stosunku do którego nie ujawniono w rejestrze patentowym obciążenia go prawem użytkownika²⁴¹.

współczesnych realiów ze względu na obciążenie podmiotu kwestionującego dobrą wiarę potencjalnego użytkownika obowiązkiem wykazania, że przynajmniej jeden członek organu kolejalnego użytkownika, odpowiadający modelowi przeciętnego jurydycznego wyrobienia, miał świadomość korzystania z wynalazku lub przygotowania do korzystania z wynalazku w warunkach złej wiary.

²³⁶ P. Machnikowski w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 7, nb. 4 (Legalis); J. Gajda, *Pojęcie dobrej wiary...*, s. 47.

²³⁷ Zob. P. Machnikowski, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 7, nb. 4 (Legalis).

²³⁸ S. Dmowski, w: J. Gudowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Księga I, Warszawa 2014, s. 86.

²³⁹ A. Niewęłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 320; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 444.

²⁴⁰ Zob. S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 127; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 741; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 444;

²⁴¹ Zob. S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 127. Warto dodać, że taki nabywca mógłby natomiast powoływać się (w relacji ze zbywcą patentu) na wadę prawną patentu, por. art. 556 kc.

Rejestr patentowy²⁴², o którym mowa w art. 71 ust. 2 pwp, jest jawny, a w związku z zawartymi w nim treściami ustawodawca wyraził dwa wzruszalne domniemania prawne²⁴³:

- 1) domniemanie prawdziwości wpisów oraz
- 2) domniemanie powszechnej znajomości ich treści²⁴⁴.

Rejestry prowadzone przez UPRP nie cieszą się natomiast przyjętą w odniesieniu do ksiąg wieczystych rękojmią wiary publicznej²⁴⁵, co uzasadniałoby rozstrzygnięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w rejestrze a rzeczywistym stanem prawnym na korzyść tego, kto działał w oparciu o nieprawdziwą treść danych ujawnionych w rejestrze.

Sam wpis stanowi czynność materialno-techniczną²⁴⁶, natomiast w świetle art. 229 pwp²⁴⁷ w zw. z art. 71 ust. 2 pwp, dokonywany jest na podstawie zaskarżalnej²⁴⁸ decyzji, gdyż uzależniony jest od złożenia wniosku. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na art. 229 ust. 3 pwp, zgodnie z którym wpisy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu (czyli dokonywane na podstawie decyzji wydawanej ze względu na złożenie odpowiedniego wniosku) nie wiążą organu, do którego kompetencji, zgodnie z przepisami prawa, należy rozstrzygnięcie w sprawie dokumentu będącego podstawą decyzji o wpisie do rejestru bądź w sprawie, której wynik mógłby mieć wpływ na decyzję Urzędu Patentowego o dokonaniu wpisu w rejestrze. Wpis prawa użytkownika do rejestru patentowego nie będzie zatem wiążący dla sądu powszechnego rozpatrującego sprawę, w której pojawi się kwestia przysługiwania stronie prawa użytkownika bądź też zakresu tego prawa. Natomiast jeśli wpis został dokonany na podstawie prawomocnego orzeczenia stwierdzającego istnienie prawa użytkownika, związanie sądu takim orzeczeniem (a nie wpisem) może wynikać z zasady *res iudicata*.

Wpis prawa użytkownika do rejestru może być dokonany po prawomocnym ustaleniu istnienia praw użytkownika przez sąd powszechny²⁴⁹. W doktrynie przyjmuje się także, że możliwe jest ustalenie prawa użytkownika w ramach postępowania o wynagrodzenie za korzystanie z cudzego patentu²⁵⁰, czy postępowania o naruszenie patentu. W tych dwóch ostatnich przypadkach trzeba

²⁴² Rejestry prowadzone przez UPRP wymieniono w art. 228 ust. 1 pwp.

²⁴³ Por. A. Górską, w: A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2016, s. 594.

²⁴⁴ Oba domniemania wynikają z treści art. 228 ust. 4 pwp.

²⁴⁵ Art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 t.j.).

²⁴⁶ Tak A. Górską, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 594.

²⁴⁷ Art. 229 ust. 1¹ pwp wymienia niezbędne elementy wniosku, natomiast ust. 1² – załączniki, wśród których należy wyróżnić „dokumenty uzasadniające wydanie decyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze” (art. 229 ust. 1² pkt 3 pwp). Jak

²⁴⁸ Art. 244 ust. 1 pwp.

²⁴⁹ Na podstawie art. 189 kpc i w trybie określonym we wspomnianych w poprzednim przypisie art. 284 pkt 7 w zw. z art. 283 pwp.

²⁵⁰ Tak rozstrzygnięto w wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2005 r., I PK 131/04, OSNP 2005/16, poz. 241.

zauważyć, że stwierdzenie prawa użytkownika może nastąpić nie tylko „przy okazji” wyroku oddalającego powództwo o naruszenie patentu ze względu na przysługiwanie pozwanemu prawu użytkownika, ale także w razie wydania wyroku zakazującego użytkownikowi naruszenia patentu ponad zakresem dozwolonym w ramach (stwierzonego w wyroku) prawa użytkownika²⁵¹. Za nieaktualne uznać natomiast należy stanowiska przyjmujące, że dokonanie wpisu prawa użytkownika do rejestru może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania spornego przed UPRP²⁵². W treści art. 255 pwp (zawierającego katalog spraw rozpoznawanych przez UPRP w postępowaniu spornym) nie wymienia się sprawy o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku w przypadkach określonych w art. 71 pwp. Sprawa ta, zgodnie z art. 284 pkt 7 w zw. z art. 283 pwp rozpatrywana jest w trybie postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej²⁵³.

Warto nadmienić, że w ustawie z 1924 r. i Rozporządzeniu z 1928 r. przewidywano, że wpis prawa do rejestru może nastąpić, jeśli prawo zostało stwierdzone „dokumentem publicznym lub dokumentem prywatnym, w którym oznaczono przedsiębiorstwo, a na którym podpis właściciela patentu został uwierzytelniony sądownie lub notarialnie” (pisownia oryginalna)²⁵⁴. W praktyce Urzędu Patentowego dla dokonania wpisu prawa użytkownika uprzedniego na podstawie art. 229 pwp wymaga się przedłożenia odpisu prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego ustalenia istnienia tego prawa. Na czas trwania postępowania sądowego postępowania w sprawie wpisu do rejestru jest zawieszane na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa²⁵⁵. Informacja o wpisie prawa użytkownika ogłaszana jest w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” na podstawie art. 232 ust. 2 pwp.

Zainteresowanym²⁵⁶ (w rozumieniu art. 71 ust. 2 zd. 1 pwp), który ma legitymację do złożenia wniosku o wpis prawa użytkownika, jest z pewnością sam użytkownik, może nim być także uprawniony z patentu. Andrzej Szewc posługuje się w omawianym kontekście ogólnym

²⁵¹ Bardziej szczegółowe rozważania w tym zakresie, w tym kwestię, czy stwierdzenie prawa użytkownika musi nastąpić w sentencji wyroku, przedstawiam w rozdziale VII.

²⁵² Takie stanowisko, na gruncie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy o wynalazczości, prezentował J. Fiołka, zauważając, że dokonanie przez Urząd Patentowy wpisu prawa użytkownika do rejestru patentowego nastąpi dopiero po wydaniu decyzji o istnieniu prawa użytkownika uprzedniego, rozstrzygającej prowadzone w tym przedmiocie postępowanie sporne, zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 196.

²⁵³ Wobec tego, za nieaktualny należy uznać pogląd wyrażony w aktualnej literaturze przez R. Skubisza, zob. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 741.

²⁵⁴ Zob. art. 9 *in fine* ustawy z 1924 r. i Rozporządzenia z 1928 r.

²⁵⁵ Powyższe informacje zostały mi przekazane przez Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na zapytanie przesłane w dniu 15 stycznia 2021 r. Z udzielonych informacji wynika również, że do Urzędu Patentowego wpływa nie więcej niż kilka wniosków o wpis prawa użytkownika rocznie, przy czym większość z nich dotyczy używania znaku towarowego (art. 160 pwp), samych wpisów jest jeszcze mniej.

²⁵⁶ Określeniem tym ustawa – Prawo własności przemysłowej posługuje się przynajmniej kilkakrotnie – m.in. w art. 160 ust. 2, art. 75 ust. 2, art. 76 ust. 6, art. 86 i 87 czy art. 163 ust. 5 pwp.

pojęciem „strony”²⁵⁷, przywołującym na myśl art. 28 kpa, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek²⁵⁸. Przez interes prawny rozumie się „związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegający na tym, że akt stosowania normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu”²⁵⁹. Zainteresowanym dążącym do uzyskania wpisu prawa użytkownika do rejestru mógłby być także licencjobiorca wyłączny patentu albo nabywca produktów inkorporujących wynalazek wytwarzanych przez użytkownika, będący pozwanym w sprawie o naruszenie patentu chroniącego taki wynalazek.

Należy wreszcie rozważyć, jaką treść powinien przyjmować wpis prawa użytkownika do rejestru patentowego. Zdaniem J. Fiołki, powinien on określać zakres prawa, gdyż przemawia za tym cel wpisu i potrzeba zapewnienia osobom trzecim (potencjalnie zainteresowanym nabyciem patentu) możliwości dowiedzenia się, w jakim zakresie dany patent podlega ograniczeniu²⁶⁰. Autor nie wyjaśnił, czy – odnosząc się do „zakresu” prawa – miał na myśli przedmiot wynalazku, czy może np. zakres ilościowy korzystania z niego. Wpisywanie zakresu ilościowego prawa użytkownika nie dość, że wydaje się niepraktyczne, to jeszcze mogłoby prowadzić do niepotrzebnego ujawnienia informacji dotyczących działalności prowadzonej przez użytkownika i pozwalających np. na oszacowanie przychodów osiągniętych przez niego w związku z komercjalizacją wynalazku. Natomiast określanie w rejestrze przedmiotu, z którego może nadal korzystać użytkownik, teoretycznie powinno zakładać konieczność wyrażenia tego przedmiotu w konkretnym opisie słownym. Jak wielokrotnie już wskazywano, jakkolwiek prawo użytkownika zawsze dotyczy skonkretyzowanego wynalazku, ujęcie go w opis słowny (czy to np. w wyroku ustalającym prawo, czy właśnie ewentualnie w rejestrze patentowym) oznaczałoby przeniesienie jego cech na pewien poziom abstrakcji. Problematyczne byłoby wówczas to, jakimi słowami należy opisać wynalazek użytkownika (wyznaczający przedmiot korzystania w ramach jego prawa), tj. określeniami zawartymi w zastrzeżeniach patentowych patentu uprawnionego, w stosunku do którego użytkownik nabywa prawo, czy może raczej dowolnymi określeniami technicznymi opisującymi ten wynalazek. Ujęcie wynalazku

²⁵⁷ Zob. A. Szewc, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 235.

²⁵⁸ W odniesieniu do uregulowania dotyczącego możliwości wpisania do rejestru – na wniosek zainteresowanego – licencji, S. Sołtysiński wskazał, że może to być inna osoba niż strona umowy licencyjnej, pod warunkiem, że wykaże interes prawny w ujawnieniu licencji (zob. S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, *Komentarz...*, s. 257).

²⁵⁹ Zob. wyrok WSA w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1764/09 zob. także P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 587.

²⁶⁰ Zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 197.

używacza w opis słowny we wpisie do rejestru powodowałoby również wątpliwości co do tego, czy wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do przedmiotu tego wynalazku pozostawałoby w zakresie nabytego prawa. Być może z powodu opisanych wyżej hipotetycznych komplikacji treść wpisu prawa użytkownika do rejestru przyjmowana w praktyce Urzędu Patentowego RP wyraża się w formule „zgodnie z wyrokiem (...) podmiotowi (...) przysługuje prawo używania przedmiotowego (wynalazku) na zasadzie określonej w art. 71 pwp”²⁶¹, a więc nie odnosi się w ogóle do cech rozwiązania stosowanego przez użytkownika ani nie określa zakresu dozwolonego korzystania z wynalazku.

Na koniec rozważań w tej części niniejszego rozdziału pragnę jeszcze odnieść się do zawartego w art. 71 ust. 2 pwp sformułowania, zgodnie z którym do rejestru patentowego wpisowi podlegają „prawa” (określone w ust. 1), a nie „prawo” użytkownika. Jak powiedziano wcześniej, pierwsza część zdania pierwszego ust. 1 art. 71 pwp określa przesłanki powstania prawa użytkownika, natomiast druga część tego zdania (od słowa „może”) statuuje treść tego prawa. Zdanie drugie ust. 1 art. 71 pwp określa natomiast alternatywny scenariusz, w którym może dojść do powstania prawa użytkownika („prawo to przysługuje również...”). Zdanie to posługuje się sformułowaniem „prawo to...” (w liczbie pojedynczej), co potwierdza wniosek, że ust. 1 art. 71 pwp ustanawia jedno „prawo” (prawo użytkownika), do którego można dojść dwiema drogami – albo poprzez korzystanie z wynalazku, albo poprzez przygotowanie się do takiego korzystania. Z tego względu dość zaskakujące jest wskazanie w ust. 2 art. 71 pwp, że wpisowi do rejestru patentowego podlegają „prawa” (określone w ust. 1 – liczba mnoga), a nie po prostu prawo użytkownika nabyte w jednej z dwóch możliwych sytuacji. Podobnie zresztą zdanie drugie ust. 2 art. 71 pwp posługuje się liczbą mnogą, określając, że „prawa te” mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Powstaje zatem pytanie, czy art. 71 ustanawia różne prawa użytkownika (np. jedno dla korzystającego, drugie dla przygotowującego się), co uzasadniałoby posługiwanie się liczbą mnogą w ust. 2 tego artykułu, czy raczej chodzi o objęcie hipotezą ustępu drugiego praw użytkownika, nabytych w którymkolwiek z dwóch możliwych scenariuszy. Należy się przychylić do drugiej spośród wskazanych możliwości, gdyż tezie o ustanowieniu w ust. 1 art. 71 pwp dwóch różnych praw użytkownika przeczy posłużenie się określeniem „prawo to” w zdaniu drugim tego ustępu²⁶². Jak

²⁶¹ Taką formułę przyjęto np. w przypadku wpisu prawa użytkownika w odniesieniu do prawa ochronnego na znak towarowy (nr R.146000). Urząd Patentowy RP, odpowiadając na moje zapytanie z 15 sierpnia 2021 r., nie wskazał przykładowo wpisu prawa użytkownika w odniesieniu do patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

²⁶² Podobne wątpliwości mogą dotyczyć brzmienia art. 162 ust. 6 pwp, w którym również posłużono się liczbą mnogą w odniesieniu do „praw” ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym. Wątpliwość tę odnotował Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 162, nb. 55.

powiedziano, określenie to potwierdza, że prawo użytkownika (już nabyte) jest prawem o jednolitej treści, powstającym po spełnieniu któregoś z alternatywnych kompletów przesłanek.

Rozdział IV.

Treść i zakres prawa użytkownika uprzedniego

1. Uwagi wprowadzające

Treść prawa użytkownika została określona w drugiej części zdania pierwszego art. 71 ust. 1 i w ustępie drugim tego artykułu pwp. Przypomnijmy brzmienie omawianego uregulowania:

1. Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

2. Prawa określone w ust. 1 podlegają, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawa te mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Treść prawa¹ użytkownika można określić jako uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z wynalazku objętego sferą wyłączności patentu innej osoby, w zakresie odpowiadającym zakresowi korzystania z tego wynalazku najpóźniej w dniu poprzedzającym chwilę stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przysługującego innej osobie². Korzystanie to może przybierać takie same formy, jakie przewidziane zostały dla wykonywania patentu³. Prawo to w aspekcie czasowym obejmuje zasadniczo cały czas trwania patentu (szerzej zob. w pkt 7. poniżej).

Treść prawa użytkownika wyznaczają także ograniczenia nałożone przez ustawę:

- możliwość korzystania z wynalazku wyłącznie w przedsiębiorstwie użytkownika,
- wspomniana już możliwość korzystania z wynalazku tylko w dotychczasowym zakresie,
- możliwość przeniesienia nabytego prawa tylko wraz z przedsiębiorstwem.

¹ Jak zasygnalizowałam już we wprowadzeniu, posługuję się terminem „prawo” użytkownika w nawiązaniu do terminologii ustawowej (art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp) oraz ze względu na to, że jest to syntetyczny i wygodny zwrot dla opisanego omawianej instytucji. Natomiast uzasadnienie kwalifikacji prawnej ochrony przyznanej użytkownikowi uprzedniemu jako prawa podmiotowego zostanie przedstawione w kolejnym rozdziale (pkt 4.).

² Zob. pkt 2 w rozdziale III.

³ Por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 362.

Opisaną wyżej treść prawa użytkownika można określić mianem jego sfery pozytywnej, wyznaczonej poprzez uprawnienia ujęte w treści tego prawa. Z omawianego uregulowania wynika, że prawo użytkownika wywiera wpływ na sytuację prawną uprawnionego z patentu, pozbawiając go możliwości sprzeciwienia się korzystaniu z wynalazku przez użytkownika⁴. Obejmuje ono także roszczenie, o administracyjnoprawnym charakterze, o wpisaniu prawa do rejestru patentowego.

Nie uprzedzając dalszych rozważań należy zauważyć, że prawo użytkownika pozbawione jest sfery negatywnej (nawiązując do przeciwstawienia art. 63 i 66 pwp w przypadku treści patentu) i nie obejmuje roszczeń zakazowych. Cechy te charakteryzują prawa podmiotowe względne, co stanowi zarazem istotną wskazówkę co do charakteru omawianego prawa.

2. Korzystanie z wynalazku w dotychczasowym zakresie

2.1. Uwagi ogólne

Prawo użytkownika zapewnia możliwość dalszego korzystania z rozwiązania technicznego odpowiadającego cechom rozwiązania, które było wykorzystywane przez użytkownika w relewantnej dacie, określonej w art. 71 ust. 1 pwp jako chwila stanowiąca o pierwszeństwie do uzyskania patentu. Korzystanie to możliwe jest w zakresie, w jakim użytkownik dotychczas korzystał z wynalazku⁵. Konsekwencją rozszerzenia zakresu korzystania z wynalazku lub jego rozmiaru (skali) ponad zakres dotychczasowy jest naruszenie patentu⁶. Wobec tego, użytkownik powinien uzyskać zgodę uprawnionego na korzystanie w tak poszerzonym zakresie (wyrażoną w postaci udzielenia licencji na takie działania)⁷.

Wskazanie, że użytkownik ma prawo korzystania z wynalazku tylko w dotychczasowym zakresie, stanowi jedno z kilku ograniczeń tego prawa w porównaniu z prawem przyznanym uprawnionemu z patentu na taki wynalazek. Przyczyny takiego ukształtowania sytuacji prawnej użytkownika zostały omówione w rozważaniach poświęconych aksjologicznemu uzasadnieniu ochrony jego praw – w skrócie, przyznanie uprawnionemu z patentu prawa zapewniającego

⁴ A. Szewc ujmuje to jako „roszczenie o tolerowanie przez uprawnionego z patentu faktu korzystania z wynalazku przez użytkownika” (zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 203).

⁵ W orzecznictwie Urzędu Patentowego stwierdzono (w odniesieniu do prawa dalszego używania wzorów użytkowych), że stosowanie wzoru użytkowego na prawach użytkownika uprzedniego nie może odbywać się w zakresie szerszym od tego, jaki miał miejsce najpóźniej w dniu zgłoszenia tego wzoru w UP PRL do rejestracji (SP 126/66, Orz. s. 9).

⁶ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 473.

⁷ A. Kopff (red.), *Prawne i ekonomiczne zagadnienia wynalazczości*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 32.

czasową wyłączność w korzystaniu z wynalazku stanowi swego rodzaju wynagrodzenie za ujawnienie wynalazku społeczeństwu. Używacz uprzedni ma natomiast zagwarantowany pewien zakres dalszego korzystania z wynalazku, jednak ze względu na okoliczność, że „znał” on już ten wynalazek przed datą pierwszeństwa do uzyskania patentu, ale nie ujawnił go, do czego doszłoby, gdyby ubiegał się o ochronę patentową, uzasadnione jest istotne upośledzenie jego sytuacji względem sytuacji uprawnionego z patentu. Ukształtowanie sytuacji prawnej obu podmiotów polega zatem na przyznaniu uprawnionemu z patentu prawa wyłącznego (skutecznego *erga omnes*), w zakresie którego użytkownik może poruszać się w drodze wyjątku i w ograniczonych ramach.

W ślad za uwagami przedstawionymi w rozdziale III. należy przypomnieć, że pojęcie wynalazku, o którym mowa w art. 71 pwp, dotyczy wynalazku objętego patentem, czyli „takiego” wynalazku. Przyznane użytkownikowi prawo korzystania w dotychczasowym zakresie obejmuje zatem korzystanie z „takiego” wynalazku. Zarazem jednak, nabycie prawa użytkownika ma miejsce ze względu na korzystanie przez niego z „tego” (niezależnie uzyskanego) wynalazku, który ma być objęty zakresem patentu, o czym szeroko była mowa w poprzednim rozdziale, i to z „tego” wynalazku użytkownik będzie w istocie nadal korzystać, poruszając się już w ramach ograniczenia patentu, będąc jednocześnie uprawnionym do korzystania z wynalazku „takiego”.

Pojęcie „zakresu, w jakim [użytkownik] korzystał [z wynalazku] dotychczas” ma trzy wymiary: po pierwsze, odnosi się do samego przedmiotu dotychczasowej eksploatacji, czyli wynalazku. W odniesieniu do treści prawa użytkownika rozważenia wymaga zatem kwestia dopuszczalności modyfikowania wynalazku, z którego użytkownik może korzystać. Po drugie, dotyczy ono postaci korzystania z tego przedmiotu (a w istocie dopuszczalności modyfikowania tych postaci) oraz po trzecie, skali dokonywanej eksploatacji, czyli zakresu ilościowego korzystania z wynalazku. Natomiast w orzecznictwie wskazano, że ograniczenie korzystania z prawa użytkownika ma dwa aspekty: „funkcyjny (co do sposobu i zakresu ilościowego korzystania z wzoru przemysłowego) i organizacyjny (tylko w swoim przedsiębiorstwie)”⁸. Wydaje się, że wyróżniony przez SN aspekt funkcjonalny obejmuje wszystkie trzy wymienione wyżej wymiary szczegółowe. Z kolei rozważania poświęcone aspektowi „organizacyjnemu”, czyli ograniczeniu korzystania z wynalazku do „swojego przedsiębiorstwa” użytkownika przedstawione zostaną w pkt 3. niniejszego rozdziału.

⁸ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2008 r., sygn. II CSK 235/08, Legalis.

Jak zostanie to wykazane w odniesieniu do poszczególnych kwestii rozpatrywanych w niniejszym rozdziale, pojęcie „dotychczasowego zakresu” korzystania jest jednym z najżywiej dyskutowanych zagadnień dotyczących instytucji użytkownika.

2.2. Dopuszczalność modyfikowania wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika

Zagadnienie wynalazku użytkownika zostało już omówione w rozdziale III., pkt 1., w którym odróżniono „ten” użytkownika od „takiego” wynalazku objętego patentem. Z treści art. 71 ust. 1 pwp wynika niewątpliwie, że treścią prawa użytkownika objęte jest korzystanie nadal z wynalazku, z którego użytkownik korzystał (lub przygotował się do korzystania) przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu, i który to „ten” wynalazek użytkownika musi pozostawać objęty zakresem patentu, choćby nie był identyczny z wynalazkiem opatentowanym. W niniejszym miejscu nie będę powtarzać już konkluzji przedstawionych w odniesieniu do problemu relacji „tego” wynalazku użytkownika i „takiego” wynalazku opatentowanego, natomiast skupię się na zasygnalizowanym wyżej problemie dopuszczalności modyfikowania przez użytkownika przedmiotu wynalazku w toku korzystania, w ramach przysługującego mu prawa użytkownika. Rozpatrywane zagadnienie odnosi się do modyfikacji w ujęciu przedmiotowym, które prowadzą do zmiany przedmiotu wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika, a jednocześnie pozostają objęte zakresem zastrzeżeń patentu przysługującego uprawnionemu.

W doktrynie nie ma spójności co do tego, jak rozstrzygnąć ten problem. Zdaniem A. Michalaka, prawo użytkownika „odnosi się tylko do rozwiązania, które [użytkownik – przyp. wł.] sam stosuje”⁹. Oznacza to, zdaniem tego autora, że użytkownik nie może korzystać z opatentowanego rozwiązania w szerszym zakresie niż ten związany z własnym rozwiązaniem użytkownika. Nie odpowiada to wprost na pytanie, czy użytkownik może np. produkować ulepszone wersje swoich wyrobów, jednak z przytoczonych stwierdzeń można wywieść, że cytowany autor udzieliłby negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Justyna Ożegalska-Trybalska formułuje wyraźne stanowisko wykluczające możliwość udoskonalania wynalazku przez użytkownika, wtedy gdy prowadzi to do wkroczenia w „istotę wynalazku chronionego patentem i może stanowić podstawę zarzutu naruszenia patentu”¹⁰.

⁹ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 196.

¹⁰ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 458. Autorka nie uzasadnia szerzej tego stanowiska.

Według R. Skubisza użytkownik może „stosować wynalazek nie tylko w tej postaci, w jakiej stosował go w chwili pierwszeństwa do uzyskania patentu, ale także korzystać ze środków ekwiwalentnych w stosunku do wcześniej zastosowanych lub przygotowanych do stosowania w celu korzystania z wynalazku¹¹. Odnosząc się do takich środków autor doprecyzowuje, że chodzi o elementy ekwiwalentne w stosunku do opisanych w zastrzeżeniach patentowych¹².

Podobnie J. Fiołka uważa, że zakres przedmiotowy korzystania z wynalazku przez użytkownika może ulec rozszerzeniu, gdy użytkownik „udoskonalił urządzenia, z których korzystał bądź które przygotował do korzystania z wynalazku w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu”¹³. Autor ma tu na myśli sytuację, w której poprzez takie udoskonalenie dochodzi jednocześnie do ulepszenia produkcji wyrobów inkorporujących wynalazek, natomiast niekoniecznie do udoskonalenia (a więc zmodyfikowania) samych cech produktów inkorporujących wynalazek. W takiej sytuacji użytkownik, zdaniem autora, powinien mieć prawo korzystania z ulepszonych urządzeń. Poparcie dla takiego stanowiska autor wyprowadza z instytucji patentu zależnego, jaki mógłby zostać uzyskany przez użytkownika na opracowane przez niego ulepszenie. Zdaniem J. Fiołki, w przypadku uzyskania patentu zależnego na ulepszeniu urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do korzystania z wynalazku dochodzi do „kumulacji uprawnień wynikających z prawa użytkownika uprzedniego i patentu zależnego przysługujących temu samemu podmiotowi. Tak więc w omawianym przypadku użytkownik uprzedni dalej korzysta z wynalazku w zakresie przysługującego mu prawa, ale ponieważ wynalazek będący przedmiotem patentu zależnego udoskonala urządzenia, za których pomocą korzysta on z wynalazku, zakres jego prawa korzystania z wynalazku faktycznie się zwiększa”¹⁴. Jednak w każdym przypadku, w którym korzystanie z patentu zależnego powodowałoby przekroczenie zakresu korzystania przysługującego w ramach prawa użytkownika, podmiot ten powinien wystąpić o udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z patentu

¹¹ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 736.

¹² Autor powołuje się w przypisie do tego stwierdzenia na A. Michalaka, jednak wydaje się, że odwołanie to nie jest trafne, gdyż A. Michalak (jak omówiono wyżej), nie rozstrzyga wcale, że użytkownik może modyfikować przedmiot swojego wynalazku o środki ekwiwalentne, korzystając z wynalazku w ramach swojego prawa. Kwestię ekwiwalentów autor porusza jedynie w odniesieniu do przesłanki powstania prawa – czyli użytkownik może korzystać z wynalazku o cechach ekwiwalentnych w stosunku do wynalazku uprawnionego z patentu i nabędzie omawiane prawo (wątek ten omawiany był w poprzednim rozdziale). Nie oznacza to jednak, że A. Michalak opowiedział się za stanowiskiem, że użytkownik może następnie – poruszając się w dotychczasowym zakresie swojego prawa – modyfikować ten wynalazek o ekwiwalenty.

¹³ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 191-192.

¹⁴ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 191.

wcześniejszego¹⁵ (wydaje się, że w pierwszej kolejności powinien jednak dążyć do uzyskania licencji umownej).

Podsumowując, zdaniem J. Fiołki dopuszczalne jest korzystanie w ramach prawa użytkownika z usprawnionych urządzeń służących do korzystania z wynalazku, natomiast nie jest dopuszczalne – a więc wymaga zgody uprawnionego – korzystanie z ulepszeń samych produktów odzwierciedlających wynalazek. Pogląd ten budzi pewne wątpliwości. Jeżeli udoskonalenie urządzeń, przy pomocy których wytwarza się produkty według wynalazku, nie prowadzi do zmiany cech tych produktów (bo udoskonalenie polega np. na zmniejszeniu poboru mocy przez dane urządzenie czy przedłużeniu jego żywotności), to z punktu widzenia prawa użytkownika takie udoskonalenie jest prawnie obojętne. Z przytoczonego wywodu wynika natomiast, że J. Fiołka opowiada się przeciwko objęciu prawem użytkownika możliwości modyfikowania cech samych produktów według wynalazku (czyli np. substancji mającej zmniejszony stopień zanieczyszczenia w stosunku do pierwotnej postaci, co może mieć znaczenie w sytuacji, gdy zakresem patentu objęty jest zarówno pierwotny, jak i zmniejszony poziom zanieczyszczenia). Z przyczyn, które szczegółowo przedstawię w dalszej części niniejszego punktu, nie podzielam tego stanowiska.

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego prawa użytkownika M. Besler przedstawił pogląd, zgodnie z którym art. 71 pwp należy interpretować tak, że dozwolone jest kontynuowanie przez użytkownika tylko tych działań, które były przez niego realizowane przed datą stanowiącą o pierwszeństwie, ponieważ „nie ma uzasadnionych powodów, aby na użytkownika rozciągać korzyści wynikające z faktu uogólnienia przedmiotu wynalazku przez zgłaszającego”¹⁶. Formułując to stanowisko powołany autor podnosi, że o ile użytkownik korzysta z rozwiązania w postaci „wysoko skonkretyzowanej” (określenie konkretnych parametrów, składu kompozycji substancji itd.), o tyle zgłaszający wynalazek zwykle dąży do ujęcia go w cechy techniczne przy użyciu możliwie szerokich pojęć.

W orzecznictwie oraz piśmiennictwie niemieckim sformułowano liczne wypowiedzi odnośnie do możliwości modyfikowania przez użytkownika przedmiotu wykorzystywanego wynalazku¹⁷. Orzecznictwo dotyczące omawianego zagadnienia było dalekie od jednolitości, raz uzależniając odpowiedź na pytanie o dopuszczalność korzystania z ulepszenia wynalazku od zakresu uzyskanego prawa, wyznaczanego przez ideę wynalazczą wynalazku stosowanego

¹⁵ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 192.

¹⁶ M. Besler, *Prawa użytkownika...*, s. 286.

¹⁷ Zob. np. U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 22, s. 582.

przez użytkownika¹⁸, innym razem zaś uznając, że użytkownik może korzystać wyłącznie z takiego wariantu wynalazku, z jakiego korzystał w dacie pierwszeństwa lub poczynił do tego przygotowania – wykluczono zatem możliwość przedmiotowego rozszerzania wykorzystywanego wynalazku¹⁹. Szerszej wzmianki wymaga stanowisko przedstawione w wyroku w sprawie *Biegevorrichtung*²⁰, w którym BGH uznał, że wykroczeniem poza dopuszczalny zakres korzystania z wynalazku przez użytkownika będzie wykorzystywanie ulepszeń wynalazku wtedy, gdy ulepszenia te poszerzają zakres eksploatacji opatentowanego wynalazku w stosunku do zakresu, z którego użytkownik korzystał już w chwili stanowiącej o pierwszeństwie. Stanowisko to zostało poparte argumentacją odnoszącą się do funkcji, jaką ma spełniać ochrona praw użytkownika, wyrażająca się w zapewnieniu mu prawa do dalszego niezakłóconego korzystania z własnego osiągnięcia technicznego. W świetle tej funkcji nie ma uzasadnienia dla dalszego pogarszania sytuacji uprawnionego z patentu (który i tak musi już znosić stosowanie wynalazku przez inny podmiot obok monopolu patentowego) poprzez pozwolenie użytkownikowi na szersze czerpanie z zakresu przedmiotowego wynalazku w postaci wykorzystywania także jego zmodyfikowanych wariantów. W stosunkowo niedawnym orzeczeniu BGH potwierdził, że użytkownik może wprowadzać modyfikacje do wykorzystywanego wynalazku, pod warunkiem, że nie pogłębiają one naruszenia²¹. W orzecznictwie niemieckim wypowiedziano się także co do ulepszeń wynalazku powodujących wyjście poza zakres ochrony przyznanej uprawnionemu z patentu na dany wynalazek – użytkownik może ich dokonywać bez konsekwencji w postaci naruszenia patentu²².

W piśmiennictwie niemieckim również uznaje się, że użytkownik powinien mieć prawo korzystania nie tylko z dotychczasowego ujęcia wynalazku, ale także tych jego wariantów, które są oczywiste dla znawcy w dziedzinie²³. Istotę dozwolonego zakresu należy postrzegać przez pryzmat naturalnego rozwoju stosowanego przez użytkownika rozwiązania technicznego, a nie jako korzystanie z różnych wariantów wynalazku objętego cudzą ochroną patentową, czy też wprowadzanie oczywistych ekwiwalentów²⁴. Punktem wyjścia powinno być zatem dokonanie obiektywnej oceny istoty wynalazku dokonanego przez użytkownika z perspektywy

¹⁸ Orzeczenie z 15.02.1902 r., I 353/01, *Kesselböden*, RG GRUR 1903, s. 146. Zob. także U. Scharen w: G. Benkart, *Patentgesetz*, nb. 22, s. 582.

¹⁹ Orzeczenie z 21.10.1931 r., I 38/31, *Fernverbindung*, RG GRUR 1932, s. 66; orzeczenie z 14.11.1934 r., I 104/34, *Zentrifugaldrehzahlregler*, RG GRUR 1935, s. 157; orzeczenie z 8.04.1941 r., I 46/40, *Lichtregler*, RG GRUR 1941, s. 272; T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 487, s. 653.

²⁰ Wyrok BGH z 13.11.2001 r., X ZR 32/99, *Biegevorrichtung*, GRUR 2002, s. 231.

²¹ Zob. wyrok BGH z 14 maja 2019 r., X ZR 95/18 *Schutzverkleidung*, REWIS RS 2019, 7333.

²² R. Kraßer, *Patentrecht*, nb. 63, s. 866.

²³ A. Keukenschrijver, *Zur sachlichen...*, s. 947.

²⁴ H. Eichmann, *Kritische Überlegungen...*, s. 79.

znawcy w dziedzinie²⁵. Dlatego też, o ile piśmiennictwo niemieckie powściągliwie odnosi się do możliwości modyfikowania przez użytkownika postaci korzystania z wynalazku (tj. np. wytwarzania oprócz dotychczasowego stosowania wynalazku – zob. niżej w pkt 2.3.), o tyle dozwala na modyfikowanie przedmiotu wynalazku po to, aby ocalić przedmiot prawa nabytego przez użytkownika przed jego dewaluacją wynikającą z postępu technologicznego, któremu w przeciwnym razie użytkownik nie byłby w stanie dotrzymać kroku²⁶.

Podobnie, w piśmiennictwie brytyjskim zauważono, że absurdem byłoby ograniczenie prawa dozwolonego korzystania z wynalazku przez użytkownika ściśle do przedmiotu wykorzystywanego przed datą pierwszeństwa; dlatego pewne modyfikacje są dozwolone, natomiast nieokreślony pozostaje ich stopień²⁷.

Podsumowując przytoczone wyżej poglądy trzeba przypomnieć, że o ile rozwiązanie użytkownika będzie niemal zawsze odnosić się do konkretnego, zamkniętego zestawu cech technicznych, o tyle przeciwstawiany mu wynalazek uprawnionego to rozwiązanie abstrakcyjne, ujęte w możliwie pojemnych sformułowaniach zawartych w zastrzeżeniach patentowych. Zastrzeżenie niezależne opisuje niezbędne cechy wynalazku, natomiast zastrzeżenia zależne jego warianty lub cechy dodatkowe, mieszczące się w zakresie zastrzeżenia niezależnego. Porównanie wynalazku użytkownika z wynalazkiem uprawnionego może prowadzić do wniosku, że wynalazek użytkownika wyraża np. cechy zastrzeżenia niezależnego w wariantcie z zastrzeżenia zależnego nr 3, albo cechy zastrzeżenia niezależnego wraz z cechą dodatkową ujętą w zastrzeżeniu nr 8 itd., albo z cechą mieszczącą się w zakresie zastrzeżenia niezależnego, ale nieobjętą żadnym z zastrzeżeń zależnych.

Moim zdaniem, modyfikacje wynalazku użytkownika w kontekście wynalazku uprawnionego mogą przybierać rozmaite, między innymi następujące postaci:

- 1) wykorzystanie innego wariantu z innego zastrzeżenia zależnego niż wariant z zastrzeżenia zależnego pierwotnie realizowany przez użytkownika,
- 2) wykorzystanie wersji „podstawowej” wynalazku z zastrzeżenia niezależnego zamiast dotychczas stosowanego wariantu z zastrzeżenia zależnego,
- 3) wykorzystanie cechy dodatkowej wynalazku z zastrzeżenia zależnego oprócz dotychczas stosowanej wersji „podstawowej”,

²⁵ U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 22, s. 583.

²⁶ J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 648; H. Eichmann, *Kritische Überlegungen...*, s. 79.

²⁷ Zob. C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977, London 1980, s. 197.

- 4) wykorzystanie nowej cechy dodatkowej wynalazku z zastrzeżenia zależnego oprócz dotychczas stosowanej cechy dodatkowej,
- 5) wykorzystanie cech zawartych w zastrzeżeniach oraz elementów niewskazanych w zastrzeżeniach.

W każdym ze wskazanych wyżej przypadków użytkownik teoretycznie nie zwiększa zakresu potencjalnego naruszenia patentu uprawnionego, ponieważ naruszenie to stan zerojedynkowy, tj. albo jest, albo go nie ma; nie można naruszać patentu bardziej lub mniej²⁸. Zwiększa on jednak zakres ewentualnego czerpania z patentu uprawnionego, czyli udoskonalania swojego wynalazku przy pomocy osiągnięć uprawnionego ujawnionych w dokumencie patentowym i wyrażonych np. jako cechy dodatkowe szczególnie korzystnej postaci wynalazku zawarte w zastrzeżeniach zależnych. W tym sensie użytkownik, modyfikując przedmiot swojego wynalazku o inne cechy wynalazku uprawnionego, uzyskiwałby nieuzasadnioną korzyść, ponieważ mógłby nadal bezpłatnie korzystać nie tylko z przedmiotu własnej inicjatywy twórczej, ale także z udoskonaleń ujawnionych przez uprawnionego w opisie patentowym. Do tego użytkownik czerpałby korzyści z możliwości eksploatacji wynalazku w warunkach duopolu, tj. obok uprawnionego, który uzyskaniem patentem zagwarantował sobie (i użytkownikowi) rynkową wyłączność. W takim ujęciu rozpatrywanego zagadnienia przyzwolenie użytkownikowi na modyfikowanie jego wynalazku jawiłoby się jako działanie niezajdujące poparcia w aksjologicznych podstawach ochrony prawa użytkownika.

Nie sposób jednak odmówić słuszności uwagom przedstawianym przez przedstawicieli doktryny niemieckiej, wskazującym na konieczność uchronienia wynalazku objętego prawem użytkownika przed zacofaniem technologicznym oraz zapewnienia użytkownikowi możliwości jego naturalnego rozwijania. Jeśli rozwiązanie użytkownika dotyczy np. określonych cech urządzenia wyposażonego w grzałkę oporową, a w toku jego eksploatacji okaże się, że pożądanym standardem rynkowym jest wyposażenie takiego typu urządzenia w grzałkę indukcyjną, wówczas produkt użytkownika przestałby być atrakcyjny rynkowo i użytkownik zostałby pozbawiony możliwości faktycznej eksploatacji ekonomicznej nabytego prawa dalszego wykorzystywania wynalazku. Należy również pamiętać o tym, że taki stan rzeczy – czyli nakazanie użytkownikowi wykorzystywania wynalazku w postaci spetryfikowanej według chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez uprawnionego – mógłby trwać bardzo

²⁸ Pomijam kwestię skali naruszenia, czyli np. wytwarzania większej lub mniejszej liczby naruszających patent produktów. Większa lub mniejsza skala naruszenia z pewnością będzie mieć znaczenie dla roszeń pieniężnych wywodzonych w razie naruszenia patentu (art. 287 ust. 1 pkt 1 i 2 pwp).

długo, tj. maksymalnie dwadzieścia lat od zgłoszenia wynalazku wyznaczających okres trwania patentu. Przyznanie użytkownikowi możliwości udoskonalania własnego wynalazku wydaje się zatem konieczne w celu sprawiedliwego ukształtowania jego sytuacji prawnej. Podobne względy zadecydowały o ustaleniu przez sądy brytyjskie, że jeśli chroniony przedmiot musi być dokładnie taki sam jak w dacie pierwszeństwa, ochrona zapewniana przez prawo użytkownika byłaby iluzoryczna; prawo to ma na celu zapewnienie praktycznej ochrony, aby użytkownik mógł w istocie kontynuować to, co robił wcześniej²⁹.

Powstaje natomiast pytanie – w jaki sposób rozgraniczyć modyfikacje wynalazku użytkownika na takie, które wynikają z normalnej potrzeby jego rozwoju, oraz takie, które stanowią już nieuzasadnione czerpanie z osiągnięć ujawnionych przez uprawnionego z patentu. Odpowiedź na nie będzie oczywiście zależeć od okoliczności poszczególnych przypadków, jednak można pokusić się o sformułowanie ogólnej zasady (czerpiąc z wypowiedzi doktryny niemieckiej), że użytkownik powinien mieć prawo korzystania z takich wariantów wynalazku, które są oczywiste dla znawcy w dziedzinie, a więc które mogłyby być wprowadzone niezależnie od tego, czy użytkownik znał patent uprawnionego³⁰. Odwołanie się do oceny z punktu widzenia znawcy w dziedzinie wymaga określenia momentu czasowego dokonywania takiej oceny, tj. np. według stanu techniki z daty opracowania wynalazku przez użytkownika, z daty zgłoszenia wynalazku przez uprawnionego, daty jego opublikowania, udzielenia nań patentu, a może jakiegokolwiek daty, w której rozpatruje się, czy użytkownik nie przekroczył zagwarantowanego jego prawem zakresu dozwolonego korzystania. Uważam, że moment czasowy dokonywania oceny z punktu widzenia tzw. znawcy w dziedzinie powinien odnosić się do tej daty, w której użytkownik zmodyfikował swój wynalazek, natomiast stan techniki brany pod uwagę przy ocenie „oczywistości” modyfikacji wprowadzonej przez użytkownika nie powinien obejmować dokumentu patentowego ujawniającego wynalazek uprawnionego³¹. Model tej oceny

²⁹ W oryginale: *Section 64 of the 1977 Act was intended to give a practical protection to enable a man to continue doing what in substance he had been doing before. It protected an activity which was substantially the same as the prior act or the act for which substantial and effective preparations had been made. The protection would be illusory if the protected act had to be exactly the same as the prior act. In deciding whether the activity was substantially the same, all the circumstances must be considered: both technical and commercial matters must be taken into account. The nature of the protected act did not depend in any way on the claims of the patent* (The Court of Appeal, *Lubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.* [1998] R.P.C. 727).

³⁰ Zob. wyrok BGH z 14 maja 2019 r., X ZR 95/18, *Schutzverkleidung*, w którym wskazano, że *Ebenso wird es zu würdigen sein, wenn in der Patentschrift eine Abweichung von der Vorbenutzung offenbart ist, bei der es sich um eine selbstverständliche Abwandlung handelt, die aus Sicht des Fachmanns mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne weiteres in Betracht zu ziehen ist.*

³¹ Wydaje się, że należałoby również pomijać wszelkie dokumenty odwołujące się do patentu uprawnionego w zakresie obejmującym rozpatrywaną modyfikację. Jednakże, jeśli np. któraś z cech patentu uprawnionego (nieujęta w wynalazku użytkownika) ustanawia nowy standard techniczny, wówczas może się okazać, że znaczna część albo i wszystkie dokumenty dostępne w stanie techniki odwołują się do tego właśnie patentu – wtedy niemożliwe byłoby odnalezienie innego źródła tej cechy niż właśnie rozpatrywany patent. Stanowiłoby to zarazem

wyrażałby się zatem następująco: dopuszczalne jest modyfikowanie przez użytkownika wynalazku o takie cechy lub środki, które – w dacie ich wprowadzania i niezależnie od ujawnienia zawartego w patencie uprawnionego – byłyby oczywiste dla tzw. znawcy w dziedzinie. W taki sposób możliwe byłoby (jak się wydaje) zweryfikowanie, czy wprowadzenie danej modyfikacji było oczywiste, bo np. było sugerowane w stanie techniki, czy raczej stanowiło skorzystanie z wkładu uprawnionego z patentu w rozwój tego stanu techniki.

Uważam też, że sięganie do teorii ekwiwalentów w odniesieniu do przedmiotu wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika nie może być dokonywane w taki sam sposób w przypadku rozpatrywania nabycia przez użytkownika omawianego prawa (zob. pkt 1.3. w rozdziale III.) oraz w obecnie omawianym przypadku modyfikowania wynalazku eksploatowanego w ramach już nabytego prawa. W pierwszym przypadku możliwe jest bardziej liberalne podejście, ponieważ kwestia nabycia prawa użytkownika ustalana jest w odniesieniu do wynalazku, który użytkownik wykorzystywał lub przygotował się do jego wykorzystywania przed datą pierwszeństwa patentu, a więc zanim użytkownik mógł w ogóle się zapoznać z wynalazkiem uprawnionego. Jak szeroko analizowano w poprzednim rozdziale, użytkownik powinien móc nabyć omawiane prawo, gdy jego wynalazek jest ekwiwalentem wynalazku uprawnionego z patentu, tj. gdy uprawniony mógłby zakazać użytkownikowi korzystania z takiego wynalazku. Chodzi zatem o udzielenie użytkownikowi ochrony poprzez umożliwienie mu dalszej eksploatacji samodzielnie opracowanego rozwiązania. Natomiast w drugim przypadku, tj. gdy ustalono już nabycie przez użytkownika jego prawa, problem zapewnienia mu ochrony nie jest tak palący – użytkownik z pewnością uzyskuje bowiem prawo dalszego wykorzystywania tego, co wykorzystywał przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez uprawnionego. Rozważanie, czy i ewentualnie jak dalece użytkownik może wykorzystywane rozwiązanie modyfikować, wiąże się z większym lub mniejszym znaczeniem ekonomicznym tego prawa³², a nie z samym jego istnieniem. Z tego względu uważam, że w tym przypadku ewentualne odwoływanie się do teorii ekwiwalentów musi być dokonywane z większą powściągliwością (wyrażającą się w konieczności odpowiedniego dostosowania testu ekwiwalentności, np. w sposób zaproponowany wyżej, czyli poprzez uwzględnienie jedynie takich ekwiwalentów, które stanowiłyby wynik naturalnego rozwoju wynalazku użytkownika). W toku korzystania ze swojego prawa użytkownik ma już wiedzę o wynalazku objętym patentem i modyfikowanie przez

wskazówkę co do tego, że wprowadzając tę cechę do swojego wynalazku użytkownik czerpie właśnie z tego patentu, a nie z ogólnie dostępnej wiedzy, a tym samym w sposób nieuzasadniony wykracza poza dotychczasowy zakres korzystania przez siebie z wynalazku.

³² Chodzi tu głównie o sygnalizowany wyżej problem tego, czy rozwiązanie użytkownika – jeśli ma pozostać na wiele (maksymalnie 20) lat spetryfikowane według cech z daty pierwszeństwa – pozostanie atrakcyjne rynkowo.

używacza własnego wynalazku grozi wspomnianym wyżej czerpaniem z osiągnięć uprawnionego.

Dla kompletności przedstawianych rozważań należy wreszcie przeanalizować, czy problem dopuszczalności modyfikowania wynalazku przez użytkownika powinien być w ogóle rozpatrywany *per analogiam* według zasad odnoszących się do wykładni patentu (w tym rozszerzania go o oczywiste ekwiwalenty), czy może raczej przez pryzmat reguł stosowanych w toku postępowania zgłoszeniowego. Chodzi tu przede wszystkim o art. 37 pwp³³, który (w znowelizowanym brzmieniu³⁴) stanowi, że do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu zgłaszający (tu: *per analogiam* użytkownik) może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Na tle uregulowania określającego dopuszczalność wprowadzania zmian w zgłoszeniu patentowym wyrażono pogląd, że zastępowanie środków przedstawionych w opisie lub zastrzeżeniach patentowych ich ekwiwalentami jest dozwolone, ponieważ „ekwiwalenty przedstawionych wcześniej środków, ze swojej natury – jako ekwiwalenty – nie zmieniają przedmiotu (istoty) rozwiązania”³⁵. Ryszard Skubisz uważa, że wprowadzenie ekwiwalentów do treści zgłoszenia nie łączy się z powstaniem dla zgłaszającego nowej korzyści technicznej, a zarazem dopuszczenie możliwości ich wprowadzania pozostaje w zgodzie z rozumieniem wynalazku jako idei działania³⁶. Można zatem zastanawiać się nad tym, czy właściwym testem dopuszczalności modyfikowania przez użytkownika wynalazku nie powinno być wskazanie, że użytkownik może modyfikować wynalazek tylko w taki sposób, jaki byłby dopuszczalny w toku postępowania zgłoszeniowego.

Uważam, że test „postępowania zgłoszeniowego” nie nadaje się jednak do analogicznego zastosowania dla określenia zakresu możliwych modyfikacji przedmiotu korzystania przez użytkownika. O tym, jakie zmiany są dopuszczalne w postępowaniu zgłoszeniowym, decyduje *de*

³³ Art. 37 pwp: Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

³⁴ Poprzednia redakcja art. 37 pwp zakazywała – po ogłoszeniu zgłoszenia – dokonywania w nim zmian powodujących rozszerzenie zakresu ochrony. Dopuszczalne zmiany obejmowały np. rozszerzenie części nieznamiennej zastrzeżenia niezależnego poprzez wprowadzenie do niej treści zawartych w przeciwstawionych rozwiązaniach ze stanu techniki oraz odpowiednie ograniczenie części znamiennej (por. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 597).

³⁵ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 597.

³⁶ *Ibidem*, s. 597.

lege lata cała treść zgłoszenia patentowego, tj. pełny zakres zawartego w nim ujawnienia wynalazku – opis wynalazku, przykłady wykonania, informacje o postaciach wynalazku, korzystnych lub szczególnie korzystnych cechach zawartych w zastrzeżeniach zależnych, dane uwidocznione na rysunkach itd. Zgłaszający może bazować, przereklamując treść zastrzeżeń patentowych, określających żądany zakres ochrony, na całości tego ujawnienia. Zgłaszający przechodzi zatem od abstrakcyjnego opisu wynalazku zawierającego zwykle bardzo wiele informacji do jego konkretniejszej postaci ujętej w modyfikowanych zastrzeżeniach. Oprócz modyfikowania cech wynalazku o ekwiwalenty zgłaszający może wskazać w zastrzeżeniach całkowicie inne cechy niż te, które do tej pory w nich występowały, pod warunkiem jednak, że znajduje to poparcie w opisie wynalazku. Metoda działania polega zatem na określeniu zakresu żądanej ochrony w oparciu o zbiór informacji zawartych w pierwotnym zgłoszeniu. Należy także zauważyć, że modyfikacje w toku postępowania zgłoszeniowego dokonywane są tylko do czasu udzielenia patentu, natomiast dalej – aż do jego wygaśnięcia – patent pozostaje zasadniczo w stanie niezmienionym³⁷. Modyfikowanie przedmiotu wynalazku eksploatowanego przez uprawnionego z patentu jest prawnie obojętne, a uprawniony nie ma obowiązku korzystania z wynalazku objętego patentem.

Zasady dotyczące modyfikacji zgłoszenia patentowego znajdujące zastosowanie w toku postępowania zgłoszeniowego nie przystają zatem do sytuacji, w której użytkownik miałby potencjalnie modyfikować swój wynalazek. Jak powiedziano, prawo użytkownika dotyczy konkretnego rozwiązania technicznego stosowanego przez niego przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez inną osobę. Rozwiązanie to wyrażane jest przez cechy konkretnych produktów, parametry konkretnego sposobu itd., a nie przez ogólny zbiór informacji mniej lub bardziej związanych z przedmiotem tego rozwiązania (jak w przypadku treści zgłoszenia patentowego). Użytkownik nie wychodzi od rozwiązania abstrakcyjnego w celu jego konkretyzacji. Konkretny wynalazek użytkownika (z którego może on korzystać w ramach przysługującego mu prawa), jeśli podlega modyfikacjom, to zawsze o konkretne cechy techniczne mające na celu np. jego udoskonalenie. Dla ustalenia, czy wynalazek użytkownika może podlegać modyfikacjom i na czym ewentualnie mogą one polegać, bardziej właściwe będzie zatem posłużenie się narzędziami stosowanymi przy ocenie naruszenia patentu. Wtedy również rozpatruje się konkretne rozwiązanie (potencjalnego naruszydca) i w stosunku do

³⁷ *De lege lata* po udzieleniu patentu uprawniony może jednak ograniczyć patent poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych (art. 89¹ ust. 1 pwp), o czym jest mowa niżej. W pewnym zakresie możliwa jest także zmiana zakresu patentu wynikająca z jego częściowego unieważnienia, zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 89, nb. 21-23.

niego dokonuje się weryfikacji, czy np. wywodzi się ono w sposób oczywisty i niezależny ze stanu techniki, czy raczej przejmuje istotę chronionego wynalazku i wykorzystuje środki ekwiwalentne do zastrzeżonych, po to, aby uniknąć literalnego wkroczenia w zakres ochrony. Ponadto, test „naruszenia” pasuje do rozważanej tu dopuszczalności modyfikowania przedmiotu wynalazku przez użytkownika także dlatego, że użytkownik jest przecież potencjalnym naruszcycielem wtedy, gdy korzysta z wynalazku objętego ochroną przez cudzy patent i wykracza w tym korzystaniu poza zakres własnego prawa. Z powyższych względów opowiadam się zatem, ponownie, za stosowaniem do rozpatrywanej kwestii testu opierającego się na „ostrożnym” stosowaniu teorii ekwiwalentów w sprawach o naruszenie, a nie zasad właściwych dla modyfikacji wynalazku w postępowaniu zgłoszeniowym, zasygnalizowanych jedynie dla kompletności niniejszych rozważań.

Niniejsza analiza nie będzie wyczerpująca również bez odniesienia się do kwestii ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych przez uprawnionego w oparciu o nową procedurę uregulowaną w art. 89¹ pwp³⁸. W kontekście zakresu przedmiotowego wynalazku, z jakiego użytkownik może korzystać w ramach swojego prawa, należy przypomnieć, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma wynalazek samego użytkownika według stanu na chwilę stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez uprawnionego. To ten wynalazek wyznacza przedmiot dozwolonej dalszej eksploatacji użytkownika. Z tego względu ewentualne zmiany (ograniczenia) dokonywane przez uprawnionego z patentu w stosunku do już udzielonego patentu nie mają wpływu na zakres prawa nabytego przez użytkownika tak długo, jak długo wynalazek użytkownika pozostaje objęty zakresem patentu po ograniczeniu. Inaczej byłoby w sytuacji, w której uprawniony z patentu dokonałby w nim takich zmian, że wynalazek, w stosunku do którego użytkownik nabył prawo z chwilą udzielenia patentu, przestałby wkraczać w zakres żądanej ochrony. Wniosek ten jest uzasadniony w świetle art. 89¹ ust. 10 pwp, stosownie do którego patent w zakresie, w jakim został ograniczony, nie wywołuje skutków od daty zgłoszenia wynalazku. Wyjęcie wynalazku użytkownika poza zakres ograniczonego patentu równałoby się ustaniu prawa użytkownika ze skutkiem wstecznym od daty zgłoszenia wynalazku,

³⁸ Art. 89¹ ust. 1 pwp stanowi, że na wniosek uprawnionego z patentu, patent może być ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych. Zgodnie z ust. 8 tego artykułu, przepisy art. 37 i art. 247 ust. 7 stosuje się odpowiednio do ograniczenia patentu. W związku z omawianymi tu zagadnieniami istotne jest jedynie odwołanie do art. 37 pwp, który (jak przytaczano już wyżej) określa, jakie zmiany mogą być wprowadzane do treści zgłoszenia patentowego.

skoro już w tej dacie uznaje się, że patent nie wywiera skutku w zakresie, w jakim został ograniczony – w chwili tej wynalazek używacza nie byłby już zatem objęty zakresem patentu³⁹.

2.3. Dopuszczalność modyfikowania postaci korzystania z wynalazku

Istotne dla prawa używacza jest nie tylko to, z czego używacz może korzystać, ale także w jaki sposób korzystanie to może być dokonywane. Korzystanie z wynalazku nadal w dotychczasowym zakresie będzie obejmować zatem te postaci zarobkowego lub zawodowego korzystania, w jakich używacz dokonywał tego (lub zamierzał dokonywać, przygotowując się do korzystania), przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie⁴⁰. Aktualne pozostają w tej mierze uwagi przedstawione w rozdziale III., pkt 3.2. Używacz może zatem dokonywać w stosunku do wynalazku wszelkich działań⁴¹, także niestypizowanych w art. 66 ust. 1 pwp. Potrzeba wymieniania czynności pozostających poza zakresem sfery zakazowej patentu nie znajduje jednak uzasadnienia ze względu na to, że możliwość dokonywania takich czynności nie wynika z prawa używacza, ale po prostu z przysługującej każdej osobie swobody poruszania się poza negatywną sferą wyłączności wynikającą z patentu.

W niniejszym punkcie rozważam problem modyfikowania postaci bezpośredniego korzystania przez używacza z wynalazku. Chodzi na przykład o ustalenie, czy jeśli używacz w dacie pierwszeństwa jedynie wytwarzał produkty inkorporujące wynalazek, to może następnie oferować je i wprowadzać do obrotu (a więc rozszerzyć sposoby korzystania z wynalazku względem stanu z chwili pierwszeństwa). Nietrudno zauważyć, że bez możliwości rozszerzenia sposobu korzystania z wynalazku na wprowadzanie do obrotu, używacz zostałby pozbawiony możliwości gospodarczego wykorzystania przedmiotów inkorporujących wynalazek, tj. dokonania ich zbytu i uzyskania wynagrodzenia z tytułu dokonanej inwestycji. Wykonywanie prawa używacza zostałoby zatem pozbawione gospodarczego sensu⁴². Z tego względu uważa się, że czynności dokonywane przez używacza mogą obejmować każdy sposób zawodowego i gospodarczego korzystania z wynalazku⁴³. Do stanowisk tych w pełni się przyłączam.

³⁹ Jeśli prawo używacza było wpisane w rejestrze patentowym dla patentu, który został ograniczony w taki sposób, że wynalazek objęty prawem używacza nie odpowiada już zakresowi ochrony tego patentu, to w interesie zarówno uprawnionego, jak i używacza, byłoby wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie wpisu prawa używacza z rejestru.

⁴⁰ Do kwestii możliwości objęcia treścią prawa używacza upoważniania innych osób do korzystania z wynalazku odnoszę się w pkt 4.3. niniejszego rozdziału.

⁴¹ Na możliwość korzystania z wynalazku przez używacza w ramach katalogu czynów określonego w art. 66 ust. 1 pwp wskazuje m.in. P. Podrecki, *Środki...*, s. 62.

⁴² Tak P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, Warszawa 2014, s. 472.

⁴³ Tak np. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 189; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 386; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 457-458. Odmienny pogląd wyraził S. Sołtysiński, uznając, że wobec wyznaczenia zakresu

Możliwość objęcia prawem użytkownika wszelkich postaci eksploatacji wynalazku może wynikać choćby z faktu, że jeśli w dacie pierwszeństwa użytkownik korzysta z wynalazku np. poprzez wytwarzanie inkorporujących go przedmiotów, okoliczność ta może jednocześnie oznaczać, że przygotował się do ich używania czy też wprowadzania ich do obrotu⁴⁴. Użytkownik może także modyfikować w czasie postaci korzystania z wynalazku⁴⁵, a więc wytwarzać produkty przez pewien okres, a następnie oferować je i po pewnym czasie (po uzyskaniu klientów) wprowadzać do obrotu, i odwrotnie – po wprowadzeniu do obrotu partii wytworzonych produktów wytwarzać takie produkty na nowo. Powyższe uwagi odnoszą się także do korzystania ze sposobu będącego przedmiotem wynalazku, a także z produktów wytworzonych bezpośrednio zastrzeganym sposobem. Czynności użytkownika mogą także zachodzić jednocześnie. Działania te należą bowiem do normalnych działań podmiotów prowadzących określoną działalność gospodarczą i możliwość modyfikacji (szczególnie czasowych) dokonywanych w tym zakresie nie wydaje się budzić wątpliwości. Dotyczy to np. modyfikowania form oferowania produktów inkorporujących wynalazek objęty prawem użytkownika – jeśli użytkownik oferował je w reklamach w prasie lokalnej, może rozpocząć reklamę internetową lub wystawianie produktów na targach branżowych pozostając w zakresie „dotychczasowego” korzystania. Uważam, że użytkownik może także rozpocząć wytwarzanie produktów według wynalazku w przypadku, gdy w dacie pierwszeństwa jedynie wprowadzał do obrotu lub importował takie produkty wytworzone przez inny podmiot (działający np. na innym terytorium). Jak będzie jeszcze o tym mowa, dowolność modyfikowania postaci korzystania z wynalazku przez użytkownika nie prowadzi do pogorszenia się sytuacji uprawnionego z patentu (tzn. do rozszerzenia korzystania z wynalazku w ramach wyjątku przyznanego użytkownikowi), ponieważ gwarantuje to „blokada” w postaci możliwości korzystania przez użytkownika z wynalazku tylko w dotychczasowej skali (rozmiarze

uprawnień użytkownika przez stan istniejący w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, w razie modyfikacji lub rozszerzenia sposobu korzystania z wynalazku (np. wprowadzenie do obrotu oprócz wytwarzania produktów) użytkownik powinien uzyskać licencję od uprawnionego z patentu (zob. S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 92-93). Pogląd ten został skrytykowany przez J. Fiołkę, który zauważył, że takie ujęcie oznaczałoby faktyczne pozbawienie ochrony osób wywodzących prawo użytkownika z przygotowania urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku (które to osoby w chwili pierwszeństwa nie stosowały przecież żadnego ze sposobów korzystania z wynalazku), zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 190.

⁴⁴ Zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 189. Pogląd ten opiera się zatem na rozpatrywaniu spełnienia przesłanek nabycia prawa użytkownika w odniesieniu do poszczególnych postaci korzystania z wynalazku oddzielnie. Można natomiast zastanawiać się, czy wynik takiego rozumienia byłby identyczny w przypadku, gdyby w stosunku do każdej z postaci korzystania przyjmować różny zbiór „istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku” – np. w przypadku wytwarzania odpowiednio maszyn produkcyjnych, a w przypadku wprowadzania do obrotu – niezbędne zezwolenia, umowy z odbiorcami itd. W takiej sytuacji samo wytwarzanie produktów niekoniecznie świadczyłoby o przygotowaniu istotnych urządzeń w zakresie wprowadzania produktów do obrotu.

⁴⁵ Por. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 736.

ilościowym), o czym szerzej w pkt 2.4. niżej. Innymi słowy, jeśli w dacie pierwszeństwa użytkownik wprowadzał do obrotu 1000 szt. danego produktu miesięcznie, to może nadal – w ramach swojego prawa – wprowadzać do obrotu 1000 szt. miesięcznie i z punktu widzenia uprawnionego nie ma znaczenia to, czy użytkownik rozpoczął sam wytwarzanie tych produktów (choć wcześniej je importował).

Piotr Kostański wyraził zastrzeżenie, że „korzystanie we własnym przedsiębiorstwie nie upoważnia jednak użytkownika do importu wynalazku w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu”⁴⁶. Wobec braku uzasadnienia takiego stanowiska można jedynie domyślać się, że problem z importowaniem przedmiotów inkorporujących wynalazek może wynikać z tego, że w takiej sytuacji związek pomiędzy wysiłkiem twórczym użytkownika a jego własnym przedsiębiorstwem wydaje się dość odległy. Z kilku względów stanowisko to jest jednak zbyt kategoriiczne.

Po pierwsze, brak jest podstaw do różnicowania sytuacji podmiotów, które w dacie pierwszeństwa same wytwarzały dane produkty, od podmiotów, które w dacie tej importowały je w celu dokonywania obrotu nimi. Ograniczenie działalności do importowania wcale nie zaprzecza temu, że dany podmiot mógł jednak samodzielnie opracować wynalazek, a wytwarzanie produktów według wynalazku zlecić zagranicznej osobie trzeciej i importować je następnie na terytorium kraju.

Po drugie, uzasadnione względami ekonomicznymi może być przeniesienie produkcji dokonywanej uprzednio przez użytkownika we własnym przedsiębiorstwie na terytorium innego kraju (nieobjętego ochroną wynikającą z danego patentu), i następnie importowanie wytworzonych tam produktów. Korzystanie we własnym przedsiębiorstwie, wymagane przez art. 71 pwp, wiązałoby się wówczas z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wytworzonych w innym kraju. Nietrudno zauważyć, że takie rozwiązanie może jednak budzić wątpliwości ze względu na to, że opisana zmiana sposobu wykonywania prawa – tj. zlecenie produkcji osobie trzeciej – wiąże się z koniecznością upoważnienia innego podmiotu do korzystania z wynalazku objętego patentem (co dotyczy jednak działalności dokonywanej poza terytorium objętym zakresem patentu, a więc powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem tego, czy dany wynalazek chroniony jest patentem w kraju wytwórcy, czy wytwórca produktów sam nabył prawo użytkownika w tym kraju oraz jak jest ono w nim skonstruowane).

⁴⁶ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 472. Uściślając przytoczoną wypowiedź należy zwrócić uwagę na to, że importowanie może dotyczyć produktów ucieleśniających wynalazek (por. art. 66 ust. 1 pwp), a nie samego wynalazku.

Problematyczne jest zatem, czy w takiej sytuacji korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie wychodziłoby już jednak poza granice własnego przedsiębiorstwa⁴⁷.

Po trzecie, należy jeszcze rozważyć sytuację, w której dany podmiot (potencjalny użytkownik) nie opracował sam wynalazku i nie produkował inkorporujących go produktów na terytorium RP, ale w dacie pierwszeństwa importował takie produkty (wytworzone przez inny podmiot na podstawie wynalazku opracowanego przez ten inny podmiot) na terytorium RP. Podmiot taki (importer) mógłby nabyć prawo użytkownika, ponieważ byłby w stanie wykazać uprzednie korzystanie z wynalazku (importowanie), a ponadto art. 71 pwp nie wymaga od użytkownika, aby samodzielnie opracował wynalazek, a jedynie aby w dacie pierwszeństwa wykorzystywał go w dobrej wierze. Nie ma zatem przeszkód, aby taki użytkownik mógł nadal importować produkty według wynalazku, a następnie oferować je i wprowadzać do obrotu. W świetle stanowiska sformułowanego na wstępie niniejszej części tego rozdziału dopuszczalne w ramach wykonywania prawa użytkownika byłoby także (na zasadzie *lege non distinguente*) rozpoczęcie wytwarzania dotychczas importowanych produktów inkorporujących wynalazek.

W piśmiennictwie niemieckim sformułowano w tej kwestii o wiele bardziej ostrożne i zniuansowane stanowiska⁴⁸. Zauważono przede wszystkim, że dochodziłoby do nieuzasadnionego pogorszenia pozycji uprawnionego z patentu, gdyby użytkownik – wcześniej zajmujący się jedynie oferowaniem i wprowadzaniem produktów do obrotu – miał rozszerzyć swoją działalność także na wytwarzanie produktów ucieleśniających wynalazek. Podobnie byłoby w sytuacji, gdyby użytkownik w dacie pierwszeństwa jedynie stosował wynalazek, ale nie oferował inkorporujących go produktów ani nie wprowadzał ich do obrotu. Z tego względu, w piśmiennictwie niemieckim uważa się, że w takich przypadkach użytkownik nie może rozszerzyć zakresu dozwolonych czynności, pozostając w granicach prawidłowego wykonywania swojego prawa⁴⁹. Być może stanowisko to znajduje swoje uzasadnienie w tym, że w prawie niemieckim korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie jest objęte „blokadą” w postaci rozmiaru ilościowego (skali) korzystania, tzn. nie wymaga się od użytkownika, aby ograniczył korzystanie tylko do tej skali, z jakiej korzystał w dacie pierwszeństwa (więcej na ten temat zob. w pkt 2.4 poniżej). Jak wynika z orzecznictwa niemieckiego, inna sytuacja zachodzi wtedy, gdy w dacie

⁴⁷ Kwestię tę omawiam w dalszej części niniejszego rozdziału.

⁴⁸ Zob. M. Nieder, *Die Patentverletzung*, nb. 321, s. 221-222; J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 648; H. Eichmann, *Kritische Überlegungen...*, s. 79; R. Kraßer, *Patentrecht*, nb. 57-58, s. 865. W orzecznictwie BGH zob. wyroki z 26.04.1955 r., I ZR 21/53, *Repassiernadel*, GRUR 1955, s. 479 oraz z 17.03.1964 r., Ia ZR 178/63, *Chloramphenicol*, GRUR 1964, s. 491.

⁴⁹ Zob. orzeczenie RG z 1.07.1938 r., I 3/1938, RG GRUR 1938, s. 770; J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 648; H. Eichmann, *Kritische Überlegungen...*, s. 79.

pierwszeństwa użytkownik już wytwarzał produkty według wynalazku, natomiast po tej dacie rozszerzył działalność na ich oferowanie, wprowadzanie do obrotu czy też importowanie, gdyż takie działania są dopuszczalne⁵⁰.

W odniesieniu do eksportowania produktów objętych prawem użytkownika warto odnotować pogląd J. Fiołki, zgodnie z którym dalsze eksportowanie takich produktów przez użytkownika na terytorium państwa, w którym dany wynalazek również podlega ochronie patentowej, uzależnione jest od tego, czy w państwie tym przewiduje się ochronę praw użytkownika uprzednich, oraz czy dany użytkownik spełniłby w tym państwie przesłanki udzielenia takiej ochrony⁵¹. Stanowisko to budzi jednak wątpliwości, ponieważ użytkownik będący eksporterem produktów objętych jego prawem nie naruszałby przecież patentu w kraju eksportu. Z kolei z punktu widzenia terytorium kraju, do którego produkty byłyby eksportowane, kwestię ewentualnego naruszenia patentu należałoby rozpatrywać uwzględniając to, czy dany patent podlega w nim również ochronie, czy eksportowanie produktów z innego kraju byłoby w ogóle postrzegane jako naruszenie patentu (czy raczej naruszeniem byłyby działania polegające na importowaniu tych produktów), oraz czy wreszcie eksport produktów w omawianym przypadku nie mógłby zostać objęty instytucją wyczerpania *per analogiam*, co szerzej omawiam w pkt 5. poniżej.

2.4. Rozmiar ilościowy korzystania

Przez rozmiar ilościowy dozwolonego korzystania z wynalazku (określany tu również mianem skali korzystania) rozumieć należy to, jak wiele – w danej jednostce czasu – może być wytworzonych produktów inkorporujących wynalazek, produktów uzyskanych bezpośrednio sposobem stanowiącym przedmiot wynalazku, zastosowań sposobu będącego przedmiotem wynalazku, czy też użyć zastosowania objętego danym wynalazkiem. Najkrócej rzecz ujmując, przesłanka ta odnosi się do tego, w jakiej skali ilościowej użytkownik może korzystać nadal z wynalazku.

Zawarte w art. 71 ust. 1 pwp sformułowanie określające, że użytkownik może nadal korzystać z wynalazku w zakresie, w jakim korzystał dotychczas, posiada zatem także wymiar ilościowy. Oznacza to, że użytkownik, który w dacie pierwszeństwa już korzystał z wynalazku, a więc np. wytwarzał, oferował czy importował konkretną ilość produktów w jednostce czasu, może

⁵⁰ Zob. np. wyrok BGH z 12.06.2012 r., X ZR 131/09, *Desmopressin*, GRUR 2012, 895.

⁵¹ Zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 190.

korzystać nadal właśnie z takiej konkretnej ilości⁵². Stanowisko to doczekało się potwierdzenia w orzecznictwie.

W wyroku Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r. (sygn. III CR 415/66)⁵³, który dotyczył prawa użytkownika uregulowanego jeszcze według art. 9 Rozporządzenia z 1928 r.⁵⁴, dokonano wykładni wynikającej z tego przepisu pojęcia „dotychczasowej rozciągłości”⁵⁵ wskazując, że należy przez nie rozumieć „liczbę przedmiotów wprowadzonych w obrót w określonej jednostce czasu, wyprodukowanych z zastosowaniem wynalazku chronionego patentem lub zaopatrzonego w urządzenie patentem chronione”. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, stwierdzenie faktu korzystania z cudzego wynalazku na prawach użytkownika uprzedniego w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia z 1928 r. nie uzasadnia samo przez się oddalenia powództwa wynalazcy o odszkodowanie z tytułu naruszenia udzielonego na jego rzecz patentu. Jak stwierdził SN, wynalazcy przysługuje zawsze odszkodowanie w razie przekroczenia przez poprzedniego użytkownika „granic rozciągłości”, w jakich korzystał on z wynalazku przed jego zgłoszeniem w urzędzie patentowym.

Stan faktyczny leżący u podłoża powyższego wyroku przedstawiał się następująco: powodowi od dnia 30 czerwca 1953 r. przysługiwał patent chroniący wynalazek w postaci składanego budynku. Budynki składane (baraki) o identycznych cechach były produkowane od 1952 r. przez pozwane Miejskie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej w Warszawie, przy czym produkcja odbywała się na podstawie dokumentacji przygotowanej przez powoda, otrzymanej od pracodawcy powoda – Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Żądanie powoda dotyczyło zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw przysługujących mu z mocy udzielonego patentu. Powództwo powoda zostało oddalone ze względu na ustalenie przez Sąd Wojewódzki, że pozwanemu Przedsiębiorstwu przysługują prawa „użytkownika uprzedniego” (art. 9 Rozporządzenia z 1928 r.), albowiem przed zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego stosowało go ono w dobrej wierze, w związku z czym patent powoda nie miał mocy przeciwko pozwanemu Przedsiębiorstwu. Wyrok został zaskarżony rewizją nadzwyczajną przez Ministra Sprawiedliwości. W ramach podstaw rewizji nie kwestionowano ustaleń faktycznych co do korzystania przez pozwanego z wynalazku

⁵² Zob. decyzję Komisji Odwoławczej UP PRL z dnia 4 października 1966 r., Sp. 126/66, WUP 1968, nr 1, s. 73; wyrok siedmiu sędziów SN z dnia 13 marca 1967 r., III CR 415/66, OSNCP 1967, nr 10, poz. 180.

⁵³ Wyrok Sądu Najwyższego z 13.03.1967 r., sygn. III CR 415/66, OSN 1967, Nr 10, poz. 180.

⁵⁴ Art. 9 Rozporządzenia z 1928 r.

⁵⁵ Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia z 1928 r., prawo korzystania z wynalazku przysługiwało użytkownikowi jedynie w takiej rozciągłości, w jakiej korzystał z wynalazku przed zgłoszeniem. Obecnie pojęcie „dotychczasowej rozciągłości” zastąpiono pojęciem „dotychczasowego zakresu”.

powoda przed jego zgłoszeniem w dobrej wierze, zarzucono natomiast, że nie rozważono i nie poczyniono ustaleń, czy pozwany nie przekroczył granic korzystania z wynalazku powoda (tj. „granic rozciągłości”). Sąd Najwyższy uznał ten zarzut za trafny, podobnie zresztą jak podane przez Ministra Sprawiedliwości rozumienie „rozciągłości” jako liczby przedmiotów wprowadzonych do obrotu w określonej jednostce czasu, wyprodukowanych z zastosowaniem wynalazku chronionego patentem lub zaopatrzonego w urządzenie patentem chronione⁵⁶. W związku z tym, wprowadzanie przez domniemanego użytkownika w tej samej jednostce czasu po zgłoszeniu wynalazku w Urzędzie Patentowym do obrotu większej liczby przedmiotów wyprodukowanych z zastosowaniem wynalazku chronionego patentem lub zaopatrzonego w urządzenie patentem chronione, aniżeli przed zgłoszeniem wynalazku, nie stanowi korzystania z prawa użytkownika uprzedniego. W omawianym orzeczeniu podkreślono również, że ocena spełnienia przesłanki „granic rozciągłości” jest kwestią faktu, wymagającego ustalenia każdorazowo w danej sprawie.

W doktrynie z tego orzeczenia wywodzi się, że ilościowy rozmiar korzystania z wynalazku powinien być wyznaczany przez wskazanie wielkości (mocy) produkcji w określonej jednostce czasu (ilość sztuk na dobę itd.⁵⁷), biorąc pod uwagę wielkość takiej produkcji w dniu pierwszeństwa lub najbliższym okresie poprzedzającym tę datę, dla którego takie określenie jest możliwe⁵⁸. Należy jednak zauważyć, że w omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy odniósł się raczej do przeciętnej miesięcznej wartości (chodzi zapewne o przychód, a nie o zysk) sprzedaży produktów inkorporujących chroniony wynalazek.

Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2009 r.⁵⁹ wskazano, że prawo użytkownika ogranicza się „tylko do tego poziomu produkcji (dystrybucji) wyrobów (...), jaki istniał w chwili stanowiącej o pierwszeństwie”⁶⁰. Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w

⁵⁶ W ww. orzeczeniu Sąd ustalił, że w czasie poprzedzającym uzyskanie przez powoda patentu, tj. w czasie od 26.03.1952 r. do 18.06.1953 r. pozwane przedsiębiorstwo wyprodukowało i wprowadziło do obrotu 69 baraków o wartości 759.676 zł. Wartość wprowadzonych do obrotu baraków w tym okresie kształtowała się przeciętnie na granicy 26.195 zł miesięcznie. Z tych samych wykazów wynika, że przeciętna ta w roku 1954 kształtowała się na granicy 82.512 zł miesięcznie. Przedstawiona wartość wskazuje na wzrost liczby wprowadzonych do obrotu baraków w porównaniu ze stanem istniejącym przed uzyskaniem patentu.

⁵⁷ W wyroku SN z 12 stycznia 2005 r., I PK 131/04, ustalono, że „pozwany prowadząc działalność gospodarczą w ramach spółki „C.” mógł bezpłatnie korzystać (jako użytkownik uprzedni) w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie z patentu powoda w zakresie produkcji nie przekraczającej 10.629 litrów kleju miesięcznie, czyli 127.548 litrów kleju rocznie”.

⁵⁸ Por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 473; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 231.

⁵⁹ Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 lutego 2009 r., I ACa 74/09, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi 2009, nr 3, s. 3 i n.

⁶⁰ Omawiany wyrok Sądu Apelacyjnego, uwzględniający apelację powoda, wydano po uchyleniu przez Sąd Najwyższy wyrokiem z 10 października 2008 r., II CSK 235/08, wyroku Sądu Apelacyjnego z 20 grudnia 2007 r.,

której pozwani powoływali się na prawo użytkownika uprzedniego w odniesieniu do korzystania ze wzoru przemysłowego dotyczącego znaczników tzw. rozmiarówki wieszakowej, tj. znaczników wykonanych z tworzywa sztucznego w kształcie wydrążonego walca, których określone numery zestawiono z odpowiednimi kolorami rozmiarówki. W wyrokach wydanych w tej sprawie nie podano jednak informacji o skali korzystania z tego wzoru przemysłowego, ograniczając się do sformułowania przywołanego wyżej kryterium „poziomu produkcji wyrobów”.

W doktrynie jednogłośnie zauważono, że odczytanie sformułowania określającego, że „użytkownik może nadal korzystać z wynalazku w zakresie, w jakim korzystał dotychczas” w taki sposób, aby sformułowanie to obejmowało konkretną ilość produktów objętych uprzednim korzystaniem użytkownika, nie pozwalałoby na określenie dozwolonego rozmiaru ilościowego korzystania z wynalazku w sytuacji, gdy podstawą powstania prawa użytkownika jest przygotowanie do korzystania z wynalazku, w ramach którego przecież nie dochodziło jeszcze do konkretnych działań dających się ująć w ramy konkretnego rozmiaru ilościowego⁶¹. Rozwiązaniem tego problemu może być odniesienie dozwolonego rozmiaru ilościowego korzystania z wynalazku przez użytkownika, który zdążył tylko przygotować się do takiego korzystania, do zamierzonej skali produkcji wynikającej z mocy produkcyjnych przygotowanych przez niego urządzeń⁶². W doktrynie jednolicie uważa się⁶³, że takim sposobem rozumienia zakresu ilościowego dozwolonego korzystania z wynalazku powinien być objęty także użytkownik, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie już korzystał z wynalazku, tj. należy brać pod uwagę nie tylko rzeczywiste, ale także zamierzone korzystanie przez niego z wynalazku. W przeciwnym razie bowiem użytkownik korzystający z wynalazku w dacie pierwszeństwa, ale nieprowadzący jeszcze produkcji w pełnym zakresie możliwości produkcyjnych, byłby w gorszej sytuacji niż użytkownik, który w dacie pierwszeństwa dopiero przygotowywał się do korzystania z wynalazku. Pojęcie maksymalnej mocy produkcyjnej odnosi się do mocy samych urządzeń, możliwości finansowania produkcji, czy też liczebności

w którym Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda na wyrok oddalający powództwo ze względu na ustalenie przysługiwania pozwanym prawa użytkownika uprzedniego.

⁶¹ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 736; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 189; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 386; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 472-473; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 318.

⁶² J. Fiołka, *Prawo...*, s. 189. A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200.

⁶³ Zob. S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 89; R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwańka (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 362; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 105-106; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 189; ostrożnie M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 386 (w pierwszym wydaniu publikacji pogląd ten został jednak sformułowany dużo bardziej stanowczo, zob. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 256); P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 473.

załogi⁶⁴. Do poglądów tych należy się przychylić, gdyż brak jest uzasadnienia dla różnicowania sytuacji prawnej użytkowników, których różni tylko okoliczności powstania omawianego tu prawa. Stanowisko to potwierdzono w orzecznictwie. W decyzji Komisji Odwoławczej UP z dnia 4 czerwca 1982 r. ustalono, że prawo bezpłatnego korzystania z wynalazku wyraża się w ilości 750 sztuk rocznie, tj. w ilości odpowiadającej zdolności produkcyjnej zainstalowanych urządzeń, pomimo tego, że w chwili stanowiącej o pierwszeństwie wyprodukowano jedynie 300 sztuk produktów⁶⁵. Chodzi przy tym o rzeczywistą zdolność produkcyjną urządzeń, a nie wyróżnianą w technologii oczekiwaną, tzn. deklarowaną przez producenta urządzeń ich zdolność produkcyjną⁶⁶.

Maksymalne możliwości produkcyjne teoretycznie mogłyby odnosić się także do zakresu wyznaczonego przez czynność administracyjną, np. określenia rocznego zobowiązania dostaw leku refundowanego⁶⁷. W sytuacji, w której zakres maksymalnego wykorzystania wynalazku miałby podlegać określeniu w taki sposób, mógłby jednak pojawić się problem braku nowości wynalazku opatentowanego przez uprawnionego z patentu. Wynika to z mechanizmu ustanowionego ustawą refundacyjną, który wymaga tego, aby przed złożeniem wniosku o objęcie produktu leczniczego (inkorporującego dany wynalazek) refundacją zostało wydane pozwolenie na dopuszczenie go do obrotu oraz aby doszło do wprowadzenia do obrotu przynajmniej jednej sztuki tego produktu (co mogłoby się wiązać z ujawnieniem tego wynalazku jeszcze przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu na taki wynalazek, skutkującym pozbawieniem go przesłanki nowości). Nie można jednak wykluczyć, że w określonym stanie faktycznym wyznaczenie rozmiaru ilościowego korzystania z wynalazku mogłoby odnosić się do rocznego zobowiązania zawartego we wniosku refundacyjnym bez szkody dla nowości wynalazku – miałyby to miejsce na przykład wtedy, gdyby wynalazek odnosił się do sposobu wytwarzania takiego produktu leczniczego.

W przypadku, gdy w chwili stanowiącej o pierwszeństwie użytkownik nie wytwarzał sam produktu inkorporującego wynalazek, ale wprowadzał do obrotu produkty wytwarzane na jego zlecenie przez kontrahenta, zakres maksymalnych możliwości produkcyjnych powinien odnosić się do urządzeń stosowanych przez tego kontrahenta. Warunkiem takiego rozwiązania byłoby jednak ustalenie, że użytkownik faktycznie zamierzał skorzystać z usług kontrahenta w

⁶⁴ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 473. Tak również M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 287.

⁶⁵ Decyzja Komisji Odwoławczej UPRP z dnia 4 czerwca 1982 r., Odw. 1117/82, WUP 1983, nr 9, s. 508.

⁶⁶ A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 318.

⁶⁷ Zob. art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2022.463 t.j. z dnia 25.02.2022 r.).

maksymalnym możliwym zakresie, a nie jedynie w rozmiarze podyktowanym przez aktualne wówczas potrzeby gospodarcze użytkownika. Ewentualnie, w opisanej sytuacji rozmiar ilościowy dalszego korzystania z wynalazku powinien być powiązany z ustaleniami umownymi użytkownika i jego kontrahenta, które wskazywałyby na zamierzoną skalę produkcji, a więc niekoniecznie z maksymalną mocą produkcyjną urządzeń kontrahenta.

Kolejne zagadnienie związane z dopuszczalnym rozmiarem ilościowym korzystania z wynalazku, objętym treścią prawa użytkownika, dotyczy modyfikowania urządzeń służących do korzystania z wynalazku. Janusz Fiołka zauważył, że zmiany wprowadzane w urządzeniach wykorzystywanych np. do produkowania wyrobów inkorporujących wynalazek, polegające na ich modernizacji, ulepszeniu czy wymianie na inne, nie mają wpływu na dopuszczalny rozmiar ilościowy korzystania z wynalazku przez użytkownika⁶⁸. Adrian Niewęglowski zauważył jednak, odnosząc się do tego problemu, że nowe urządzenia muszą mieć identyczną moc wytwórczą⁶⁹. W mojej ocenie, nie ma jednak podstaw do stawiania takiego ograniczenia, ponieważ kluczowe jest to, aby korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie przekroczyło rozmiaru z relewantnej daty (np. 1000 sztuk dziennie), natomiast nie ma znaczenia to, czy nowe urządzenia mają identyczną maksymalną moc wytwórczą (również 1000 sztuk dziennie). Nie ma przeszkód co do tego, żeby użytkownik zakupił urządzenia pozwalające na produkowanie 2000 sztuk produktów dziennie, ale korzystał z nich jedynie w dozwolonym zakresie (1000 sztuk). Nie jest przecież wykluczone, że rozmiar przekraczający zakres wynikający z prawa użytkownika będzie mógł być wykorzystywany w oparciu o licencję udzieloną przez uprawnionego z patentu (a więc 1000 sztuk dziennie użytkownik produkowałby w oparciu o własne prawo, natomiast pozostałe 1000 na podstawie licencji).

W treści regulacji ustanawiającej ochronę użytkownika w prawie niemieckim (§12 Patentgesetz) nie przewidziano postanowienia, które ograniczałoby dopuszczalny dla użytkownika zakres dalszego korzystania z wynalazku do zakresu „dotychczasowego”, istniejącego w chwili stanowiącej o pierwszeństwie⁷⁰. W odniesieniu do aspektu „ilościowego” dopuszczalnego dla użytkownika dalszego korzystania z wynalazku w piśmiennictwie niemieckim uważa się, że nie ma podstaw do nakładania na użytkownika jakiegokolwiek ilościowego pułapu korzystania. Przyjęcie przeciwnego stanowiska – to jest nałożenie ograniczeń ilościowych na użytkownika – pozbawiłoby bowiem użyteczności prawo dalszego korzystania z wynalazku, uzyskane ze

⁶⁸ Por. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 194.

⁶⁹ Por. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 318.

⁷⁰ U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 23, s. 584; A. Keukenschrijver, *Zur sachlichen...*, s. 945.

względem na wysiłek włożony w jego opracowanie oraz zorganizowanie związanej z nim działalności⁷¹.

Stanowisko to, niepozbawione słuszności, wydaje się niemożliwe do zastosowania w polskim porządku prawnym. Na gruncie art. 71 ust. 1 pwp wszelkie aspekty dalszego korzystania z wynalazku (przedmiot wynalazku, postaci korzystania, skala) mieszczą się bowiem w ustawowym pojęciu zakresu „dotychczasowego” korzystania, które nie występuje w § 12 Patentgesetz. Pojęcie to, w aspekcie ilościowym, można skonkretyzować do określonej zamierzonej skali eksploatacji. Pojęcie skali korzystania nie przewiduje zatem, moim zdaniem, luzu interpretacyjnego pozwalającego na objęcie nim większego rozmiaru produkcji niż ten, który istniał w chwili stanowiącej o pierwszeństwie⁷² (inna sytuacja ma miejsce, jak już wyjaśniono, w odniesieniu do aspektu przedmiotowego korzystania, tj. samego wynalazku, w przypadku którego można mówić o naturalnym rozwoju technologicznym – zob. pkt 2.2. powyżej). Co więcej, zwiększenie skali eksploatacji odbywałoby się kosztem uprawnionego z patentu, który musiałby tolerować istnienie na rynku większej liczby produktów komercjalizowanych obok przysługującego mu monopolu patentowego. Ponownie, inna sytuacja ma miejsce w przypadku zmiany postaci korzystania z wynalazku (np. wytwarzanie zamiast importowania produktów inkorporujących wynalazek), która wydaje się neutralna z punktu widzenia uprawnionego z patentu o tyle, o ile nie wiąże się z istnieniem w obrocie większej liczby konkurencyjnych (pochodzących od użytkownika) produktów. W konsekwencji, uważam, że właściwym sposobem interpretacji pojęcia zakresu dotychczasowego korzystania z wynalazku jest ściśle rozumienie rozmiaru ilościowego korzystania, przy uwzględnieniu przedstawionych uwag odnoszących się do pewnych sytuacji szczególnych, a więc odmiennie niż ma to miejsce w piśmiennictwie niemieckim. Bardziej liberalne podejście – w porównaniu z tym prezentowanym w orzecznictwie niemieckim – może natomiast dotyczyć modyfikacji postaci korzystania z wynalazku, które mogą być realizowane w ramach „dotychczasowego zakresu” korzystania.

⁷¹ J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, s. 828-829.

⁷² Trudno także wyobrazić sobie, na czym miałyby polegać taki luz interpretacyjny w odniesieniu do dość precyzyjnego pojęcia jakim jest skala (rozmiar ilościowy) korzystania z wynalazku, wyrażona w liczbie wytworzonych produktów w jednostce czasu, liczbie zastosowań, itd. Trudno apriorycznie zakładać, aby użytkownik mógł np. zwiększać skalę produkcji o 10% w cyklach 5-letnich albo zwiększać ją proporcjonalnie do wskaźnika inflacji (*scil.* cen towarów i usług konsumpcyjnych), gdyż taka możliwość powinna jednak być przewidziana ustawowo.

2.5. Data relewantna dla ustalenia zakresu korzystania

Kolejnym zagadnieniem wymagającym naświetlenia wobec lapidarnej formuły art. 71 pwp jest kwestia okresu odpowiadającego określeniu „dotychczas”. Zgodnie z treścią art. 71 pwp, użytkownik może nadal korzystać z wynalazku w zakresie nie większym, niż dotychczasowy.

Można rozważyć następujące potencjalne rozumienia pojęcia „dotychczas” w odniesieniu do zakresu dalszego używania przez użytkownika:

- 1) stan odpowiadający stanowi rzeczy z chwili, wedle której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu,
- 2) stan odpowiadający dacie zgłoszenia wynalazku (jeśli data ta przypada po dacie, według której oznacza się pierwszeństwo),
- 3) stan odpowiadający dacie publikacji zgłoszenia wynalazku,
- 4) stan odpowiadający dacie, w której decyzja o udzieleniu patentu stała się ostateczna,
- 5) stan odpowiadający jakiegokolwiek chwili korzystania z wynalazku przez użytkownika, przypadającej przed datą pierwszeństwa.

Powyższe warianty odpowiadają: dacie, która wskazana jest wprost w treści art. 71 pwp (wariant 1), dacie, od której rozpoczyna się ochrona patentowa (wariant 2), chwili, w której użytkownik może zwykle najwcześniej dowiedzieć się o potencjalnie przysługującym mu prawie (wariant 3), chwili, z którą dochodzi do powstania prawa użytkownika (wariant 4), albo wreszcie dacie wskazywanej wedle dowolnego wyboru użytkownika, ale przypadającej przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie (wariant 5).

Za pierwszą z przedstawionych wyżej interpretacji wydaje się przemawiać literalna treść art. 71 pwp, odwołująca się jednolicie do chwili, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Za taką interpretacją opowiada się P. Kostański, który wskazuje, że „data pierwszeństwa jest cezurą czasową dla powstania praw osób trzecich do korzystania z wynalazku bez zgody uprawnionego”⁷³. Względy przemawiające przeciwko zasadności wiązania momentu czasowego wyznaczającego zakres dozwolonego korzystania z wynalazku przez użytkownika z tą tylko datą omówię przy okazji analizy ostatniego z zaproponowanych wyżej wariantów.

⁷³ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 472.

Druga z zaproponowanych interpretacji wiązałaby moment czasowy wyznaczający zakres korzystania przez użytkownika z chwilą, od której prawo użytkownika wywiera skutek (i która może być jednocześnie chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, co oznacza, że dla patentów z pierwszeństwem zwykłym wariant drugi byłby tożsamy z wariantem pierwszym). Jak zostanie to wyjaśnione w pkt 7., rozdział V., chwilą, od której skuteczne jest prawo użytkownika, jest data zgłoszenia wynalazku, a nie data pierwszeństwa, jeśli zgłoszenie odwołuje się do pierwszeństwa konwencyjnego lub wystawowego. Od tej daty liczy się okres obowiązywania patentu i od tej daty wstecznie uznaje się również skuteczność prawa użytkownika. Stanowisko akceptujące przyjęcie omawianego wariantu pojawiło się w orzecznictwie⁷⁴. Zdaniem P. Kostańskiego takie określenie relewantnej daty byłoby jednak sprzeczne z istotą pierwszeństwa uprzedniego⁷⁵. Innym argumentem przemawiającym przeciwko przyjęciu tego wariantu jest to, że jeżeli zakres korzystania z wynalazku miałby odnosić się do daty zgłoszenia wynalazku, a nie do daty pierwszeństwa, użytkownik – wiedząc już o zgłoszeniu rozwiązania w innym kraju⁷⁶ albo o jego publicznym wystawieniu i o tym, że może w stosunku do niego nabyć prawo użytkownika – mógłby celowo rozwinąć skalę korzystania przez siebie z wynalazku w taki sposób, aby w dacie zgłoszenia wynalazku, wyznaczającej rozmiar dalszego korzystania, eksploatować wynalazek w maksymalny możliwy sposób. Istotność tego argumentu osłabia jednak okoliczność, iż publikacja zgłoszenia zagranicznego stanowiącego podstawę dla pierwszeństwa w danym kraju nie daje pewności co do tego, w jaki sposób dany wynalazek zostanie ujęty w tym danym kraju⁷⁷. Wynika to z faktu, że zachowanie pierwszeństwa nie jest uzależnione od tego, czy dane zgłoszenie krajowe dokonane z zastrzeżeniem pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia opisuje dany wynalazek – a w szczególności zastrzeżenia patentowe ujmuje żądany zakres ochrony wynalazek – w identyczny sposób, jak zostało to dokonane w kraju pierwszeństwa. Według obecnych regulacji do zachowania pierwszeństwa istotne jest, aby cechy wynalazku zgłaszanego w kraju, dla którego zastrzega się pierwszeństwo z innego wcześniejszego zgłoszenia, zostały zawarte w jakimkolwiek elemencie tego zgłoszenia, a więc niekoniecznie w samych zastrzeżeniach. Może się zresztą zdarzyć, że cechy wynalazku zastrzegane w danym kraju nie mogłyby zostać objęte ochroną według zasad obowiązujących

⁷⁴ Zob. decyzję Komisji Odwoławczej UP PRL z 4 października 1966 r., Sp. 126/66, WUP 1968, nr 1, s. 73.

⁷⁵ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 472.

⁷⁶ Użytkownik mógłby uzyskać taką wiedzę np. zapoznając się z równoległymi zgłoszeniami w innych krajach, obejmującymi np. zgłoszenie, z którego wywodzone byłoby pierwszeństwo dla danego zgłoszenia krajowego. Ponadto, po dacie pierwszeństwa sam uprawniony mógłby już ujawnić fakt zgłoszenia danego wynalazku, gdyż ujawnienie to nie szkodziłoby jego zdolności patentowej.

⁷⁷ Publikacja zgłoszenia zagranicznego będzie zresztą zwykle następować już po dacie zgłoszenia krajowego.

w innym kraju⁷⁸. Z tego względu, sama możliwość dowiedzenia się przez użytkownika – jeszcze zanim dojdzie do publikacji zgłoszenia krajowego – o tym, że w innym państwie opublikowano „podobny” wynalazek, może dać mu jedynie ogólną informację o tym, że taki wynalazek, ujęty podobnie lub nie, zostanie zgłoszony w celu uzyskania ochrony patentowej również w jego kraju. Istnieje zatem szereg względów przemawiających za tym, że nie ma istotnego ryzyka, iż użytkownik zapoznałby się z wynalazkiem objętym zgłoszeniem zagranicznym, spostrzegłby jego zbieżność z własnym wynalazkiem i znacząco rozszerzyłby zakres korzystania z wynalazku tylko po to, aby rozmiar dalszego dozwolonego korzystania przez niego z tego wynalazku w ramach prawa użytkownika wyznaczony był przez stan istniejący w chwili zgłoszenia tego wynalazku już w kraju użytkownika. Tym niemniej, za odrzuceniem tego wariantu przemawia, moim zdaniem, niejednorodność rozumienia tej przesłanki dla patentów z różnym pierwszeństwem (zwykłym lub uprzednim) oraz względy, które przytoczę szerzej rozważając wariant numer pięć.

Trzecia propozycja wiąże moment czasowy wyznaczający zakres dozwolonego korzystania z datą publikacji zgłoszenia wynalazku. W zasadzie należałoby przez to rozumieć publikację konkretnego zgłoszenia krajowego⁷⁹, ponieważ zasadniczo dopiero z chwilą publikacji tego zgłoszenia użytkownik ma możliwość dowiedzenia się o tym, że dany wynalazek zostanie objęty ochroną patentową przysługującą innemu podmiotowi na relewantnym terytorium. Pomijam w tym miejscu sytuację, w której użytkownik uzyskałby taką wiedzę wcześniej, bo na przykład zostałby o tym poinformowany przez przyszłego uprawnionego bądź inny podmiot dysponujący wiedzą o tym, że dane rozwiązanie zostało zgłoszone (ale jeszcze nie opublikowane) w celu uzyskania ochrony patentowej. Wydaje się, że powiązanie omawianego wariantu z publikacją zgłoszenia krajowego, a nie zgłoszenia zagranicznego, które miałyby następnie stanowić podstawę pierwszeństwa dla danego zgłoszenia krajowego, pozwalałoby na wyeliminowanie nałożenia na użytkownika obowiązku prowadzenia szeroko zakrojonych poszukiwań patentowych. Poszukiwania zagraniczne musiałyby wiązać się z koniecznością analizowania dokumentów patentowych sporządzonych także w obcych językach (np. w języku chińskim) i porównywania zgłaszanych rozwiązań z własnym rozwiązaniem. Skoro rozwiązanie użytkownika nie musi być identyczne z wynalazkiem, na który udzielono patentu (może być także ekwiwalentne w stosunku do niego – zob. rozdział III., pkt 1.3.), wynik porównania byłby stale obciążony niepewnością, gdyż do tej pory nie jest jasne, jakie

⁷⁸ Por. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 181.

⁷⁹ Chodzi tu także o publikację zgłoszenia krajowego powołującego się na pierwszeństwo z innego zgłoszenia krajowego (a nie zagranicznego), czyli tzw. pierwszeństwo wewnętrzne (znajdujące podstawę w art. 19 pwp).

rozwiązanie na pewno zostanie uznane za ekwiwalentne w danym porządku prawnym. Wydaje się zatem, że wiązanie jakichkolwiek skutków dla treści prawa użytkownika z datą publikacji zgłoszenia można byłoby rozważać wyłącznie w odniesieniu do publikacji zgłoszenia krajowego, tj. dotyczącego tego wynalazku, który zostanie objęty ochroną patentem istotnym dla użytkownika. Taka interpretacja znajdowałaby uzasadnienie w świetle treści art. 288 pwp, określającego moment otwierający możliwość dochodzenia roszczeń przez uprawnionego z patentu. Z art. 288 ust. 2 pwp wynika zarazem, że od daty publikacji zgłoszenia osoby trzecie nie mogą już zasłaniać się brakiem wiedzy o zgłoszeniu danego rozwiązania do ochrony. Analogicznie zatem, również użytkownik uzyskiwałby wiedzę o tym, że może stać się użytkownikiem – o ile dojdzie do udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek. W tym momencie zarazem ostatecznie kształtowałyby się zakres dozwolonego korzystania z wynalazku.

Słabe strony tego wariantu przejawiają się w tym, że nie tylko nie znajduje on oparcia w ustawie, ale także pozwala na zmaterializowanie się ryzyka znaczącego rozszerzenia skali korzystania z wynalazku przez użytkownika, które zasygnalizowano już przy omówieniu poprzedniego wariantu. Chodzi tu o sytuację, w której użytkownik, który już w dobrej wierze korzystał z wynalazku lub przygotował wszystkie istotne urządzenia w chwili pierwszeństwa do uzyskania patentu, uzyskiwałby jednak przed publikacją zgłoszenia w relevantnym kraju wiedzę o tym, że potencjalnie stanie się użytkownikiem cudzego patentu, i wykorzystywałby tę wiedzę w celu znaczącego zwiększenia rozmiaru korzystania z wynalazku w dacie publikacji zgłoszenia krajowego.

Za odrzuceniem czwartej spośród zaproponowanych wyżej interpretacji, opierającej się na określeniu zakresu dozwolonego korzystania z wynalazku przez użytkownika na datę udzielenia patentu, przemawia również ryzyko nieusprawiedliwionego wykorzystania przez użytkownika wiedzy o możliwości nabycia omawianego prawa. Jeszcze przed udzieleniem patentu użytkownik mógłby, wykorzystując wiedzę o przewidywanym powstaniu prawa użytkownika, znacząco zwiększyć zakres korzystania z wynalazku w celu jak największego rozszerzenia zakresu swojego korzystania w dacie, kiedy patent zostanie udzielony. Zasadności takiej wykładni odmawia również P. Kostański, wskazując, że „byłoby to nadmierne ograniczenie patentu, nieuzasadnione także potrzebą ochrony inwestycji, która legła u podstaw wprowadzenia instytucji użytkownika uprzedniego do prawa”⁸⁰.

⁸⁰ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 472. Komentując przytoczone stanowisko należy zauważyć, że przyczyną wprowadzenia ochrony użytkownika była nie tylko potrzeba ochrony inwestycji dokonanych przez użytkownika, ale także – a może przede wszystkim – ochrony niezależnej twórczości wynalazczej.

Pozostaje rozważyć ostatnią, piątą z zaproponowanych interpretacji momentu czasowego istotnego dla określenia zakresu „dotychczas” podejmowanego korzystania, który miałby wyznaczać zakres dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika. Wariant ten odwołuje się, zgodnie z brzmieniem art. 71 pwp, do chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, ale nie wiąże dalszego zakresu korzystania koniecznie i wyłącznie z tą chwilą (konkretnym dniem), a raczej z dowolnym momentem czasowym w okresie korzystania z wynalazku przez użytkownika, pozostającym przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie. Innymi słowami, jeśli użytkownik korzystał z wynalazku np. w okresie pół roku przed datą pierwszeństwa, zakres dozwolonego dalszego korzystania nie musi być koniecznie wyznaczany tylko przez stan istniejący w chwili pierwszeństwa (a raczej – konkretnie w dniu poprzedzającym tę chwilę, zob. pkt 2 w rozdziale III.). Koncepcja ta opiera się na rozumieniu określenia „dotychczas” jako wyrażającego pewien okres, a nie jeden moment w czasie, a więc w znaczeniu „do tej pory”, czy też „do danej chwili”⁸¹. Wydaje się, że sens omawianej instytucji (tj. ochrona niezależnej twórczości wynalazczej oraz dokonanych inwestycji) wyrażałaby się w sposób pełniejszy w przypadku, gdyby użytkownik mógł wskazać inny stan z okresu korzystania przez niego wynalazku aniżeli sama chwila pierwszeństwa do uzyskania patentu. Mogłoby bowiem okazać się, że o ile na trzy miesiące przed datą pierwszeństwa użytkownik produkował 1000 sztuk produktów dziennie o cechach A, o tyle w dniu poprzedzającym datę pierwszeństwa akurat zmniejszył skalę produkcji do 100 sztuk dziennie, a przy tym oferował produkt o cechach B, który okazał się mniej atrakcyjny dla nabywców. Zakładając teraz, że produkty o cechach A i B mieszczą się w zakresie patentu uzyskanego przez inną osobę i z obu nich użytkownik korzystał przed datą pierwszeństwa, ograniczenie relewantnego momentu tylko do daty pierwszeństwa stawiałoby użytkownika w niekorzystnej sytuacji. Przypadkowe, czasowe ograniczenie produkcji i zmodyfikowanie jej przedmiotu dokonane akurat na dzień przed datą pierwszeństwa miałyby wpływ na treść prawa użytkownika i nie odpowiadałoby zakresowi dokonanego wysiłku twórczego będącego wynikiem niezależnej twórczości użytkownika lub innych osób, których wysiłek twórczy znajduje się w dyspozycji użytkownika, zwłaszcza pracowników użytkownika (np. opracowanie kilku wariantów rozwiązania mieszczących się w zakresie wynalazku) i inwestycyjnego (produkowanie produktów również w większej skali).

Ze względu na możliwość zaistnienia takich sytuacji, jak ta opisana wyżej, wydaje się, że określenie „dotychczas” wyznaczające zakres dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika powinno zatem odpowiadać całemu okresowi korzystania z wynalazku przez

⁸¹ Zob. A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 176.

używacza przypadającemu przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie. Zakres ten (w ujęciu przedmiotowym) wyznaczany powinien być przez wszystkie warianty rozwiązania wykorzystywane przez użytkownika, w tym ich oczywiste ekwiwalenty wprowadzane np. w celu udoskonalenia wynalazku. Ponadto, powinien także obejmować skalę wynikającą z możliwości produkcyjnych urządzeń (fizycznych, prawnych, czy też administracyjnych) wykorzystywanych do realizacji wynalazku w dowolnej chwili podczas okresu korzystania z wynalazku, a nie tylko z chwili pierwszeństwa. Górną granicą ilościowej skali korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika powinna być zatem najwyższa wartość tej skali w całym okresie poprzedzającym chwilę pierwszeństwa. Koncepcja ta znalazła pośrednio poparcie w wyroku Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r., w którym Sąd zauważył (kierując się jednak raczej problemami dowodowymi), że rozmiar korzystania wyznacza się w odniesieniu do tego rozmiaru w dniu pierwszeństwa lub w najbliższym okresie poprzedzającym tę datę, dla którego takie określenie jest możliwe⁸². W takim duchu wypowiedziano się także w decyzji Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego z dnia 28 maja 1993 r., w której wzięto pod uwagę cały okres korzystania przez użytkownika z wynalazku (1.11.1979 r. – 30.10.1980 r., przy czym 1 marca 1980 r. doszło do zgłoszenia wynalazku) i wskazano, że prawo bezpłatnego korzystania z wynalazku przysługuje „w zakresie co najmniej takim w jakim [zakłady będące użytkownikiem – przyp. wł.] wykorzystywały wynalazek w omawianym zakresie, tj. od 1 listopada 1979 r. do 30 października 1980 r.”⁸³.

3. Związek prawa użytkownika z przedsiębiorstwem

W poprzednim rozdziale pojęcie przedsiębiorstwa zawarte w art. 71 ust. 1 pwp zostało poddane analizie w kontekście warunków powstania prawa użytkownika. Analizę zwięźliwym stanowiskiem, zgodnie z którym do powstania tego prawa potrzebne jest korzystanie z wynalazku przez użytkownika w swoim przedsiębiorstwie (zob. rozdział III., pkt 3.3.). W niniejszym rozdziale w ramach omówienia treści prawa użytkownika skupię się na tym, w jaki sposób należy interpretować przewidziane w art. 71 ust. 1 uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku „w swoim przedsiębiorstwie”. Przed przejściem do szczegółowych rozważań należy zwrócić uwagę na to, że pojęcie przedsiębiorstwa w odniesieniu do treści prawa użytkownika pojawia się w art. 71 pwp dwukrotnie – raz w kontekście przyznanego użytkownikowi

⁸² Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r., III CR 415/66, OSNCP 1967 nr 10, poz. 180.

⁸³ Decyzja Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego z dnia 28 maja 1993 r., Odw. 1028/93 opublikowana w OG 1993 r. z. 4, poz. 92.

uprawnienia do dalszego korzystania z wynalazku (art. 71 ust. 1 zd. 1 *in fine*), a po raz drugi w związku z ustanowionym w art. 71 ust. 2 ograniczeniem przeniesienia prawa użytkownika, które może nastąpić tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Niektórzy autorzy uważają, że wskazanie na „przedsiębiorstwo” w treści art. 71 pwp służy ograniczeniu możliwości przeniesienia prawa, a nie „fizycznemu” powiązaniu użytkownika z konkretnym przedsiębiorstwem funkcjonującym w dacie, w której powstaje prawo użytkownika⁸⁴. Autorzy ci wywodzą z tego popartą w orzecznictwie możliwość czasowego zaprzestania wykonywania prawa użytkownika (o czym w pkt 7.1. poniżej), a także dopuszczalność prawnego przekształcenia pierwotnego przedsiębiorstwa w inne, w którym korzystanie z wynalazku następuje w takim samym zakresie⁸⁵. Trzeba jednak rozważyć, czy wskazanie na swoje przedsiębiorstwo w art. 71 ust. 1 *in fine* ma na celu tylko ograniczenie możliwości przeniesienia prawa, czy też ma służyć wyznaczeniu dopuszczalnego dalszego zakresu korzystania z wynalazku.

Ograniczenie możliwości przeniesienia prawa użytkownika zostało zawarte w art. 71 ust. 2 zd. 2 pwp, które stanowi, że „Prawa⁸⁶ te [tj. prawo użytkownika – przyp. wł.] mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem”. Z kolei zdanie pierwsze art. 71 ust. 1 pwp wskazuje, że użytkownik może z wynalazku „korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas”. Gdyby zdanie to nie zawierało omawianego pojęcia „swojego przedsiębiorstwa”, to użytkownik mógłby korzystać z wynalazku po prostu w zakresie wyznaczonym przez dotychczasową eksploatację i nadal nie mógłby przenosić swojego prawa na inną osobę inaczej niż tylko łącznie z przedsiębiorstwem (bo stanowi o tym samodzielnie ust. 2), natomiast dalsze korzystanie z wynalazku nie musiałoby odbywać się „w swoim przedsiębiorstwie”. Inaczej stawiając sprawę – do ograniczenia przenoszalności prawa użytkownika wystarczające jest uregulowanie zawarte w ust. 2, stąd trudno jest interpretować pojęcie „swojego przedsiębiorstwa” zawarte w ust. 1 jako swoiste *superfluum*, tj. termin wskazujący tylko na związanie przenoszalności prawa użytkownika z przedsiębiorstwem. Przyjęcie stanowiska, że pojęcie to ma tylko taki charakter, równałoby się natomiast

⁸⁴ Tak J. Fiołka, *Prawo...*, s. 194 i za nim J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 460. Stanowisko to wywodzi się zapewne z poglądu wyrażonego w odniesieniu do użytkownika wzoru użytkowego w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1960 r., IV CR 510/59, OSNCK 1961/4/105: „w przepisie tym [art. 95 Rozporządzenia z 1928 r. – przyp. aut.] podkreślony został ścisły, nierozzerwalny związek pomiędzy prawem użytkownika poprzedniego a przedsiębiorstwem nie dlatego, by przeciwstawić osobę użytkownika jego przedsiębiorstwu i potraktować przedsiębiorstwo abstrakcyjnie, lecz dlatego, aby przeciwstawić się odebraniu prawa od przedsiębiorstwa, do którego prawo użytkownika poprzedniego jest przywiązane nierozdzielnie”.

⁸⁵ Tak J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 460.

⁸⁶ W pkt 6. poprzedniego rozdziału pracy odniosłam się do zagadnienia, jak należy rozumieć to, że przytaczane zdanie odnosi się do „praw” (w liczbie mnogiej), a nie do „prawa”.

wyeliminowaniu go z treści omawianego ustępu 1, wyznaczającego zakres dozwolonego dalszego korzystania z wynalazku. W konsekwencji, oderwanie tego zakresu od „swojego przedsiębiorstwa” użytkownika znacząco rozszerzałoby sytuacje, w których użytkownik może korzystać z wynalazku, a to wydaje się nie do pogodzenia z istotą ochrony praw użytkownika jako pewnego rodzaju wyjątkiem od zasady ochrony patentowej. W niniejszej pracy i tak wielokrotnie opowiadam się za przychylnym interpretowaniem poszczególnych przesłanek nabycia prawa użytkownika, czy też kwestii związanych z jego wykonywaniem, gdyż uważam, że celem ustanowienia omawianej instytucji jest zapewnienie użytkownikowi efektywnej ochrony. Przychylność ta nie może jednak prowadzić do interpretacji eliminującej ograniczenie prawa użytkownika do korzystania w „swoim przedsiębiorstwie”, zawarte *explicite* w treści art. 71 ust. 1 pwp i niesłużące wyłącznie do ograniczenia przenoszalności tego prawa.

Gdyby z kolei treść art. 71 ust. 1 pwp zawierała odniesienie do „swojego przedsiębiorstwa”, ale w ustępie drugim nie sformułowano by ograniczenia przenoszalności tego prawa, to oznaczałoby, że każdorazowy użytkownik, jakkolwiek może swobodnie przenosić samo prawo na inne osoby, to jednak przedtem musi korzystać z niego „sam”, tj. w swoim przedsiębiorstwie. Taka redakcja art. 71 pwp mogłaby być interpretowana jako wiążąca w większym stopniu dalsze korzystanie z wynalazku przez użytkownika właśnie z jego przedsiębiorstwem w celu zapobieżenia mnożeniu się podmiotów, które korzystają z wynalazku chronionego patentem obok uprawnionego z tego prawa wyłącznego.

De lege lata art. 71 pwp posługuje się pojęciem przedsiębiorstwa w dwóch aspektach, tj. zarówno dla określenia, że dalsze korzystanie z wynalazku ma być dokonywane w swoim przedsiębiorstwie użytkownika, jak i dla ograniczenia przenoszalności tego prawa. Wynika z tego, moim zdaniem, że pojęcie „swojego przedsiębiorstwa” służy także wyznaczeniu dopuszczalnego dalszego zakresu korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika, a nie tylko ograniczeniu przenoszalności tego prawa. Kwestia przeniesienia prawa użytkownika (drugi aspekt) zostanie poddana analizie w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału.

Z kolei w pierwszym aspekcie pojęcie dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie należy, w mojej ocenie, rozumieć jako podejmowanie czynności wyrażających eksploatację wynalazku w ramach przedsiębiorstwa rozumianego przedmiotowo, czyli tak samo jak w przypadku rozważanego już aspektu powstania prawa użytkownika (zob. pkt 3.3. w rozdziale III.). Przedsiębiorstwem rozumianym przedmiotowo jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 55¹ kc). Użytkownik będzie zatem korzystać z wynalazku w swoim

przedsiębiorstwie, gdy będzie, przykładowo, wytwarzać produkty inkorporujące wynalazek na własnych maszynach produkcyjnych, czy też stosować sposób wyrażający wynalazek przy wykorzystaniu urządzeń stanowiących składniki jego przedsiębiorstwa. Jak już podawano, chodzi o przedsiębiorstwo, do którego użytkownikowi przysługuje tytuł prawny uprawniający do wykorzystywania go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co nie oznacza jedynie prawa własności, ale także np. leasing czy dzierżawę.

W rozważanym aspekcie wyłaniają się następnie dwa zagadnienia szczegółowe. Pierwsze z nich dotyczy ustalenia, czy stwierdzenie w art. 71 pwp, że użytkownik może korzystać nadal z wynalazku w dotychczasowym zakresie w swoim przedsiębiorstwie oznacza, że musi to być cały czas to samo przedsiębiorstwo. Zgadzam się z przywołanymi na wstępie niniejszego punktu autorami co do tego, że nie musi to być cały czas to samo konkretne przedsiębiorstwo, gdyż istotne jest raczej to, aby było to dalej przedsiębiorstwo użytkownika. W ramach drugiego zagadnienia trzeba z kolei rozważyć, czy przyznanie użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie oznacza, że użytkownik nie może powierzać korzystania z wynalazku osobom trzecim (w ich przedsiębiorstwach, czyli np. wytwarzać produktów ucieleśniających wynalazek na maszynach produkcyjnych niestanowiących składników przedsiębiorstwa, do którego użytkownikowi przysługiwałby jakiś tytuł prawny), a tym bardziej upoważniać ich do korzystania z wynalazku w sposób powodujący rozszerzenie kręgu podmiotów korzystających z wynalazku obok uprawnionego z patentu na ich „własny” rachunek. Tego rodzaju działania wiązałyby się z podejmowaniem przez użytkownika określonych czynności prawnych, co uzasadnia poświęcenie im szczegółowych rozważań w następnym punkcie niniejszego rozdziału.

4. Dokonywanie czynności prawnych dotyczących prawa użytkownika

Lapidarna formuła art. 71 ust. 1 pwp stanowi, że użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał z niego dotychczas. Jedynym uregulowaniem odnoszącym się do możliwych dyspozycji prawem użytkownika w drodze czynności prawnych jest art. 71 ust. 2 pwp, który przewiduje, że prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Wymienione przepisy nie normują natomiast innych czynności prawnych, które potencjalnie mogłyby być dokonywane w związku z prawem użytkownika. Zagadnienie to będzie przedmiotem analizy w tej części niniejszego rozdziału.

4.1. Przeniesienie prawa użytkownika razem z przedsiębiorstwem

Ograniczeniu *verba legis* podlega zbywalność prawa użytkownika. Jak wynika z treści art. 71 ust. 2 pwp, prawo to może zostać przeniesione tylko łącznie z przedsiębiorstwem użytkownika⁸⁷. Niewątpliwie tak daleko idące ograniczenie przenoszalności prawa użytkownika może mieć związek z faktem, że powstanie prawa użytkownika następuje ze względu na zaistnienie szczególnych okoliczności towarzyszących korzystaniu z wynalazku (bądź przygotowaniu się do tego) w określonym momencie czasowym przez zindywidualizowaną osobę, pozostającą w dobrej wierze, usprawiedliwiających udzielenie na jej rzecz wyjątkowego przywileju pozwalającego na dalsze korzystanie z wynalazku pomimo cudzej wyłączności patentowej. Prawo użytkownika może być postrzegane jako wyraz docenienia indywidualnego statusu określonej osoby – użytkownika – oraz wykonywanej przez niego działalności gospodarczej związanej z wynalazkiem. Dopuszczenie swobodnego przenoszenia tego prawa na dalsze podmioty powodowałoby utratę związku pomiędzy uprawnieniem przyznany określonej osobie ze względu na jej indywidualny status a pewnego rodzaju szczególnym środowiskiem, w którym do tej pory działalność tej osoby miała miejsce. Uzależnienie przeniesienia prawa użytkownika od równoczesnego przeniesienia wspomnianego środowiska (przedsiębiorstwa) ma zatem, jak się wydaje, służyć zachowaniu opisanego związku oraz okoliczności towarzyszących działalności związanej z wynalazkiem dokonywanej przez użytkownika.

Przechodząc do analizy pojęcia „przeniesienia” należy przyjąć, iż oznacza ono dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę podmiotu uprawnionego do danego prawa⁸⁸, tj. umowny obrót prawem w drodze sukcesji syngularnej w drodze sprzedaży (art. 535 kc), zamiany (art. 603 kc) czy darowizny (art. 888 kc)⁸⁹. Pojęcie przeniesienia jest więc węższe od pojęcia „przejścia” (uwagi dotyczące przejścia prawa użytkownika w przypadkach innych niż jego przeniesienie zostały przedstawione w pkt. 4.2. poniżej)

Artykuł 71 ust. 2 pwp odwołuje się do czynności prawnej przeniesienia przedsiębiorstwa jako jedynej, w ramach której może dojść do zmiany podmiotu uprawnionego do korzystania z wynalazku objętego prawem użytkownika. Zgodnie z art. 55² kc, czynność prawna mająca za

⁸⁷ A. Szewc określa to mianem cesji związanej, por. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 204.

⁸⁸ Szczegółowe rozważania co do przeniesienia przedsiębiorstwa w kontekście praw własności przemysłowej przedstawia A. Niewęglowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 1008-1013.

⁸⁹ Por. A. Szewc, *Przejście patentu obciążonego licencją*, w: A. Adamczak (red.), *Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 16-20 września 2008 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej Nr 32 (2008), s. 192; S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 519.

przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych⁹⁰. W doktrynie analizowano problem, czy czynność prawna obejmująca przeniesienie przedsiębiorstwa wystarcza do przeniesienia prawa użytkownika, czy też potrzebne jest skonstruowanie odrębnej czynności prawnej obejmującej bezpośrednio przeniesienie tego prawa⁹¹. Uważam, że jeżeli dochodzi do zbycia całości przedsiębiorstwa, to w myśl art. 55² kc nie zachodzi potrzeba dokonania odrębnej czynności prawnej do przeniesienia również prawa użytkownika. W braku wyraźnego odmiennego uregulowania umownego należy zatem przyjąć, że przeniesienie przedsiębiorstwa obejmuje również prawo użytkownika. Zdaniem S. Sołtysińskiego, należy domniemywać przeniesienie tego prawa wtedy, gdy „korzystanie z wynalazku jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania zakładu”⁹². Analogicznie będzie w przypadku przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli prawo użytkownika funkcjonalnie związane jest z tą częścią, i obejmuje ona środki służące do korzystania z wynalazku. Ryszard Skubisz stwierdził, że przeniesienie prawa użytkownika wraz z jedynie częścią, a nie całością przedsiębiorstwa będzie dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy ta część przedsiębiorstwa obejmuje urządzenia przygotowane do eksploatacji wynalazku w chwili powstania prawa⁹³. Z kolei S. Sołtysiński, przytaczając pogląd S. Buczkowskiego, wskazał, że ustalenie, czy doszło do przeniesienia prawa użytkownika, powinno być uzależnione od tego, czy przeniesienie składników przedsiębiorstwa objęło także te jego istotne części, które przesądzają o tożsamości danego warsztatu czy zakładu przemysłowego⁹⁴. Dla przeniesienia prawa użytkownika nie jest zatem konieczne przeniesienie wszystkich składników zbywanego przedsiębiorstwa, ale – jak się wydaje – przynajmniej tych, które decydują o tym, że zbyte przedsiębiorstwo jest tym samym, którym było przed dokonaniem zbycia.

Stosownie do art. 55² kc, umowa przeniesienia przedsiębiorstwa może jednak wyraźnie wyłączyć prawo użytkownika z zakresu przenoszonych składników, skutkiem czego prawo użytkownika pozostanie przy zbywcy przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji prawo to nie mogłoby być wykonywane przez zbywcę przedsiębiorstwa (wobec braku przedsiębiorstwa, w którym je

⁹⁰ Do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części konieczne jest zachowanie formy ustawowo zastrzeżonej *ad solemnitatem*, tj. formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 75¹ § 1 kc).

⁹¹ Por. S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 519.

⁹² *Ibidem*, s. 520.

⁹³ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 362-363.

⁹⁴ Zob. S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 519-520 i S. Buczkowski, *Glosa do orzeczenia SN z 10 stycznia 1972 r.*, OSPiKA 1972, poz. 232, s. 539-540.

dotychczas wykonywano), a jednocześnie nie można byłoby prawa użytkownika następnie przenieść (nawet na nabywcę przedsiębiorstwa), gdyż wyklucza to wyraźne brzmienie ustawy⁹⁵. Zdaniem A. Niewęgłowskiego, do którego należy się przychylić, w takiej sytuacji możliwe byłoby „ponowne stworzenie” innego przedsiębiorstwa i korzystanie z wynalazku w granicach wynikających z zakresu prawa użytkownika, zależy to jednak od ustalenia zakresu rozporządzenia przedsiębiorstwem⁹⁶.

Jeszcze inna sytuacja zachodziłaby wtedy, gdyby „wyzbycie się” przedsiębiorstwa przez użytkownika nie nastąpiło w drodze jednej czynności prawnej, ale szeregu osobnych czynności prawnych, dokonanych z jedną lub więcej osób, obejmujących poszczególne składniki przedsiębiorstwa⁹⁷. Ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do przeniesienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kc, nie ma również mowy o przeniesieniu prawa użytkownika. Do przeniesienia tego prawa mogłoby jednak dojść wtedy, gdyby którakolwiek z osobnych czynności prawnych obejmowała przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z którą związane jest korzystanie z wynalazku, o czym przesądzać powinna treść takiej czynności.

Ryszard Skubisz stwierdza dodatkowo, że niedopuszczalne jest przeniesienie przez użytkownika tylko niektórych form korzystania z wynalazku wraz z przedsiębiorstwem (np. wytwarzania produktów) i pozostawienie pozostałych⁹⁸.

Analogicznie kwestię zbywalności prawa użytkownika uregulowano w prawie niemieckim⁹⁹. W tamtejszym orzecznictwie rozważano również sytuację nabycia przez dany podmiot udziałów w spółce będącej użytkownikiem uprzednim, zapewniających temu podmiotowi status spółki dominującej wobec spółki-użytkownika. Niemiecki sąd najwyższy przesądził, że sytuacja taka nie uprawnia spółki dominującej do korzystania z prawa użytkownika przysługującego spółce zależnej¹⁰⁰.

Istotnym dla praktyki obrotu przypadkiem, w którym rozważyć należy możliwość zmiany podmiotu prawa użytkownika na podstawie czynności prawnej, jest wniesienie prawa jako wkładu niepieniężnego do spółki handlowej (tzw. aportu). Dopuszczalność zmiany podmiotowej w tym

⁹⁵ S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze według ustawy...*, s. 81-82.

⁹⁶ A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 321.

⁹⁷ Sytuację tę podaje A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 321.

⁹⁸ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 363.

⁹⁹ Zob. wyroki BGH z 7.10.1965 r., Ia ZR 129/63, *Dauerwellen II*, GRUR 1966, s. 370 oraz z 1.2.2005 r., X ZR 214/02, *Schweißbrennerreinigung*, GRUR 2005, s. 567; U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, Beck 2015, nb. 25, s. 585-586.

¹⁰⁰ Wyrok BGH z 1.2.2005 r., X ZR 214/02, *Schweißbrennerreinigung*, GRUR 2005, s. 567.

trybie zależy od tzw. zdolności aportowej danego prawa. Ogólnymi przesłankami zdolności aportowej są wartość majątkowa wkładu, jego zbywalność, zdolność egzekucyjna (w tym zdolność zasilenia masy upadłościowej i likwidacyjnej) oraz aktualność i pewność wkładu¹⁰¹. Zdaniem A. Niewęgłowskiego, w przypadku praw własności przemysłowej dla ustalenia ich zdolności aportowej istotne jest również to, czy dane prawo ma charakter samoistny, zostało wyrażone w sposób, który daje się odtworzyć bez udziału wnoszącego je wspólnika i pozwala na reprodukcję, a wreszcie korzysta z majątkowej ochrony prawnej, „co najmniej przed wyrządzeniem szkody czynem niedozwolonym (art. 415, 439 kc)”¹⁰². W kontekście omawianego zagadnienia A. Szewc uznał, że prawa użytkownicy nie mogą być wniesione jako wkład obejmujący przedsiębiorstwo do spółek handlowych¹⁰³. Wydaje się jednak, że wykluczenie zdolności aportowej może dotyczyć jedynie prawa użytkownika jako takiego. Przemawiać za takim wykluczeniem mógłby przede wszystkim brak samodzielnej zbywalności tego prawa (ani też zdolności egzekucyjnej), gdyż pozostałe przesłanki zdolności aportowej są spełnione – dotyczy to np. korzystania przez prawo użytkownika z majątkowej ochrony prawnej. Do takiego podejścia zdaje się przychylić A. Niewęgłowski, który zauważył, że wniesienie przedsiębiorstwa powinno objąć prawa, którymi rozporządzać można wyłącznie wraz z przedsiębiorstwem, co dotyczy m.in. praw użytkownicy¹⁰⁴. Należy zatem skonkludować, że prawo użytkownika może być przedmiotem aportu jako składnik przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot wkładu do spółki handlowej.

4.2. Przejście prawa użytkownika w innych przypadkach niż jego przeniesienie

Poza przejściem prawa użytkownika w trybie jego przeniesienia razem z przedsiębiorstwem, możliwe są także inne przypadki przejścia prawa użytkownika. Dla zachowania pewnej ciągłości wyводу dotyczącego przypadków translatywnego nabycia prawa użytkownika uzasadnione jest przyjrzenie się owym innym przypadkom przejścia bezpośrednio po uwagach o przeniesieniu prawa użytkownika wraz z przedsiębiorstwem.

Należy rozważyć zagadnienie losów prawa użytkownika w przypadku dokonania przekształcenia spółki użytkownika. Stosownie do art. 551 § 1 ksh, spółka jawna, spółka partnerska, spółka

¹⁰¹ Por. A. Niewęgłowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 908-913. W odniesieniu do przesłanki „aktualności i pewności wkładu” autor zwraca uwagę, że ich rola różni się w zależności od tego, czy wkład ma być wniesiony do spółki osobowej, czy kapitałowej (więcej zob. A. Niewęgłowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 918 i n.).

¹⁰² A. Niewęgłowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 907.

¹⁰³ Zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 203.

¹⁰⁴ A. Niewęgłowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 1011.

komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Przekształcenie może dotyczyć także spółki cywilnej na zasadach określonych w art. 551 § 2 ksh, a nawet przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 551 § 5 ksh). Zgodnie z zasadą kontynuacji wyrażoną w art. 553 ksh, wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przysługują spółce przekształconej – dotyczy to również prawa użytkownika.

W razie połączenia się spółki użytkownika z inną spółką (przez przejęcie lub zawiązanie nowej spółki, por. art. 491 i n. ksh), spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ksh), uzyskując również prawo użytkownika.

Z kolei w przypadku podziału użytkownika (instytucja ta znajduje zastosowanie w odniesieniu do spółek kapitałowych, por. art. 528 ksh), prawo do korzystania z wynalazku stanie się udziałem podmiotu przejmującego przedsiębiorstwo, w ramach którego wynalazek jest wykorzystywany¹⁰⁵. Adrian Niewęglowski zauważył, że dla ustalenia, któremu spośród następców prawnych użytkownika przypadnie przedmiotowe prawo, przygotowany plan podziału nie ma decydującego znaczenia. Autor uważa również, że „rozcłonkowanie» przedsiębiorstwa w toku podziału tak, że uczestnicy transformacji otrzymają jego składniki niepozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzić powinno do wniosku, że prawo do przedsiębiorstwa ustało – a wraz z nim prawa użytkownicy”¹⁰⁶.

Następnie, prawo użytkownika, jako składnik majątku danej osoby, może wejść do masy upadłości i podlegać zbyciu w trybie likwidacji majątku wraz z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią¹⁰⁷.

Ponadto, prawo użytkownika, jako prawo majątkowe¹⁰⁸, może być również objęte dziedziczeniem¹⁰⁹. W przypadku dziedziczenia ustawowego w doktrynie postuluje się, aby przewidziane w art. 71 ust. 2 pwp ograniczenie w zbywalności prawa użytkownika znajdowało swoje odzwierciedlenie w dziale spadku w taki sposób, aby prawo to przypadało temu spadkobiercy, któremu przypadnie przedsiębiorstwo (ewentualnie jego zorganizowana część, z

¹⁰⁵ Tak A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 322.

¹⁰⁶ A. Niewęglowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 898.

¹⁰⁷ Tak S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 125-127; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 321. W literaturze niemieckiej zob. T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 490, s. 655, i w orzecznictwie – wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, *Füllstoff*, GRUR 2010, 47.

¹⁰⁸ Szerzej zob. w pkt 5.3. w rozdziale V.

¹⁰⁹ Zob. np. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 737.

którą związane było korzystanie z wynalazku przez spadkodawcę). Zarazem, niedopuszczalne powinno być dokonywanie podziału prawa użytkownika i przedsiębiorstwa pomiędzy kilka osób¹¹⁰.

Prawo użytkownika może być również przedmiotem rozrządzeń testamentowych, przy czym, analogicznie jak w przypadku dziedziczenia ustawowego, warunkiem powinno być objęcie rozrządzeniem przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) wraz z towarzyszącym mu prawem użytkownika¹¹¹. Należy jednocześnie zauważyć, że rozrządzenie testamentowe, zgodnie z którym prawo użytkownika miałyby przypaść osobie A, natomiast przedsiębiorstwo – osobie B, byłoby nieskuteczne, a zastosowanie reguł interpretacyjnych dotyczących wykładni testamentu (art. 948, ew. 961 kc) nie dałoby tu jednoznacznego rezultatu ze względu na zakaz wykładni prowadzącej do zmiany lub uzupełnienia treści testamentu¹¹². Powoduje to zarazem, że prawo to jako takie nie może być przedmiotem zapisu zwykłego ani zapisu windykacyjnego¹¹³. Ponownie, przedmiotem zapisu zwykłego albo windykacyjnego może być natomiast przedsiębiorstwo, którego składnikiem jest prawo użytkownika.

4.3. Problem dopuszczalności upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika

4.3.1. Uwagi ogólne

W niniejszej części pracy rozważę kwestię dopuszczalności upoważniania przez użytkownika osoby trzeciej do korzystania z wynalazku objętego prawem użytkownika. Kwestia ta dotyczy ewentualnego udzielania takich upoważnień po chwili stanowiącej o pierwszeństwie (tj. w ramach treści prawa użytkownika)¹¹⁴. Przez wspomnianą „dopuszczalność” udzielania upoważnień rozumiem sytuację, w której dokonywane przez użytkownika czynności prawne obejmujące aspekt upoważnienia do korzystania z wynalazku byłyby skuteczne, tj. prowadziłyby do tego, że upoważniane osoby trzecie korzystałyby z wynalazku objętego

¹¹⁰ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474.

¹¹¹ Zob. S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 522.

¹¹² Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2002 r., IV CKN 1587/00, Legalis; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2000 r., I ACa 480/00, OSA 2002, Nr 1, poz. 2.

¹¹³ Zob. art. 981¹ § 2 pkt 2 kc.

¹¹⁴ Dopuszczalność udzielania przez użytkownika upoważnienia do korzystania z wynalazku przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie nie budzi wątpliwości ze względu na treść art. 79 pwp, który wprost przewiduje to dla wynalazków niezgłoszonych, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Zarazem, „licencjodawcy” użytkownika korzystający z wynalazku przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie sami nabywają prawo użytkownika, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek.

prawem użytkownika (a zarazem przecież i cudzym patentem) w sposób pozbawiony bezprawności. O niedopuszczalności udzielania rozważanych upoważnień trzeba będzie zatem mówić wtedy, jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, że prawo użytkownika nie przyznaje użytkownikowi takiej „mocy”, aby mógł w oparciu o nie zwalniać z bezprawności działania osób trzecich polegające na korzystaniu z wynalazku. Rozpatrzenie tego zagadnienia będzie wymagać przeanalizowania problemu, jaką postacią prawną miałyby przybierać upoważnienia udzielane przez użytkownika, szczególnie w odniesieniu do pojęcia licencji patentowej, czy może ono być postrzegane jako forma korzystania z wynalazku, oraz czy mieściłoby się w zakresie korzystania z wynalazku „w swoim przedsiębiorstwie” użytkownika, zgodnie z treścią przewidzianego na jego rzecz prawa. Należy jeszcze dodać, że potrzeba rozważenia tej kwestii bierze się stąd, że ustawa gwarantuje użytkownikowi możliwość dalszego korzystania z wynalazku, a w doktrynie niekiedy wyraża się stanowisko, że użytkownikowi „przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy w tych samych formach, które składają się na treść prawa z patentu”¹¹⁵, a więc być może także poprzez „licencjonowanie wynalazku, stanowiące tradycyjny sposób korzystania z wyłączności w zakresie komercyjnej eksploatacji patentu”¹¹⁶. Skoro treścią patentu objęte jest uprawnienie do udzielania innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z wynalazku (art. 66 ust. 2 pwp), to wedle przywołanego stanowiska również użytkownikowi powinno przysługiwać uprawnienie do upoważniania innych osób do korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika. Omawiana regulacja art. 71 pwp wprost tego ani nie dopuszcza, ani też nie wyklucza.

Przed przejściem do dalszych rozważań należy przypomnieć, że udzielenie licencji może dotyczyć jedynie prawa wyłącznego, które ulega obciążeniu¹¹⁷. Terminologia stosowana w doktrynie nie jest jednak w tym względzie konsekwentna. Na przykład S. Sołtysiński mianem licencji określa bowiem także upoważnienie do korzystania z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze prawa wyłącznego, czy też z rozwiązania stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa (tzw. poufne *know-how*)¹¹⁸. *De lege lata* do umowy

¹¹⁵ Zob. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 735.

¹¹⁶ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 455. Autorka nie wskazuje, którzy przedstawiciele doktryny wyrażają taki pogląd. Jednocześnie, autorka przywołała art. 66 ust. 1 pwp jako przepis, który określa formy korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (tak w: *Ograniczenia...*, s. 455), pogląd ten wydaje się jednak niezbyt ścisły, ponieważ przepis ten ustanawia formy eksploatacji, których uprawniony może zakazać osobom trzecim. Zakresem sfery pozytywnej patentu objęte jest każde korzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy oraz udzielanie licencji do korzystania z wynalazku objętego patentem (por. art. 66 ust. 2 pwp).

¹¹⁷ M. Załucki, *Licencja...*, s. 303–306. Zob. także pkt 6. w rozdziale II.

¹¹⁸ Zob. S. Sołtysiński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 790.

o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej (art. 79 pwp). Tym samym, ustawa nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o umowie licencyjnej, natomiast nie określa takich przypadków jako udzielania licencji. Stąd dla opisanego ich zasadne wydaje się posługiwanie pojęciem quasi-licencji. Wydaje się, że w taki sam sposób należałoby określić ewentualne upoważnienia udzielane przez użytkownika uprzedniego, gdyż nie przysługuje mu prawo wyłączne (szersze uwagi w tej kwestii są zamieszczone w rozdziale V., pkt. 5.1.). Charakter prawny udzielania licencji oraz quasi-licencji różni się ze względu na to, że tylko w przypadku tej pierwszej dochodzi do obciążenia prawa wyłącznego, co ma znaczenie dla kwalifikacji prawnej obu czynności prawnych, o czym będzie jeszcze mowa.

Omawiane zagadnienie dopuszczalności udzielania przez użytkownika quasi-licencji na korzystanie z wynalazku rozstrzygano w wypowiedziach doktryny negatywnie¹¹⁹. W literaturze polskiej odosobniony pogląd co do omawianego zagadnienia wyraziła K. Szczepanowska-Kozłowska, stwierdzając, że użytkownik może korzystać z wynalazku poprzez zezwolenie osobie trzeciej na takie korzystanie, pod warunkiem jednak, że w taki sposób wynalazek był przez użytkownika wykorzystywany już w dacie pierwszeństwa¹²⁰ oraz bez możliwości zawierania innych umów¹²¹. Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wyłączeniem możliwości „licencjonowania” wynalazku przez użytkownika jest to, że przyznanie takiego uprawnienia zbliżałoby prawo użytkownika pod tym względem do patentu udzielanego w drodze administracyjnej oraz potencjalnie ograniczałoby uprawnionego z patentu w dysponowaniu jego prawem, np. w drodze udzielenia licencji wyłącznej¹²². Wydaje się jednak, że istnienie prawa użytkownika nie ogranicza uprawnionego z patentu w możliwości udzielenia licencji wyłącznej, ale raczej powoduje, że licencjobiorca wyłączny musi tolerować legalne korzystanie z wynalazku przez użytkownika.

¹¹⁹ Zob. np. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 736; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474; M. Besler, *Prawa użytkownika...*, s. 286; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 455).

¹²⁰ Możliwość taką przewiduje art. 79 pwp dotyczący umów o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy.

¹²¹ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, s. 152. Autorka nie podaje przykładów umów, których zawieranie przez użytkownika uważa za wykluczone.

¹²² Tak J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 456.

W zagranicznych uregulowaniach dotyczących prawa użytkownika upoważnianie osób trzecich do korzystania z wynalazku bywa niekiedy *explicite* wyłączone. W prawie brytyjskim kwestię tę reguluje art. 64 UK Patents Act, zgodnie z którym prawo przysługujące użytkownikowi uprzedniemu nie rozciąga się na udzielanie osobie trzeciej licencji na korzystanie z wynalazku w zakresie takim, w jakim korzysta użytkownik. Podobnie jest w prawie amerykańskim¹²³. W treści art. 71 pwp nie przewidziano jednak podobnego wyłączenia, co aktualizuje pytanie o ewentualne inne względy wykluczające dopuszczalność upoważniania przez użytkownika osób trzecich do korzystania z wynalazku.

Istotna wątpliwość w sprawie dopuszczalności udzielania takich upoważnień wydaje się mieć swoje źródło w tym, że przyzwolenie osobom trzecim na korzystanie z wynalazku w oparciu o udzielone przez użytkownika upoważnienie prowadziłyby do rozszerzenia kręgu podmiotów korzystających z wynalazku objętego cudzą wyłącznością patentową pod „parasolem” personalnego ograniczenia patentu przyznanego zindywidualizowanej osobie – użytkownikowi. Zaistnienie takiej sytuacji jawi się jako nieuzasadnione pogorszenie sytuacji prawnej uprawnionego z patentu, który i tak musi znosić już ograniczenie jego prawa przewidziane na rzecz samego użytkownika.

Na tle przedstawionych rozważań wydaje się, że w obrębie zagadnienia ewentualnego upoważniania przez użytkownika osób trzecich do korzystania z wynalazku można odróżnić przypadki „czystego” udzielania quasi-licencji (przy okazji którego użytkownik mógłby równocześnie sam korzystać z wynalazku, albo powstrzymać się od takiego korzystania) od upoważniania osób trzecich działających na rachunek użytkownika. Przedmiotem odrębnych uwag będzie natomiast kwestia umożliwienia osobom trzecim korzystania z prawa użytkownika jako przedmiotu użytkowania lub dzierżawy praw (zob. pkt 4.4. poniżej).

Rozważając dopuszczalność upoważniania przez użytkownika osób trzecich do korzystania z wynalazku w ramach wymienionych przypadków zasadne wydaje się zatem kierowanie założeniem, że nieakceptowalne powinno być doprowadzenie do rozszerzenia kręgu podmiotów korzystających z wynalazku obok uprawnionego z patentu oraz użytkownika. Zaistnienie takiego rozszerzenia pogłębiałoby bowiem uszczerbek w wyłączności przyznanej uprawnionemu na mocy udzielonego patentu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której użytkownik korzystałby dalej sam z wynalazku, ale oprócz tego umożliwiłby korzystanie z niego

¹²³ Zob. pkt 3.1.3. w rozdziale I.

innym osobom – np. na podstawie quasi-licencji¹²⁴ niewyłącznej. Skutkowałoby to pojawieniem się na rynku nowych konkurentów eksploatujących wynalazek objęty cudzym patentem. Należy jednak zauważyć, że samo poszerzenie kręgu podmiotów eksploatujących wynalazek niekoniecznie musiałoby narażać na szwank interesy uprawnionego z patentu ze względu na nadal obowiązujące ograniczenie zakresu tego używania (szczególnie w wymiarze ilościowym) w ramach prawa użytkownika jako ograniczenia patentu, niezależnie od ilości podmiotów, które ewentualnie miałyby to używanie podejmować obok samego użytkownika. Można bowiem zastanawiać się, jeśli użytkownikowi wolno wprowadzać do obrotu np. 1000 szt. produktów, czy faktycznie tak istotne znaczenie ma to, czy wprowadzi do obrotu wszystkie te produkty sam, czy np. po połowie wraz ze swoim „licencjobiorcą”. Dodatkowe światło na tę ocenę tej kwestii rzucić może ograniczenie możliwości dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika do „swojego przedsiębiorstwa” w kontekście kręgu podmiotów innych niż użytkownik, których działania nie musiałyby przekreślać spełniania tej przesłanki.

4.3.2. Zagadnienie dopuszczalności udzielania przez użytkownika quasi-licencji na korzystanie z wynalazku

Skoro treścią prawa użytkownika objęte jest korzystanie z wynalazku, trzeba powrócić do problemu zasygnalizowanego na wstępie niniejszego punktu, czyli wyjaśnić, czy udzielanie quasi-licencji stanowiłoby formę korzystania z wynalazku przez użytkownika. Punktem wyjścia dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest rozpatrzenie w pierwszej kolejności kwestii wstępnej, czy korzystaniem z wynalazku byłoby udzielanie licencji patentowej (nie: quasi-licencji). To zaś wymaga ustalenia, czy udzielanie licencji stanowi czynności rozporządzającą czy inną (zobowiązującą, upoważniającą)¹²⁵. Przyjęcie pierwszej z tych kwalifikacji oznaczałoby, że udzielanie licencji stanowi wykonywanie uprawnienia do rozporządzania patentem. Jedynie zatem zaaprobowanie drugiej z możliwych kwalifikacji uzasadniałoby stanowisko, iż udzielenie licencji stanowi korzystanie z wynalazku. Jak wyjaśniłam, przychyliłam się do stanowiska kwalifikującego umowę licencyjną jako czynność

¹²⁴ Jak powiedziano, o licencji można mówić jedynie w przypadku zezwolenia na korzystanie z prawa bezwzględne. Już sama ta kwestia z jednej strony eliminuje możliwość uznania udzielania przez użytkownika licencji za dopuszczalną, z drugiej zaś uzasadnia posługiwanie się pojęciem quasi-licencji (np. w myśl wypowiedzi doktrynalnych sformułowanych na tle art. 79 pwp).

¹²⁵ Zdaniem S. Grzybowski, pojęcie „korzystania z prawa” obejmuje wszystkie przypadki wykonywania prawa, które nie polegają na rozporządzaniu prawem w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmującym również obciążenie prawa (S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 252). Zob. również A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 59 oraz literaturę wskazaną przez autora w przypisie nr 301.

zobowiązująco-rozporządzającą, zaś udzielenie licencji jako rozporządzenie (zagadnienie to jest jednak wysoce dyskusyjne, o czym wspomniano również w pkt 6. rozdziału II.). W konsekwencji przyjmuję, że objęte sferą pozytywną patentu udzielanie licencji (art. 66 ust. 2 pwp) nie stanowi korzystania z wynalazku¹²⁶.

Udzielanie licencji przez użytkownika jest oczywiście niemożliwe, a rozważyć można jedynie udzielenie przez ten podmiot quasi-licencji w zakresie swojego prawa użytkownika, co zasygnalizowano w poprzednim punkcie. Podążając powyższym tropem należy zatem postawić pytanie, czy ewentualne udzielanie przez użytkownika quasi-licencji mogłoby stanowić formę rozporządzania prawem użytkownika, tak jak udzielenie licencji patentowej, które w mojej ocenie stanowi postać rozporządzenia patentem. Na to pytanie udzielić należy odpowiedzi negatywnej. Fakt, że ustawa wyraźnie odnosi się wprost do jednej tylko formy rozporządzenia prawem użytkownika, tj. przeniesienia oraz wprowadza szczególne wymaganie przeniesienia prawa użytkownika razem z przedsiębiorstwem, sprawia, że niezasadne byłoby traktowanie ewentualnego udzielenia quasi-licencji przez użytkownika jako wykonywania uprawnienia do rozporządzania prawem użytkownika. Należy także przypomnieć, że udzielanie quasi-licencji nie można zrównać w skutkach z udzielaniem licencji patentowej, gdyż tylko ta ostatnia odnosi się do prawa wyłącznego i stanowi rozporządzenie skutkujące obciążeniem.

Powrócić można jednak nadal do pytania postawionego na początku niniejszego punktu, a mianowicie, czy udzielanie quasi-licencji stanowiłoby formę korzystania z wynalazku przez użytkownika. Należy zatem w pierwszej kolejności przypomnieć, czym jest objęte treścią prawa użytkownika korzystanie z wynalazku. Jak wyjaśniono w pkt 2. powyżej, prawo to gwarantuje w istocie możliwość korzystania z wynalazku w taki sposób, jaki objęty jest sferą negatywną patentu określoną w art. 66 ust. 1 pwp, tj. m.in. poprzez wytwarzanie, używanie, wprowadzanie do obrotu itd. produktów inkorporujących wynalazek. Takich działań uprawniony z patentu może zakazać wszelkim osobom trzecim niemającym jego zgody, z wyjątkiem jednak użytkownika, któremu możliwość poruszania się w zakresie sfery negatywnej zapewnia ustawa (czyli art. 71 pwp). Użytkownik może jednak – tak samo jak każda inna osoba – podejmować wszelkie inne formy korzystania zawodowego lub zarobkowego wiążącego się z wynalazkiem (inne niż te, które zostały wymienione w art. 66 ust. 1 pwp), gdyż stanowi to działanie poza wyłącznością patentową, a więc działanie prawnie obojętne z perspektywy uprawnionego z

¹²⁶ Z tego powodu, gdyby hipotetyczny użytkownik przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwa upoważniał inną osobę do korzystania ze swojego wynalazku (samemu z niego nie korzystając), np. w oparciu o umowę określoną w art. 79 pwp, wówczas nie mógłby nabyć prawa użytkownika właśnie ze względu na brak korzystania z wynalazku, natomiast mogłaby nabyć to prawo osoba korzystająca z wynalazku na podstawie udzielonego upoważnienia.

patentu. Należy zatem odnotować, że zakresem sfery negatywnej patentu określonym w art. 66 ust. 1 pwp nie jest objęte zawieranie umów quasi-licencyjnych o skutku zobowiązującym lub upoważniającym (skutek rozporządzający takich umów wykluczono już wyżej). Stanowi to wskazówkę, iż udzielanie przez użytkownika quasi-licencji wprawdzie nie stanowi postaci korzystania z wynalazku w rozumieniu art. 66 ust. 1 pwp, ale zarazem nie jest *prima facie* wykluczone, skoro plasuje się poza sferą negatywną patentu. Rozstrzygając zagadnienie dopuszczalności udzielania przez użytkownika quasi-licencji należy mieć jednak na względzie także to, jakie mogłyby być konsekwencje uznania takich czynności prawnych użytkownika za dopuszczalne dla sytuacji prawnej quasi-licencjobiorców użytkownika oraz uprawnionego z patentu. Konsekwencje te, o czym będzie niżej mowa, wykluczają możliwość zaakceptowania stanowiska uznającego udzielanie przez użytkownika quasi-licencji za dopuszczalne.

W pkt 4.3.1. powyżej przedstawiono już stanowiska doktryny odnoszące się do omawianego zagadnienia, generalnie negujące dopuszczalność udzielania przez użytkownika licencji, a raczej – precyzyjniej rzecz ujmując – quasi-licencji. Stanowiska te nie doczekały się jednak szerszego uzasadnienia, co aktualizuje potrzebę przedstawienia względów przemawiających za taką negacją.

Najistotniejszy powód popierający odmówienie użytkownikowi możliwości udzielenia quasi-licencji wiąże się z tym, że prawo użytkownika zostało zaprojektowane przez ustawodawcę jako prawo „indywidualne” czy wręcz osobiste, przyznane określonej, pozostającej w dobrej wierze osobie ze względu na dotyczące jej okoliczności faktyczne. Z tego względu art. 71 pwp przewiduje daleko idące ograniczenie przenoszalności prawa użytkownika, dopuszczające zmianę podmiotu uprawnionego do korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika jedynie wtedy, gdy jednocześnie dochodzi do przeniesienia przedsiębiorstwa, w którym wynalazek jest wykorzystywany. Korzystanie z wynalazku w ramach przyznanego użytkownikowi uprawnienia stanowiącego ograniczenie patentu, jeśli nawet może być scedowane na inną osobę, musi zawsze pozostawać w związku ze wspomnianym już wyżej środowiskiem wyrażającym się w określonym przedsiębiorstwie. W kontekście tego stwierdzenia nietrudno zauważyć, że udzielanie przez użytkownika innym osobom quasi-licencji na korzystanie z wynalazku – pozwalających im na eksploatację go w przedsiębiorstwach takich osób – prowadziłoby do zerwania opisanego związku pomiędzy korzystaniem z wynalazku przez konkretną osobę (użytkownika) i określonym przedsiębiorstwem użytkownika. Należy powtórzyć, że ustawa wyklucza możliwość zerwania tego związku nawet w przypadku przeniesienia prawa użytkownika, którego skutkiem byłoby zaprzestanie korzystania z wynalazku przez użytkownika i

kontynuowanie tego korzystania przez osobę, na którą prawo to zostało przeniesione, skoro dopuszcza przeniesienie prawa użytkownika jedynie wraz z przedsiębiorstwem. Tym bardziej zatem nie ma podstaw do dopuszczenia sytuacji, w której użytkownik pozostawałby uprawnionym do korzystania z wynalazku w ramach swojego prawa, a zarazem udzielał innym osobom upoważnienia do korzystania z wynalazku w ich przedsiębiorstwach.

W powyższym kontekście należy dodatkowo wyjaśnić, że udzielanie przez użytkownika quasi-licencji na korzystanie z wynalazku przeważnie musiałyby się wiązać z rozszerzeniem kręgu podmiotów korzystających z wynalazku – miałyby to miejsce wtedy, gdyby użytkownik kontynuował własne korzystanie z wynalazku oprócz udzielenia innej osobie quasi-licencji. Jedynym przypadkiem, w którym nie następowałoby to, byłby przypadek udzielenia przez użytkownika quasi-licencji wyłącznej z tzw. skutkiem silniejszym, polegającym na zobowiązaniu się przez użytkownika wobec quasi-licencjobiorcy do niekorzystania samodzielnie z wynalazku. Jednak nawet jeżeli w takim przypadku uprawniony z patentu miałby dalej jednego „konkurenta” (tj. „licencjobiorcę” wyłącznego użytkownika zamiast samego użytkownika), i to ograniczonego dotychczasową skalą korzystania z wynalazku przez użytkownika, to nie wyklucza to ryzyka naruszenia interesów uprawnionego – taki „licencjobiorca” mógłby np. być podmiotem „silniejszym” rynkowo od samego użytkownika, mającym większą sieć kontaktów handlowych, możliwość proponowania produktów po niższej marży itd. Ryzyko zaistnienia takiej sytuacji byłoby tym większe, gdyby w ramach monopolu patentowego na rynku miało funkcjonować jeszcze więcej podmiotów, np. uprawniony z patentu, użytkownik oraz dwóch jego „licencjobiorców”. Nawet gdyby ci trzej ostatni byli ograniczeni dotychczasowym rozmiarem ilościowym korzystania z wynalazku wynikającym z prawa użytkownika, samo proponowanie przez nich produktów inkorporujących wynalazek w konkurencji do uprawnionego z patentu mogłoby przełożyć się chociażby na obniżenie ceny uzyskiwanej przez uprawnionego ze sprzedaży swojego produktu¹²⁷. Ponadto, nie każdy dopuszczalny zakres korzystania z wynalazku da się przełożyć na wymierną liczbę produktów wprowadzanych do obrotu (podlegającą ewentualnemu podziałowi pomiędzy kilka podmiotów – użytkownika i jego „licencjobiorców” lub samych „licencjobiorców”). Dotyczy to w szczególności wynalazków chroniących zastosowanie określonej substancji, w przypadku których trudno może być określić dotychczasową skalę korzystania, a tym bardziej podzielić ją pomiędzy więcej niż jeden podmiot. W wielu przypadkach udzielania przez użytkownika quasi-licencji albo dojdzie do

¹²⁷ Mogłoby to mieć istotne znaczenie np. w przypadku refundowanych produktów leczniczych – każdy kolejny produkt wpisywany na listę leków refundowanych w konkretnym wskazaniu terapeutycznym obniża limit finansowania leku ze środków publicznych do ceny najtańszego odpowiednika w danej grupie limitowej.

dalszego naruszenia interesów uprawnionego z patentu albo przynajmniej niemal niemożliwe będzie wykluczenie, że takie naruszenie zaistnieje. Ponadto, co już sygnalizowano i co wymaga silnego podkreślenia, niewątpliwie udzielenie przez użytkownika quasi-licencji wiąże się także z przeniesieniem korzystania z wynalazku poza „swoje przedsiębiorstwo”. Podsumowując, uważam zatem, że użytkownik w ramach przyznanego mu prawa dalszego korzystania z wynalazku nie może upoważniać osób trzecich do korzystania z wynalazku poprzez udzielanie im quasi-licencji.

Oddzielny problem dotyczy natomiast ewentualnej dopuszczalności dalszego udzielania przez użytkownika tzw. licencji *know-how*¹²⁸, o czym będzie mowa w rozdziale V. (pkt 8.2.). Immanentnie związane z ochroną sytuacji prawnej użytkownika założenie, że ma on korzystać z wynalazku we własnym przedsiębiorstwie (a więc zasadniczo w sposób niejawnny) powoduje, że rozwiązanie będące „tym” wynalazkiem użytkownika mogłoby ewentualnie stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa¹²⁹. W kwestii tej zajmuję stanowisko, że nie ma przeszkód dla dysponowania przez użytkownika wynalazkiem jako tajemnicą przedsiębiorstwa także po nabyciu przez niego prawa użytkownika, ponieważ nabycie prawa użytkownika nie prowadzi do wyeliminowania uprawnień przysługujących użytkownikowi na innych podstawach prawnych. Udzielanie licencji na korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa może jednak być wykluczone ze względu na to, że z chwilą opublikowania zgłoszenia patentowego ujawniającego taki wynalazek, wynalazek użytkownika przestanie odpowiadać definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 uznk), zakładającej poufność informacji. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której ujawnienie „takiego” wynalazku (chronionego patentem) nie musiałoby konieczności prowadzić do jednoczesnego ujawnienia „tego” wynalazku użytkownika, gdyż ten ostatni wynalazek mógłby różnić się od „takiego” wynalazku uprawnionego z patentu np. cechami ekwiwalentnymi. Jak już wielokrotnie wyjaśniano, istnienie określonych różnic pomiędzy wynalazkiem użytkownika a wynalazkiem opatentowanym nie neguje możliwości objęcia tego pierwszego zakresem patentu chroniącego wynalazek uprawnionego z patentu (na podstawie teorii ekwiwalentów), a zarazem wyklucza możliwość przyjęcia, że ujawnienie wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym (a później patentem) automatycznie ujawnia wynalazek użytkownika, stanowiący ewentualną tajemnicę jego przedsiębiorstwa.

¹²⁸ Możliwość taką wyklucza M. Besler, *Prawa użytkownicy ...*, s. 286.

¹²⁹ Stosownie do uwag zawartych już w rozdziale I., przypis 213, pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz *know-how* pozostają ze sobą w relacji krzyżowania (zob. A. Niewęglowski, w: A. Kidyba (red.), *Pozakodeksowe umowy...*, rozdział 30, pkt. III).

4.3.3. Zagadnienie dopuszczalności upoważnienia przez użytkownika osób trzecich działających na rachunek użytkownika

Wykluczony możliwość udzielania przez użytkownika quasi-licencji, pozostaje rozważyć drugi przypadek wymieniony w uwagach wprowadzających w pkt 4.3.1, odróżniony od udzielania quasi-licencji, czyli dopuszczalność upoważniania osób trzecich działających na rachunek użytkownika do korzystania z wynalazku. Będę starać się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie korzystania do „swojego przedsiębiorstwa” zakłada, że użytkownik musi korzystać z wynalazku tylko samodzielnie, czy też dopuszczalne może być pośredniczenie w tym osobom trzecim, pod warunkiem jednak, że korzystanie przez nie z wynalazku odbywa się na rachunek użytkownika oraz nie przekracza dotychczasowego zakresu korzystania (przede wszystkim w aspekcie ilościowym). Przez korzystanie na rachunek użytkownika rozumiem (i) działanie faktyczne dla kogoś innego (*cum animus pro alieno*), wynikające np. z zawarcia umowy o świadczenie usług polegających na wytwarzaniu przez podwykonawcę użytkownika produktów inkorporujących wynalazek, które użytkownik następnie wprowadza do obrotu, ale także (ii) przypadki zastępstwa pośredniego związane z powierzeniem przez użytkownika innej osobie, np. w oparciu o umowę zlecenia, dokonywania czynności prawnych polegających np. na wprowadzaniu do obrotu produktów wytworzonych przez użytkownika po przekazaniu temu zleceniobiorcy władztwa nad tymi produktami, albo też dokonywaniu ich eksportu za granicę.

Podobny problem był analizowany w kontekście innego ograniczenia patentu, tj. wyjątku Bolara (art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp)¹³⁰. O wyjątku tym była mowa już krótko w poprzednim rozdziale (pkt 3.2.), dlatego w tym miejscu należy tylko przypomnieć, że chodzi o ograniczenie patentu, zgodnie z którym nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych. W orzecznictwie, a przede wszystkim w literaturze wypracowanej na tle tego wyjątku rozważano problem, czy podmiot, który będzie ubiegać się o uzyskanie ww. rejestracji może – wykonując niezbędne czynności obejmujące korzystanie z wynalazku – zaangażować w to osoby trzecie¹³¹. Chodzi tu np. o dokonywanie przez podwykonawcę czynności

¹³⁰ Obecna regulacja art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp wskazuje wprost na to, że korzystanie z wynalazku objęte wyjątkiem Bolara może być dokonane przez podmiot, który korzysta z wynalazku dla uzyskania odpowiedniego zezwolenia czy rejestracji również przez osobę trzecią.

¹³¹ Szeroko problem ten omawia A. Sztoldman, *Korzystanie...*, Warszawa 2018, s. 260-268; A. Sztoldman, *Krąg upoważnionych do działania w ramach wyjątku Bolara – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 października*

faktycznych na rzecz innego podmiotu, takich jak wytwarzanie substancji czynnej (inkorporującej wynalazek) przez podmiot w tym wyspecjalizowany czy też prowadzenie badań klinicznych (z wykorzystaniem wynalazku) na zlecenie przyszłego podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Od razu należy zaznaczyć, że zagadnienie to zostało wyjaśnione w świetle zmian legislacyjnych, do czego odniosę się dalej, ale orzecznictwo i wypowiedzi doktryny poprzedzające ową zmianę mogą być przydatne przy naświetleniu podobnego problemu w przypadku ograniczenia patentu wynikającego z prawa użytkownika.

W pierwszej kolejności postawić można pytanie, czy wytwarzanie wytworów przez podwykonawcę na zlecenie użytkownika w ogóle stanowiłoby akt korzystania z wynalazku w rozumieniu korzystania jako uprawnienia objętego treścią patentu, które wyznacza także formy korzystania przez użytkownika w ramach przysługującego prawa jako ograniczenia patentu. W kontekście tego zagadnienia można nawiązać do stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym wytwarzanie opatentowanych wytworów przez podwykonawcę na zlecenie innego podmiotu nie jest stosowaniem opatentowanego wynalazku, wobec czego podmiot dokonujący takich czynności nie narusza patentu¹³². W powołanym wyroku Sąd Najwyższy uznał, że jednostką stosującą wynalazek w postaci opatentowanego orczyka do zawieszania przewodu wiążkowego jest przedsiębiorstwo budujące linie wysokiego napięcia, mimo że wykonanie orczyka – w ramach podziału pracy między jednostkami gospodarki społecznej – zleciło ono innemu przedsiębiorstwu (podwykonawcy). Orczyki te stanowiły element inwestycji zapewniający jej wytrzymałość. Podwykonawca nie produkował ich poza otrzymanym zleceniem, gdyby zaś podjął produkcję tych wyrobów na zbył, stałby się wówczas, w ocenie Sądu Najwyższego, jednostką stosującą ten wynalazek. „Zleceniem” w omawianym stanie faktycznym było przekazanie podwykonawcy wykonania określonych czynności faktycznych (produkowania orczyków), przy zachowaniu odpowiedzialności zleceniodawcy związanej ze stosowaniem wynalazku. Przeniesienie powyższych rozważań na grunt prawa użytkownika mogłoby zatem oznaczać, że również dokonywanie przez osobę trzecią określonych czynności związanych z korzystaniem z wynalazku, jeśli odbywa się na rachunek użytkownika (w podanym wyżej rozumieniu), nie jest tak naprawdę własnym korzystaniem z wynalazku przez

2013 r. (IV CSK 92/13), Głosa 2014/2. Zob. również J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 397-411, gdzie zamieszczono szeroki przegląd stanowisk wyrażanych w tej kwestii w doktrynie.

¹³² Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1975 r., IV PR 104/75, OSNCP 1976 nr 7-8, poz. 181 oraz odwołującą się do niego uchwałę Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1977 r., sygn. V PZP 1/77, „Wynalazczość i Racjonalizacja” 1971/71, s. 13. Jak wspomniano w przypisie nr 130, obecnie stanowisko to zostało wprost wyrażone w art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp w brzmieniu znówelizowanym ustawą z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2309 z dnia 26.11.2019 r.).

podwykonawcę, i nie stanowi w związku z tym wyjścia poza ramy prawa użytkownika. Należy jednak zauważyć, że powyższy wyrok Sądu Najwyższego odnosił się do pojęcia „stosowania wynalazku” na potrzeby ustalenia podmiotu, wobec którego możliwe byłoby kierowanie przez twórcę roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za stosowanie wynalazku (na podstawie ówczesnego art. 93 ust. 2 ustawy o wynalazczości). Nie jest oczywiste, czy stanowisko SN dotyczące pojęcia stosowania wynalazku sformułowane w powyższym kontekście mogłoby znajdować przełożenie na rozumienie korzystania z wynalazku w kontekście treści patentu oraz ograniczenia patentu w postaci prawa użytkownika. Niewątpliwie wyrok ten stanowi jednak sygnał, że działania podejmowane przez podwykonawcę wyłącznie na zlecenie innego podmiotu cechują się pewną niesamodzielnnością w stosunku do korzystania przez samego zlecającego.

Wydaje się, że dostrzeżenie specyfiki opisanej sytuacji i to już bezpośrednio w odniesieniu do pojmowania korzystania w ramach ograniczenia wynikającego z prawa użytkownika, można byłoby wiązać właśnie z okolicznością, że prawo użytkownika jest ograniczeniem patentu. Pojawia się mianowicie pytanie, w jaki sposób podchodzić do wykładni przepisów o użytkowniku uprzednim uwzględniając jego rolę jako ograniczenia patentu. Pewną wskazówką w tym zakresie mogą być zasygnalizowane wyżej i zbliżone w swej naturze dylematy, które wiążą się z ustaleniem podmiotowego kręgu ograniczenia patentu w postaci wyjątku Bolara. Zagadnienie to doczekało się wypowiedzi orzeczniczej Sądu Najwyższego wyrażonej w wyroku z 23 października 2013 r., IV CSK 92/13¹³³, w którym Sąd – na gruncie stanu prawnego sprzed nowelizacji, o której mowa będzie jeszcze dalej – uznał, że beneficjentem wyjątku Bolara może być jedynie ten, kto wykonuje czynności wymagane na podstawie przepisów prawa dla uzyskania rejestracji lub zezwolenia, stanowiących warunków dopuszczenia leku generycznego do obrotu, a więc w istocie przyszły podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Wyjątkiem Bolara, jako zwolnieniem z bezprawności korzystania z wynalazku, nie mogą być natomiast objęte podmioty, które nie planują złożenia wniosku o rejestrację leku generycznego (a więc nie będą przyszłymi podmiotami odpowiedzialnymi), a jedynie wytwarzają produkt według cudzego wynalazku po to, aby go następnie oferować i sprzedać. Trzeba jednocześnie odnotować, że pewna specyfika sprawy rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy wiązała się z okolicznością, iż podmiotem wychodzącym z inicjatywą skorzystania z ograniczenia patentu w postaci wyjątku Bolara nie był przyszły podmiot odpowiedzialny, który poszukiwałby podwykonawcy dla pewnych czynności związanych z

¹³³ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, OSNC 2014/7-8/80.

uzyskaniem rejestracji produktu leczniczego, ale właśnie sam potencjalny podwykonawca, który oferował określonego rodzaju usługi stanowiące korzystanie z wynalazku (wytwarzanie substancji czynnej produktu leczniczego), z których hipotetyczny przyszły podmiot ubiegający się o rejestrację mógłby ewentualnie skorzystać. A zatem, w sprawie tej nie miała miejsca sytuacja, w której beneficjent wyjątku Bolara wedle ówczesnego brzmienia art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp zleciłby osobie trzeciej dokonanie określonych czynności stanowiących korzystanie z wynalazku na rachunek tego beneficjenta, ale, zgoła odwrotnie, to ta osoba trzecia poszukiwała zarobku z korzystania z wynalazku na potrzeby podmiotów objętych ograniczeniem patentu w postaci wyjątku Bolara. Ze względu na tę specyfikę sprawy, stanowisko SN uznać można co do zasady za trafne, jednak jedynie w takich okolicznościach faktycznych, jakie miały miejsce w owej sprawie. Zostało ono jednak sformułowane w sposób bardzo ogólny, sugerując generalne wykluczenie dopuszczalności angażowania jakichkolwiek osób trzecich w korzystaniu z wynalazku przez przyszły podmiot odpowiedzialny objęty wyjątkiem Bolara. Stanowisko SN spotkało się z słuszną krytyką K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej (w odniesieniu do zakresu podmiotowego wyjątku Bolara), zdaniem której posługiwanie się osobami trzecimi, których działania pozostają pod kontrolą podmiotu uprawnionego do skorzystania z ograniczenia patentu, nie prowadzi do rozszerzenia zakresu podmiotowego tego ograniczenia¹³⁴. Innym argumentem przemawiającym przeciwko stanowisku SN było stwierdzenie, że w analizowanej przez Sąd Najwyższy treści art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp nie przewidziano ograniczenia podmiotowego, nakazującego przyszłemu podmiotowi odpowiedzialnemu dokonywania samodzielnie wszelkich czynności polegających na korzystaniu z wynalazku i potrzebnych dla uzyskania rejestracji produktu leczniczego, co w doktrynie słuszenie wskazano jako zgodne z celem ustanowienia wyjątku Bolara¹³⁵. Taki sposób zaprojektowania zakresu wyjątku Bolara – pozbawiony wspomnianego ograniczenia podmiotowego – miał także uwzględniać realia rynku farmaceutycznego, w których „dominującym modelem biznesowym, na którym opiera się przemysł generyczny w Europie, jest zakup substancji aktywnej od innych producentów” przez podmioty odpowiedzialne¹³⁶.

Kierując się analogicznymi założeniami i uznając potrzebę potraktowania ograniczenia w postaci prawa użytkownika jako mechanizmu wyważania kolidujących interesów, uważam, że polecenie osobie trzeciej dokonania określonych czynności, jeśli dokonywane jest na rachunek

¹³⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 23.10.2013 r., IV CSK 92/13, OSP 2014/7-8, poz. 75, s. 1023-1024.*

¹³⁵ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 402.

¹³⁶ *Ibidem.*

używacza, **nie powoduje wyjścia poza zakres zwykłych czynności dokonywanych w związku z działalnością tego przedsiębiorstwa, czyli poza zakres „swojego przedsiębiorstwa” używacza** (nawet jeśli dokonywane jest w przedsiębiorstwie osoby trzeciej w znaczeniu przedmiotowym, np. przy użyciu należących do niej maszyn produkcyjnych). Wniosek taki wydaje się prawidłowy szczególnie w przypadku, gdy używacz zamawia wykonanie „na zewnątrz” (ale w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa) czynności związanych z poszczególnymi elementami wynalazku, np. wytwarzanie części składowych określonego produktu lub wykonywanie jednego z kilku etapów chronionego sposobu¹³⁷. Zaproponowane stanowisko wpisuje się zarazem w aktualną tendencję odchodzenia od zasady, iż wyjątków – ograniczeń prawa wyłącznego – nie powinno się interpretować rozszerzająco (*exceptiones non sunt extendendae*)¹³⁸. Za właściwy sposób wykładni ograniczeń uznaje się obecnie raczej postrzeganie ich jako „narzędzia, których celem jest osiągnięcie właściwej równowagi między konkurencyjnymi interesami”¹³⁹. Realizacji tego celu służyć może także zaakceptowanie zaproponowanego w tej pracy stanowiska uznającego, że używacz w ramach swojego prawa nie musi koniecznie sam dokonywać wszelkich czynności polegających na korzystaniu z wynalazku, ale może polecać zrealizowanie ich osobie trzeciej na swój rachunek. Należy zatem wyraźnie podkreślić, że uważam, że dopuszczalne powinno być zlecenie osobie trzeciej przez używacza korzystania z całości wynalazku, czyli np. po prostu wytwarzania produktów inkorporujących wynalazek. W kontekście tego stwierdzenia warto napomknąć o rozstrzygnięciu wyrażonym w wyroku BGH z 12.05.2012 r., X ZR 129/09, *Nebenschaltung III*¹⁴⁰, w którym rozpatrywano sytuację zbycia przedsiębiorstwa wraz z prawem używacza, przy czym dotychczasowy używacz (zbywca) pozostał podwykonawcą części do chronionego wynalazkiem rozwiązania. Wykonywanie tych części dokonywane było na zlecenie nabywcy przedsiębiorstwa, który sprawował kontrolę nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów inkorporujących wynalazek. W wyroku uznano, że działania „byłego” używacza mieszczą się w zakresie prawa „nowego” używacza, gdyż tylko ten ostatni eksploatuje

¹³⁷ Takie działania wydają się jednak dopuszczalne bez żadnych dodatkowych zabiegów interpretacyjnych, ponieważ art. 71 ust. 1 pwp stanowi, że w swoim przedsiębiorstwie używacz ma korzystać z wynalazku, a więc – *a contrario* – z elementów wynalazku może korzystać gdziekolwiek. Osoba trzecia nie będzie także naruszać patentu, ponieważ – analogicznie – nie korzysta z chronionego wynalazku, a jedynie z jego elementów (pod warunkiem, że korzystanie z tych elementów nie jest wystarczające dla stwierdzenia tzw. częściowego naruszenia patentu ani pośredniego naruszenia patentu, o których była mowa w poprzednim rozdziale).

¹³⁸ Zob. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 396–400, Nb 438–444; J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia*, s. 318–322.

¹³⁹ Tak – w odniesieniu do prawa ochronnego na znak towarowy – Ł. Żelechowski, *Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanisms for striking a balance*, ERA Forum 2018, Issue 1, vol. 19, s. 128.

¹⁴⁰ Wyrok BGH z 12.05.2012 r., X ZR 129/09, *Nebenschaltung III*, GRUR 2012, s. 1010.

wynalazek na rynku¹⁴¹. Z zaproponowanego przeze mnie stanowiska oraz rozstrzygnięcia BGH – relewantnego także w świetle polskiej regulacji – wynika zatem, że podwykonawca, któremu użytkownik poleciłby zrealizowanie określonych czynności związanych z eksploatacją wynalazku (wytwarzanie produktów, realizowanie sposobu, używanie produktu zgodnie z chronionym zastosowaniem itd.), nie naruszałby patentu, gdyby było to realizowane na rzecz użytkownika i w granicach przysługującego mu prawa. Ponadto, jakkolwiek w takiej sytuacji – oprócz uprawnionego z patentu – z wynalazku korzystałaby nie jedna osoba (użytkownik), ale dwie lub więcej (użytkownik i osoby działające na jego rzecz), to jednak interesy uprawnionego z patentu nie doznają uszczuplenia. Zapobiega temu ograniczenie prawa użytkownika przede wszystkim do dotychczasowego rozmiaru działalności, co powoduje, że – niezależnie od tego, czy użytkownik będzie np. wytwarzać lub wprowadzać do obrotu produkty sam, czy też za pośrednictwem innego podmiotu – liczba tych produktów nie ulegnie zwiększeniu. Dopuszczenie rozpatrywanej tu możliwości nie sprawia także, że uprawnionemu z patentu wyrasta dodatkowy konkurent (np. silniejszy rynkowo) wykorzystujący opatentowany wynalazek, gdyż takim niechcianym, ale koniecznym do tolerowania konkurentem pozostanie użytkownik i komercjalizowane przez niego materializacje wynalazku. Udzielenie osobie trzeciej upoważnienia do korzystania z wynalazku przez użytkownika nie może być także postrzegane jako konkurencja dla licencjonowania wynalazku przez uprawnionego z patentu czy też ekwiwalent takiej licencji, gdyż może odbywać się jedynie w granicach własnego prawa użytkownika.

Przedstawiając powyższe argumenty wypada powrócić do omawianej wyżej regulacji ustanawiającej wyjątek Bolara, w której aktualnym brzmieniu wyraźnie określono, że nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku wtedy, gdy następuje ono nie tylko dla uzyskania rejestracji produktu leczniczego przez osobę korzystającą z wynalazku, ale również przez osobę trzecią (tj. przez przyszły podmiot odpowiedzialny produktu leczniczego w rozumieniu prawa farmaceutycznego). Regulacja ta wprost obejmuje zatem wyłączeniem „podwykonawców” przyszłego podmiotu odpowiedzialnego, umożliwiając mu tym samym zlecenie im określonych działań polegających na korzystaniu z wynalazku. Zmianę legislacyjną rozszerzającą krąg podmiotów zwolnionych z bezprawności korzystania z wynalazku w ramach wyjątku Bolara można postrzegać jako wyjście ustawodawcy naprzeciw podanym wyżej argumentom przedstawicieli doktryny, wyliczającym przyczyny, dla których ograniczenie podmiotowe tego wyjątku jedynie do przyszłego podmiotu odpowiedzialnego nie pozwoliłoby

¹⁴¹ Zob. analizowany wyżej wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1975 r., IV PR 104/75. Wyrok ten omawia również J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 461-462.

na osiągnięcie celu ustanowienia wyjątku Bolara. Wprowadzając tę zmianę ustawodawca rozwiązał także problem wynikający z zajęcia zbyt rygorystycznego stanowiska interpretacyjnego przez Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku w sprawie IV CSK 92/13. Uważam zatem, że przewidzenie wprost w treści art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp, że w ramach wyjątku Bolara można „posługiwać się” osobami trzecimi nie oznacza, że analogiczna możliwość jest wykluczona w przypadku innych ograniczeń patentu, szczególnie dla stanowiącego przedmiot rozważań w tej pracy prawa użytkownika. W mojej ocenie, można z tego raczej wywodzić akceptację stanowiska, iż dopuszczenie korzystania z „podwykonawców” służy zwiększeniu praktycznego znaczenia danego ograniczenia patentu oraz realizacji celu, dla którego zostało ono ustanowione. Uważam zatem, że aktualne ukształtowanie zakresu podmiotowego beneficjentów wyjątku Bolara przewidziane w art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp można odczytywać jako zachętę do interpretowania w tym kierunku także treści art. 71 ust. 1 pwp, co stanowi dodatkowe poparcie dla stanowiska akceptującego możliwość zaangażowania przez użytkownika podwykonawców w określone czynności związane z korzystaniem z wynalazku w ramach jego prawa.

Być może definitywnym rozwiązaniem omawianego wyżej problemu byłoby wprowadzenie w treści art. 71 ust. 1 pwp analogicznego odniesienia do osób trzecich, jakie obecnie funkcjonuje nie tylko w art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp w zakresie wyjątku Bolara, ale także w treści regulacji niemieckiej ustanawiającej ochronę użytkownika. W przywoływanym już wielokrotnie §12 Patentgesetz wprost przewidziano, że użytkownik może korzystać z wynalazku na potrzeby swojej własnej działalności w swoim zakładzie (dosłownie: „warsztacie”, niem. *die Werkstatt*), ale także w cudzych zakładach¹⁴². Przez korzystanie z wynalazku w cudzym zakładzie rozumie się dokonywanie przez osoby trzecie czynności związanych z korzystaniem z wynalazku pod kierownictwem użytkownika i na jego rachunek¹⁴³. Treść uregulowania przewidzianego w prawie niemieckim wyraźnie dopuszcza zatem zaproponowany wyżej kierunek wykładni art. 71 ust. 1 pwp. Dostrzegając zalety wyraźnego potwierdzenia dopuszczalności proponowanego stanowiska przez ustawodawcę uważam jednak, że *de lege lata* nie ma potrzeby zmiany treści art. 71 ust. 1 pwp poprzez wprowadzenie uregulowania zbliżonego do ujęcia niemieckiego. W mojej ocenie, stanowisko to znajduje dostateczne poparcie w celowościowym wymiarze proponowanej wykładni art. 71 ust. 1 pwp w jej obecnym brzmieniu, obowiązującym bez zmian od dziesięcioleci. Uznanie, że użytkownik może angażować osoby trzecie w działania polegające

¹⁴² §12 (2) zd. 2 PatG: *Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen.*

¹⁴³ U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 24, s. 585.

na korzystaniu z wynalazku na jego rachunek może być zrealizowane w oparciu o istniejące instytucje cywilistyczne i sygnalizowane już wielokrotnie funkcjonalne podejście do interpretacji tego ograniczenia patentu.

Po przedstawieniu uzasadnienia stanowiska, zgodnie z którym dopuszczalne jest upoważnianie przez użytkownika do korzystania z wynalazku osób trzecich działających na jego rachunek, wypada bliżej scharakteryzować takie upoważnienie. W zawieranej przez użytkownika z osobą trzecią umowie, w której użytkownik powierzałby jej np. wytworzenie produktów inkorporujących wynalazek, upoważnienie do korzystania z tego wynalazku będzie stanowić niezbędny, aczkolwiek niekoniecznie zawsze wysłowny element umowy. Wiąże się on z dyspozycją pewnym statusem faktycznym wiążącym się z korzystaniem z wynalazku w ramach ograniczenia wynikającego z prawa użytkownika. Jak powiedziano, korzystanie z wynalazku przez osobę trzecią przybierać będzie postać działania faktycznego dla kogoś innego (*cum animus pro alieno*), a w niektórych przypadkach może wiązać się z zastępstwem pośrednim obejmującym dokonywanie czynności prawnych¹⁴⁴. W każdym z tych przypadków osoba trzecia nie ma własnego interesu w korzystaniu z wynalazku, chociażby dokonywała go odpłatnie¹⁴⁵. Osoba wytwarzająca produkty według wynalazku na zlecenie użytkownika nie czerpie z istoty wynalazku jako takiego, a jedynie dokonuje wytwarzania produktów wedle projektu czy instrukcji użytkownika w ramach łączącego wytwórcę z użytkownikiem stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy. W omawianym przypadku do użytkownika należy dokonanie takich czynności związanych z wytworzonymi według wynalazku produktami, które spowodują ich wejście do obrotu, a więc ich rzeczywistą komercjalizację. Brak własnego interesu w korzystaniu z wynalazku jeszcze bardziej widać w sytuacji, w której użytkownik zawarłby umowę z agencją reklamową, na podstawie której agencja miałaby publikować ogłoszenia czy reklamy oferujące pochodzące od użytkownika produkty inkorporujące wynalazek. Opisane korzystanie nie będzie stanowić naruszenia patentu, jeżeli mieści się w dopuszczalnym zakresie korzystania z wynalazku wynikającym z prawa użytkownika. Jeśli natomiast dojdzie do przekroczenia tego zakresu (np. wyprodukowania większej liczby produktów) przez podwykonawcę, konieczne byłoby ustalenie, czy wynika to z treści zawartej umowy w interesie użytkownika (co prowadziłoby do naruszenia patentu przez obie strony umowy), czy raczej

¹⁴⁴ Dotyczy to takich działań objętych zakresem patentu, które wiążą się z dokonaniem określonych czynności prawnych, np. wprowadzenie do obrotu, eksport czy import produktów inkorporujących wynalazek.

¹⁴⁵ Zob. uwagi przedstawione w literaturze w odniesieniu do udziału osoby trzeciej w korzystaniu z wynalazku: B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 270; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 446; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 305.

dokonywane jest we własnym interesie podwykonawcy – w tym ostatnim przypadku to podwykonawca naruszałby patent.

Podsumowując, uważam, że dopuszczalne jest posługiwanie się przez użytkownika osobami trzecimi dla wykonywania określonych czynności związanych z korzystaniem z wynalazku w ramach prawa użytkownika oraz związane z tym upoważnianie tych osób do korzystania z wynalazku, z zastrzeżeniem podanych wyżej ograniczeń dotyczących pozostania w ramach dotychczasowego zakresu korzystania.

4.4. Inne czynności prawne dotyczące prawa użytkownika

Wyżej omówione zostały zagadnienia dotyczące czynności prawnych odnoszących się do przeniesienia prawa użytkownika wraz z przedsiębiorstwem oraz dopuszczalności czynności upoważniających do korzystania z wynalazku nawiązujących, czy też zbliżonych do swoistej dla prawa własności intelektualnej umowy, jaką jest umowa licencyjna lub dokonywanych w ramach działań na rachunek użytkownika. Pojawia się natomiast pytanie, czy możliwe byłyby czynności prawne mające za przedmiot samo prawo użytkownika, które są znane „kodeksowemu” prawu cywilnemu. Chodzić mogłoby zarówno o czynności rozporządzające, jak i zobowiązujące.

W obrębie czynności rozporządzających należy rozważyć możliwość umownego ustanowienia dwóch ograniczonych praw rzeczowych, których przedmiotem mogą być prawa, tj. zastawu i użytkowania. Przed przejściem do uwag szczegółowych trzeba podkreślić, że ustanowienie obu tych praw uzależnione jest od zbywalności prawa, które miałyby zostać obciążone zastawem¹⁴⁶ czy użytkowaniem¹⁴⁷. Należy zatem rozważyć, jak ograniczona zbywalność prawa użytkownika statuowana przez art. 71 ust. 2 pwp wpływa na dopuszczalność obciążenia tego prawa wskazanymi dwoma prawami.

Co do pierwszego z nich należy przyjąć, że ograniczona zbywalność prawa użytkownika wyklucza możliwość ustanowienia na nim zastawu jako na samodzielny przedmiot zabezpieczenia¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Zob. art. 306 § 1 kc, art. 7 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2018.2017 t.j. z 22.10.2018 r.).

¹⁴⁷ Wymóg zbywalności przedmiotu użytkowania wynika z treści art. 265 § 3 kc, stanowiącego o przenoszeniu prawa, na co zgodnie zwraca się uwagę w doktrynie, zob. P. Książak, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 265, nb. 1 (Legalis).

¹⁴⁸ Ł. Żelechowski, *Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 336; A. Kopff, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 286; J. Preussner-Zamorska, E. Traple, *Zastaw na prawach w prawie polskim i niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw na dobrach niematerialnych (zagadnienia wybrane)*, KSP 1992, z. 25, s. 51; J. Widło, *Zastaw rejestrowy na prawach*,

Wyjątkowo można rozważać objęcie prawa użytkownika, jako składnika przedsiębiorstwa, zastawem ustanowionym na całym przedsiębiorstwie. Jak podaje Ł. Żelechowski, kwestia dopuszczalności ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie jest jednak na gruncie polskiego porządku prawnego dyskusyjna, a wyraźnie wyklucza ją prawo niemieckie¹⁴⁹.

W zakresie drugiego prawa, tj. użytkownika (art. 265 § 1 kc), należy w pierwszej kolejności stwierdzić, że w literaturze przyjmuje się, że prawa własności intelektualnej mogą być przedmiotem użytkownika, przy czym przedmiotem obciążenia jest prawo, a nie chronione nim dobro niematerialne¹⁵⁰. Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego treść polega na możliwości używania rzeczy i pobierania jej pożytków (art. 252 kc). W kontekście tego drugiego uprawnienia w doktrynie zauważono, że warunkiem ustanowienia użytkownika nie jest ustalenie, że dana rzecz może przynosić pożytki naturalne, gdyż niemal każda rzecz może przynosić pożytki cywilne¹⁵¹. Uznaje się zresztą, że pobieranie pożytków, jako jeden z elementów użytkownika, nie jest w istocie konieczne¹⁵². W kontekście użytkownika praw własności intelektualnej oznacza to ustanowienie możliwości korzystania z przedmiotu danego prawa oraz pobierania pożytków tego prawa, obejmujących w szczególności opłaty licencyjne czy też opłaty należne na podstawie innych umów umożliwiających korzystanie z dóbr własności przemysłowej¹⁵³. Treść tego ograniczonego prawa rzeczowego jest zatem inna niż treść zastawu, gdyż zastaw daje jedynie prawo do zaspokojenia się z przedmiotu obciążenia, nie zawiera w swej treści natomiast uprawnienia do korzystania z tego przedmiotu, podczas gdy to uprawnienie jest zawarte w treści użytkownika. Ustanowienie użytkownika na prawach własności intelektualnej przypomina w skutkach udzielenie licencji wyłącznej¹⁵⁴. Do ustanowienia użytkownika na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa (art. 265 § 3 kc), co w przypadku ewentualnego użytkownika na prawie użytkownika musiałoby oznaczać, że – ze względu na związaną przenoszalność prawa użytkownika z

Warszawa 2007, s. 460; R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 363; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474. Podobnie w literaturze niemieckiej, zob. D. Kurzbaum, *Das Vorbenutzungsrecht*, Poczdam 1933, s. 61-62.

¹⁴⁹ Tak Ł. Żelechowski, *Zastaw...*, s. 336.

¹⁵⁰ Por. P. Książak, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 265, nb. 17 (Legalis). Autor wskazuje, że polski system prawny nie zna konstrukcji użytkownika dóbr niematerialnych. Odmienny pogląd w tej kwestii wyraził K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2020, art. 265, nb. 39 (Legalis). Trafną polemikę ze stanowiskiem K. Zaradkiewicza przedstawił Ł. Żelechowski, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 306, Nt 34–36, wraz z przywołaniem dalszych argumentów na rzecz tego stanowiska. Zob. też S. Sołtysiński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 879–880, Nb 39–40.

¹⁵¹ Zob. P. Książak, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 252, nb. 19.

¹⁵² P. Książak, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 265, nb. 18.

¹⁵³ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 67, nb. 56-57; A. Kopff, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 287.

¹⁵⁴ Stanowisko takie zajmuje w odniesieniu do prawa ochronnego na znak towarowy M. Załucki, zob. *Z problematyki użytkownika prawa do znaku towarowego*, Rejent 2005, Nr 9 (173), s. 348–349.

przedsiębiorstwem – prawo użytkownika nie może być przedmiotem użytkowania samodzielnie, a jedynie wraz z przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzi¹⁵⁵. W konsekwencji należy przyjąć brak możliwości ustanowienia użytkownika na samym prawie użytkownika (tzn. bez przedsiębiorstwa), o czym wydaje się przesądzać wspomniany nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o przeniesieniu, a także sama treść tego prawa, która pozwala użytkownikowi na dalsze korzystanie z wynalazku w dotychczasowym zakresie i w „swoim przedsiębiorstwie”. Tymczasem, w razie oddania prawa użytkownika innej osobie do używania i pobierania jego pożytków, związek z przedsiębiorstwem użytkownika zostałby zerwany, co dodatkowo uzasadnia wykluczenie możliwości ustanawiania użytkownika na samym prawie użytkownika. Za dopuszczalne należy natomiast uznać ustanowienie użytkownika na przedsiębiorstwie, którego niematerialnym składnikiem byłoby prawo użytkownika (por. art. 75¹ kc). Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w pierwszej kolejności w treści art. 55² kc, stosownie do której czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo (tu: umowa o ustanowienie użytkownika przedsiębiorstwa) obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Ponadto, oddanie innej osobie w użytkowanie przedsiębiorstwa wraz z prawem użytkownika pozwala na zachowanie związku pomiędzy korzystaniem z wynalazku w ramach prawa użytkownika a określonym przedsiębiorstwem, w którym powinno ono zachodzić. Wreszcie, w przypadku takim nie zachodziłoby ryzyko „rozmnożenia” podmiotów korzystających z wynalazku w ramach prawa użytkownika, skoro oddanie innej osobie w użytkowanie przedsiębiorstwa wraz z prawem użytkownika wykluczałoby możliwość dalszego własnego eksploatowania wynalazku¹⁵⁶ przez użytkownika, ustanawiającego użytkownika na swoim przedsiębiorstwie.

Wreszcie, art. 71 pwp nie ogranicza możliwości dokonywania przez użytkownika w odniesieniu do przyznanego mu prawa czynności o charakterze zobowiązującym znanych prawu cywilnemu. Ograniczenie takie może jednak wynikać z treści prawa użytkownika, w tym szczególności z ograniczenia dopuszczalnego korzystania z wynalazku do zakresu dotychczasowego, jak również z konieczności zachowania związku ze swoim przedsiębiorstwem użytkownika, a więc okoliczności, które już odgrywały rolę przy zajęciu stanowiska w kwestii quasi-licencji oraz upoważnień do korzystania na rachunek użytkownika. Aktualnym pozostaje zatem nadrzędny argument, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika

¹⁵⁵ Tak również P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474.

¹⁵⁶ Pogląd taki wyrażony został – w odniesieniu do skutku ustanowienia użytkownika na patencie, wyłączającego możliwość korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu – przez S. Sołtyńskiego, zob. R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 881, Nb 43, a także Ł. Żelechowskiego, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 67, nb. 58.

może odbywać się wyjątkowo, tj. w ramach ograniczenia, w kontekście sfery wyłączności przyznanej uprawnionemu z patentu. Tym samym, nie sposób zaakceptować takich czynności prawnych, które prowadziłyby do rozszerzenia wyjątku, będącego udziałem użytkownika, na inne podmioty. Założenie to powoduje, że ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się innym czynnościom zobowiązującym niż te, które były przedmiotem analizy w pkt 4.3. powyżej, a na podstawie których inne osoby uzyskiwałyby możliwość korzystania z wynalazku.

Bez potrzeby prowadzenia bardziej szczegółowej analizy można wykluczyć dopuszczalność objęcia prawa użytkownika najmem (art. 659 kc), użyczeniem (art. 710 kc) i leasingiem (art. 709¹ kc, w tym leasingiem bezpośrednim – art. 709¹⁸ kc). Wprawdzie w praktyce, a nawet w ustawodawstwie¹⁵⁷ zdarza się niekiedy posługiwanie tymi terminami w odniesieniu do praw własności intelektualnej¹⁵⁸, jednak przedmiotem najmu, użyczenia czy leasingu może być jedynie rzecz (a nie prawo)¹⁵⁹, przy jednoczesnym braku podstaw do rozciągania tego pojęcia tak, aby objąć nim pojęcie dobra niematerialnego (np. wynalazku)¹⁶⁰. Dopuszczalne wydaje się natomiast objęcie leasingiem przedsiębiorstwa, którego składnikiem jest prawo użytkownika. W doktrynie przyjmuje się, że przedsiębiorstwo może być przedmiotem leasingu, a „Podstawa prawna umowy, w której uprawniony oddaje przedsiębiorstwo do odpłatnego używania (korzystania) innemu podmiotowi, może mieć źródło w stosunku prawnym, powołanym przez strony w ramach istniejącego systemu umów nazwanych albo w oparciu o zasadę swobody umów”¹⁶¹. Aktualne w tym kontekście pozostają przedstawione wyżej – w odniesieniu do użytkownika przedsiębiorstwa – uwagi podkreślające zachowanie związku pomiędzy korzystaniem z wynalazku w ramach prawa użytkownika a przedsiębiorstwem w przypadku, gdy dana czynność prawna dotyczyć ma całego przedsiębiorstwa (i prawa użytkownika jako jego składnika).

¹⁵⁷ Por. art. 148 ust. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021.478 t.j. z 16 marca 2021 r.).

¹⁵⁸ Zauważa to W. Dubis, w: E. Gniewek (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 709(1), nb. 11 (Legalis).

¹⁵⁹ Z tego względu zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uregulowanie, zgodnie z którym „komercjalizacja bezpośrednia może nastąpić poprzez sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy” zostało poddane krytyce przez A. Niewęglowskiego i J. Sieńczyło-Chlabicz, którzy określili je mianem usterki legislacyjnej, zob. A. Niewęglowski, J. Sieńczyło-Chlabicz, w: J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje*, Warszawa 2019, rozdział 5, pkt 24.

¹⁶⁰ Zob. J. Panowicz-Lipska, w: J. Panowicz-Lipska (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, Warszawa 2011, s. 14; J. Poczobut, w: J. Panowicz-Lipska (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, Warszawa 2011, s. 287.

¹⁶¹ P. Bielski, *Dopuszczalność umowy leasingu przedsiębiorstwa w prawie polskim*, Rejent 1998, nr 3, s. 73 i n.

Odrębnej analizy wymaga kwestia objęcia prawa użytkownika dzierżawą, którą można ustanowić nie tylko na rzeczy, ale i na prawie (art. 709 kc). O możliwości ustanowienia jej na prawach autorskich wprost wypowiedział się Sąd Najwyższy¹⁶². Również w doktrynie dopuszcza się możliwość ustanowienia dzierżawy zarówno na prawach autorskich, jak i prawach własności przemysłowej, wskazując jednak na to, że warunkiem objęcia danego prawa dzierżawą jest jego zbywalność oraz przynajmniej potencjalna możliwość przynoszenia przez nie pożytków¹⁶³. W odniesieniu do dopuszczalności ustanowienia dzierżawy na prawie użytkownika należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy jej skutkiem byłoby oddanie innej osobie (dzierżawcy) możliwości „samodzielnego” korzystania z wynalazku lub wręcz używania przyznanego użytkownikowi prawa użytkownika. Należy przypomnieć, że są to okoliczności, które wyłączały przecież możliwość udzielenia przez użytkownika quasi-licencji. Po pierwsze, wydaje się, że ustanowienie dzierżawy zasadniczo nie będzie prowadziło do rozszerzenia kręgu podmiotów korzystających z wynalazku. Podmiotem takim będzie bowiem – zamiast użytkownika – dzierżawca wynalazku objętego prawem użytkownika. Po drugie, konieczne byłoby również korzystanie przez taki podmiot z wynalazku jedynie w ramach dotychczasowego zakresu, czyli jedynie w ramach tego, co zostało objęte treścią prawa użytkownika. Z obu tych powodów wydaje się zatem, że ustanowienie dzierżawy na prawie użytkownika nie powinno prowadzić do pogorszenia się sytuacji uprawnionego z patentu (aczkolwiek nie można wykluczyć zasygnalizowanego już wyżej ryzyka, że dzierżawcą byłby podmiot silniejszy rynkowo, który uzyskiwałby – kosztem uprawnionego – większe korzyści z eksploatacji wynalazku niż sam użytkownik). Nie można jednak pominąć faktu, że ustanowienie dzierżawy na prawie użytkownika jednoznacznie wiąże się z przeniesieniem korzystania z wynalazku poza „swoje przedsiębiorstwo” użytkownika – do przedsiębiorstwa dzierżawcy. Tym samym, dopuszczenie takiej możliwości byłoby sprzeczne z treścią art. 71 pwp, co powoduje, że należy odrzucić możliwość upoważniania przez użytkownika innych osób do korzystania z wynalazku w ramach dzierżawy. Dodatkowym względem przemawiającym za tym stanowiskiem jest brak samodzielnej przenoszalności prawa użytkownika.

Wykluczenie możliwości ustanowienia dzierżawy na samym prawie użytkownika nie oznacza jednak, jakoby niemożliwe miałyby ustanowienie dzierżawy na przedsiębiorstwie, którego składnikiem jest prawo użytkownika. Dopuszczalność objęcia dzierżawą przedsiębiorstwa wprost

¹⁶² Wyrok SN z dnia 26.01.2011 r., IV CSK 274/10, OSNC-ZD 2011, Nr 4 poz. 81.

¹⁶³ Zob. J. Górecki, J. Matusik, w: K. Osajda, *Kodeks cywilny*, art. 709, nb. 1 (Legalis); A. Lichorowicz, w: J. Panowicz-Lipska, (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, Warszawa 2011, s. 193-194.

wynika z regulacji kodeksowych (art. 75¹ kc). Niewątpliwie wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa wraz z możliwością korzystania w nim z wynalazku w oparciu o prawo użytkownika pozwoli także na zachowanie koniecznego związku pomiędzy eksploatacją wynalazku a swego rodzaju szczególnym środowiskiem, w którym ma ono zachodzić, jak również nie będzie powodować ryzyka rozszerzenia kręgu podmiotów korzystających z wynalazku kosztem wyłączności należnej uprawnionemu z patentu chroniącego taki wynalazek.

5. Sytuacja prawna nabywców produktów wytworzonych w ramach prawa użytkownika

W niniejszej części pracy pragnę odnieść się do rozważanego w doktrynie problemu sytuacji prawnej osób trzecich, które nabyły produkty wytworzone przez użytkownika w ramach korzystania z wynalazku w zakresie przysługującego mu prawa i używają ich lub dokonują nimi dalszego obrotu (w dalszych rozważaniach określam takie osoby mianem „kontrahentów” użytkownika). Używanie lub wprowadzanie do obrotu produktów inkorporujących wynalazek w sposób zarobkowy lub zawodowy objęte jest sferą wyłączności wynikającą z patentu. Gdyby uprawniony z patent mógł wywodzić roszczenia wobec kontrahentów użytkownika ze względu na takie działania, nieracjonalne byłoby nabywanie od użytkownika jakichkolwiek wyrobów według wynalazku, skoro dalsze związane z nimi działania groziłyby naruszeniem patentu. W takim przypadku udzielenie użytkownikowi ochrony przed skutkami patentu byłoby iluzoryczne, gdyż użytkownik byłby pozbawiony możliwości komercjalizowania produktów wytworzonych według wynalazku, z którego w chwili stanowiącej o pierwszeństwie korzystał (wtedy, gdy wprowadzane przez użytkownika wyroby mogą podlegać dalszemu obrotowi, tzn. nie są dostarczane klientowi końcowemu będącemu osobą prywatną). Z tego względu zauważono, że objęcie użytkownika ochroną tylko wtedy będzie miało ekonomiczny sens (i rzeczywiście pozwoli na zachowanie dokonanych przez niego w dobrej wierze inwestycji), jeżeli pozwoli użytkownikowi na komercjalizowanie produktów wytworzonych według wynalazku bez przeszkód w postaci narażenia jego kontrahentów na odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu¹⁶⁴.

Nieliczne wypowiedzi doktrynalne dotyczące opisanego zagadnienia jednogłośnie przyjmują, że takie działania kontrahentów użytkownika nie stanowią naruszenia patentu¹⁶⁵. P. Kostański

¹⁶⁴ J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, s. 829.

¹⁶⁵ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 190 oraz za nim M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 386.

rozwinął ten pogląd wskazując, że w stosunku do produktów wytworzonych lub importowanych przez użytkownika i wprowadzonych przez niego do obrotu zachodzi skutek wyczerpania¹⁶⁶, a więc produkty te mogą podlegać dalszemu swobodnemu obrotowi dokonywanemu przez kontrahentów użytkownika. W kontekście instytucji wyczerpania rozważa omawiane zagadnienie również R. Skubisz i przyjmuje, że w odniesieniu do wyrobów według wynalazku pochodzących od użytkownika – na podobnej zasadzie jak w przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorców przymusowych – uprawniony z patentu nie ma możliwości skutecznego wystąpienia z żądaniem zaniechania czynności objętych patentem na terytorium Polski; analogiczna sytuacja ma miejsce także w przypadku dalszego obrotu wyrobami importowanymi przez krajowego użytkownika i to nawet wtedy, gdy użytkownikowi prawo to nie przysługuje w kraju eksportu¹⁶⁷.

Stanowisko takie przyjmuje się także w doktrynie niemieckiej, w której komentatorzy odwołują się do instytucji wyczerpania dla wyjaśnienia statusu prawnego produktów wprowadzonych do obrotu przez użytkownika¹⁶⁸. Instytucja ta powoduje, że uprawniony z patentu nie może przeciwstawić się wykorzystywaniu takich produktów przez klientów użytkownika czy też dalsze podmioty¹⁶⁹. Wyczerpanie to nie ma jednak skutku na terytorium Unii Europejskiej i państw EOG ze względu na krajowy charakter prawa użytkownika¹⁷⁰. Beneficjentami prawa użytkownika są

¹⁶⁶ Tak P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 472.

¹⁶⁷ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 774-775.

¹⁶⁸ Por. T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 491, s. 656; A. Keukenschrijver, *Zur sachlichen...*, s. 945; W. Bernhardt, R. Kraßer, *Lehrbuch des Patentrechts*, wyd. 4, C.H. Beck 1986, s. 607; wyrok BGH z 12.06.2012 r., X ZR 131/09, *Desmopressin I*, GRUR 2012, s. 895. W prawie niemieckim zasadę wyczerpania wywiedziono w orzecznictwie (zob. np. wyrok BGH z 14 grudnia 1999, X ZR 61/98, *Karate*, opublikowany w GRUR 2000, s. 299); znajduje ona zastosowanie w przypadku wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego z patentu lub inną osobę za jego zgodą, produktu chronionego patentem na terytorium RFN lub na terytorium EOG. W ustawie przewidziano ją w § 9b PatG w odniesieniu do szczególnej sytuacji związanej z wynalazkami biotechnologicznymi: Jeżeli właściciel patentu lub osoba trzecia, za zgodą uprawnionego z patentu, wprowadza do obrotu materiał biologiczny, który w wyniku wynalazku posiada określone właściwości, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, i w przypadku, gdy dalszy materiał biologiczny jest uzyskiwany z tego materiału biologicznego w drodze rozmnażania lub namnażania, skutki określone w § 9 [tj. wyłączność wynikająca z patentu – przyp. wł.] nie będą miały zastosowania, jeżeli rozmnażanie lub namnażanie materiału biologicznego stanowiło cel, dla których został on wprowadzony do obrotu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uzyskany w ten sposób materiał jest następnie wykorzystywany do dalszego rozmnażania lub rozmnażania (tłumaczenie własne).

¹⁶⁹ H. Eichmann, *Die Regelung des Vorbenutzungsrechts in den Ländern des Europarats*, GRUR Int 1967, 378, s. 390.

¹⁷⁰ J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, nb. 138, s. 829. Analogiczne stanowisko na tle polskiej regulacji przyjmuje R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 774-775. Wydaje się, że ewentualne wyłączenie bezprawności działań użytkownika na terytoriach innych państw powinno być uzależnione od tego, jak na terytorium danego innego państwa skonstruowane jest prawo użytkownika, tj. w szczególności czy warunkiem dla jego powstania jest uprzednie korzystanie z wynalazku konkretnie na tym terytorium, czy też brak jest takiego warunku, a w konsekwencji, czy użytkownikowi mogłoby wobec tego przysługiwać stosowne prawo także na tym terytorium. W tym ostatnim przypadku mogłoby dojść do osiągnięcia skutku w postaci regionalnego wyczerpania (ograniczonego do krajów, w których użytkownik spełniłby stosowne przesłanki).

dystrybutorzy produktów wprowadzonych do obrotu przez użytkownika oraz ich nabywcy, a więc prawo to oddziałuje jedynie „w dół” łańcucha dystrybucyjnego. Nie ma ono takiego efektu „w górę”, a więc gdyby użytkownikiem był dystrybutor produktów wykorzystujących wynalazek, z jego prawa nie mógłby skorzystać twórca produktów dystrybuowanych przez użytkownika¹⁷¹ (o ile sam nie spełniałby przesłanek nabycia prawa użytkownika¹⁷²).

Zarówno w literaturze polskiej, jak i wypowiedziach doktrynalnych oraz orzeczniczych wyrażonych na gruncie prawa niemieckiego, dla wyjaśnienia sytuacji prawnej kontrahentów użytkownika sięgano zatem do instytucji wyczerpania. Instytucję tę uregulowano w art. 70 ust. 1 pwp, zgodnie z którym patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą (ustęp drugi art. 70 pwp rozszerza zakres terytorialny instytucji wyczerpania na terytorium EOG, ustanawiając tzw. eurowyczerpanie).

W wyniku zaistnienia hipotezy art. 70 ust. 1 pwp, tj. wprowadzenia do obrotu wyrobu według wynalazku (lub wytworzonego sposobem według wynalazku) przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, dochodzi do wyczerpania – w stosunku do konkretnego egzemplarza wyrobu inkorporującego wynalazek – uprawnień wywodzących się z patentu¹⁷³, w związku z czym uprawniony nie może zakazać dokonywanych przez osobę trzecią działań dotyczących takiego wyrobu, w szczególności oferowania go czy wprowadzania dalej do obrotu. Instytucja wyczerpania odnosi się zatem do skutków patentu, ograniczając je w odniesieniu do dalszego obrotu konkretnymi wyrobami nabytymi od uprawnionego z patentu lub podmiotu działającego za jego zgodą. Nietrudno zatem zauważyć, że instytucja ta *per se* działa jedynie „w dół” łańcucha dystrybucyjnego, skoro dotyczy konkretnego wyrobu i to już wprowadzonego do

¹⁷¹ M. Nieder, *Die Patentverletzung*, nb. 322, s. 222; T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 491, s. 656.

¹⁷² Wydaje się, że stanowisko przyjęte w tej kwestii w prawie niemieckim może być pochodną przyjęcia, że użytkownik, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie jedynie wprowadzał produkty do obrotu, nie może, pozostając w ramach swojego prawa, rozpocząć wytwarzania produktów inkorporujących wynalazek (a więc nie może także samemu przejść „w górę” łańcucha dystrybucyjnego, por. uwagi przedstawione w pkt 2.3. niniejszego rozdziału). Jeżeli taka możliwość jest wyłączona dla samego użytkownika, to w konsekwencji w prawodawstwie niemieckim odmawia się dopuszczenia jej także dla podmiotów, które działałyby „na zlecenie” użytkownika. Jak wyjaśniłam już we wcześniejszych rozważaniach, takie stanowisko może wynikać z braku limitowania w prawie niemieckim dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika poprzez dotychczasową skalę (rozmiar) korzystania. Wydaje się, że w prawie polskim akcenty te są rozłożone inaczej – tj. konieczność przestrzegania przez użytkownika dotychczasowej skali korzystania rozumiana jest ściśle, natomiast bardziej liberalnie postrzega się możliwość modyfikowania przez użytkownika postaci korzystania z wynalazku, także przez dopuszczenie wytwarzania produktów inkorporujących wynalazek przez użytkownika, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie jedynie wprowadzał je do obrotu.

¹⁷³ Por. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 93 i n.

obrotu. W doktrynie wyraźnie wskazuje się, że jej zakresem nie może być objęte wytwarzanie przez nabywcę takich samych wyrobów, jak te, które zostały przez niego nabyte na warunkach określonych w art. 70 ust. 1 pwp¹⁷⁴ (co potwierdza, że wyczerpanie nie zachodzi „w górę” wspomnianego łańcucha dystrybucyjnego).

Instytucja wyczerpania statuowana przez art. 70 pwp dotyczy zatem ograniczenia skutków patentu co do wyrobów objętych jego zakresem, wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą. Nie odnosi się ona do wyrobów wprowadzanych do obrotu przez osoby korzystające z wynalazku na podstawie innych ograniczeń patentu, takich jak omawiane prawo użytkownika. Wprowadzanie do obrotu wyrobów objętych prawem użytkownika przez takie osoby z pewnością nie jest czynnością dokonywaną przez „uprawnionego” (z patentu). Trudno także postrzegać taką sytuację jako wprowadzanie takich wyrobów do obrotu za zgodą uprawnionego z patentu. Wyroby wprowadzane do obrotu przez użytkownika mogą być objęte zgodą uprawnionego jedynie o tyle, o ile – tolerując korzystanie z wynalazku przez użytkownika – uprawniony nie może mu zakazać przejawów tej eksploatacji wyrażających się np. we wprowadzaniu wyrobów według wynalazku do obrotu. Założenie takie nie odpowiada jednak wymogom stawianym „zgodzie” uprawnionego na gruncie art. 70 ust. 1 pwp, która nie może wyrażać się jedynie w tolerowaniu naruszenia, ale powinna mieć formę licencji¹⁷⁵. W orzecznictwie dopuszczono możliwość wyrażenia jej także w sposób dorozumiany, „jeżeli wynika ona z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu poza EOG, które w opinii sądu krajowego również jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego prawa do sprzeciwienia się wprowadzeniu do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego”¹⁷⁶. Nawet najbardziej liberalne rozumienie przesłanki „zgody uprawnionego”, o której mowa w art. 70 pwp, nie pozwoli na ustalenie, że uprawniony z patentu zgodził się na wprowadzanie do obrotu wyrobów według wynalazku przez użytkownika w ramach przyznanego temu ostatniemu prawa, stanowiącego ograniczenie patentu. Uprawniony nie może się sprzeciwić wprowadzaniu do obrotu przez użytkownika wyrobów inkorporujących wynalazek, co

¹⁷⁴ Zob. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 70, nb. 16.

¹⁷⁵ Wyr. TSWE z 23.4.2009 r., C-59/08, *Copad v. Christian Dior*, ECLI:EU:C:2009:260, pkt 46; R. Sack, *Die Erschöpfung von Markenrechten bei lizenzvertragswidrigem Vertrieb*, GRUR Int. 2010, Nr 3, s. 198 i n.; podają za: R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 769.

¹⁷⁶ Wyr. TSWE z 20.11.2001 r., sprawy połączone C-414/99 do C-416/99, *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd, Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd. v. Tesco Stores, Tesco plc i Costco Wholesale UK Ltd.*, ECLI:EU:C:2001:617, pkt 30–67.

nie oznacza, że się na to zgadza. Omawianej instytucji wyczerpania nie można zatem zastosować wprost dla określenia sytuacji prawnej kontrahentów użytkownika.

Z instytucją wyczerpania wiąże się jednak pewien mechanizm wyłączenia roszczeń uprawnionego z patentu w odniesieniu do dalszych działań dotyczących wyrobów według wynalazku, wprowadzonych do obrotu przez samego uprawnionego lub osoby działające za jego zgodą, a więc wyrobów wprowadzonych do obrotu legalnie (w sposób pozbawiony bezprawności¹⁷⁷). Raz wyłączone roszczenia nie „odżywają”, a więc legalne wprowadzenie wyrobów do obrotu pozwala na dokonywanie dalszych, również legalnych działań dotyczących tych wyrobów (patent *verba legis* „nie rozciąga się” na takie działania). Mechanizm ten można analogicznie wykorzystać dla opisu sytuacji prawnej kontrahentów użytkownika dlatego, że wprowadzanie do obrotu przez użytkownika wyrobów według wynalazku również dokonywane jest legalnie – w ramach przyznanego mu prawa, będącego ograniczeniem patentu. Możliwość podnoszenia przez uprawnionego z patentu roszczeń względem wprowadzania do obrotu przez użytkownika wyrobów inkorporujących wynalazek jest wyłączona ze względu na to, że ustawa pozwala użytkownikowi na dokonywanie takich działań. Wprowadzone przez użytkownika do obrotu wyroby według wynalazku mogą być przedmiotem dalszych legalnych działań dokonywanych przez kontrahentów użytkownika, a raz wyłączone roszczenia uprawnionego nie odżyją¹⁷⁸ w stosunku do tych kontrahentów ze względu na brak bezprawności w posługiwaniu się wyrobami, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Z podanych względów wydaje się zatem, że sytuację prawną kontrahentów użytkownika można opisać jako wyczerpanie patentu *per analogiam*. Sięgnięcie do instytucji wyczerpania patentu pozwala bowiem na zaczerpnięcie określonego mechanizmu przewidującego wyłączenie roszczeń uprawnionego z patentu w odniesieniu do konkretnych wyrobów inkorporujących wynalazek wprowadzonych do obrotu w sposób legalny.

¹⁷⁷Zgodnie z trafnym sformułowaniem K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej istotą naruszenia praw wyłącznych prawa własności przemysłowej jest bezprawność działania, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Glosa...*, s. 1024.

¹⁷⁸W omawianym kontekście warto zwrócić uwagę na instytucję wyczerpania w przypadku prawa ochronnego na znak towarowy (art. 155 pwp), która przewiduje szczególne sytuacje, w których nie zachodzi wyczerpanie, tj. istnienie uzasadnionych względów, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów (art. 155 ust. 3 pwp). W doktrynie wskazano, że w przypadkach tych wyczerpanie nie występuje (zob. M. Bohaczewski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 155, nb. 59). Skoro wyczerpanie nie występuje, to znaczy, że w ogóle nie doszło do wygaśnięcia roszczeń uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, a nie, że doszło do powstania na nowo takich roszczeń w momencie, w którym okazało się, że doszło do zmiany lub pogorszenia stanu towarów. Kwestia ta nie została jednak wprost rozważona przez przywołanego autora.

Z kwestią sytuacji prawnej kontrahentów użytkownika wiąże się także rozważany w literaturze niemieckiej problem zakresu prawa użytkownika w przypadku tzw. pośredniego korzystania z wynalazku (zob. pkt 7.3. w rozdziale II.). W skrócie, chodzi o sytuację, w której dany podmiot pośrednio narusza patent, tj. przyczynia się do bezpośredniego naruszenia patentu przez inną osobę poprzez określone czynności pomocnicze, które same nie stanowią naruszenia patentu, takie jak dostarczanie środków niezbędnych do realizacji wynalazku (§10 Patentgesetz wprost kwalifikuje taki przypadek jako pośrednie naruszenie patentu, co zarazem uzasadnia poszukiwanie odpowiadającego mu ograniczenia patentu w postaci prawa użytkownika oraz ustalenie zakresu oddziaływania tego ostatniego prawa). Niemieccy komentatorzy próbują udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie prawo użytkownika do pośredniego korzystania z wynalazku oddziałuje na podmioty, które dokonywałyby bezpośredniego naruszenia patentu¹⁷⁹. Chodzi o sytuację, w której użytkownik dostarczałby środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku, a jego klient (odbiorca tych środków) wykorzystywałby je w celu wykonania urządzenia według wynalazku, sprzedawanego następnie osobom trzecim. Klient użytkownika dopuszczałby się zatem bezpośredniego naruszenia patentu. Czy mógłby on jednak skorzystać z prawa użytkownika przysługującego dostawcy używanych przez niego środków, nawet jeżeli prawo użytkownika obejmowałoby w tym przypadku tylko pośrednie (a nie bezpośrednie) korzystanie z wynalazku? W doktrynie niemieckiej zauważono, że udzielenie odpowiedzi negatywnej na to pytanie oznaczałoby, że prawo użytkownika do pośredniego korzystania z wynalazku byłoby pozbawione znaczenia gospodarczego, ponieważ używanie produktów dostarczonych przez użytkownika (tj. środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku), a nie jedynie ich dalsze wprowadzanie do obrotu, narażałoby jego klientów na ryzyko bezpośredniego naruszenia patentu chroniącego tenże wynalazek¹⁸⁰.

Omawiany problem nie zachodzi w przypadkach, w których: (i) nabywca środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku sam posiada status użytkownika (natomiast nie ma go ich dostawca), gdyż nie ma pośredniego naruszenia patentu wynikającego z dostarczania takich środków wtedy, gdy nie zachodzi bezpośrednie naruszenie patentu (a w tej sytuacji nie ma ono miejsca ze względu na prawo użytkownika podmiotu bezpośrednio realizującego wynalazek)¹⁸¹;

¹⁷⁹ Szerokie rozważania dotyczące tego zagadnienia przedstawia J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, s. 829-830.

¹⁸⁰ Zob. A. Keukenschrijver, *Zur sachlichen...*, s. 944, 945.

¹⁸¹ Zob. T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 481, s. 657; J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, nb. 139-140, s. 829-830.

(ii) zarówno dostawca środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku, jak i ich nabywca realizujący wynalazek, posiadają status użytkownika uprzedniego¹⁸².

W nakreślonej wcześniej sytuacji, w której materializuje się rozważany problem, tj. gdy prawo użytkownika przysługuje jedynie dostawcy środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku (nie zaś również ich nabywcy), przedstawiciele doktryny niemieckiego prawa patentowego opowiadają się za tym, aby prawo to (chroniące przed pośrednim naruszeniem patentu) rozciągało się na działania nabywcy tych środków, tj. podmiotu bezpośrednio realizującego wynalazek (bezpośrednio naruszającego patent). Poszukując uzasadnienia dla takiego stanowiska zauważono, że w świetle treści §12 Patentgesetz, określającego treść prawa użytkownika, patent niewątpliwie nie wywiera skutku wobec użytkownika¹⁸³. Zarazem jednak użytkownik nie został wyposażony w uprawnienie do udzielania jakimkolwiek osobom trzecim upoważnienia do korzystania z wynalazku w zakresie jego prawa¹⁸⁴. Tym bardziej, użytkownik chroniony jedynie przed pośrednim naruszeniem patentu nie ma uprawnienia do upoważniania osób trzecich do korzystania z wynalazku w szerszym zakresie niż ten, który przysługuje jemu samemu – a więc do bezpośredniego korzystania z wynalazku, a nie jedynie pośredniego (tj. do korzystania ze środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku). Zauważono zatem, że konstrukcja licencji nie jest właściwą płaszczyzną dla poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy użytkownik („naruszyciel” pośredni) może rozciągnąć swoje uprawnienie na odbiorców jego produktów (będących „naruszycielami” bezpośrednimi)¹⁸⁵. Dotyczy to także sytuacji, gdy jedynym możliwym zastosowaniem środków dostarczanych przez użytkownika byłoby użycie ich w celu realizacji opatentowanego wynalazku, bądź też, gdyby produkty te miały kluczowe znaczenie dla realizacji rozwiązania technicznego wynikającego z tego wynalazku¹⁸⁶.

Z tego względu, poparcia dla stanowiska pozwalającego na objęcie prawem użytkownika „naruszycieli” bezpośrednich, będących odbiorcami środków dostarczanych przez użytkownika, będącego „naruszycielem” pośrednim, poszukuje się w literaturze niemieckiej w uzasadnieniu aksjologicznym leżącym u podłoża wprowadzenia ochrony praw użytkownika uprzedniego – chodzi o ochronę inwestycji dokonanych przez użytkownika w dobrej wierze i zgodnie z prawem, a przede wszystkim o ocalenie ich przed utratą wartości ekonomicznej. Gdyby nabywcy środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku od ich wytwórcy-użytkownika nie mogli

¹⁸² M. Nieder, *Die Patentverletzung*, nb. 324, s. 222; R. Kraßer, *Patentrecht*, nb. 60, s. 865.

¹⁸³ U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 125, s. 586.

¹⁸⁴ T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 500, s. 657.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, nb. 143, s. 830.

korzystać z nich zgodnie z ich przeznaczeniem – a więc do realizacji opatentowanego wynalazku, gdyż narażaliby się na ryzyko bezpośredniego naruszenia patentu, to prawdopodobnie nie decydowałiby się w ogóle na ich nabycie od użytkownika. Użytkownik nie uzyskiwałby zatem rzeczywistej ochrony dokonanej inwestycji, bo produkowanie przez niego wytworów w ramach przysługującego mu prawa bez możliwości zbywania ich innym podmiotom nie miałyby ekonomicznego uzasadnienia. Tym samym, użytkownik nie miałby możliwości rzeczywistego korzystania z przysługującego mu prawa użytkownika. Z tego względu w piśmiennictwie niemieckim uznaje się, że nabywcy wkraczający bezpośrednio w zakres patentu przy pomocy środków służących bezpośrednio do realizacji wynalazku, dostarczonych przez użytkownika dysponującego uprawnieniem do pośredniego korzystania z tego wynalazku, powinni podlegać również wyłączeniu spod zakresu działania patentu¹⁸⁷.

Podzielam argumenty aksjologiczne wyrażone w przytoczonym stanowisku doktryny niemieckiej, aczkolwiek uznaję, że *de lege lata* na gruncie polskich przepisów nie ma miejsca na sytuacje, w których znalazłyby one zastosowanie. Wynika to w pierwszej kolejności z braku podstawy prawnej do wywodzenia roszczeń o ochronę patentu przewidzianych w art. 287 pwp przeciwko tzw. naruszcicielom pośrednim. Rozważać można jedynie konstruowanie odpowiedzialności deliktowej takich osób w oparciu o instytucję pomocnictwa określoną w art. 422 kc, przy czym przesłanką odpowiedzialności jest ustalenie ich winy¹⁸⁸. Z tych względów przyjąłam, że nie ma podstaw do wyróżnienia instytucji użytkownika „środków niezbędnych do realizacji wynalazku”, czyli szczególnego ograniczenia patentu chroniącego przed zarzutem pośredniego naruszenia patentu (zob. pkt 3.2. w rozdziale III.). Sytuację potencjalnego użytkownika „pośredniego” można bowiem wyjaśnić na płaszczyźnie winy, uznając, że dostarczanie przez niego środków niezbędnych do realizacji wynalazku, kontynuowane od czasu przypadającego jeszcze przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie (czyli zanim użytkownik mógł się w ogóle dowiedzieć o tym, że środki te mogą posłużyć do bezpośredniego naruszenia cudzego patentu obejmującego niezgłoszony nawet jeszcze wynalazek), może świadczyć o braku jego winy, eliminując odpowiedzialność wynikającą z art. 422 kc oraz potrzebę poszukiwania dodatkowo jego statusu użytkownika. Z kolei w przypadku, gdyby działanie użytkownika było zawinione, sam fakt, że ewentualny użytkownik dostarczał owych środków jeszcze przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, nie powinien wykluczać jego odpowiedzialności za pomocnictwo, tym bardziej, że użytkownik nie korzystałby przecież w relewantnej dacie z

¹⁸⁷ U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 25, s. 586.

¹⁸⁸ Zob. pkt 7.3. w rozdziale II.

wynalazku (zgodnie z art. 71 pwp), ale jedynie ze środków niezbędnych do jego realizacji, co *de lege lata* wydaje się zbyt odbiegać od treści art. 71 pwp, aby uprawnione było poszukiwanie możliwości powstania prawa użytkownika „pośredniego”. Wobec przyjęcia, że istniejące regulacje polskiego prawa nie uzasadniają dopuszczenia sytuacji, w których możliwe byłoby powstanie prawa użytkownika „pośredniego”, nie ma potrzeby rozważania, czy i ewentualnie jak status prawny takiego użytkownika miałby oddziaływać na sytuację prawną nabywców dostarczanych przez niego środków niezbędnych do realizacji wynalazku, będących osobami korzystającymi bezpośrednio z wynalazku. Gdyby jednak – nawet w braku zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu wprost instytucji pośredniego naruszenia patentu, jak ma to miejsce w ustawie niemieckiej – wykładając obecnie obowiązujące polskie przepisy przyjęto dopuszczalność wywodzenia roszczeń o ochronę patentu z art. 287 pwp (niezależnych od winy, z wyjątkiem roszczenia o naprawienie szkody) przeciwko tzw. naruszcicielom pośrednim, wówczas należałoby stwierdzić, że możliwe powinno być nie tylko przyznanie takim osobom statusu użytkownika w razie spełnienia odpowiednio rozumianych przesłanek z art. 71 pwp, ale także stosowne rozciągnięcie statusu prawnego takich osób na podmioty będące nabywcami pochodzących od nich produktów, nawet jeśli te ostatnie osoby korzystałyby z tych produktów do realizacji wynalazku. Przemawiają za tym omówione wyżej względy wymieniane w doktrynie niemieckiej, podkreślające znaczenie ochrony inwestycji dokonanych przez użytkowników. Szczególnie uzasadnione byłoby przyjęcie proponowanego stanowiska w sytuacji, w której nabywcy wyrobów użytkownika korzystali z wynalazku (lub przygotowali się do tego – na przykład zamawiając środki niezbędne do jego realizacji) przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, a więc sami spełniali przesłanki powstania prawa użytkownika.

6. Nieodpłatność korzystania

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pwp, korzystający z wynalazku w ramach prawa użytkownika może z niego nadal korzystać bezpłatnie. Cecha prawa użytkownika, jaką jest brak konieczności uiszczania wynagrodzenia z tytułu korzystania z wynalazku, nie budzi większego zainteresowania wśród przedstawicieli doktryny, którzy albo pomijają ją milczeniem, albo odnoszą się do niej wyłącznie przy okazji rozważań na temat odpłatności korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego. Należy się do tego odnieść z pełnym zrozumieniem, ponieważ cecha ta nie wywołuje (w odróżnieniu od pozostałych rozważanych tu zagadnień) wątpliwości interpretacyjnych.

Brzmienie art. 71 ust. 1 pwp uzasadnia wnioski, że użytkownik może korzystać z wynalazku legalnie tylko w zakresie, w jakim korzystał z niego dotychczas. Jak powiedziano wyżej, chodzi tu o korzystanie w aspekcie przedmiotowym oraz jego dotychczasowej skali. Wykroczenie poza te dwa ograniczenia będzie powodować naruszenie patentu¹⁸⁹, co może spowodować zasądzenie od użytkownika kwot wynikających z roszczeń pieniężnych w postaci odszkodowania i/lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści¹⁹⁰. Użytkownik może próbować uzyskać od uprawnionego zgodę lub licencję pozwalającą mu na korzystanie z wynalazku w zwiększonym zakresie. Należy spodziewać się, że uzyskanie licencji będzie uzależnione od uzgodnienia z uprawnionym z patentu odpowiedniego wynagrodzenia.

Po drugie, bezpłatność dalszego korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika nasuwa skojarzenie z cywilnoprawną zasadą słabszej ochrony prawnej praw nabytych nieodpłatnie¹⁹¹. Zasada ta dotyczy dwustronnych czynności prawnych, w których przysporzenie następuje na rzecz tylko jednej strony (zob. art. 59 czy 528 kc). Powstanie prawa użytkownika ma natomiast charakter pierwotny i nie wynika z czynności prawnej, a tym bardziej czynności dokonywanej z uprawnionym z patentu. Ponadto, prawa dalszego korzystania z wynalazku nie sposób postrzegać jako uzyskiwanego pod tytułem darmym z tego powodu, że – ze względu na przesłanki jego nabycia – stanowi ono zawsze rodzaj ekwiwalentu za wysiłki podjęte wcześniej w celu korzystania z wynalazku lub przygotowania się do korzystania z niego¹⁹². Przyczyny te uzasadniają zarazem stanowisko, że zasada słabszej ochrony praw nabytych nieodpłatnie nie ma zastosowania do prawa użytkownika uprzedniego.

¹⁸⁹ Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2005 r., I PK 131/04, OSNP 2005/16, poz. 241.

¹⁹⁰ Zgodnie z art. 287 ust. 1 pwp uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

¹⁹¹ Por. np. A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa 2015, s. 221; M. Gutowski, Z. Radwański, w: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2019, s. 582.

¹⁹² Odmienne stanowisko w tej kwestii wyraża A. Niewęglowski, który uważa, że do prawa użytkownika znajduje zastosowanie zasada słabszej ochrony interesów osób w dobrej wierze uzyskujących prawo podmiotowe pod tytułem darmym, zob. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 322-323 oraz A. Niewęglowski, *Z problematyki zrzeczenia się praw własności przemysłowej* (w:) A. Kidyba, A. Niewęglowski, M. Chrzanowski (red.), *Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinskium*, t. 2, Lublin 2012, s. 162. Stanowisko to wydaje się nietrafne o tyle, że konsekwentnie należałoby uznać, że prawo użytkownika późniejszego (jako prawo odpłatne) nie podlega wspomnianej zasadzie słabszej ochrony praw nabytych nieodpłatnie, a więc zasługuje na silniejszą ochronę niż prawo użytkownika uprzedniego. Taki wniosek jest jednak niesłuszny w świetle tego, że aksjologicznie to użytkownik uprzedni zasługuje na silniejszą ochronę ze względu na korzystanie z niezależnie uzyskanego wynalazku.

7. Zakres czasowy prawa użytkownika przedniego

7.1. Ustanie prawa użytkownika z przyczyn dotyczących użytkownika

De lege lata ustanie prawa użytkownika przedniego przybiera jedynie postać jego wygaśnięcia. Wygaśnięcie to może mieć miejsce z przyczyn omówionych kolejno w niniejszym punkcie¹⁹³. Wyjątkiem na tym tle byłby przypadek swoistego „unieważnienia” prawa użytkownika, które zachodziłoby w sytuacji, w której po wydaniu deklaratoryjnego orzeczenia ustalającego istnienie prawa użytkownika doszłoby do podważenia tego orzeczenia, np. w wyniku wznowienia postępowania (art. 399 kpc) lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 424¹ kpc). Taki przypadek prowadziłby do ustalenia, że prawo to nigdy nie istniało. Pochodną takiego ustalenia mogłoby być wznowienie postępowania administracyjnego o wpis prawa użytkownika do rejestru patentowego¹⁹⁴, skutkujące wykreśleniem dokonanego wpisu (a w istocie – odmową dokonania wpisu¹⁹⁵).

Do wygaśnięcia prawa użytkownika prowadzi także tzw. konfuzja, czyli zlanie się uprawnień użytkownika i uprawnionego z patentu¹⁹⁶.

W doktrynie rozważano dopuszczalność ustania prawa użytkownika ze względu na zrzeczenie się go przez użytkownika. Zgodnie z trafnym stanowiskiem R. Skubisza, dostępne uregulowania nie przewidują możliwości zrzeczenia się przez użytkownika jego prawa, z czego wywodzi się wniosek, że takie zrzeczenie się miałyby jedynie skutek zobowiązania wobec uprawnionego z patentu do niekorzystania z wynalazku¹⁹⁷. W doktrynie zwrócono uwagę na to, że skutkiem niewykonania tego zobowiązania przez użytkownika będzie odpowiedzialność kontraktowa (art. 471 i n. kc), a nie naruszenie patentu¹⁹⁸. Odmienne stanowisko wyraził S. Grzybowski, opowiadając się za możliwością zrzeczenia się prawa użytkownika¹⁹⁹. Podobnie, K. Szczepanowska-Kozłowska zauważa, że prawa użytkownika przedniego można zrzec się na

¹⁹³ Zob. A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 172.

¹⁹⁴ Por. art. 145 § 1 pkt 8 kpa.

¹⁹⁵ Ze względu na to, że w razie wznowienia postępowania administracyjnego dochodzi do uchylecia wydanej decyzji (tu: o wpisie prawa użytkownika), po którym następuje rozstrzygnięcie postępowania co do istoty sprawy (które w omawianym przypadku równałoby się odmowie dokonania wpisu ze względu na brak orzeczenia sądowego stwierdzającego istnienie prawa użytkownika), por. art. 149 § 2 kpa.

¹⁹⁶ Przypadek ten wymieniają m.in. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 737 i A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 172.

¹⁹⁷ Tak R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 737 za J. Fiołką, *Prawo...*, s. 195; A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 172; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474. Odmienne przyjmuje się niekiedy w doktrynie niemieckiej, w której za możliwością zrzeczenia się prawa użytkownika opowiedział się G. Benckard, *Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz*, München 1969, s. 583, a przeciwko niej R. Blum, M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, t. II, Bern 1959, s. 563.

¹⁹⁸ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474.

¹⁹⁹ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 90, przypis 87.

takich samych zasadach jak każdego prawa podmiotowego, a obowiązujące przepisy nie pozwalają na wyprowadzenie wniosku o jedynie zobowiązującym skutku oświadczenia użytkownika o zrzeczeniu się jego prawa²⁰⁰.

Przyczyną ustania prawa użytkownika mogą być także okoliczności związane z istnieniem podmiotu, któremu przysługuje prawo użytkownika. Do ustania omawianego prawa będzie mianowicie prowadzić zakończenie bytu prawnego użytkownika będącego spółką²⁰¹. Sytuacja taka będzie mieć miejsce w razie wykreślenia użytkownika będącego spółką z KRS (np. w następstwie zakończenia likwidacji bądź upadłości). W przypadku użytkownika będącego osobą fizyczną ustanie prawa użytkownika może nastąpić w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której użytkownik korzystał z wynalazku. W obu tych przypadkach los prawny prawa użytkownika może zależeć od sposobu zadysponowania jego przedsiębiorstwem, tzn. m.in. tego, czy doszło do sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, a przynajmniej w jego zorganizowanej części, uwzględniającej prawo użytkownika²⁰². W takim przypadku zakończeniu korzystania z wynalazku w ramach danego przedsiębiorstwa przez danego użytkownika towarzyszyć będzie rozpoczęcie korzystania z wynalazku w tym przedsiębiorstwie przez inny podmiot – sytuacja taka nie prowadzi do wygaśnięcia prawa użytkownika, ale do jego przeniesienia na inny podmiot zgodnie z art. 71 ust. 2 pwp (zob. pkt 4.1. powyżej). Z kolei sama likwidacja przedsiębiorstwa (przy zachowaniu bytu prawnego użytkownika będącego spółką czy działalności gospodarczej użytkownika będącego osobą fizyczną) niekoniecznie musi prowadzić do ustania prawa użytkownika²⁰³, o czym będzie jeszcze mowa niżej.

Należy stwierdzić, że ustanie prawa użytkownika będzie miało miejsce w przypadku faktycznego zakończenia działalności danego przedsiębiorstwa, a więc zaprzestania korzystania z wynalazku przy pomocy środków wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. W doktrynie trafnie uważa się, że bez szkody dla istnienia swego prawa użytkownik może zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą, a także zlikwidować przedsiębiorstwo i podjąć działalność na nowo, przy czym działalność ta musi ograniczać się do wcześniejszego zakresu i rozmiaru²⁰⁴. Z

²⁰⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, Warszawa 2014, s. 152.

²⁰¹ W przypadku śmierci osoby fizycznej dalsze losy przysługującego jej prawa użytkownika będą natomiast podlegać zasadom związanym z dziedziczeniem, o czym była mowa w pkt 4.2. powyżej.

²⁰² Por. J. Widło, *Rozporządzanie przedsiębiorstwem*, Zakamycze, Kraków 2002, s. 263-264. A. Niewęglowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 1060.

²⁰³ Zob. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 737; A. Niewęglowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 1059.

²⁰⁴ Por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 363 i w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 737; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze*.

poglądem tym nie zgodziła się K. Szczepanowska-Kozłowska wskazując, że związek losów prawa użytkownika z przedsiębiorstwem dotyczy przedsiębiorstwa określonego co do tożsamości²⁰⁵, a nie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa prowadzonego przez dany podmiot (użytkownika). Wskazówek co do interpretacji omawianej kwestii dostarcza orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1960 r.²⁰⁶, wydane jeszcze na tle przepisów Rozporządzenia z 1928 r. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, artykuł 95 Rozporządzenia nie uzasadnia poglądu, że prawo „użytkownika poprzedniego” jest w taki sposób związane z przedsiębiorstwem, że w wypadku, gdy właściciel przedsiębiorstwa mający prawo „użytkownika poprzedniego” zamknie przedsiębiorstwo, a następnie ponownie je uruchomi produkując te same przedmioty, to prawo „użytkownika poprzedniego” nie przysługuje już temu przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwo ponownie uruchomione przez tę samą osobę i produkujące to samo co czasowo nieczynne przedsiębiorstwo nie jest innym przedsiębiorstwem w rozumieniu powołanego przepisu. Zamiarem Sądu było prawdopodobnie podkreślenie, że w razie wątpliwości regulację prawa użytkownika należy wyklądać tak, aby prawo to pozostawało składnikiem przedsiębiorstwa niezależnie od okoliczności – dopóty, dopóki przedsiębiorstwo nie staje się innym przedsiębiorstwem w rozumieniu regulacji prawa użytkownika. Pewną przeszkodą w interpretacji tego poglądu w kontekście obecnego stanu prawnego może być posłużenie się przez Sąd Najwyższy mało precyzyjnymi i pozaustawowymi – z dzisiejszego punktu widzenia – kategoriami „zamknięcia”, „uruchomienia”, czy „nieczynności” przedsiębiorstwa²⁰⁷.

Dla ciągłości wykonywania prawa użytkownika nie mają znaczenia zmiany dokonywane w odniesieniu do składników przedsiębiorstwa służących do korzystania z wynalazku, takie jak zaprzestanie produkowania wytworów realizujących wynalazek na dotychczasowych urządzeniach (nawet jeśli stanowiły one istotne urządzenia przygotowane do korzystania z wynalazku) i rozpoczęcie produkcji na nowym sprzęcie²⁰⁸. Należy także odnotować (za A. Niewęglowskim), że na prawo do dalszego korzystania z wynalazku nie ma wpływu dokonywanie zmian w oznaczeniach wykorzystywanych do identyfikacji prowadzonej

Komentarz, s. 231; J. Szwaja, *Prawo wynalazcze...*, s. 231, J. Fiołka, *Prawo...*, s. 193-194; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 320; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 473. Inaczej: M. Poźniak-Niedzielska, *Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego*, Warszawa-Łódź 1990, s. 111.

²⁰⁵ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, s. 151.

²⁰⁶ Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1960 r., IV CR 510/59, OSPiKA 9/1961, poz. 262.

²⁰⁷ Do tego katalogu S. Buczkowski dodał ponadto pojęcie „zwinięcia” przedsiębiorstwa, por. S. Buczkowski, *Glosa...*, s. 543.

²⁰⁸ Por. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 193; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 321.

działalności, takich jak firma przedsiębiorcy, nazwa przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów czy znaki towarowe²⁰⁹.

Pozostaje rozważyć możliwość wygaśnięcia prawa użytkownika w sytuacji, w której użytkownik kontynuowałby działalność w ramach danego przedsiębiorstwa, ale zaprzestałby korzystania z wynalazku (np. ze względu na jego nieopłacalność albo uzyskanie „nowocześniejszego” wynalazku). Warto podkreślić, że nie ma podstaw do nakładania obowiązku wykonywania prawa użytkownika, jednak niewykonywanie tego prawa może mieć dla użytkownika ujemne skutki. Zagadnienie tzw. ciągłości wykonywania prawa użytkownika, czyli skutków, do których prowadzi zaprzestanie (trwałe lub czasowe) korzystania przez użytkownika z wynalazku objętego zakresem jego prawa można rozstrzygnąć – w świetle stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w przywołanym wyżej orzeczeniu w sprawie IV CR 510/59 – uznając, że zaprzestanie korzystania z wynalazku przez użytkownika nie powinno prowadzić do wygaśnięcia jego prawa. Jeżeli bowiem, zdaniem Sądu, do takiego skutku nie prowadzi nawet zamknięcie przez użytkownika przedsiębiorstwa, w którym wynalazek był wykorzystywany, to *a maiori ad minus* nie ma powodu, aby wygaśnięcie prawa użytkownika miało być konsekwencją samego zaprzestania korzystania z wynalazku – szczególnie gdyby miało ono charakter przejściowy. Na ten ostatni aspekt zaprzestania korzystania z wynalazku przez użytkownika zwrócił uwagę S. Buczkowski w glosie do ww. orzeczenia, przyjmując, że pojęcie „krótkich przerw w eksploatacji” wynalazku nie powinno być uważane za zaniechanie stosowania wynalazku przez użytkownika. W ocenie glosatora, to właśnie ten aspekt rozważań Sądu Najwyższego pozostawia pewien niedosyt, gdyż Sąd nie dość jasno podkreślił, że „merytoryczne rozstrzygnięcie sporu zależy od ustalenia, czy powód tylko czasowo unieruchomił swoje przedsiębiorstwo, czy też poprzednie przedsiębiorstwo zlikwidował, a po jakimś czasie zorganizował i uruchomił nowe przedsiębiorstwo”²¹⁰. Konieczna ciągłość rzeczowa zajdzie, zdaniem S. Buczkowskiego, wyłącznie w pierwszym przypadku, zapobiegając wygaśnięciu prawa użytkownika. Dalej, w celu ustalenia, czy doszło do czasowego zaprzestania produkcji, czy też likwidacji przedsiębiorstwa, należy odwołać się do obiektywnych danych w postaci: wpisu do rejestru handlowego, koncesji, wykupienia świadectwa przemysłowego lub karty rzemieślniczej, deklaracji podatkowych itd. W istocie zatem pomocne będą tu kategorie ustalone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, prawie spółek handlowych, czy też prawie

²⁰⁹ Por. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 322.

²¹⁰ Por. S. Buczkowski, *Glosa...*, s. 543.

restrukturyzacyjnym. Konkludując, S. Buczkowski zauważył, że zwinięcie przedsiębiorstwa skutkuje powstaniem prawnej niemożliwości wykonywania prawa użytkownika uprzedniego.

Podsumowując przedstawione wyżej uwagi przyjmuję, że trudno jest podzielić stanowisko S. Buczkowskiego w kwestii wygaśnięcia prawa użytkownika w sytuacji, gdy ten zlikwidował przedsiębiorstwo, a następnie otworzył nowe. Środki służące do korzystania z wynalazku, jak i całe przedsiębiorstwo, mogą przecież zostać przeniesione na inną osobę z wyłączeniem prawa użytkownika jako składnika tegoż przedsiębiorstwa, a użytkownik może następnie stworzyć nowe przedsiębiorstwo, w ramach którego będzie korzystał z wynalazku²¹¹. W takim scenariuszu nie dochodzi do podmiotowego rozszerzenia prawa użytkownika (tj. zwiększenia się liczby podmiotów korzystających z wynalazku obok monopolu patentowego), a więc działanie takie jest dozwolone w ramach wykonywania prawa użytkownika. Adrian Niewęglowski trafnie zwraca przy tym uwagę na konieczność doprecyzowania sformułowania „likwidacja przedsiębiorstwa”, gdyż samo przedsiębiorstwo jako zorganizowany zbiór składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega procedurom likwidacji w prawnym znaczeniu tego słowa²¹².

Również w piśmiennictwie niemieckim rozważano kwestię zaprzestania wykonywania przez użytkownika jego prawa i sformułowano wniosek, że samo zaprzestanie korzystania z wynalazku w istniejącym przedsiębiorstwie nie pozwala na uznanie, że dochodzi do wygaśnięcia prawa użytkownika²¹³. Inna sytuacja miałaby miejsce jednak w przypadku, gdyby użytkownik zrzekł się swojego prawa, korzystał z niego w sposób mający cechy nadużycia prawa, definitywnie zakończył prowadzoną działalność gospodarczą (a więc nie tylko zaprzestał korzystania z wynalazku), bądź też sprzedał przedsiębiorstwo z wyłączeniem prawa użytkownika²¹⁴. Wówczas działania dokonane przed tymi zdarzeniami byłyby dokonywane w ramach prawa użytkownika (obezwładniając tym samym roszczenia o naruszenie patentu), natomiast działania następujące po „wygaśnięciu” prawa użytkownika nie korzystałyby już z ochrony.

²¹¹ Tak A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 320.

²¹² Mam tu na myśli pojęcie likwidacji w rozumieniu np. art. 67 i n., 270 i n. czy 459 i n. ksh oraz np. art. 332 ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t.j. z dnia 8 lutego 2019 r.).

²¹³ Zob. M. Nieder, *Die Patentverletzung*, nb. 326, s. 223.

²¹⁴ Zob. wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, *Lacktränkeinrichtung*, GRUR 1965, 411.

7.2. Ustanie prawa użytkownika z przyczyn dotyczących patentu

Przyczyną ustania prawa użytkownika może być ustanie patentu, którego ograniczeniem jest prawo użytkownika. Ustanie patentu może nastąpić z różnych powodów, w szczególności jego prawomocnego unieważnienia²¹⁵ albo wygaśnięcia²¹⁶. Unieważnienie patentu ma skutek *ex tunc*, tzn. powoduje, że patent traktowany jest tak, jak gdyby nigdy nie został udzielony²¹⁷. Oprócz tego można mówić o ważności patentu w znaczeniu prawoadministracyjnym, która ma miejsce wtedy, gdy decyzja administracyjna udzielająca patentu została prawidłowo wydana i nie zachodzą przesłanki do jej wzruszenia w nadzwyczajnych trybach administracyjnych zawartych w art. 145 czy art. 156 kpa²¹⁸. W konsekwencji unieważnienia patentu albo podważenia decyzji o jego udzieleniu w trybie prawoadministracyjnym, również prawa użytkownika istniejące w stosunku do unieważnionego patentu powinny być traktowane tak, jak gdyby nigdy nie istniały. Prowadzi to do unicestwienia praw użytkownika ze skutkiem *ex tunc* (unicestwienie to nie jest jednak „unieważnieniem” praw użytkownika, tylko pochodną unieważnienia patentu).

Ze względu na opisaną wyżej relację pomiędzy ustaniem patentu oraz ustaniem prawa użytkownika, konieczne jest rozważenie zagadnienia, czy korzystanie z wynalazku przez użytkownika przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może wpływać na zdolność patentową wynalazku objętego przyszłym patentem, stanowiąc przyczynę jego unieważnienia. Sam temat unieważnienia patentu doczekał się wielu obszernych analiz doktrynalnych oraz bogatego orzecznictwa, stąd w pracy pragnę omówić jedynie te kwestie, które mogą być istotne z punktu widzenia prawa użytkownika.

²¹⁵ Unieważnienie patentu ma skutek *ex tunc*, tzn. powoduje, że patent traktowany jest tak, jak gdyby nigdy nie został udzielony (zob. np. J. Szwaja, K. Jasińska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 1014, nb 87). W konsekwencji, również prawo użytkownika istniejące w stosunku do unieważnionego patentu powinno być traktowane tak, jak gdyby nigdy nie istniało. Powoduje to, że w opisanej sytuacji tak naprawdę nie dochodzi do „wygaśnięcia” prawa użytkownika (z którym to określeniem wiąże się raczej skutek *ex nunc*), ale do jego unicestwienia ze skutkiem *ex tunc* (unicestwienie to nie jest jednak „unieważnieniem” prawa użytkownika, tylko pochodną unieważnienia patentu).

²¹⁶ Zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 194; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200.

²¹⁷ Zob. np. J. Szwaja, K. Jasińska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 1014, nb 87.

²¹⁸ Szczegółowo zagadnienie to rozważa np. A. Niewęglowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 253, nb. 4-8.

O prawie użytkownika w kontekście ważności patentu mówi się najczęściej w związku z przesłanką nowości wynalazku²¹⁹. Najkrócej rzecz ujmując, nowość²²⁰ wynalazku (tj. brak jego publicznego ujawnienia, np. poprzez stosowanie) jest przesłanką zdolności patentowej, a więc musi istnieć, aby patent został udzielony. Patent nie może zostać udzielony na wynalazek, który przed jego zgłoszeniem (lub datą pierwszeństwa) był częścią stanu techniki, pod którym to pojęciem rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (por. art. 25 ust. 2 pwp). W kontekście przesłanki powstania prawa użytkownika, jaką jest korzystanie z wynalazku (najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu), szczególną uwagę należy zwrócić na wymienione w pojęciu stanu techniki stosowanie wynalazku prowadzące do jego udostępnienia do wiadomości powszechnej (określane mianem *public prior use*²²¹). Przed przejściem do szczegółowych uwag dotyczących tego przypadku należy dodatkowo rozróżnić pojęcie ujawnienia wynalazku (które stanowi pojęcie zbiorcze, mieszczące w sobie różne postaci takiego ujawnienia) oraz, zawierające się w nim, pojęcie publicznego stosowania wynalazku, przez które rozumiem ujawnienie przybierające postać stosowania (a więc nie wystawienia czy samego udostępnienia informacji o wynalazku).

Aby można było mówić o publicznym stosowaniu wynalazku pozbawiającym go cechy nowości, musi ono odbywać się na określonych zasadach ustalonych w dość obszernym orzecznictwie organów patentowych. Pod pojęciem publicznego stosowania wynalazku rozumie się w literaturze realizację „jakiegokolwiek formy korzystania z wynalazku (art. 63, 66 PrWiPrzem)”, a także wykonywanie „czynności wolnych (np. z art. 69 PrWiPrzem lub czynności niezarobkowych i niezawodowych)”²²², natomiast wśród czynności mieszczących się w pojęciu publicznego (jawnego) stosowania wymienia się m.in. wytwarzanie, oferowanie,

²¹⁹ Zagadnienie to doczekało się licznych wypowiedzi doktryny niemieckiej, zob. np. A. Ohl, *Die Vorbenutzung einer Doppelerfindung als Voraussetzung des Vorbenutzungsrechts im künftigen deutschen und europäischen Patentrecht*, GRUR Int 1968, 33, s. 36 i n.; R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 988; K. Brzezinski, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 230 i n.

²²⁰ Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 ust. 1 i 2 pwp). Zbliżoną definicję stanu techniki zawiera art. 54 ust. 2 KPE.

²²¹ Zob. Orzecznictwo Izby Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego, część I, pkt C. 3.2.4 *Public prior use* (https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_3_2_4.htm, dostęp: 05.01.2022 r.).

²²² P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, art. 25, nb. 12.

wprowadzanie do obrotu²²³ czy używanie wynalazku²²⁴. Oczywiście, kwestię publicznego stosowania można rozpatrywać jedynie w odniesieniu do takich działań, które umożliwiają uzyskanie wiedzy o wynalazku, czyli zidentyfikowanie jego cech technicznych²²⁵. Z przyjmowanego w doktrynie, przytoczonego wyżej, rozumienia pojęcia publicznego stosowania wynika zatem, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika prowadzące do powstania jego prawa (czyli właśnie np. wytwarzanie produktów inkorporujących wynalazek albo wprowadzanie ich do obrotu) będzie często równoznaczne z publicznym stosowaniem wynalazku pozbawiającym go nowości – warunkiem *sine qua non* tego ostatniego jest jednak ujawnienie wynalazku w taki sposób, aby znawca był w stanie go zrealizować²²⁶.

Rozwijając omówienie publicznego stosowania pozbawiającego wynalazek nowości należy uzupełnić, że w praktyce często zdarza się, że gospodarczą eksploatację wynalazku wiążącą się z jego ujawnieniem poprzedza testowanie wynalazku w ramach przedsiębiorstwa (a więc zwykle tylko w gronie pracowników określonego podmiotu). Takie „wewnętrzne” działania związane z wynalazkiem nie będą traktowane jako jego publiczne stosowanie w przypadku, gdy osoby uczestniczące w tych działaniach związane były obowiązkiem zachowania poufności uzyskiwanych informacji²²⁷. Obowiązek taki może spoczywać nie tylko na pracownikach danego podmiotu, ale także osobach trzecich, np. kontrahentach uczestniczących w pracach rozwojowych wynalazku.

Odnosząc powyższe uwagi do rozważanego zagadnienia uprzedniego korzystania z wynalazku przez użytkownika jako publicznego stosowania, pozbawiającego nowości wynalazek objęty patentem uprawnionego, uważam, że do takiego pozbawienia dochodziłoby przeważnie w sytuacji, w której użytkownik korzystałby z wynalazku identycznego z tym, który został objęty później udzielonym patentem, a przy tym w sposób skutkujący jego ujawnieniem. Nabycie prawa użytkownika możliwe jest jednak także w związku z wykorzystywaniem wynalazku podobnego w kwalifikowany sposób (tj. na przykład wykazującego cechy oczywiście

²²³ Wprowadzeniem do obrotu będzie np. sprzedaż wyrobu wykazującego cechy techniczne zawarte w zastrzeżeniach patentowych, pod warunkiem dokonania jej przed datą pierwszeństwa.

²²⁴ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, art. 25, nb. 12.

²²⁵ W doktrynie wskazano, że „zupełnie wystarczające jest ujawnienie, pozwalające jedynie na praktyczne stosowanie tego rozwiązania, chociażby zasada tego rozwiązania była niezrozumiała – i to nawet dla specjalisty. Rozwiązanie to przy tym nie musi być wcale ujawnione w taki sposób, że praktyczne stosowanie jest możliwe w oparciu o same tylko ujawnione informacje. Znanca – dla zastosowania rozwiązania – może w szerokim zakresie korzystać tak ze swoich własnych wiadomości jak i z ogólnie dostępnych zasad wiedzy technicznej. Chodzi więc tylko o to, by te ujawnione «dostateczne dane» do stosowania tego rozwiązania mogły – przy wykorzystaniu całej wiedzy technicznej – doprowadzić znawcę danej dziedziny techniki do praktycznego zastosowania ujawnionego w ten sposób rozwiązania”, zob. P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Założenia...*, s. 26-27.

²²⁶ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, art. 25, nb. 12.

²²⁷ R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 988.

ekwiwalentne – zob. rozważania zawarte w pkt 1.3. rozdziału III. pracy). Taki wynalazek użytkownika, nawet jeśli był stosowany publicznie przed datą pierwszeństwa późniejszego patentu, niekoniecznie będzie eliminować cechę nowości tego ostatniego. Może jednak pozbawiać go poziomu wynalazczego (art. 26 pwp), gdyż najpewniej wynikałby dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki²²⁸.

Należy uzupełnić, że samo ustalenie publicznego korzystania z wynalazku przez użytkownika przed datą pierwszeństwa wynalazku nie oznacza automatycznego wyeliminowania patentu z obrotu (prowadzącego do jednoczesnego unicestwienia prawa użytkownika). Konieczne do tego byłoby bowiem wszczęcie i przeprowadzenie stosownego postępowania administracyjnego, w ramach którego doszłoby do wykazania braku nowości wynalazku objętego patentem ze względu na ujawnienie wszystkich jego cech w ramach publicznego stosowania. Jeśli żaden podmiot nie pokusi się o wszczęcie takiego postępowania i prowadzenie określonego dowodu, do unieważnienia patentu może nie dojść niezależnie od tego, że został on nieprawidłowo udzielony²²⁹.

Gdyby nawet istniała podstawa do unieważnienia patentu ze względu na wcześniejsze publiczne stosowanie wynalazku przez użytkownika, to i tak nie można wykluczyć tego, że współistnienie prawa użytkownika oraz patentu może być korzystne dla użytkownika, ponieważ zapewnia mu możliwość eksploatacji wynalazku w warunkach swoistego duopolu. W takiej sytuacji użytkownik zwykle nie będzie zainteresowany doprowadzeniem do unicestwienia gwarantującego ten duopol patentu, nawet jeśli mógłby to uczynić ze względu na własne publiczne stosowanie wynalazku eliminujące jego nowość²³⁰. Nie wyklucza to oczywiście możliwości złożenia wniosku o unieważnienie patentu przez dowolną osobę trzecią²³¹ i powołania się przez nią na uprzednie publiczne stosowanie wynalazku przez użytkownika jako podstawę zakwestionowania nowości wynalazku objętego patentem. Inny przypadek będzie jednak miał miejsce wtedy, gdy w interesie użytkownika jest raczej rozwijanie dotychczasowej działalności niż korzystanie ze wspomnianego duopolu, uzależnione od ograniczenia eksploatacji wynalazku do dotychczasowego zakresu²³². W tym drugim przypadku zadaniem

²²⁸ Zob. np. J. Uchańska, *Analiza...*, s. 90 i n.

²²⁹ Na gruncie poprzedniego stanu prawnego wskazywano w piśmiennictwie, że użytkownik jest podmiotem, który zawsze dysponuje interesem prawnym w żądaniu unieważnienia patentu, w stosunku do którego jest użytkownikiem, zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 196.

²³⁰ Por. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 196.

²³¹ Szczególnie wobec wyeliminowania interesu prawnego wnioskodawcy jako przesłanki unieważnienia patentu z treści art. 89 pwp ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.2309 z dnia 26.11.2019 r.).

²³² Por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 360.

używacza będzie wykazanie, że wynalazek uprawnionego nie spełnia przesłanek zdolności patentowej lub podlega innym przesłankom unieważnienia. Jeśli przed datą pierwszeństwa użytkownik korzystał z wynalazku w sposób ujawniający jego cechy, powinien przedstawić stosowne dowody potwierdzające fakt, że stał się on częścią stanu techniki (art. 25 ust. 2 pwp).

Warto zauważyć, że o wcześniejszym stosowaniu wynalazku przez użytkownika, dokonywanym w warunkach, które pozbawiałyby dany wynalazek cechy nowości, Urząd Patentowy mógłby dowiedzieć się na przykład zapoznając się z dokumentami złożonymi w celu uzyskania wpisu prawa użytkownika w rejestrze patentowym²³³. W takiej sytuacji Urząd miałby wiedzę o tym, że patent został udzielony pomimo braku zdolności patentowej, a w konsekwencji powinien zostać unieważniony. Przepisy prawa własności przemysłowej nie przewidują jednak możliwości wszczęcia postępowania o unieważnienie patentu z urzędu. Możliwe byłoby natomiast zawiadomienie Prokuratora Generalnego RP lub Prezesa UP o potrzebie złożenia wniosku o unieważnienie takiego patentu (por. art. 89 ust. 2 pwp). W obecnym stanie prawnym, wobec wyeliminowania kryterium interesu prawnego jako warunku legitymacji czynnej wniosku o unieważnienie patentu, omawiane postępowanie można już zresztą postrzegać jako *actio popularis*.

Uważam zatem, że publiczne stosowanie przez użytkownika wynalazku przed datą pierwszeństwa nie stanowi przeszkody dla powstania prawa użytkownika w przypadku udzielenia patentu na taki wynalazek, choćby nawet stosowanie to wiązało się z ujawnieniem „tego” wynalazku użytkownika i zarazem pozbawieniem nowości „takiego” wynalazku objętego przyszłym patentem. Niezależnie od tego, czy publicznie stosując wynalazek użytkownik ujawnił go, czy też nie, nabędzie swoje prawo *ex lege* z chwilą udzielenia patentu. Jeśli dojdzie do unieważnienia patentu ze względu na to ujawnienie, prawo użytkownika zostanie natomiast (również *ex lege*) unicestwione z chwilą unieważnienia patentu i w obu przypadkach zdarzenia te będą wywierać skutek *ex tunc* od daty zgłoszenia.

Konsekwencje wyeliminowania praw użytkownika z obrotu ze względu na unieważnienie patentu albo stwierdzenie nieważności decyzji o jego udzieleniu, mające skutek *ex tunc* i określane przeze mnie zbiorczo mianem ustania patentu, można rozpatrywać w perspektywie cywilistycznej z punktu widzenia czynności prawnych dokonanych przez użytkownika w czasie, kiedy jego prawo jeszcze „funkcjonowało”. Do takich czynności należy przede wszystkim przeniesienie prawa użytkownika, które może nastąpić tylko wraz z przedsiębiorstwem. Ustanie

²³³ Taką sytuację opisuje również J. Fiołka, *Prawo...*, s. 198.

patentu, a więc i prawa użytkownika, prowadzi do tego, że osoba trzecia, która nabyła przedsiębiorstwo od użytkownika, zostaje pozbawiona jednego z nabytych składników przedsiębiorstwa, tzn. prawa dalszego korzystania z określonego wynalazku w ramach prawa użytkownika. Sytuacja ta nie oznacza, że nabywca prawa nie będzie już mógł korzystać z wynalazku – możliwość ta zostaje bowiem w pełni uwolniona dla każdego poprzez wyeliminowanie patentu. Prawo użytkownika stanowiącemu składnik przedsiębiorstwa przenieszonego w ramach zwykle odpłatnej czynności prawnej, można natomiast przypisać określoną wartość majątkową, która ulega utracie z chwilą ustania prawa użytkownika. Nasuwa się zatem pytanie o ochronę interesów nabywcy przedsiębiorstwa (i prawa użytkownika) względem jego zbywcy, a w szczególności o możliwość żądania zwrotu części sumy zapłaconej tytułem przeniesienia przedsiębiorstwa wraz z prawem użytkownika. Do niektórych cywilnoprawnych następstw unieważnienia patentu odnosi się art. 291 pwp. Regulacja ta wprost odnosi się jednak do czynności prawnych dokonanych przez uprawnionego (z unieważnionego patentu), a więc nie określa skutków czynności dokonanych przez inne podmioty, takie jak użytkownik, w odniesieniu do przysługujących im praw wykazujących pewien związek z losami patentu.

W przypadku prawa użytkownika trzeba mieć także na uwadze, że nie stanowi ono samodzielnego przedmiotu rozporządzenia, ponieważ jego przeniesienie musi towarzyszyć przeniesieniu przedsiębiorstwa. Zwykle kluczowym składnikiem takiego przeniesienia będzie raczej przedsiębiorstwo i np. zawarty w nim park maszynowy, a nie samo prawo dalszego korzystania z określonego wynalazku. Poza tym, celem tego prawa jest zagwarantowanie możliwości korzystania z wynalazku w okresie, gdy chroniący go patent pozostaje ważny. Dopóki cel ten pozostaje zrealizowany, późniejsze wyeliminowanie patentu z obrotu (a w konsekwencji również prawa użytkownika) nie sprzeciwia się przyjęciu wniosku, że nabyte prawo użytkownika zostało w przedsiębiorstwie „skonsumowane” zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc przyniosło określone korzyści. Pozwoliło ono bowiem na korzystanie z wynalazku obok uprawnionego z patentu zanim możliwość takiego korzystania została udostępniona wszelkim osobom trzecim. Wydaje się, że to powinno przesądzać o braku możliwości żądania zwrotu kwoty wypłaconej z tytułu przeniesienia przedsiębiorstwa obejmującego prawo użytkownika (tj. jej części dającej się przypisać prawu użytkownika), a także o braku wystąpienia po stronie nabywcy szkody, którą zbywca prawa użytkownika powinien naprawić.

Rozdział V.

Ochrona przyznana użytkownikowi przedniemu jako prawo podmiotowe

1. Uwagi wprowadzające

Niniejszy rozdział jest poświęcony analizie charakteru prawnego instytucji użytkownika przedniego. Głównym celem przedstawionych uwag jest podjęcie próby weryfikacji jednogłośnie przyjętego w polskiej doktrynie stanowiska, zgodnie z którym instytucja ta przybiera postać prawa podmiotowego. Uznanie, że użytkownikowi przedniemu przysługuje prawo podmiotowe, będzie następnie wymagać scharakteryzowania cech tego prawa.

W ramach uwag wstępnych należy przypomnieć, że udzielenie użytkownikowi przedniemu ochrony odbywa się „kosztem” wyłączności przyznanej uprawnionemu na mocy patentu, co pozwala na ustalenie, że omawiana instytucja stanowi ograniczenie patentu (określane mianem ograniczenia podmiotowego, a nie przedmiotowego)¹. Objęcie użytkownika ochroną trwale ogranicza wyłączność płynącego z treści patentu uprawnienia do korzystania z wynalazku – od momentu udzielenia patentu i przez cały okres jego trwania. W pkt 8.3. rozdziału II. przedstawiłam charakterystykę prawa użytkownika przedniego jako ograniczenia patentu, określanego mianem ograniczenia personalnego (ustanowionego w celu ochrony indywidualnej sytuacji konkretnego podmiotu). Ograniczenie to na tle innych przypadków, w których pozwala się osobom trzecim na korzystanie z opatentowanego wynalazku, wyróżnia się tym, że wywodzi się z niezależnej twórczości (użytkownika lub osoby, od której uzyskał on wynalazek), jak również z faktu, że już w chwili stanowiącej o pierwszeństwie przyszłego patentu udzielonego innej osobie użytkownik korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku, który, jak się w przyszłości okaże, wkracza w zakres ochrony tego patentu. W chwili, która jest decydująca dla powstania prawa użytkownika, korzysta on z wynalazku „własnego”, zaś w trakcie istnienia tego ograniczenia, czyli w trakcie ochrony patentowej, korzystając z własnego – „tego” – wynalazku, korzysta zarazem z cudzego opatentowanego „takiego” wynalazku. Inaczej jest w przypadkach ograniczeń stypizowanych np. w art. 69 ust. 1 pwp, które dotyczą dozwolonych prawnie sytuacji korzystania z wynalazku „cudzego”, tj. wynalazku objętego patentem i stosowanego np. w ramach procedury rejestracyjnej produktu leczniczego (tzw. wyjątek Bolara, art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp). W niniejszym rozdziale pragnę także udzielić

¹ Zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 199. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 62.

odpowiedzi na pytanie, czy opisane źródło powstania prawa użytkownika, stanowiące zarazem aksjologiczną przyczynę udzielenia mu ochrony, przy uwzględnieniu sposobu ukształtowania tej ochrony w ustawie, pozwala na przypisanie mu kwalifikacji prawa podmiotowego.

Zasygnalizowałam już, że w polskiej doktrynie przyjęcie takiej kwalifikacji prawa użytkownika uprzedniego nie budzi wątpliwości. Wątpliwości polskich autorów odnoszą się raczej do ustalenia czy prawo przyznane użytkownikowi ma bezwzględny, czy względny charakter (ewentualnie o rozszerzonej skuteczności).

2. Przegląd stanowisk doktrynalnych w kwestii kwalifikacji pozycji użytkownika

Stanowisko negujące przyznanie prawa użytkownika charakteru prawa podmiotowego nie było i nie jest reprezentowane w literaturze krajowej². Pewne wątpliwości co do pozycji prawnej użytkownika wyraził R. Tomczyk, stwierdzając, że przyznane użytkownikowi „uprawnienia powstają na skutek istnienia określonego stanu faktycznego i dają użytkownikowi możliwość skutecznego zwalczania prawa uprawnionego z patentu”, co prowadzi do pytania, czy „nie jest to jedynie faktyczne uprawnienie do eksploatacji wynalazku, stanowiące jednocześnie środek obronny wobec zarzutu naruszenia patentu”³. Pomimo zasygnalizowanych wątpliwości, R. Tomczyk nie opowiedział się jednak wyraźnie przeciwko kwalifikacji prawa użytkownika jako prawa podmiotowego. W zagranicznym piśmiennictwie przeciwko uznaniu prawa użytkownika za prawo podmiotowe opowiadał się przede wszystkim A. Troller, który postrzegał sytuację użytkownika jedynie jako ograniczenie patentu służące obronie przed naruszeniem patentu (które osłabia skutek patentu)⁴. Sytuacja prawna użytkownika była jego zdaniem zrównana z sytuacją osoby korzystającej z wynalazku dla celów niezarobkowych, gdyż w obu tych sytuacjach ustawa pozbawia uprawnionego z patentu kontroli nad takim korzystaniem z wynalazku⁵. Należy nadmienić, że prywatne (i niekomercyjne) korzystanie z wynalazku w szwajcarskiej ustawie o

² Odnotowuje to R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 739.

³ Zob. R. Tomczyk, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 935. Autor przedstawił te wątpliwości rozważając, czy określone w art. 284 pkt 7-10 pwp powództwa o „stwierdzenie prawa używania” stanowią „niefortunnie nazwane” powództwa o ustalenie, czy też nowy typ powództwa: roszczenie o stwierdzenie istnienia określonego stanu faktycznego. Autor ten podkreślił niejasny charakter natury prawnej uprawnień użytkownika, ostatecznie opowiadając się jednak, jak się wydaje, za uznaniem powództw określonych w art. 284 pkt 7-10 pwp za powództwa o ustalenie, co wiąże się z przyjęciem kwalifikacji praw użytkownika jako praw podmiotowych. Zob. także pkt 1 w rozdziale VII.

⁴ Autor ten kwestionuje jednocześnie zasadność wyróżniania pozytywnego uprawnienia do korzystania z wynalazku w obrębie patentu, zauważając jedynie jego stronę zakazową, zob. A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, wyd. 3, Verlag Helbing und Lichtenhahn 1983, s. 631-632.

⁵ „So wie der private Gebrauch ist auch diese gewerbliche Benützung durch die Vorschrift des PatG aus dem Herrschaftsbereich des Patentinhabers herausgenommen”, zob. A. Troller, *Immaterialgüterrecht...*, s. 631 i n.

patentach na wynalazki z 25 czerwca 1954 r. uregulowano poprzez wskazanie, że nie rozciąga się na nie skutek patentu⁶. Nieco innym sformułowaniem posłużono się w odniesieniu do sytuacji użytkownika – art. 35 ust. 1 szwajcarskiej ustawy stanowi, że patent nie może być powoływany⁷ przeciwko użytkownikowi. W ocenie A. Trollera oznacza to, że obrona użytkownika nie musi polegać na przeciwstawianiu uprawnionemu własnemu uprawnieniu. Z tego względu nietrafne jest, zdaniem autora, posługiwanie się pojęciem zarzutu (*der Einrede*) w odniesieniu do prawa użytkownika⁸. Ma to również skutek praktyczny, gdyż wywodzenie obrony z zarzutu (materialnoprawnego, tj. wynikającego z własnego uprawnienia) wymaga zawsze powołania się na niego przez pozwanego, natomiast uznanie, że sytuacja użytkownika nie stanowi prawa podmiotowego oznacza, że sąd może uwzględnić ją z własnej inicjatywy po ustaleniu stosownych faktów w myśl zasady *iura novit curia*⁹.

Komentując przytoczone stanowisko należy zauważyć, że na tle polskich przepisów nietrafny byłby argument zrównujący sytuację użytkownika z sytuacją osoby korzystającej z wynalazku w sposób prywatny (niekomercyjny). Na gruncie polskich przepisów osoba korzystająca z wynalazku w celach niezawodowych lub niezarobkowych porusza się poza sferą pozytywną patentu, którą w polskiej ustawie określono w art. 63 ust. 1 pwp¹⁰. Wobec tego, korzystanie w sposób niezarobkowy pozostaje poza granicami patentu. W przypadku użytkownika niewątpliwie chodzi natomiast o korzystanie z wynalazku w sposób mieszczący się w zakresie patentu. Zrównywanie sytuacji prawnej użytkownika oraz wspomnianej osoby korzystającej z wynalazku niezarobkowo nie prowadziłyby zatem do żadnych przydatnych wniosków.

Ryszard Skubisz zauważył, że stanowisko negujące przyznanie prawa użytkownika charakteru prawa podmiotowego nie może być zaakceptowane w polskim prawodawstwie ze względu na (i) przyznanie użytkownikowi *verba legis* „prawa” korzystania z wynalazku, (ii) szczegółowe

⁶ „Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf...”, zob. art. 9 lit. a szwajcarskiej ustawy o patentach na wynalazki z 25 czerwca 1954 r.

⁷ „Das Patent kann demjenigen nicht entgegengehalten werden...”.

⁸ Autor ten wskazuje również, że bardziej przekonuje go pogląd J. Kohlera przypisujący instytucji ochrony użytkownika charakter licencji ustawowej niż uznanie, że może ona mieć naturę niezależnego prawa podmiotowego, zob. A. Troller, *Immaterialgüterrecht...*, s. 632, przypis 86.

⁹ A. Troller, *Immaterialgüterrecht...*, s. 631.

¹⁰ A także poza sferą negatywną, która w art. 66 ust. 1 pwp również odwołuje się do korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy. W przywołanej wyżej szwajcarskiej ustawie o patentach na wynalazki z 25 czerwca 1954 r. art. 8 stanowi, że patent daje jego właścicielowi prawo do zakazania innym komercyjnego (*gewerbsmässig*) wykorzystywania wynalazku, co może zarazem podawać w wątpliwość sens wskazywania, że poza zakresem patentu pozostaje korzystanie z wynalazku w sferze prywatnej i w celu niekomercyjnym (*im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken*), jak w art. 9 lit. a) ww. ustawy szwajcarskiej. Z kolei w niemieckiej ustawie Patentgesetz relewantne uregulowanie statuujące negatywną sferę patentu (§ 9) nie wskazuje na zarobkowe czy zawodowe korzystanie z wynalazku, wobec czego zakresem patentu objęte byłyby w zasadzie wszelkie przypadki eksploatacji. Wykluczenie działań o charakterze niekomercyjnym i prywatnym wynika natomiast z § 11, który wylicza sytuacje, na które nie rozciągają się „skutki patentu” (niem. *die Wirkung des Patents*).

unormowanie sytuacji użytkownika w porównaniu z sytuacją osób korzystających z wynalazku dla celów osobistych i naukowo-badawczych¹¹. W mojej ocenie, pierwszy argument nie wydaje się przekonujący ze względu na to, że samo posłużenie się słowem „prawo” nie przesądza o tym, że dane uregulowanie kryje w sobie prawo podmiotowe¹². Podobnie, sam fakt, że prawo użytkownika ujęto w oddzielnym przepisie (oraz szczegółowo uregulowano) nie wydaje się przesądzać o tym, aby sytuację użytkownika należało koniecznie charakteryzować jako prawo podmiotowe. Wydaje się zatem, że uzasadnienia dla przyjęcia, że prawo użytkownika stanowi prawo podmiotowe, trzeba będzie w dalszych rozważaniach poszukiwać w innych argumentach.

Jak już wspomniałam, w polskiej praktyce prawa oraz literaturze przedmiotu jednolicie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym prawo użytkownika stanowi prawo podmiotowe¹³. Większość autorów przyjmuje tę tezę jako dogmat, nie poświęcając uwagi jej uzasadnieniu. Do nielicznych wyjątków zalicza się wyrażony przez A. Szewca pogląd, iż użytkownikowi przyznano „bardzo nietypowe uprawnienie, które nie daje się przełożyć na typowe elementy konstrukcyjne prawa podmiotowego”¹⁴.

Przedmiotem rozbieżności w wypowiedziach orzeczniczych oraz wśród przedstawicieli doktryny jest natomiast kwestia kręgu osób, wobec których prawo użytkownika wywiera skutek, czyli jego klasyfikacja jako prawa względnego lub bezwzględnego. Problem ten rozważam w pkt 5.2. niniejszego rozdziału.

Za przypisaniem prawa użytkownika charakteru bezwzględnego prawa podmiotowego opowiedziała się nieliczna grupa przedstawicieli zagranicznej i polskiej doktryny¹⁵. R. Blum i M. Pedrazzini, określając uprawnienia użytkownika jako ograniczone i bezwzględne prawo na

¹¹ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 369.

¹² Tak argumentował sam przywołany autor (R. Skubisz), rozważając kwalifikację prawną pierwszeństwa do uzyskania patentu – w ocenie R. Skubisza zawarte w art. 4 Konwencji paryskiej słowo „prawo” użyte w odniesieniu do pierwszeństwa konwencyjnego nie może przesądzać, że pierwszeństwo uprzednie jest z pewnością prawem (R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 165).

¹³ Zamiast wielu zob. np. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 739-741; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 387; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 467.

¹⁴ A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 177.

¹⁵ Zob. R. Blum, M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, Berno 1975, s. 534; H. Tetzner, *Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz*, Nuerberg – Duesseldorf 1951, s. 279; S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 89 i n.; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 126. Zdaniem niektórych dawniejszych autorów szwajcarskich i niemieckich, prawo użytkownika mogło być określone mianem „niepełnego prawa bezwzględnego” (*unvollkommen absolutes Recht*), zob. D. Kurzbaum, *Das Vorbenutzungsrecht*, Poczdam 1933, s. 56, lub „ograniczonego bezwzględnego prawa własności intelektualnej” (*beschränkt absolutes Immaterialgüterrecht*), zob. R. Blum, M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, s. 164-165. Zob. także R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986; K. Bruchhausen, *Das Vorbenutzungsrecht gegenüber einem europäischen Patent*, GRUR Int 1964, 405, s. 411.

dobrach niematerialnych, podkreślali, że prawo użytkownika wyraża się w pozytywnym ukształtowaniu uprawnienia do korzystania z wynalazku, które nie ogranicza się do negacji roszczeń uprawnionego z patentu¹⁶. Do autorów popierających stanowisko o „absolutnym” charakterze prawa użytkownika S. Sołtysiński zaliczył również J. Kohlera¹⁷, który dla opisanego tego prawa przyjął określenie licencji ustawowej¹⁸. Uzasadnieniem takiego ujęcia jest, zdaniem J. Kohlera, uprzednie korzystanie przez użytkownika z wynalazku i wynikające z niego prawo posiadania (*Besitzrecht*)¹⁹. Autor ten wyraźnie podkreślał jednak, że przyznana użytkownikowi licencja ustawowa nie zapewnia mu roszczeń przeciwko osobom trzecim²⁰, co powoduje, że nie jest jasne, w czym S. Sołtysiński upatrywał „absolutnego” charakteru prawa użytkownika wedle ujęcia J. Kohlera.

W polskiej literaturze pogląd o bezwzględny charakterze prawa użytkownika reprezentowany był wyłącznie przez S. Sołtysińskiego²¹, który wskazał, że „Prawo użytkownika jest prawem bezwzględny, a więc skutecznym wobec właściciela patentu, jego następców prawnych, licencjodawców wpisanych do rejestru (art. 44 ust. 3) oraz każdej innej osoby, która narusza jego prawo”²² oraz że jest to „absolutne i niewyłączne prawo korzystania z wynalazku”²³. Autor przychylił się także do stanowiska, iż możliwe jest ustalenie pozytywnej treści prawa użytkownika, „którego skutki nie ograniczają się bynajmniej do możliwości podniesienia roszczeń wobec wyłącznie uprawnionego”²⁴. S. Sołtysiński zauważył wreszcie, że prawo użytkownika zostało

¹⁶ R. Blum, M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, 1975, s. 534.

¹⁷ Zob. S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 93.

¹⁸ Zob. J. Kohler, *Handbuch...*, s. 469-470.

¹⁹ Zob. J. Kohler, *Handbuch...*, s. 469-470 i 478. Autor szerzej wyjaśnia, że „Das Recht des Vorbenutzers, das mit dem Zeitpunkt des Patentschutzes eintritt, ist ein Recht, das mit der Kategorie des Besitzes Verwandtschaft zeigt; es ist ein Recht beruhend auf einem „Besitzstand“, welcher die Befugnis zur Fortsetzung des Besitzstandes gibt; es ist ein Recht, hervorgegangen aus der Besitzidee”, a także “(...) zwar hat der Erfinder, der seine Erfindung benutzt hat, einen Anspruch auf das «quieta non movere»; ebenso aber auch jeder Vorbenutzer, der nicht Erfinder ist. Dazu kommt, dass die Erfindung im Sinne der geistigen Erfassung der Erfindungseingebung nicht genügt: auch der Erfinder, der die Erfindung kraft eigener Kraft erkannt hat, hat ein Vorbenutzungsrecht nicht, wenn er die Erfindung nicht benutzt hat; erst die Benutzung schafft das Besitzrecht: nicht als Erfinder, sondern als Vorbenutzer hat der Benutzende die gesetzliche Lizenz”.

²⁰ J. Kohler, *Handbuch...*, s. 479.

²¹ Na tle historycznych regulacji prawa użytkownika S. Sołtysiński twierdził, że za bezwzględny charakterem praw użytkownika opowiadał się również S. Grzybowski. Przytaczam cały akapit z publikacji S. Sołtysińskiego pt. *Charakter praw wynalazcy* (s. 92), podkreślając ostatnie zdanie: „Prawna konstrukcja omawianej instytucji wywołuje szereg rozbieżności w doktrynie. Zoll określał ją jako prawo «na patencie» (F. Zoll, *Prawa rzeczowe na ziemiach polskich*, s. 221). Grzybowski zwraca wszakże uwagę na brak konsekwencji związanych z traktowaniem praw użytkownika jako ograniczonych praw rzeczowych nawet na tle rozporządzenia z 1928 r. (S. Grzybowski, *Nowe polskie prawo wynalazcze*, s. 221). Dekret o prawie rzeczowym z 1946 r. nie dawał bowiem żadnej podstawy do stosowania w drodze analogii zawartych w nim przepisów. Bezwzględny charakter tych praw w świetle nowego prawa wynalazczego nie budzi, zdaniem autora, poważniejszych wątpliwości”.

²² S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 126.

²³ S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 94.

²⁴ S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 92, przywołując publikację R. Blum, M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, Berno 1975, t. II, s. 534.

uregulowane odrębnie, z czego można wywodzić jego szczególny charakter w ramach monopoli patentowego²⁵.

Wzmiankę o bezwzględny (i wyłączny) charakterze prawa użytkownika można odnaleźć także w wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 2008 r., II CSK 235/08, w którym stwierdzono, że „Prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem wyłączności o charakterze bezwzględny. Prawu temu może osoba trzecia przeciwstawić własne, skuteczne erga omnes, w tym wobec uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego, uprawnienie tzw. użytkownika uprzedniego, przewidziane w art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej”. W orzeczeniu tym nie wyjaśniono jednak, na czym miałyby polegać skuteczność prawa użytkownika wobec innych osób niż uprawniony z prawa wyłącznego.

W opozycji do przytoczonych wyżej poglądów pozostają stanowiska przypisujące prawu użytkownika charakter względnego prawa podmiotowego, skutecznego wobec uprawnionego z patentu oraz osób, które wywodzą od niego prawa. Są one reprezentowane w literaturze polskiej przez najliczniejszą grupę zwolenników²⁶. Najobszerniejsze uzasadnienie tego stanowiska przedstawił R. Skubisz (komentując je w pkt 5.2.1. poniżej), uznając, że o bezwzględny charakterze prawa użytkownika nie może być mowy ze względu na brak normatywnych podstaw do kreowania tego prawa jako bezwzględnego, brak potrzeby wyposażenia użytkownika w prawo o takim charakterze, jak również brak przyznania użytkownikowi roszczeń skutecznych przeciwko nieoznaczonemu kręgowi osób trzecich²⁷.

Do nurtu dominującego opowiadającego się za względnym charakterem prawa użytkownika należy także stanowisko S. Grzybowski. Zdaniem tego autora prawo użytkownika jest prawem względnym, skutecznym wobec właściciela patentu lub zarejestrowanego wzoru, a zarazem, „skoro prawo to jest ograniczeniem wyłączności płynącej z udzielenia patentu lub zarejestrowania wzoru, przeto jest ono skuteczne również przeciwko każdemu, kto czerpie swoje prawa z owej wyłączności, a więc np. przeciwko licencjatarowi”²⁸. Na względny charakter prawa użytkownika zwrócił uwagę także A. Szajkowski. Autor ten uznał ponadto, że prawo użytkownika jest skuteczne wobec każdorazowego uprawnionego z patentu, ale także wobec uprawnionego z licencji (szczególnie wyłącznej)²⁹.

²⁵ Por. S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 93; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 126.

²⁶ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 370. Autor przywołał m.in. następujących autorów: S. Buczkowski, *Glosa...*, s. 543; S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 88 i n.; J. Zamorski, *Prawo i formy...*, s. 52 i n.

²⁷ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 370-371.

²⁸ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, W. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 76.

²⁹ A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 225.

W ocenie A. Michalaka, prawo użytkownika jest prawem względnym, gdyż jest skuteczne wobec uprawnionego z patentu³⁰. Ostrożnie do poglądu o względnym charakterze praw użytkownika przychylił się również A. Niewęgłowski, wskazując, że pogląd o takim charakterze omawianych praw dominuje w piśmiennictwie³¹.

Piotr Kostański zauważył (powołując J. Fiołkę), że w doktrynie sporne jest, czy prawo użytkownika stanowi prawo względne, czy bezwzględne. Autor przychylił się do stanowiska przyjmującego, że prawo to, o charakterze względnym, ma jednak rozszerzoną skuteczność, wynikającą z faktu, że jest ono skuteczne wobec każdorazowego uprawnionego z patentu³². Zgodnie ze stanowiskiem cytowanego autora, „konsekwencją względnego charakteru prawa użytkownika uprzedniego jest również dodatkowa przesłanka jego wygaśnięcia, przez zlanie się w jednym ręku obu praw (*confusio*), np. kiedy uprawniony z patentu przeniesie patent na rzecz użytkownika uprzedniego”³³.

Podobne rozważania przedstawił M. du Vall³⁴, zwracając uwagę na to, że problem z zaklasyfikowaniem prawa użytkownika jako prawa o względnym lub bezwzględnym charakterze bierze się z niewątpliwie rozszerzonej skuteczności tego prawa – zarówno wobec danego uprawnionego z patentu, jak i podmiotów, na które patent zostałby przeniesiony³⁵. Jednocześnie jednak prawo to nie wywiera skutku w sferze prawnej żadnych innych osób, ponieważ użytkownik nie może wystąpić wobec takich osób z roszczeniami wynikającymi z jego prawa lub patentu. Ostatecznie autor podzielił zatem stanowisko przypisujące temu prawu charakter względny, skuteczny jedynie wobec uprawnionego z patentu i osób, które od niego prawa wywodzą³⁶.

Paweł Podrecki wskazał, że prawa użytkownika są względnymi prawami podmiotowymi, które ograniczają prawo z patentu³⁷. Autor wyjaśnił, że względny charakter prawa użytkownika oznacza, że jest ono skuteczne co do zasady tylko w stosunku do podmiotu, któremu przysługuje prawo wyłączne do danego dobra niematerialnego. Paweł Podrecki przyłączył się zarazem do stanowiska, iż prawo to cechuje się rozszerzoną skutecznością, skoro wywiera skutek także w odniesieniu do następców prawnych uprawnionego z patentu.

³⁰ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200.

³¹ A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 323.

³² P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 467.

³³ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 471.

³⁴ M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 387-388.

³⁵ Tak za S. Sołtysińskim, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 230.

³⁶ M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 388.

³⁷ P. Podrecki, *Środki...*, s. 61.

Andrzej Jakubecki również opowiedział się za względnym charakterem praw użytkownika, zrównując je z prawami wynikającymi z czynności prawnych (np. umów licencyjnych) czy też decyzji administracyjnych (np. licencji przymusowych)³⁸.

Stanowisko K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, uznające także prawo użytkownika za prawo podmiotowe względne, skuteczne przeciwko uprawnionemu, podkreśla zarazem, iż stanowi ono ustawowe ograniczenie praw z patentu³⁹.

W najnowszej literaturze pogląd o względnym charakterze prawa użytkownika przedstawiła J. Ożegalska-Trybalska, zdaniem której treścią prawa użytkownika jest uprawnienie w postaci korzystania z wynalazku w określonym w przepisach zakresie, którego korelatem jest obowiązek znoszenia takiego korzystania przez uprawnionego⁴⁰. Z kolei A. Sztoldman twierdzi, że prawa użytkownika stanowią ograniczenia patentu, które limitują zakres wyłączności uprawnionego w stosunku do chronionego dobra, a więc odnoszą się do przypadków korzystania z wynalazku poza sferą monopolu patentowego⁴¹.

Pogląd przypisujący prawu użytkownika cechę względności wyrażono także w orzecznictwie. Spośród nielicznych wypowiedzi orzeczniczych warto odnotować stanowisko Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zgodnie z którym „prawo użytkownika jest prawem względnym skutecznym *in personam* – względem uprawnionego z patentu. Jego treścią jest roszczenie o tolerowanie przez uprawnionego z patentu faktu korzystania z wynalazku przez użytkownika”⁴². W niedawnym wyroku Sądu Najwyższego (wydanym na tle prawa użytkownika znaku towarowego) ujęto podobną myśl, a mianowicie iż prawo użytkownika „ogranicza prawo wyłączne uprawnionego uzyskane na podstawie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy i zmusza go do tolerowania («znoszenia») używania tego oznaczenia przez osobę trzecią”⁴³. Nieco inaczej prawo użytkownika zdefiniowano w innym niedawnym wyroku Sądu Najwyższego (odnoszącym się do wzorów przemysłowych), a mianowicie jako prawo względne, skuteczne wobec osoby, której przysługuje prawo z rejestracji; przysługuje ono *ex lege* korzystającemu w dobrej wierze ze wzoru przemysłowego⁴⁴.

³⁸ A. Jakubecki, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2017, s. 616.

³⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, s. 155.

⁴⁰ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 441-442.

⁴¹ A. Sztoldman, *Korzystanie...*, s. 96. Autorka nie wypowiada się wprost co do charakteru praw użytkownika, kwalifikuje je jednak do tej samej grupy przypadków ograniczeń patentu co wcześniejsze prawo wyłączne.

⁴² Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 stycznia 2007 r., I ACa 915/06, Legalis nr 260740.

⁴³ Wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2016 r., IV CSK 287/15, OSNC 2017/2/24.

⁴⁴ Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017/1/10.

3. Pojęcie prawa podmiotowego

Rozważania zawarte w niniejszym rozdziale będą ogniskować się wokół pojęcia prawa podmiotowego, które wypada najpierw krótko omówić. Pojęcie prawa podmiotowego należy do fundamentalnych pojęć prawa prywatnego. Charakteryzuje ono sytuację prawną podmiotu dysponującego uprawnieniem (względnie kompetencją) do działania w określony sposób; stanowi kategorię nadrzędną w stosunku do pojęcia uprawnienia i pozwala na systemowe uporządkowanie sytuacji prawnych⁴⁵.

Stefan Grzybowski dokonał syntetycznego przeglądu koncepcji filozoficznych, w ramach których proponowano różne interpretacje pojęcia prawa podmiotowego, stwierdzając: „W literaturze prawniczej przedstawiono cały szereg różnych w tych kwestiach teorii, poczynając od związanej z doktryną prawa natury koncepcji praw przyrodzonych (wrodzonych), niezależnych od norm prawa stanowionego, poprzez poglądy Savigny’ego i Windscheida, określających prawo podmiotowe jako «moc woli» użyczoną jednostce przez porządek prawny, oraz Jheringa, zrównującego prawo podmiotowe z prawnie chronionym interesem czy też z prawnie zabezpieczonym użytkowaniem, aż do teorii Duguita, zastępującego prawo podmiotowe «funkcją społeczną» oraz poglądów zaprzeczających w ogóle istnienie prawa podmiotowego, uprawnień i obowiązków, a tym samym i podmiotów prawa, lub też dostrzegających jedynie same poszczególne uprawnienia”⁴⁶.

W polskiej literaturze funkcjonują dwie konkurencyjne definicje prawa podmiotowego. W ujęciu przywołanego S. Grzybowskiego (oraz A. Woltera), prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normę prawną oraz wynikająca ze stosunku prawnego sfera możliwości postępowania w określony sposób⁴⁷. Z kolei Z. Radwański przyjmuje, że prawem podmiotowym jest pewna złożona sytuacja prawna wyznaczona podmiotom przez obowiązujące normy i chroniąca prawnie uznane interesy tych podmiotów. Na sytuację tę składają się wolne, w aspekcie normatywnym, zachowania psychofizyczne lub konwencjonalne podmiotu uprawnionego, z którymi sprzężone są obowiązki innego podmiotu lub innych podmiotów. Ponadto, jeżeli norma prawna tego nie wyłącza, uprawnionemu przysługuje kompetencja do żądania, aby organ państwa doprowadził, także przy zastosowaniu przymusu,

⁴⁵ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 179.

⁴⁶ S. Grzybowski, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, PWN Warszawa 1985, s. 110 i n.

⁴⁷ Por. A. Wolter, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1972, s. 112; S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 216.

do zrealizowania sprzężonych z prawem obowiązków⁴⁸. Odmienność stanowiska Z. Radwańskiego zasadniczo wynika zatem z sięgnięcia do pojęcia kompetencji (ew. indyferencji lub wolności), a nie do pojęcia uprawnienia, jak w stanowiskach S. Grzybowskiego i A. Woltera⁴⁹. W doktrynie zauważono, że definicja Z. Radwańskiego opisuje raczej wykonywanie prawa podmiotowego, a nie samą jego istotę⁵⁰.

W definicji prawa podmiotowego można zatem wyróżnić kilka aspektów:

- 1) jego źródło – normę prawną,
- 2) treść – obejmującą sferę możliwości postępowania w określony sposób (przekładającą się na określone uprawnienia, realizowane poprzez zachowania psychofizyczne lub konwencjonalne), która wynikać ma ze stosunku cywilnoprawnego,
- 3) korelat w postaci obowiązku innego podmiotu,
- 4) ochronę – możliwość doprowadzenia do zrealizowania tego obowiązku przy wykorzystaniu określonych środków przymusu,
- 5) cel – zapewnienie ochrony prawnie uznanym interesom podmiotu uprawnionego.

Nie wszystkie z powyższych elementów muszą być obecne w każdym prawie podmiotowym.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka przekonująco neguje konieczność wyróżniania stosunku prawnego jako niezbędnego elementu prawa podmiotowego⁵¹. Autorka zauważa, że konieczność ta wywodzi się z uznania, że „prawo może istnieć tylko w relacji dwóch podmiotów”, co jednak nie stoi w sprzeczności z obserwacją, iż istnieją „prawa o doniosłym znaczeniu gospodarczym, które mogą istnieć niezależnie od tego, czy uprawniony pozostaje w jakichkolwiek relacjach prawnych z innymi podmiotami; ich znaczenie praktyczne polega na określeniu działań, które uprawniony może podejmować bezpośrednio względem przedmiotu prawa”⁵². Obserwacja ta uzasadnia zanegowanie konieczności poszukiwania stosunku prawnego – wszakże prawo podmiotowe może wyrażać się w uprawnieniu do kształtowania własnych zachowań (koncepcja Windscheida), a niekoniecznie prawa do określonych

⁴⁸ Z. Radwański, *Zarys części ogólnej prawa cywilnego*, Warszawa 1979, s. 77.

⁴⁹ Z. Radwański, *Zarys...*, s. 78. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2012, s. 792.

⁵⁰ Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 796; A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 183.

⁵¹ Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 805-806. Autorka przywołuje również stanowisko S. Wronkowskiej (S. Wronkowska, *Analiza pojęcia prawa podmiotowego*, Poznań 1973, s. 22), która odrzuca potrzebę posługiwania się pojęciem stosunku prawnego i konsekwentnie określa prawo podmiotowe jako sytuację prawną podmiotu.

⁵² Tak również T. Dybowski, *Ochrona własności...*, s. 88.

zachowań innych osób⁵³. Poszukiwanie stosunku prawnego nie przystaje zatem do niektórych praw podmiotowych. Przykładem takich praw wskazanym przez M. Pyziak-Szafnicką są prawa bezwzględne (np. prawo własności – wobec sztuczności kreowania stosunków prawnych pomiędzy właścicielem a wszelkimi osobami trzecimi)⁵⁴. Autorka widzi potrzebę wskazania stosunku prawnego jako elementu prawa podmiotowego jedynie dla wierzytelności, a więc nie dla wszystkich praw względnych.

Podstawowym obowiązkiem innych osób skorelowanym z prawem podmiotowym jest nienaruszanie sfery możliwości postępowania uprawnionego⁵⁵. Nie każde prawo podmiotowe musi być wyposażone w ochronę polegającą na możliwości skorzystania z przymusu państwowego w celu zmuszenia osoby zobowiązanej do zachowania się zgodnego z treścią obowiązku⁵⁶. Dotyczy to w szczególności tzw. zobowiązań naturalnych (niezupełnych)⁵⁷. Ochrona może bowiem ograniczać się do możliwości ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc), gdyż w niektórych przypadkach „takie orzeczenie ustalające jest wystarczającym środkiem ochrony zagrożonego prawa podmiotowego”⁵⁸.

Zgodnie z teorią interesu, u podstaw prawa podmiotowego leży interes jednostki, tj. obiektywna wartość, powszechnie uznana za istotną, która wymaga objęcia ochroną. Wprawdzie celem niniejszych rozważań nie jest opowiedzenie się za którąś z teorii stanowiących o tym, czym jest prawo podmiotowe, to jednak warto przytoczyć wyrażone na tle teorii interesu stanowisko, zgodnie z którym prawa podmiotowe można traktować jako interesy uprawnionego odpowiadające pewnym obiektywnym wartościom wymagającym ochrony, którą to ochronę zapewnia się poprzez podniesienie danego interesu do rangi prawa podmiotowego⁵⁹. Na gruncie prawa polskiego podstaw dla określenia takich interesów (wartości) można poszukiwać w Konstytucji RP. W przypadku wartości niematerialnych można wskazać określoną w art. 73

⁵³ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 806. Autorka jednocześnie zauważa, że „Niektóre prawa podmiotowe, zwłaszcza wierzytelności, rzeczywiście mogą powstać i istnieć tylko w związku z określonym stosunkiem prawnym”.

⁵⁴ Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 805-806.

⁵⁵ A. Zbiegień-Turzańska, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 5, nb. 34 (Legalis).

⁵⁶ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 184.

⁵⁷ A. Zbiegień-Turzańska, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 5, nb. 36 (Legalis).

⁵⁸ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 185. Zob. także M. Gutowski, w: M. Gutowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 5, nb. 16.

⁵⁹ Zob. A. Gervais, *Quelques réflexions à propos de la distinction des „droits” et des intérêts*, w: *Mélanges en l'honneur de P. Roubier*, t. I, Paris 1961, s. 244. Podaję za: M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 797.

wolność twórczości artystycznej i badań naukowych, jak również wynikającą z art. 21 i 64 Konstytucji RP ochronę własności i innych praw majątkowych⁶⁰.

Prawo podmiotowe wyraża się w przyznanym określonym podmiotowi uprawnieniu bądź funkcjonalnej wiązce uprawnień. Wyróżnia się wśród nich uprawnienia bezpośrednie (definiujące możliwość podejmowania przez uprawnionego określonych działań w odniesieniu do oznaczonego dobra), roszczenia (przewidujące możliwość żądania od określonej osoby konkretnego zachowania), uprawnienia kształtujące (możliwość jednostronnego ukształtowania przez uprawnionego stosunku prawnego)⁶¹, a także zarzuty o charakterze materialnoprawnym⁶².

Istotą uprawnień bezpośrednich (władczych) jest możliwość korzystania z oznaczonego dobra lub podejmowania innych dotyczących go działań⁶³. Granice dopuszczalnych działań określa ustawa; odbywa się to w oderwaniu od obowiązków innych osób⁶⁴. Korelatem uprawnienia bezpośredniego jest spoczywający na innych osobach obowiązek powstrzymania się od zakłócania sfery możliwości przewidzianej na rzecz uprawnionego⁶⁵.

W odniesieniu do roszczeń należy dodać, że treścią roszczenia (wskazującego na żądane zachowanie podmiotu, do którego jest ono adresowane) może być czynienie, zaniechanie⁶⁶ lub znoszenie (*pati*)⁶⁷. W przypadku tego ostatniego chodzi o tolerowanie określonego sposobu korzystania z przedmiotu prawa (np. z rzeczy – w przypadku najmu). Adresatem roszczenia jest zawsze zindywidualizowany podmiot, którego wyznaczenie może wynikać z treści innego stosunku prawnego (dotyczy to tzw. zobowiązań realnych, *actio in rem scripta*, „w których status podmiotu zobowiązanego jest związany z przysługującym temu podmiotowi prawem rzeczowym”⁶⁸).

Ostatnią kategorię uprawnień stanowią tzw. uprawnienia kształtujące. Polegają one na możliwości doprowadzenia przez własne działania do powstania, zmiany lub ustania stosunku

⁶⁰ Konstytucja RP nie wymienia jednak wprost ochrony własności intelektualnej, co spotkało się z krytyką, zob. M. Jabłoński, *Wolności z art. 73 Konstytucji RP*, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), *Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP*, Warszawa 2002, s. 555.

⁶¹ Por. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 159-160.

⁶² Zob. Z. Radwański, *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 1997, s. 90. Inni autorzy uznają, że zarzuty materialnoprawne można zakwalifikować do uprawnień kształtujących, przyznając zarazem, że kwestia ta jest dyskusyjna, zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 160.

⁶³ P. Machnikowski, w: E. Gniewek (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 5, nb. 2 (Legalis).

⁶⁴ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 810.

⁶⁵ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 157.

⁶⁶ Kategoria ta wymaga dopełnienia przez wskazanie działania (będącego negatywnym korelatem zaniechania), którego należy zaniechać, por. Z. Ziemiński, *Analiza pojęcia czynu*, Warszawa 1972, s. 94.

⁶⁷ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 812.

⁶⁸ *Ibidem*.

prawnego⁶⁹. Wyróżnianie ich jest sporne ze względu na to, że trudno jest określić bezpośredni obowiązek stanowiący korelat uprawnienia kształtującego, inny, niż „swoisty obowiązek uznania przez drugą stronę skutków wykonania tego prawa”⁷⁰. Druga strona związana jest stanem rzeczy ukształtowanym przez stronę korzystającą z uprawnienia kształtującego. Do wykonania uprawnienia kształtującego potrzebne jest złożenie oświadczenia woli drugiej stronie⁷¹. W doktrynie podkreśla się, że uprawnienia takie powstają w ramach istniejących stosunków prawnych, co powoduje, że trudno traktować je jako samodzielne prawa podmiotowe⁷².

Jak powiedziano, do uprawnień kształtujących niekiedy zalicza się również zarzut o charakterze materialnoprawnym (który sam konstytuuje prawo podmiotowe – nie stanowi jego elementu⁷³). Zarzut taki definiuje się jako uprawnienie pozwalające na odmowę zaspokojenia roszczenia innej osoby kierowanego przeciwko osobie, której przysługuje zarzut⁷⁴. Jego istotą jest doprowadzenie do ubezskutecznienia roszczenia tej innej osoby względem siebie w sposób przejściowy (zarzut dylatoryjny, np. prawo zatrzymania – art. 461 § 1 kc) lub trwały (zarzut peremptoryjny, np. przedawnienia lub potrącenia).

Czym innym jest natomiast zarzut o naturze procesowej (sposób obrony pozwanego), który stanowi „twierdzenie pozwanego o istnieniu określonej okoliczności faktycznej niesprzeczne z twierdzeniami powoda, uzasadniające skutek skierowany przeciwko powództwu”⁷⁵. Zarzut procesowy może mieć charakter zarówno materialnoprawny (wyrażający prawo podmiotowe), jak i formalnoprawny (np. zarzut nieważności umowy).

Po nakreśleniu powyższego tła wypada przejść do zasadniczej części rozważań, czyli dokonać analizy sytuacji prawnej użytkownika uprzedniego w kontekście pojęcia prawa podmiotowego. Moim zamiarem będzie przede wszystkim ustalenie, czy w sytuacji prawnej użytkownika można wyróżnić elementy konstruujące definicję tego pojęcia w ujęciu S. Grzybowskiego i A. Woltera. Będę poszukiwać także interesu podlegającego zabezpieczeniu ewentualnym prawem użytkownika, którego realizacji ma ono służyć.

⁶⁹ A. Wolter, *Prawo cywilne...*, s. 117.

⁷⁰ Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 160-161.

⁷¹ Por. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 814.

⁷² Zob. np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 160. W literaturze zaobserwować można zatem stopniowe odchodzenie od wyrażanego wcześniej stanowiska uznającego uprawnienia kształtujące za samodzielne prawa podmiotowe, zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 814.

⁷³ Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 816.

⁷⁴ Z. Radwański, *Prawo cywilne...*, s. 90.

⁷⁵ W. Broniewicz, *Postępowanie cywilne w zarysie*, Warszawa 1996, s. 193-194.

4. Sfera możliwości postępowania przyznana użytkownikowi

Kluczowym elementem przedstawionej wyżej definicji pojęcia prawa podmiotowego jest sfera możliwości postępowania, która musi być przyznana podmiotowi, któremu przysługiwać ma prawo podmiotowe. Sfera ta ma być przyznana przez normę prawa przedmiotowego. Rozpoczynając zatem analizę od elementów niebudzących, jak się wydaje, wątpliwości, należy zauważyć, że ochrona użytkownika ustanowiona została w prawie przedmiotowym, tj. w art. 71 pwp, który stanowi podstawę dla skonstruowania stosownej normy prawnej. Ochrona ta została zatem przyznana przez porządek prawny.

U podstaw przyznania użytkownikowi ochrony leży potrzeba zabezpieczenia realizacji interesu użytkownika polegającego na możliwości korzystania z niezależnie uzyskanego wynalazku (tj. opracowanego samodzielnie lub uzyskanego od innej osoby), którego to korzystania użytkownik, w dobrej wierze, dokonywał już w stosownej chwili lub przygotował do niego wszystkie istotne urządzenia. Wobec przyjętego już ustalenia, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika musi mieć charakter zawodowy lub zarobkowy, należy w konsekwencji uznać, że interes ten ma naturę majątkową. Wejście w sytuację prawną użytkownika uzależnione jest od dokonania przez określoną osobę czynności wiążących się z uzyskaniem wynalazku oraz przygotowaniem jego eksploatacji czy wręcz już jej prowadzeniem. Dokonanie takich czynności nie jest możliwe bez podjęcia określonych inwestycji – w celu opracowania wynalazku (np. prowadzenie badań, eksperymentów, tworzenie prototypów) albo uzyskania w dobrej wierze „tego” wynalazku, dokonanego niezależnie od „takiego” wynalazku opatentowanego, od osoby trzeciej (np. zawarcie odpłatnej umowy o korzystanie z wynalazku nieopatentowanego) oraz przygotowania eksploatacji (np. zbudowanie niezbędnego parku maszynowego, zamówienie materiałów potrzebnych do korzystania z wynalazku), czy wreszcie korzystania już z wynalazku (oprócz już wymienionych także np. koszty eksploatacji maszyn czy obsługi logistycznej obrotu produktami wytworzonymi według wynalazku). Inwestycje te niewątpliwie mają wymiar ekonomiczny, a bez zapewnienia użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z „własnego” wynalazku uległyby zniweczeniu – użytkownik nie tylko nie miałby możliwości uzyskania spodziewanego zysku, ale także wyrównania poniesionych kosztów (strat), a więc doznawałby jakiejś postaci szkody. Uważam zatem, że udzielenie użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z wynalazku (obok przyznanego innej osobie monopolu patentowego) stanowi realizację jego prawnie uznanego interesu polegającego na ochronie dokonanych inwestycji. W doktrynie bezspornie wskazuje się ten aspekt sytuacji prawnej użytkownika jako uzasadnienie

przyznania mu ochrony, podyktowanej względami słusznosciowymi i stanowiącej ograniczenie patentu⁷⁶.

Zgodnie z przyjętą definicją prawa podmiotowego według S. Grzybowskiego i A. Woltera, przyznana danemu podmiotowi sfera możliwości postępowania ma wynikać ze stosunku prawnego. Stosunek prawny definiuje się najogólniej jako „stosunek społeczny uregulowany przez prawo”, w ramach którego „występuje więź o charakterze powinnościowym, istniejąca pomiędzy podmiotami stosunku”⁷⁷. Z uwagi na to, że ochrona używacza należy do dziedziny prawa cywilnego, konieczne jest przytoczenie także definicji stosunku cywilnoprawnego: jest to regulowany metodą cywilnoprawną układ zależności „między co najmniej dwoma podmiotami prawa cywilnego, który można ująć w kategorię uprawnienia bądź obowiązku”, którego cechą charakterystyczną jest równorzędność podmiotów (brak podporządkowania)⁷⁸. Jak stwierdzono w uwagach przedstawionych w pkt 3., w doktrynie niekiedy kwestionuje się potrzebę wywodzenia prawa podmiotowego ze stosunku prawnego, uznając, że jest to nieco sztuczne, szczególnie w przypadku praw bezwzględnych, dla których konstruuje się taki stosunek uprawnionego z wszelkimi osobami trzecimi mającymi nie zakłócać możliwości korzystania z przedmiotu prawa przez uprawnionego⁷⁹. Małgorzata Pyziak-Szafnicka zauważa potrzebę wyróżniania stosunku prawnego jedynie w przypadku niektórych praw podmiotowych, szczególnie wierzytelności⁸⁰. Uwagi te, niepozbawione trafności, mogą mieć znaczenie dla rozważań przedstawionych w odniesieniu do sytuacji prawnej używacza. Skoro bowiem możliwe, w świetle omówionych ustaleń doktryny, jest zidentyfikowanie sfery możliwości postępowania przyznanej określönemu podmiotowi niezależnie od tego, czy podmiot ten pozostaje w stosunku prawnym z inną osobą, dalsze rozważania poświęcę poszukiwaniu wspomnianej sfery możliwości postępowania w sytuacji prawnej używacza, pomijając na razie aspekt ewentualnego pozostawiania przez używacza w stosunku prawnym. Nie oznacza to rezygnacji z dokonania analizy sytuacji prawnej używacza w tym zakresie, ale stanowi konsekwencję przyjęcia, że zagadnienie to będzie miało znaczenie dopiero dla ustalenia kwalifikacji prawa używacza jako względnego lub bezwzględnego (do czego odniosę się w pkt 5.2. poniżej).

⁷⁶ Zob. np. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 731.

⁷⁷ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 88.

⁷⁸ *Ibidem*, s. 88-89. Zob. także Z. Banaszczyk, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2012, s. 943, nb. 15.

⁷⁹ Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 805-806, T. Dybowski, *Ochrona własności...*, s. 88.

⁸⁰ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 805-806.

Powracając zatem do głównego wątku rozważanego w niniejszej części, czyli zidentyfikowania sfery możliwości postępowania przyznanej użytkownikowi w art. 71 pwp, należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że uprawnieniem użytkownika wynikającym z art. 71 ust. 1 pwp jest możliwość dalszego korzystania z wynalazku w zakresie, w jakim użytkownik dotychczas z niego (tj. z „własnego” wynalazku) korzystał. Wynalazek, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pwp, odnosi się do wynalazku opatentowanego, natomiast uprawnienie użytkownika dotyczy „tego” wynalazku użytkownika. Opis tego uprawnienia wpisuje się w przyjęte przez A. Woltera ujęcie istoty tzw. uprawnień bezpośrednich, gdyż wyraża „możliwość korzystania z oznaczonego dobra”⁸¹. Korzystanie z wynalazku (czyli „oznaczonego dobra”) przez użytkownika może przybierać wszelkie postaci działalności zawodowej lub zarobkowej prowadzonej w swoim przedsiębiorstwie, ale nie może przekroczyć zakresu (rozmiaru) eksploatacji dokonywanej w chwili pierwszeństwa, musi ograniczać się do przedmiotu wykorzystywanego w owej chwili⁸² i nie może prowadzić do rozszerzenia kręgu osób korzystających z wynalazku, co eliminuje w zasadzie możliwość udzielania przez użytkownika licencji.

Przyznana użytkownikowi możliwość korzystania z wynalazku została ujęta w treści art. 71 ust. 1 pwp w sposób pozytywny i samodzielny. Jak już wskazywałam, przepis ten ogniskuje się na tym, co wolno czynić użytkownikowi, a nie na tym, co jest wyjęte z wyłączności patentowej. Jest to ujęcie inne aniżeli to, jakie przyjęto w przypadku ograniczeń patentu przewidzianych w art. 69 pwp („nie narusza się patentu przez...”) czy też wyczerpania uregulowanego w art. 70 pwp („patent nie rozciąga się na...”, „nie stanowi również naruszenia patentu...”). Ujmując w taki sposób przyznane użytkownikowi uprawnienie ustawa docenia fakt, że użytkownik jest podmiotem, który w sposób niezależny uzyskał wynalazek, samodzielnie dokonując go lub uzyskując go od niezależnego twórcy, oraz w dobrej wierze podjął określone inwestycje związane z jego eksploatacją. Użytkownik musi dokonać tego przed chwilą, z której przyszedł uprawniony z patentu dopiero wywodzi swoje pierwszeństwo; użytkownik do tej chwili musi przynajmniej przygotować istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Użytkownik w sposób niezależny od uprawnionego uzyskuje zatem przedmiot eksploatacji, który odzwierciedla przedmiot przyszłego patentu, ale zarazem pozostaje „własnym” rozwiązaniem użytkownika. Odrębność własnego wynalazku uzyskanego przez użytkownika od późniejszego wynalazku objętego patentem manifestuje się najsilniej w tych przypadkach, w których wynalazek użytkownika nie jest tożsamy z wynalazkiem opatentowanym, ale wpada w zakres późniejszego patentu ze

⁸¹ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 156.

⁸² Z pewnymi zastrzeżeniami szerzej omówionymi w poprzednim rozdziale, zob. pkt 2.2.

względu na dopuszczalne niekiedy rozszerzenie zakresu patentu na rozwiązania „graniczne”, takie jak rozwiązania ekwiwalentne albo częściowo realizujące cechy opatentowanego wynalazku. Nawet jednak wtedy, gdy wynalazek użytkownika można opisać cechami identycznymi do tych, które przysługiwały uprawnionemu z patentu zawarł w treści zastrzeżeń patentowych dla opisanego wynalazku, wynalazek użytkownika pozostaje tworem niematerialnym odrębnym od wynalazku uprawnionego z patentu, tj. stanowi „własny” wynalazek („ten” wynalazek) i przedmiot określonych inwestycji użytkownika.

Poszukiwanie uprawnienia (mającego charakter prawa podmiotowego) do korzystania z „własnego” rozwiązania mogłoby budzić wątpliwości ze względu na to, że w przypadku, w którym nie doszłoby do udzielenia patentu na rzecz innej osoby, niedoszły użytkownik mógłby korzystać ze swojego wynalazku w sposób indyferentny prawnie, tj. w sposób faktyczny i bez potrzeby budowania wokół tego jakiegokolwiek uprawnienia. Korzystanie to byłoby bowiem wolne i nieograniczone jakimkolwiek prawem innej osoby. Polskie prawo patentowe nie zna konstrukcji prawa podmiotowego zapewniającego po prostu możliwość korzystania z nieopatentowanego wynalazku. Z chwilą stworzenia wynalazku powstaje wprawdzie prawo do uzyskania patentu chroniącego taki wynalazek, jednak zabezpiecza ono jedynie możliwość uzyskania patentu, nie odnosząc się do możliwości korzystania z takiego wynalazku (a z pewnością nie gwarantując w tym ostatnim zakresie wyłączności)⁸³. Możliwość korzystania z wynalazku ma zatem charakter czysto faktyczny. Wynalazek nieopatentowany użytkownika może ewentualnie podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa zdefiniowana w art. 11 ust. 2 uznk, co nie determinuje jednak sytuacji prawnej użytkownika w świetle art. 71 pwp⁸⁴. Wynalazek niezgłoszony, a stanowiący tajemnicę przedsiębiorcy, może być natomiast przedmiotem umowy o korzystanie, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej (art. 79 pwp)⁸⁵. Przewidziane w ustawie uprawnienie do udzielenia innej osobie upoważnienia do

⁸³ Należy przypomnieć jednak, że w odrzuconej przez doktrynę koncepcji S. Grzybowski (rozwinętej przez A. Kopff), z chwilą dokonania wynalazku na rzecz wynalazcy powstaje bezwzględne, wyłączne prawo stosowania wynalazku, które odnosi się tylko do „tego” (tj. dokonanego przez twórcę) wynalazku, a nie do „takiego” wynalazku (dokonanego równolegle przez innego twórcę), zob. S. Grzybowski, *Nowe polskie prawo...*, s. 212 i n.; A. Kopff, *Przedmiot własności...*, s. 37–38. Do tego zagadnienia odnosiłam się już w pkt 2. w rozdziale II. Koncepcja „prawa do wynalazku” przewinęła się także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który uznał, że „Wynalazek z chwilą jego dokonania staje się dobrem niematerialnym należącym do twórcy i jako taki, chociażby nie był jeszcze opatentowany, może być przedmiotem odpowiednich umów, w szczególności umowy o korzystanie z tego wynalazku. Patent nie stwarza bowiem prawa do wynalazku, lecz wyłączność korzystania z niego” (wyrok Sądu Najwyższego z 4.09.1961 r., I CR 845/60, OSP 1963, nr 6, poz. 138).

⁸⁴ Poza zakresem rozważań niniejszej pracy pozostaje kwestia, czy możliwe jest skonstruowanie prawa podmiotowego do tajemnicy przedsiębiorstwa, zob. np. T. Targosz, E. Wojcieszko-Głuszko, w: E. Nowińska (red.), w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2015, s. 846 i n.

⁸⁵ Zob. pkt 6. w rozdziale II oraz pkt 4.4.2. w rozdziale III.

korzystania z opracowanego nieopatentowanego rozwiązania stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa może jedynie stanowić przyczynek do dyskusji o istnieniu prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, nie uzasadnia zaś konstruowania pozytywnych uprawnień do nieopatentowanego wynalazku w świetle prawa patentowego.

Tym niemniej, w ocenie A. Kopffa, prawo użytkownika stanowi w istocie przedłużenie prawa do uzyskania patentu – to ostatnie przekształca się bowiem w prawo użytkownika z chwilą udzielenia patentu na rzecz innej osoby: „omawiane prawo [tj. prawo do uzyskania patentu – przyp. wł.] przysługuje uprawnionemu do czasu udzielenia patentu, ponieważ z tą chwilą przekształca się ono w patent, lub też w prawo użytkownika uprzedniego, w stosunku do tych osób paralelnie uprawnionych, które patentu nie uzyskały, lecz spełniły inne przesłanki przewidziane prawem”⁸⁶. Jak się wydaje, istniejące w prawie do uzyskania patentu uprawnienie, które w momencie udzielenia już innej osobie patentu na taki wynalazek staje się bezprzedmiotowe, przekształca się zatem w uprawnienie do dalszego korzystania z „własnego” wynalazku (niezgłoszonego do opatentowania, ale objętego zakresem cudzego patentu), które jest użytkownikowi potrzebne w celu zapewnienia ochrony dokonanych przez niego inwestycji oraz przedmiotu niezależnej (a czasami własnej – jeżeli użytkownik jest zarazem twórcą) twórczości. W tym sensie brak prawa podmiotowego po stronie użytkownika przed udzieleniem innej osobie patentu nie jest przeszkodą dla uznania, że takie prawo może mu przysługiwać od chwili, w której zaczyna ono być dopiero potrzebne (tj. od momentu udzielenia innej osobie prawa wyłącznego, które mogłoby posłużyć do zakazania użytkownikowi dalszego korzystania z wynalazku). Prawo to może stanowić prawo „przekształcone” z innego prawa podmiotowego, tj. prawa do uzyskania patentu (na co wskazywał A. Kopff), lub może też po prostu wyrażać odroczone w czasie formę zabezpieczenia niezależnej twórczości użytkownika. Jest ono zatem uprawnieniem chroniącym korzystanie z „własnego” wynalazku użytkownika w zakresie, w jakim wynika to z dokonanych inwestycji (a więc w „dotychczasowym” zakresie) i zapewniającym jedynie możliwość korzystania przez samego użytkownika, czyli pozbawionym aspektu wyłączności (o czym będzie dalej mowa – zob. pkt 5.1). Należy zarazem uzupełnić, że przedstawiony wyżej argument zakładający potraktowanie praw użytkownika jako pochodną prawa do uzyskania patentu, znajdzie zastosowanie do każdego uprawnionego z prawa do uzyskania patentu, a więc zarówno twórcy, jak i innego podmiotu, który nabył prawo do patentu w sposób pierwotny lub pochodny i spełnia przesłanki z art. 71 ust. 1 pwp.

⁸⁶ Zob. A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 169.

Nieco inaczej byłoby w przypadku, gdyby ewentualny użytkownik nie był podmiotem prawa do uzyskania patentu, ale korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku nieopatentowanego na podstawie upoważnienia uzyskanego od innej osoby, np. na podstawie wspomnianej wyżej umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy (art. 79 pwp). Wówczas stosowne uprawnienie (w ramach przyznanego użytkownikowi prawa podmiotowego) stanowiłoby przedłużenie i zabezpieczenie możliwości korzystania z wynalazku uzyskanej przez użytkownika na podstawie takiej umowy, a jednocześnie, podobnie jak w opisanym wyżej przypadku, wyrażałoby ochronę dokonanych przez użytkownika inwestycji.

Opisane wyżej względy, jak również pozytywny sposób ujęcia uprawnienia przyznanego użytkownikowi – poprzez wskazanie, co jest objęte jego możliwością – pozwalają na przypisanie go do kategorii tzw. uprawnienia bezpośredniego, skoro jednocześnie przewidująca to uprawnienie ustawa wyznacza granice zachowań dopuszczalnych dla użytkownika w oderwaniu od obowiązków innych osób⁸⁷. Trzeba oczywiście zastrzec, że podawanymi najczęściej przykładami praw bezpośrednich są prawa rzeczowe mające postać praw wyłącznych i bezwzględnych, natomiast w dalszych rozważaniach wykluczam kwalifikację prawa użytkownika jako prawa wyłącznego czy bezwzględnego. Tym niemniej, przyczyną, dla której uzasadnione jest kwalifikowanie prawa użytkownika jako bezpośredniego, jest wykluczenie, że stanowi ono wiarygodność (mimo jego względnego charakteru), bowiem nie wynika ono ze stosunku prawnego między uprawnionym z patentu a użytkownikiem. Objęte uprawnieniem bezpośrednim użytkownika „bezpośrednie, czyli bez pośrednictwa innej osoby, przedsięwzięte oddziaływania na przedmiot uprawnienia”⁸⁸ są zatem oderwane od obowiązku uprawnionego z patentu czy innych osób.

Podsumowując przedstawione wyżej uwagi przyjmuję, że przyznane użytkownikowi prawo (jak wyraźnie stanowi ustawa) dalszego korzystania z wynalazku stanowi postać tzw. uprawnienia bezpośredniego. Okoliczność ta pozwala uznać, że użytkownikowi przysługuje sfera możliwości postępowania obejmująca pozytywne uprawnienie do korzystania z „tego” wynalazku.

Prawidłowość przyjęcia, że po stronie użytkownika istnieje sfera możliwości postępowania, dodatkowo potwierdza fakt, że ustawa przyznaje użytkownikowi dalsze uprawnienie, tj.

⁸⁷ Por. ujęcie uprawnienia bezpośredniego przyjęte w publikacji A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 156-157.

⁸⁸ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 810.

uprawnienie do rozporządzenia jego prawem, tj. przeniesienia go na inną osobę wraz z przedsiębiorstwem. Używaczowi przysługują zatem uprawnienia typowe dla praw na dobrach niematerialnych, w których sferze pozytywnej wymienia się uprawnienie do korzystania lub używania danego przedmiotu prawa oraz uprawnienie do rozporządzania danym prawem⁸⁹. To drugie uprawnienie wskazuje się zresztą jako potwierdzenie zasadności wyróżniania sfery pozytywnej praw na dobrach niematerialnych, przecząc tym samym możliwości sprowadzenia istoty takich praw do przyznanych przez nie uprawnień zakazowych⁹⁰. Argumentację taką przedstawiono wprawdzie w odniesieniu do praw na dobrach niematerialnych, będących prawami wyłącznymi i bezwzględными, jednak podane względy mają znaczenie także dla zademonstrowania, iż przyznane użytkownikowi uprawnienie do przeniesienia jego prawa (wraz z przedsiębiorstwem) wzmacnia tezę o istnieniu pozytywnie zdefiniowanej sfery możliwości postępowania w określony sposób w sytuacji prawnej użytkownika. Należy uzupełnić, że sama możliwość przeniesienia określonej sytuacji prawnej nie jest w tym względzie decydująca – nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że kwalifikacji jako prawo podmiotowe nie ma posiadanie, które może być przecież przeniesione na inną osobę. Uważam jednak, że przyznając użytkownikowi możliwość przeniesienia jego prawa na inną osobę ustawa podkreśla intencję należytego zabezpieczenia interesów użytkownika i ochrony dokonanych przez niego inwestycji, dla których spełnienia najwłaściwsze może być przeniesienie przez użytkownika eksploatacji wynalazku na inny podmiot, a niekoniecznie kontynuowanie jej przez samego użytkownika. Tym samym, sferą możliwości postępowania przyznaną użytkownikowi ze względu na uzyskanie wynalazku i podjęcie w stosunku do niego określonych inwestycji objęte jest nie tylko uprawnienie do samodzielnego kontynuowania zamierzonej eksploatacji wynalazku, ale także – alternatywnie – przeniesienie tej sytuacji prawnej w formie eksploatacji na inny podmiot wraz z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią. Umożliwienie użytkownikowi dokonania w tym zakresie wyboru stanowi dodatkowe zabezpieczenie jego prawnie uznanego interesu. Z kolei ograniczenie możliwości tego przeniesienia poprzez powiązanie z przedsiębiorstwem ma wywierać zapewnianą użytkownikowi ochronę z potrzebą niedopuszczenia do nadmiernego osłabienia prawa wyłącznego w postaci udzielanego innej osobie patentu⁹¹.

Z powyższego przeglądu wynika, że prawem użytkownika objęta jest funkcjonalnie połączona wiązka uprawnień obejmująca uprawnienie do korzystania z wynalazku oraz uprawnienie do

⁸⁹ Zob. A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 36, nb. 12; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 99, nb. 182; Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 1, nb. 36.

⁹⁰ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 1, nb. 36.

⁹¹ Identyczne ograniczenie przenoszalności dotyczy licencji przymusowej (art. 85 zd. 1 pwp).

przeniesienia prawa użytkownika razem z przedsiębiorstwem. W sytuacji prawnej użytkownika można odnaleźć sferę możliwości postępowania przyznaną przez normę prawną (art. 71 pwp) i wyrażającą się w pozytywnie ujętym uprawnieniu do dalszego korzystania z „tego” wynalazku odpowiadającym charakterystyce tzw. uprawnienia bezpośredniego. Ustawa wprost określa je przy tym mianem prawa, co samo w sobie nie rozstrzyga o tym, że użytkownikowi przyznano prawo podmiotowe, ale wzmocnia tezę stanowiącą, iż użytkownikowi przysługuje sfera możliwości postępowania w określony sposób. Dodatkowym uprawnieniem użytkownika jest możliwość przeniesienia zapewnionego przez ustawę prawa wraz z przedsiębiorstwem. Powyższe względy powodują, że sytuację prawną użytkownika trudno jest zakwalifikować wyłącznie jako ograniczenie patentu. Charakteryzowanie tej sytuacji jedynie w taki sposób byłoby niepełne, gdyż stanowiąc niewątpliwie ograniczenie patentu, wyraża się ona jednocześnie w przyznanej użytkownikowi sferze możliwości postępowania w określony sposób, co uzasadnia jej kwalifikację jako prawa podmiotowego.

Więcej powyższe uwagi należy jeszcze wyjaśnić, że problem ochrony prawa użytkownika, a więc elementu zabezpieczenia sfery możliwości zgodnie z definicją prawa podmiotowego (zob. pkt 6.), zostanie omówiony po rozstrzygnięciu problemu stopnia skuteczności tego prawa, tzn. kręgu osób, wobec których wywiera ono skutek (w pkt 5.2.).

5. Charakter prawa użytkownika

5.1. Prawo użytkownika jako prawo niewyłączne

Przyjęcie ustalenia, że prawo użytkownika jest prawem podmiotowym, pozwala na przejście do omówienia cech tego prawa, co w pierwszym rzędzie oznacza konieczność rozstrzygnięcia, czy prawo to można określić mianem wyłącznego. O tym, że dane prawo ma charakter wyłączny, mówi się najczęściej wskazując jednocześnie na jego bezwzględność, a wręcz podając ją jako warunek wyłączności⁹². Obie kategorie pojęciowe wykorzystuje się szczególnie często w przypadku praw na dobrach niematerialnych. Nazwanie danego prawa mianem wyłącznego wyraża treść przyznanego nim uprawnienia do wykonywania określonych czynności z wyłączeniem innych osób. W prawie własności intelektualnej chodzi zwykle o wyłączne korzystanie z przedmiotu danego prawa. Bezwzględność (o której szerzej w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału) oznacza natomiast skuteczność prawa *erga omnes*, a więc w szczególności możliwość dochodzenia służących ochronie takiego prawa roszczeń przeciwko

⁹² R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 93.

nieoznaczonemu kręgowi osób trzecich. Tym samym, prawo wyłączne i bezwzględne (takie jak patent, prawo ochronne na wzór użytkowy itd.) pozwala na korzystanie z objętego nim przedmiotu z wyłączeniem innych osób, a w przypadku naruszenia tej wyłączności pozwala na dochodzenie określonych roszczeń przeciwko naruszającemu. W prawie własności intelektualnej można wyróżnić także prawa bezwzględne, ale pozbawione cechy wyłączności – takim prawem jest np. prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego, które zastrzega możliwość korzystania z danego oznaczenia na rzecz osób, których towary spełniają określone warunki, a zarazem pozwala na zakazanie takiego używania wszelkim pozostałym osobom⁹³. Kolejnym przykładem może być prawo do patentu, które określa się jako bezwzględne prawo podmiotowe ze względu na to, że na nieokreślonym kręgu osób spoczywa obowiązek powstrzymania się od ubiegania się o ochronę patentową⁹⁴. Prawo to nie zapewnia jednak wyłączności w zakresie ani korzystania z wynalazku, ani ubiegania się o ochronę na wynalazek (takie samo rozwiązanie) objęty własnym prawem do patentu⁹⁵.

W doktrynie wskazuje się, że prawo użytkownika pozbawione jest wyłączności prawnej, gdyż nie zostało ono wyposażone w roszczenia, które przysługiwałyby użytkownikowi w razie naruszenia patentu przez osobę trzecią⁹⁶. Analogiczne stanowisko formułowane jest w doktrynie niemieckiej, w której również akcentuje się brak możliwości żądania przez użytkownika zakazania osobom trzecim korzystania z wynalazku objętego prawem użytkownika⁹⁷. Uzasadnienia

⁹³ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 184, Nb. 15. Konstrukcję przyjętą w przypadku prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego można, zdaniem Ł. Żelechowskiego, objaśnić przez odwołanie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r., na tle której funkcjonowało pojęcie tzw. wyłączności zbiorowej. Stosowano je w odniesieniu do uregulowania ustanowionego w art. 4 pkt 1 tej ustawy (pisownia oryginalna): „Jeżeli siła, przyciągająca klientów do przedsiębiorstw, polega na tem, że wytwory, towary lub świadczenia pochodzą z pewnego okręgu geograficznego, albo że przedsiębiorcy należą do pewnego związku przedsiębiorców, a jakiś inny przedsiębiorca wprowadza w błąd swą klientelę, wywołując mniemanie, że ofiarowane przez niego wytwory, towary lub świadczenia pochodzą z owych okręgów geograficznych lub z przedsiębiorstw, do związku należących, albo jeżeli ktoś działa na szkodę owych przedsiębiorstw przez podawanie o nich nieprawdziwych wiadomości, albo przez wyjawianie ich tajemnic technicznych, natenczas do powództwa uprawnieni są: każdy przedsiębiorca, produkujący tego samego rodzaju wytwory w danym okręgu geograficznym, wspólne przedstawicielstwa wymienionych powyżej przedsiębiorców, tudzież każdy przedsiębiorca, zajmujący się sprzedażą wymienionych wytworów”, zob. A. Kraus, F. Zoll, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Poznań 1929, s. 231-232.

⁹⁴ Zob. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 156 i n.; K. Szczepanowska, *Prawo do patentu*, s. 11.

⁹⁵ Do katalogu praw bezwzględnych, ale niewyłącznych, można byłoby dodać jeszcze prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyby przychylić się do stanowiska S. Sołtysińskiego i S. Gogulskiego, którzy uznają je właśnie za prawo podmiotowe bezwzględne i niewyłączne (czego w niniejszej pracy nie rozstrzygam), zob. S. Sołtysiński, S. Gogulski, w: J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2019, art. 11, nb. 17. W kontekście kwalifikacji prawa użytkownika trzeba także przypomnieć pogląd S. Sołtysińskiego uznający prawo użytkownika za prawo bezwzględne i niewyłączne (zob. S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 88; S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 126). O ile zatem uznaje się, że cecha wyłączności zwykle idzie w parze z cechą bezwzględności, to jednak samo stwierdzenie bezwzględnego charakteru danego prawa nie oznacza koniecznie, że prawo to ma równocześnie charakter wyłączny.

⁹⁶ Zob. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 195.

⁹⁷ J.W. Bukow, w: M. Haedicke, H. Timmann i in., *Patent Law...*, s. 826.

poglądów odmawiających prawu użytkownika cechy wyłączności odnoszą się zatem do braku jego skuteczności względem nieoznaczonego kręgu osób trzecich. Podążanie tropem wynikającym z przytoczonych wyżej stanowisk mogłoby zatem *prima facie* uzasadniać omówienie kwestii wyłącznego charakteru prawa użytkownika dopiero po ustaleniu, czy jest to prawo względne czy bezwzględne. Ustalenie to, jak wynika z przedstawionego przeglądu stanowisk doktrynalnych i orzeczniczych, jest jednak przedmiotem rozbieżnych wypowiedzi. Wydaje się zatem, że zasadne jest przyjrzenie się kwestii ewentualnej wyłączności prawa użytkownika wyrażonej w przyznanej mu sferze możliwości postępowania w sposób samodzielny, tj. bez koniecznego wiązania jej z cechą bezwzględności, gdyż może to być przydatne dla dalszych rozważań.

Przechodząc do prezentacji własnego stanowiska należy przypomnieć, że prawo użytkownika obejmuje uprawnienie do dalszego korzystania w określonym zakresie z wynalazku uzyskanego przez użytkownika. Wydaje się, że prawo użytkownika można byłoby scharakteryzować jako prawo wyłączne wtedy, gdyby wzięło się pod uwagę, że tylko użytkownikowi ustawodawca gwarantuje dalsze korzystanie z „jego” (tego) wynalazku. Takiego uprawnienia nie przyznano na rzecz żadnej innej osoby, bo sam uprawniony z patentu będzie korzystać z wynalazku uzyskanego niezależnie od użytkownika, który z chwilą udzielenia patentu staje się wynalazkiem „takim”, czyli ujętym abstrakcyjnie w dokumencie patentowym. Ustawodawca nie przewidział jednak, że użytkownik ma korzystać ze „swojego” wynalazku w sposób wyłączny. W treści przyznanego użytkownikowi uprawnienia nie zawarto żadnego określenia wskazującego na jego wyłączność. Kwestię należy jednak poddać dalszej analizie w celu ustalenia, czy z ukształtowania ochrony użytkownika w przepisie prawa nie można wyprowadzić wyłącznego charakteru tego prawa.

Po pierwsze, można rozważyć, czy podstawą dla wyodrębnienia takiego prawa mogłaby być okoliczność, że użytkownik, działając w ramach ograniczenia patentu na „taki” wynalazek, korzysta także ze swojego „tego” wynalazku (zob. pkt 1.1. w rozdziale III.). Innymi słowy można się zastanowić, czy możliwe byłoby wywodzenie wyłącznego charakteru prawa użytkownika opartego na rozróżnieniu „tego” wynalazku użytkownika (z którego miałby on korzystać w sposób wyłączny) oraz „takiego” wynalazku ujętego w patencie, jak również przyjęciu, że wyłączność przyznana użytkownikowi wynikałaby w zasadzie tylko z „faktycznego” pozbawienia osób trzecich wiedzy o wynalazku użytkownika. Założenia te są jednak trudne do zaakceptowania, ponieważ warunkiem objęcia użytkownika ochroną nie jest wykorzystywanie przez niego wynalazku w sposób niejawni – niweczy to argument wywodzący hipotetyczną „faktyczną” wyłączność korzystania użytkownika z niejawności „jego” wynalazku. W drodze

wyjątku można byłoby założyć, że w przypadku, w którym wynalazek użytkownika nie byłby identyczny z wynalazkiem opatentowanym (np. ze względu na zawarte w wynalazku użytkownika określone ulepszenia), ale jednak wkraczał w zakres patentu, być może niektóre jego elementy pozostawałyby objęte poufnością. Kwestia ta miałaby znaczenie jednak wyłącznie z punktu widzenia ochrony poufności na podstawie art. 11 uznk⁹⁸, a nie sytuacji prawnej użytkownika wynikającej z art. 71 pwp. Generalnie jednak dostępne dla wszelkich osób trzecich byłyby informacje o wynalazku „takim”, czyli wynalazku ujętym w patencie uprawnionego (w stosunku do którego dany użytkownik uzyskałby swoje prawo)⁹⁹. Wynalazki użytkownika i uprawnionego mają być przy tym przynajmniej w kwalifikowany sposób podobne, co w większości przypadków uniemożliwi rozgraniczenie tych wynalazków (tj. ustalenie, czy dana osoba trzecia korzysta z wynalazku użytkownika, czy też z wynalazku uprawnionego z patentu). W konsekwencji, niemożliwe mogłoby być wyodrębnienie „tego” wynalazku użytkownika jako przedmiotu jakiegokolwiek wyłączności płynącej z jego prawa, natomiast kwestia ewentualnej poufności wynalazku użytkownika mogłaby być brana pod uwagę jedynie w przypadku zastosowania przepisów innej ustawy niż pwp, tj. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Po drugie, użytkownik korzysta z wynalazku przynajmniej obok uprawnionego z patentu, ale także osób, które wywodzą od tego ostatniego uprawnienie do korzystania z takiego wynalazku, a więc przede wszystkim licencjobiorców. Z „takiego” – objętego patentem – wynalazku, zbieżnego z wynalazkiem użytkownika, mogłyby jednak korzystać także inne osoby, na przykład inni użytkownicy uprzedni. Przy założeniu braku możliwości rozgraniczenia wynalazku użytkownika od wynalazku uprawnionego z patentu, a potencjalnie także i wynalazków wykorzystywanych przez osoby trzecie, takie jak inni użytkownicy, oznacza to, że przyznane użytkownikowi uprawnienie nie przewiduje wcale wyłączności korzystania z wynalazku. Sam patent pozostaje w opisanej sytuacji oczywiście prawem, które zostało zaprojektowane przez ustawodawcę jako zapewniające uprawnienie do wyłącznego korzystania z wynalazku. To samo nie dotyczy jednak prawa użytkownika, którego ustawodawca nie określił mianem wyłącznego.

⁹⁸ Zagadnienie sytuacji prawnej użytkownika w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa rozważam szerzej w pkt 8.2. w niniejszym rozdziale.

⁹⁹ Na marginesie należy zresztą zauważyć, że przytoczone wyżej rozróżnienie pomiędzy „tym” a „takim” wynalazkiem opiera się jedynie na autorskiej koncepcji praw wynalazcy sformułowanej przez S. Grzybowskiego i rozwiniętej przez A. Kopffa, która w literaturze przedmiotu została poddana krytyce, o czym wielokrotnie już była mowa (zob. np. pkt 2. w rozdziale II.), i nie wydaje się stanowić samodzielnego poparcia dla wniosku o wyłącznym charakterze prawa użytkownika.

Powyższe względy uzasadniają przyjęcie, że prawo użytkownika pozbawione jest aspektu wyłączności. Tym samym, należy przejść do omówienia stopnia skuteczności prawa użytkownika, a więc wyjaśnić, czy jest ono prawem względnym, bezwzględnym, czy może łączy w jakiś sposób te cechy.

5.2. Prawo użytkownika jako szczególne prawo względne

5.2.1. Brak charakteru prawa bezwzględnego

Podział praw podmiotowych ze względu na krąg osób, wobec których są skuteczne (prawa względne i bezwzględne) stanowi jedno z podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych, przez niektórych autorów wskazywane jako rozróżnienie o najistotniejszym znaczeniu¹⁰⁰. Zdaniem innych, kryterium to ma charakter wtórny i stanowi konsekwencję zaprojektowania prawa w określony sposób (poprzez przyznanie stosownych uprawnień) przez ustawodawcę¹⁰¹. Stanowi ono w zasadzie pochodną podziału na prawa rzeczowe¹⁰² i wierzytelności.

Cechą praw bezwzględnych jest ich skuteczność przeciwko wszystkim innym osobom. Odpowiadającym im obowiązkiem jest bierne zachowanie się osób nieuprawnionych, polegające na niewkraczaniu w określoną normatywnie sferę prawa. W doktrynie wyjaśniono, że „Nie chodzi tu jednak o obowiązek, z jakim mamy do czynienia w stosunku zobowiązaniowym, o obowiązek w sensie prawnym, lecz o pozostawanie w pozycji biernej publiczności. Z faktu przysługiwania danemu podmiotowi prawa nie wynika stosunek prawny między nim i wszystkimi pozostałymi podmiotami”¹⁰³. W przypadku praw podmiotowych bezwzględnych roszczenia powstają na skutek naruszenia lub zagrożenia prawa¹⁰⁴. Katalog praw bezwzględnych ma charakter zamknięty, co jest spowodowane potrzebą pewności obrotu.

¹⁰⁰ Zob. A. Wolter, *Prawo cywilne*, s. 114-121; M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, nb. 95, s. 838.

¹⁰¹ J. Ignatowicz, *Prawo rzeczowe*, Warszawa 2000, s. 160.

¹⁰² W prawie polskim charakter praw bezwzględnych mają nie tylko prawa rzeczowe, ale także m.in. prawa osobiste, prawo dziedziczenia, niektóre prawa na dobrach niematerialnych, prawa rodzinne, zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 838. W piśmiennictwie dotyczącym *stricte* praw własności intelektualnej przyjmuje się jednak, że wszystkie, a nie tylko niektóre prawa na dobrach niematerialnych mają charakter bezwzględny (zob. R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...*, s. 232; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 50; A. Niewęglowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 32-33, nb. 57-58; Ł. Zelechowski, w: Ł. Zelechowski (red.), *Prawo...*, art. 1, nb. 26).

¹⁰³ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 838.

¹⁰⁴ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom 1...*, s. 220. Zob. także A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 159.

Zasada ta dotyczy tylko praw majątkowych, natomiast ograniczanie liczby praw osobistych skutecznych *erga omnes* nie jest konieczne¹⁰⁵.

Z kolei prawa względne wywierają skutek tylko wobec indywidualnie oznaczonych osób. Na osobach tych ciąży obowiązek pewnego zachowania się¹⁰⁶. Wyróżnia się także istotne z punktu widzenia niniejszej pracy tzw. przełamania względnego charakteru zobowiązań, polegające na rozszerzeniu skuteczności praw względnych poza oznaczoną osobę. Takie przypadki, obejmujące w szczególności tzw. zobowiązania realne¹⁰⁷, wymagają szczególnej podstawy prawnej¹⁰⁸.

W tym miejscu pracy wypada odnieść powyższe uwagi do sytuacji prawnej użytkownika, przedstawiając zarazem własne stanowisko w kwestii stopnia skuteczności przyznanego mu prawa podmiotowego. W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy prawo użytkownika przybiera postać prawa bezwzględnego, czyli czy jest skuteczne względem nieoznaczonego kręgu osób trzecich. Jak wynika z przedstawionego w pkt 2. powyżej przeglądu stanowisk doktrynalnych i orzeczniczych, znakomita większość sformułowanych w tej kwestii wypowiedzi odmawia prawa użytkownika charakteru bezwzględnego, zauważając, że użytkownikowi nie przyznano roszczeń skutecznych względem osób trzecich. Zasygnalizowałam wyżej, że stanowisko negujące bezwzględny charakter prawa użytkownika najbardziej wyczerpująco uzasadnił R. Skubisz¹⁰⁹ i w tym miejscu zasadne jest zaprezentowanie argumentów zaproponowanych przez tego autora.

Po pierwsze, R. Skubisz zwrócił uwagę na brak normatywnych podstaw do ujmowania charakteru prawa użytkownika jako prawa bezwzględnego (przy niewątpliwym istnieniu podstaw do uznania go za prawo podmiotowe). Zdaniem tego autora, u podłoża prawa użytkownika leży relacja uprawnionego z patentu oraz użytkownika, a uprawnienia użytkownika wyznaczają zakres praw wyłącznych powstających w momencie udzielenia patentu na rzecz uprawnionego,

¹⁰⁵ A. Szpunar, *Ochrona dóbr osobistych*, Warszawa 1979, s. 120; M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 823, nb. 67. Z kolei w interpretacji A. Kopffa, z zasady *numerus clausus* praw bezwzględnych wynika jednak konieczność przyjęcia, iż istnieje jedno ogólne prawo osobistości (mające charakter bezwzględny), obejmujące wiele dóbr osobistych, zob. A. Kopff, *Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne)*, *Studia Cywilistyczne* 1972/20, s. 4-5.

¹⁰⁶ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 232.

¹⁰⁷ Ale także instytucje określone w art. 59 (*ius ad rem*) i 527 kc (skarga pauliańska).

¹⁰⁸ Zob. P. Machnikowski, w: K. Osajda (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna*, Warszawa 2019, s. 147, nb. 47-48.

¹⁰⁹ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 370-371; tenże, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*s. 740-741.

natomiast same nie wywodzą się z faktu udzielenia patentu. Argument ten podkreśla zatem brak emanacji prawa użytkownika na nieoznaczony krąg osób trzecich.

Po drugie, R. Skubisz trafnie stwierdził brak potrzeby wyposażania użytkownika w prawo o charakterze bezwzględny, służące ochronie nie tylko przed działaniami uprawnionego z patentu, ale także działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie, gdyż niezwykle trudno wyobrazić sobie, jak osoby trzecie mogłyby naruszyć prawo użytkownika¹¹⁰. Do obrony przed roszczeniami uprawnionego z patentu i ew. osób wywodzących od niego swoje prawa wystarczy użytkownikowi natomiast, zdaniem przywołanego autora, uprawnienie o charakterze względnym.

Wreszcie, w świetle unormowań ustawowych prawo użytkownika nie zostało wyposażone w roszczenia, które użytkownik mógłby podnosić przeciwko osobom trzecim, a brak jest podstaw do analogicznego stosowania w tym zakresie art. 287 pwp¹¹¹, określającego roszczenia przysługujące uprawnionemu w razie naruszenia patentu¹¹². W ocenie R. Skubisza (który przywołał pogląd wyrażony także przez B. Gawlika¹¹³), nie ma podstaw do sięgnięcia do przepisu określającego roszczenia przyznane uprawnionemu z patentu w celu skonstruowania roszczeń przyznanych użytkownikowi w drodze *analogiae legis*, ponieważ zastosowanie tej metody wykładni norm prawnych uzasadnione jest wtedy, gdy podobny jest cel regulacji, do której sięga się w ramach tej metody, a „zachodzące różnice w stanie faktycznym dotyczą momentów nieistotnych z punktu widzenia tego celu”¹¹⁴. Argumentem przemawiającym przeciwko stosowaniu *analogiae legis* w celu przyznania użytkownikowi roszczeń przewidzianych dla uprawnionego z patentu jest różnica w pozycji użytkownika oraz uprawnionego z patentu w zakresie wyłączności korzystania z wynalazku. Roszczenia przyznane uprawnionemu z patentu mają bowiem na celu zapewnienie mu ochrony wyłączności korzystania z wynalazku, natomiast prawo użytkownika jako prawo niewyłączne nie wymaga takiej ochrony i fakt ten stanowi istotną różnicę, dodatkowo eliminującą możliwość

¹¹⁰ Na trudność wyobrażenia sobie takiej sytuacji zwracają uwagę S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze...*, s. 88 i n.; B. Gawlik, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 365; J. Zamorski, *Prawo i formy...*, s. 52 i n. oraz sam R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 370. Argument ten podnosi również A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 170.

¹¹¹ Argument ten został sformułowany przez R. Skubisza w odniesieniu do art. 57 ustawy o wynalazczości, określającego roszczenia przysługujące uprawnionemu z patentu.

¹¹² Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 370-371; B. Gawlik, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 365.

¹¹³ Zob. B. Gawlik, S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 371.

¹¹⁴ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 371 i S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 166-167; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 125.

sięgnięcia po *analogiam legis*. Ze względu na różnice konstrukcyjne występujące pomiędzy patentem (bezwzględny prawem korzystania z wynalazku) a prawem użytkownika (mającym jedynie względny charakter) wykluczone jest, zdaniem R. Skubisza, także sięganie do *analogiae iuris* w celu „uzupełnienia” normy regulującej prawo użytkownika o roszczenia przeciwko osobom trzecim¹¹⁵.

Do powyższych argumentów należy się przychylić. Pewnego zastrzeżenia wymaga jednak fakt, że brak możliwości korzystania przez użytkownika z określonych roszczeń wyjaśniono w oparciu o założenie, że prawo to cechuje się względnym charakterem oraz brakiem wyłączności. Gdyby bowiem przyjąć inne założenie, mianowicie, że prawo to przyznaje jednak wyłączność w jakimś zakresie (np. co do korzystania z „tego”, czyli własnego wynalazku użytkownika), wówczas prawo użytkownika i patent nie byłyby już tak istotnie odmienne, że – wedle przytoczonych rozważań – uniemożliwiłoby to sięganie przez użytkownika po roszczenia „patentowe” na zasadzie *analogiam legis*.

Dla ustalenia stopnia skuteczności prawa użytkownika konieczne wydaje się przeanalizowanie, wobec jakich podmiotów zabezpiecza ono możliwość dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika, czemu poświęcę dalsze rozważania zawarte w niniejszym punkcie. Prawo użytkownika niewątpliwie wywiera bowiem wpływ na sytuację prawną uprawnionego z patentu, pozbawiając go możliwości egzekwowania patentu przeciwko użytkownikowi. Analiza sytuacji prawnej użytkownika z punktu widzenia posiadania przez to prawo cech prawa bezwzględnego wymaga jednak rozważenia, jaki wpływ przyznane mu prawo wywiera na osoby inne niż uprawniony z patentu. W gronie tych innych osób trzeba wyróżnić następców prawnych uprawnionego z patentu, licencjoholców uprawnionego (szczególnie licencjoholców wyłącznych wpisanych do rejestru, którzy posiadają legitymację do dochodzenia roszczeń o ochronę prawa wyłącznego), osoby, na rzecz których ustanowiono użytkowanie, jak również zastawników i dzierżawców patentu.

Po pierwsze, przyznane użytkownikowi uprawnienie do dalszego bezpłatnego korzystania z wynalazku oddziałuje na sferę prawną następców prawnych uprawnionego z patentu. Muszą oni znieść to, że nabyty patent jest obciążony obciążeniem wynikającym z prawa użytkownika, które eliminuje możliwość powstania po ich stronie roszczeń z tytułu naruszenia patentu przeciwko użytkownikowi. Wniosek ten płynie z treści art. 71 ust. 1 pwp, w którym temu ostatniemu pozytywnie zapewniono możliwość dalszego korzystania z wynalazku. Możliwość

¹¹⁵ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 371.

ta przyznana jest użytkownikowi niezależnie od tego, komu przysługuje patent obejmujący swym zakresem wynalazek użytkownika. Przypisanie patentu określonej podmiotowi jest bez znaczenia w świetle tej regulacji. Tym samym, prawo użytkownika wywiera skutek nie tylko wobec osoby, która była adresatem decyzji administracyjnej o udzieleniu patentu, ale także każdego następcy prawnego tej osoby. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że skutek prawa użytkownika nie ogranicza się do relacji użytkownik-określony uprawniony z patentu, ale „podąża” za patentem, kształtując sferę prawną każdorazowego uprawnionego z patentu. Efekt ten jest podobny do sposobu ukształtowania skuteczności umowy licencyjnej, która, w razie przejścia patentu obciążonego licencją, jest skuteczna wobec następcy prawnego (art. 78 pwp).

Po drugie, prawo użytkownika wywiera wpływ na sytuację prawną licencjodawców wyłącznych wpisanych do rejestru patentowego, którym, w braku odmiennych postanowień umownych, ustawa przyznaje legitymację czynną w zakresie dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia patentu na równi z uprawnionym z patentu (art. 76 ust. 6 pwp). Zgodnie ze stanowiskiem Ł. Żelechowskiego, wyłącznemu licencjodawcy patentowemu zapewniono możliwość dochodzenia „ochrony swojego prawa względnego o rozszerzonej skuteczności, nie zaś prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu”¹¹⁶ (aczkolwiek wypada nadmienić, że art. 76 ust. 6 pwp stanowi o dochodzeniu roszczeń z powodu naruszenia patentu, a nie licencji). Stanowisko to prowadzi do pytania, czy przyznanie stosownej legitymacji licencjodawcy wyłącznemu rozszerza skuteczność jego prawa względnego na wszelkie osoby trzecie (a więc ponad następców prawnych patentu, co wynika z art. 78 pwp), co w istocie zrównywałoby zakres ochrony licencji z ochroną praw bezwzględnych. Odpowiedzią na to pytanie jest uznanie, że licencjodawcy wyłącznemu przyznano atrybut praw bezwzględnych, co jednak nie oznacza, że samo przysługujące mu prawo ma taki charakter¹¹⁷. „Równość” sytuacji licencjodawcy wyłącznego wpisanego do rejestru oraz uprawnionego z patentu w kontekście korzystania z wynalazku przez użytkownika wyraża się w tym, że skoro uprawnionemu z patentu nie przysługują wobec użytkownika roszczenia, to w równej mierze nie dysponuje nimi ów licencjodawca. W każdym przypadku użytkownik korzysta bowiem z wynalazku w sposób pozbawiony bezprawności, co implikuje brak powstania roszczeń przeciwko naruszeniu – czy to wywodzonych z patentu, czy też z licencji przysługującej licencjodawcy wyłącznemu. Należy odnotować, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika powoduje zarazem, że licencjodawca wyłączny nie osiąga oczekiwanej wyłączności korzystania z wynalazku objętego

¹¹⁶ Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 76, Nb. 18, 43 i 71.

¹¹⁷ *Ibidem*, art. 76, Nb. 18.

licencjonowanym patentem¹¹⁸. Nie oznacza to jednak, że udzielona licencja przestaje mieć charakter wyłączny, gdyż decydująca w tym zakresie jest treść czynności prawnej dokonanej przez strony umowy licencyjnej. Korzystanie z wynalazku przez użytkownika niewątpliwie eliminuje jednak „faktyczną” wyłączność eksploatacji opatentowanego wynalazku.

Po trzecie, należy rozważyć, czy prawo użytkownika wpływa na sytuację prawną innych podmiotów, które mogłyby dochodzić ochrony swoich praw przeciwko użytkownikowi – wśród takich podmiotów wymienić należy użytkowników¹¹⁹, zastawników¹²⁰ oraz dzierżawców patentu¹²¹. Ustanowienie użytkownika na patencie „obciążonym” prawem użytkownika oznacza, że również samo użytkowanie (będące ograniczonym prawem rzeczowym) doznaje ograniczenia ze względu na przyznane użytkownikowi uprawnienie do korzystania z wynalazku, wyłączające możliwość poszukiwania przeciwko niemu ochrony przez użytkownika. Stanowi to pochodną pierwotnego ograniczenia patentu, ale zarazem powoduje, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie jest indyferentne prawnie z punktu widzenia użytkownika, skoro pozostaje on związany brakiem możliwości dochodzenia przeciwko użytkownikowi roszczeń o ochronę patentu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zastawników, którzy, jakkolwiek sami nie mogą bezpośrednio korzystać z wynalazku objętego zastawionym patentem, to jednak mogą podejmować czynności zachowawcze względem patentu wyrażające się w wywodzeniu roszczeń zakazowych¹²². Również i ta możliwość jest wyłączona wobec użytkownika ze względu na „pierwotne obciążenie” prawem użytkownika patentu będącego przedmiotem zastawu. Wreszcie, w doktrynie uznaje się, że możliwość poszukiwania ochrony wobec osób trzecich przewidziano także na rzecz dzierżawców, pomimo tego, że – w odróżnieniu od użytkownika i zastawu – dzierżawa nie stanowi ograniczonego prawa rzeczowego, tylko prawo względne o rozszerzonej skuteczności¹²³. Nie zmienia to jednak oceny, iż ustanowienie dzierżawy dotyczy patentu ograniczonego poprzez prawo użytkownika, co oznacza, że dzierżawca może poszukiwać ochrony swojego prawa względem osób trzecich z

¹¹⁸ Z tego względu wydaje się, że uprawniony z patentu udzielając licencji wyłącznej powinien poinformować licencjobiorcę wyłącznego o „obciążeniu” patentu prawem użytkownika. Można rozważać, czy brak przekazania takiej informacji mógłby usprawiedliwiać negowanie przez licencjobiorcę wyłącznego skuteczności zawartej umowy np. ze względu na błąd lub częściową niemożliwość świadczenia.

¹¹⁹ Jej podstawą prawną jest art. 265 § 2 w zw. z art. 251 kc, zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 287, Nb. 18.

¹²⁰ W oparciu o art. 330 kc, zob. *Ibidem*, Nb. 19.

¹²¹ W doktrynie stwierdzono, że podstawą prawną byłby art. 690 w zw. z art. 694 kc. Zob. A. Szewc, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 546.

¹²² Korzystanie z wynalazku przez osoby trzecie może bowiem wpływać na spadek wartości majątkowej patentu obciążonego zastawem. Nie uprawnienia to jednak zastawnika do wywodzenia roszczeń pieniężnych określonych w art. 287 ust. 1 pwp, zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 287, Nb. 19.

¹²³ Zob. A. Szewc, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 546.

wyłączeniem użytkownika, którego korzystanie z wynalazku zabezpieczone jest poprzez przyznanie ustawą uprawnienie. Tym samym, uważam, że wobec omówionej grupy podmiotów prawo użytkownika wywiera skutek w sposób pośredni – ograniczając prawo (patent) stanowiący przedmiot czynności prawnej uprawnionego z patentu – co jednak nie pozostaje prawnie indyferentne względem tych podmiotów.

Po czwarte, uważam, że prawo użytkownika nie wpływa na sytuację prawną podmiotów niewyposażonych w legitymację do dochodzenia ochrony przed naruszeniem patentu, do których zaliczyć można licencjobiorców niewyłącznych, licencjobiorców wyłącznych, ale niewpisanych do rejestru, jak również licencjobiorców wyłącznych wpisanych do rejestru, wobec których umowa wyklucza możliwość dochodzenia przez nich ochrony przed naruszeniem patentu. Podanym podmiotom przysługuje prawo względne o rozszerzonej – względem następców prawnych uprawnionego z patentu (art. 78 pwp) – skuteczności, w oparciu o które korzystają z wynalazku, jednak prawo to, co należy powtórzyć, nie pozwala na poszukiwanie ochrony patentu przeciwko osobom trzecim korzystającym z wynalazku, do których zalicza się w tym przypadku również użytkownik. Prawo użytkownika pozostaje także bez wpływu na przyznanie licencjobiorcom niewyłącznym uprawnienie do korzystania z wynalazku, które *verba legis* ogranicza się do niewyłącznej (tj. obok innych osób) eksploatacji. Analogicznie jest w przypadku wskazanych dwóch postaci licencjobiorców wyłącznych (pozbawionych legitymacji do dochodzenia ochrony z powodu naruszenia patentu), których korzystanie z wynalazku przez użytkownika wprowadzie pozbawia oczekiwanej „faktycznej” wyłączności eksploatacji, ale nie ma wpływu na treść dokonanej czynności prawnej¹²⁴.

Przedstawione uwagi miały na celu ustalenie, wobec jakich podmiotów prawo użytkownika zabezpiecza korzystanie z wynalazku przez samego użytkownika. Nie będą one jednak kompletne bez rozważenia czy prawo użytkownika zostało wyposażone w sferę negatywną, pozwalającą użytkownikowi na sprzeciwianie się korzystaniu z wynalazku użytkownika przez inne osoby oraz związaną ze stosownym obowiązkiem¹²⁵, spoczywającym po stronie tych osób, do nienaruszania prawa użytkownika. Nie ulega wątpliwości, że treść art. 71 pwp nie zawiera stosownego uregulowania. Próbę wywodzenia ochrony prawa użytkownika z analogicznie stosowanego art. 287 ust. 1 pwp R. Skubisz ocenił negatywnie z powodu przytoczonych wyżej

¹²⁴ Wyłącznemu charakterowi licencji nie przeczyłoby także korzystanie z wynalazku przez osoby trzecie w ramach ograniczeń wymienionych w art. 69 ust. 1 pwp, np. w ramach wyjątku Bolara.

¹²⁵ Stosownie do uwag przedstawionych w pkt 3. nie chodzi tu o obowiązek w sensie zobowiązaniowym, ale o pozostawanie w pozycji biernej publiczności (niewkraczanie w zakres cudzego prawa), zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 838.

względów, podkreślających przede wszystkim, iż prawo użytkownika pozbawione jest wyłączności¹²⁶, do której to oceny należy się przychylić wobec dokonanej już kwalifikacji prawa użytkownika jako niewyłącznego (pkt 5.1.). Autor zwrócił uwagę także na wątek, który chciałabym w niniejszym miejscu pogłębić, tj. brak potrzeby wyposażenia użytkownika w prawo o charakterze bezwzględny.

Skoro prawo użytkownika obejmuje uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku objętego patentem innej osoby, to hipotetyczna sfera negatywna takiego prawa wyrażałaby się, najprościej rzecz ujmując, w możliwości zakazania wszelkim osobom trzecim naruszania tego uprawnienia, tj. uniemożliwiania użytkownikowi dalszego korzystania z takiego wynalazku. Uniemożliwienie użytkownikowi dalszego korzystania z wynalazku musiałoby polegać na skutecznym zakazaniu mu eksploatacji wynalazku – co jednak nie ma miejsca, gdyż, jak wynika z przedstawionego wyżej przeglądu, wszystkie podmioty legitymowane do dochodzenia ochrony przed naruszeniem patentu (czyli do zakazywania korzystania z wynalazku objętego patentem) pozbawione są roszczeń względem użytkownika. Nikt nie może zatem skutecznie zakazać użytkownikowi dalszego korzystania przez niego z wynalazku objętego patentem¹²⁷. Do uzyskania takiego efektu wystarczające jest uznanie, że prawo użytkownika wywiera skutek wobec podmiotów legitymowanych do dochodzenia ochrony patentu (a więc nie tylko wobec samego uprawnionego z patentu). Osoby te podlegają klasyfikacji „rodzajowej”, tzn. należą do grona podmiotów, na których sferę prawną prawo użytkownika oddziałuje ze względu na to, że należą do określonego rodzaju (*scil.* pozostają w określonej relacji prawnej) w stosunku do patentu.

Skoro prawo użytkownika zabezpiecza dalsze korzystanie przez niego z wynalazku objętego patentem w taki sposób, żeby nikt nie mógł tego użytkownikowi zakazać, to wydaje się, że naruszeniem tego prawa nie byłoby samo korzystanie z wynalazku (określonego rozwiązania technicznego) przez osoby trzecie, które to korzystanie nie jest przecież „wymierzone” w sferę prawną użytkownika, pozbawioną wyłączności. Mam tu na myśli korzystanie z rozwiązania technicznego, którego cechy techniczne „zazębiają się” w prawnie relewantny sposób z cechami wynalazku użytkownika, który to wynalazek musi być przecież objęty zakresem patentu. Korzystanie z takiego rozwiązania technicznego zasadniczo byłoby objęte zarazem sferą negatywną patentu – cechującego się bezwzględnością – której naruszenie aktualizuje po

¹²⁶ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 370.

¹²⁷ Rozważania te opierają się na założeniu, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika mieści się w dopuszczalnym, „dotychczasowym” zakresie.

stronie uprawnionego z patentu roszczenia przeciwko oznaczonej osobie trzeciej. Sytuacja taka miałaby miejsce szczególnie wtedy, gdyby osoba trzecia korzystała z rozwiązania technicznego identycznego w stosunku do wynalazku użytkownika. Jak powiedziano, brak identyczności wynalazku użytkownika z wynalazkiem objętym patentem nie eliminuje jednak możliwości uznania, że wynalazek użytkownika pozostaje w zakresie patentu (np. jako wynalazek ekwiwalentny lub przejmujący istotne cechy opatentowanego rozwiązania). Stosownie do uwag przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach, dopuszczalność rozszerzenia zakresu patentu na nieidentyczne rozwiązania ma na celu ochronę przyznanej nim wyłączności przed próbami łatwego obchodzenia jej np. poprzez wprowadzenie nieistotnych modyfikacji. Brak wyłączności przyznanej prawu użytkownika powoduje jednak, że nie byłoby podstaw do uznania, iż zakresem prawa użytkownika mogłoby być objęte korzystanie przez osoby trzecie z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do wynalazku użytkownika. Tylko w takim przypadku można byłoby bowiem dojść do wniosku, że korzystanie z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do wynalazku użytkownika, który sam z kolei stanowiłby rozwiązanie ekwiwalentne wobec opatentowanego wynalazku, nie stanowi jednoczesnego wkroczenia w zakres patentu (rozwiązanie ekwiwalentne osoby trzeciej nie musiałoby bowiem być ekwiwalentne w stosunku do opatentowanego wynalazku). W świetle art. 71 pwp i braku wyłączności przyznanej prawu użytkownika należy dojść do wniosku, że prawo to nie zapewnia użytkownikowi ochrony przeciwko osobie, która korzystałaby z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do wynalazku użytkownika, a zarazem plasującego się poza zakresem wynalazku opatentowanego. Rozważana sytuacja ma jednak charakter wyjątkowy, natomiast generalnie zbieżność cech wynalazków uprawnionego z patentu i użytkownika będzie powodować, że spoczywający na wszelkich osobach trzecich obowiązek niekorzystania z opatentowanego wynalazku będzie działać na korzyść użytkownika, dysponującego uprawnieniem do korzystania z jego, czyli „tego” wynalazku, objętego, co należy powtórzyć, zakresem patentu chroniącego „taki” wynalazek uprawnionego z patentu¹²⁸. Trzeba odnotować, że natura „obowiązku” nieczynienia powoduje, że nie korzystając z wynalazku objętego zakresem patentu osoby trzecie jednocześnie nie korzystają również z wynalazku użytkownika. Korzystanie z wynalazku przez osobę trzecią oznaczałoby natomiast wkroczenie jednocześnie w sfery możliwości postępowania przypisane dwóm podmiotom: uprawnionemu z patentu i użytkownikowi. Pierwsza z tych sfer jest

¹²⁸ Przy zastrzeżeniu, że – stosownie do uwag przedstawionych w rozdziale III., pkt 1. – wynalazek użytkownika nie musi być identyczny z wynalazkiem objętym patentem, ale niewątpliwie musi być objęty zakresem patentu (co oznacza, że może stanowić rozwiązanie ekwiwalentne w stosunku do opatentowanego wynalazku czy też realizować istotną część cech tego wynalazku).

zabezpieczona prawem bezwzględny. W przypadku drugiej z nich (prawa użytkownika) taki zakres ochrony nie został przyznany i zarazem wydaje się on niepotrzebny, gdyż celem prawa użytkownika jest zapewnienie mu możliwości korzystania z wynalazku pomimo istnienia patentu, a nie w sposób wyłączny w odniesieniu do osób trzecich. Cel ten jest spełniony poprzez przyznanie prawu użytkownika skuteczności względem określonych rodzajowo osób, które mogą dochodzić ochrony wynikającej z patentu wyłączności korzystania z wynalazku. Patent i wynikająca z niego ochrona zapewnia zatem użytkownikowi faktyczną ochronę¹²⁹ przed działaniami osób trzecich.

Ze względu na fakt, że żadna osoba trzecia nie jest w stanie naruszyć prawa użytkownika do dalszego korzystania z wynalazku¹³⁰, a jednocześnie zasadniczo nie jest możliwe zaistnienie sytuacji, w której wykorzystanie wynalazku użytkownika nie oznaczałoby jednoczesnego wykorzystania wynalazku objętego patentem, należy opowiedzieć się za tym, że prawu temu nie jest potrzebna skuteczność *erga omnes* właściwa dla prawa bezwzględnego. Natomiast to, co istotne dla prawa użytkownika, czyli zabezpieczenie możliwości dalszego korzystania przez niego z wynalazku, realizowane jest poprzez rozszerzenie skuteczności tego prawa na rodzajowo zdefiniowane osoby wywodzące swe uprawnienia z patentu. Należy jednocześnie odnotować, że osób, na których sferę prawną prawo użytkownika wywiera wpływ, nie można zindywidualizować w chwili jego powstania, ich zbiór może bowiem podlegać zmianom w czasie. Fakt powiązania ich rodzajowo z określonymi rolami związanymi z patentem będzie mieć znaczenie dla dalszych rozważań dotyczących kwestii ewentualnej rozszerzonej skuteczności prawa użytkownika wyróżnianej w przypadku niektórych praw względnych (zob. pkt 5.2.3. poniżej).

5.2.2. Kwalifikacja prawa użytkownika uprzedniego jako szczególnego prawa względnego niebędącego wierzytelnością

Odrzucenie bezwzględnego charakteru prawa użytkownika pociąga za sobą konieczność przyjęcia, że prawo to ma charakter względny (*tertium non datur*). To jednak nie wyczerpuje charakterystyki prawa użytkownika, gdyż prawo względne może stanowić wierzytelność – wtedy, gdy wiąże się z nałożeniem na oznaczoną osobę określonego obowiązku względem innej osoby

¹²⁹ Nie oznacza to jednak, że użytkownik mógłby aktywnie przeciwdziałać naruszeniom „obowiązku” powstrzymania się od wykorzystywania wynalazku, ponieważ jemu samemu nie przysługują stosowne roszczenia w stosunku do osób trzecich, nie ma także możliwości wyegzekwowania podjęcia odpowiednich kroków przez uprawnionego.

¹³⁰ Trzeba przypomnieć, że pewne działania osób trzecich zakłócające użytkownikowi możliwość korzystania z wynalazku mogłyby podlegać kwalifikacji jako czyny nieuczciwej konkurencji albo czyny zabronione.

– albo nie przybierać postaci wierzytelności. W literaturze zauważa się, że wierzytelność stanowi prototyp praw względnych, co nie wyklucza istnienia praw względnych niebędących wierzytelnościami, do których należą na przykład niektóre prawa rodzinne¹³¹. Dla ustalenia, czy prawo względne użytkownika stanowi wierzytelność, konieczne będzie zatem zweryfikowanie, czy prawu temu odpowiada określony obowiązek ciążyący na innej osobie względem użytkownika. Nasuwającym się od razu na myśl kandydatem na osobę, na której taki obowiązek miałby spoczywać, jest oczywiście uprawniony z patentu. Chodzi o obowiązek świadczenia w rozumieniu art. 353 kc, przy czym ze względu na to, że prawo użytkownika jest ograniczeniem patentu, gwarantującym użytkownikowi możliwość dalszego korzystania z wynalazku objętego zakresem patentu, świadczenie uprawnionego z patentu musiałyby wyrażać się w jego biernym zachowaniu polegającym na znoszeniu (*pati*) tego, że użytkownik korzysta z wynalazku i niepodnosi względem niego roszczeń. Kolejną kwestią jest to, czy spełnienie takiego obowiązku przez uprawnionego z patentu zostało zabezpieczone przysługującym użytkownikowi roszczeniem o znoszenie przez uprawnionego z patentu korzystania z wynalazku przez użytkownika. Wspomniane wyżej ewentualne świadczenie, do którego miałby być zobowiązany uprawniony z patentu, musiałyby z kolei być wyznaczone przez treść stosunku zobowiązaniowego istniejącego pomiędzy uprawnionym z patentu a użytkownikiem¹³². Z przedstawionej sekwencji rozumowania wynika, że dla rozstrzygnięcia, czy prawo względne użytkownika jest wierzytelnością, potrzebne jest ustalenie, czy wiąże się ono z nałożeniem na uprawnionego z patentu obowiązku świadczenia. W dalszej kolejności rozważę, czy spełnienie tego obowiązku zostało zabezpieczone roszczeniem użytkownika. Końcowe rozważania zawarte w tej części niniejszej pracy będą dotyczyć kwestii, czy relacja pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z patentu wyraża się w stosunku prawnym istniejącym pomiędzy tymi podmiotami.

Przechodząc do omówienia pierwszego zagadnienia, czyli kwestii spoczywania na uprawnionym z patentu obowiązku świadczenia względem użytkownika, należy rozważyć, czy hipotetyczny obowiązek uprawnionego z patentu mógłby wyrażać się w zobowiązaniu do świadczenia polegającego na znoszeniu (*pati*) tego, że użytkownik korzysta z wynalazku i niepodnosi względem niego roszczeń, odpowiadającemu prawu użytkownika stanowiącemu ograniczenie patentu. Analogiczny problem dotyczy sytuacji uprawnionego z patentu

¹³¹ Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 162.

¹³² Analogicznie problematyka charakteru prawa kształtuje się w przypadku licencji, co szczegółowo objaśnia Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 76, nb. 19; zob. także J. Skąpski, *Umowa...*, s. 365.

względem licencjobiorcy, o czym była mowa w pkt 6. rozdziału II., w kontekście charakterystyki prawnej licencji.

W tym zakresie należy przypomnieć, że stosownie do przedstawionych tam uwag uważam, że na uprawnionym z patentu nie ciąży obowiązek znoszenia korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę, który to obowiązek sprowadzałby się w istocie do powstrzymania się od podnoszenia roszczenia o zakazanie licencjobiorcy korzystania z wynalazku¹³³. Wynika to z tego, że uprawniony z patentu i tak nie może podnosić takiego roszczenia względem licencjobiorcy, gdyż ze względu na udzieloną licencję roszczenie wypływające z patentu przysługującego uprawnionemu zostaje w stosunku do licencjobiorcy sparaliżowane w zarodku. Brak jest zatem podstaw do kreowania spoczywającego na uprawnionym z patentu obowiązku powstrzymania się od podnoszenia roszczenia, którego nie ma. Ze względu na opisaną charakterystykę licencji uznaję ją za prawo względne niebędące wierzytelnością. Warto nadmienić, że przyjęcie takiej kwalifikacji wiąże się zarazem z brakiem istnienia stosunku prawnego pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą, gdyż wprawdzie da się wyróżnić element uprawnienia po stronie licencjobiorcy, jednak nie występuje odpowiadający mu obowiązek licencjodawcy. Zastępuje go stan związania dokonaną czynnością, zakładający utratę możliwości podnoszenia przez licencjodawcę roszczeń przeciwko licencjobiorcy z tytułu wkroczenia w sferę wyłączności¹³⁴. Stwierdzenie to dotyczy jednak skutku samego udzielenia licencji, nie zaś innych elementów umowy licencyjnej, które w modelu licencji aktywnej mogą obejmować pozytywne świadczenia licencjodawcy, takie jak obowiązek przekazania informacji (por. art. 77 pwp).

Uważam, że analogicznie skonstruowana została sytuacja prawna użytkownika. Andrzej Szewc wskazał zresztą, że sytuacja prawna użytkownika – tj. przyznanie mu prawa podmiotowego korzystania z wynalazku – została ukształtowana identycznie jak w przypadku praw licencjobiorców (umownych czy przymusowych)¹³⁵. Różnice pomiędzy tymi instytucjami polegają na tym, że wywodzą się one z innego źródła, treść przyznanego uprawnienia do korzystania z wynalazku kształtuje się w inny sposób, a także inne jest uzasadnienie ochrony przyznanej użytkownikowi w porównaniu z sytuacją licencjobiorcy. W doktrynie niemieckiej

¹³³ Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie...*, s. 94-95.

¹³⁴ Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, s. 753.

¹³⁵ A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 170. Autor wskazywał jednak, że uprawnieniu użytkownika odpowiada obowiązek tolerowania tego korzystania przez uprawnionego z patentu, co wydaje mi się mniej właściwe od ujęcia wskazującego na stan związania, a nie obowiązek uprawnionego z patentu. Na podobieństwo sytuacji prawnej użytkownika do sytuacji licencjobiorcy zwrócił uwagę również T. Targosz, zob. T. Targosz, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 418.

prezentowane jest godne aprobaty stanowisko, zgodnie z którym uprawnienie użytkownika uprzedniego znajduje swoje źródło w samej ustawie i nie wywodzi się z patentu, tak jak miałyby to miejsce w przypadku licencji¹³⁶.

Dostrzegając powyższe różnice, akceptuję stanowiska wskazujące na podobieństwo między sytuacją użytkownika i sytuacją licencjobiorcy. W związku z tym uznaję, że dla scharakteryzowania sytuacji użytkownika przydatne będą uwagi opisujące sytuację licencjobiorcy, które przypomniałam wyżej. Przyjmuję zatem, że przyznane użytkownikowi uprawnienie do korzystania z wynalazku znajduje swoje odzwierciedlenie nie w obowiązku świadczenia (choćby miało ono polegać jedynie na znoszeniu korzystania przez użytkownika z wynalazku), ale w stanie związania istniejącym po stronie uprawnionego z patentu. W odróżnieniu jednak od licencji, stan ten wywodzi się nie z dokonanej przez uprawnionego czynności prawnej (umowy licencyjnej prowadzącej do udzielenia licencji)¹³⁷, ale z faktu, że udzielany uprawnionemu patent doznaje z mocy samej ustawy trwałego (tj. obejmującego cały okres obowiązywania patentu) uszczuplenia w zakresie zawartych w nim uprawnień zakazowych ze względu na uprawnienie do korzystania z wynalazku przyznane użytkownikowi¹³⁸. Udzielenie użytkownikowi ochrony równa się pozbawieniu uprawnionego z patentu roszczeń, które mógłby on adresować przeciwko użytkownikowi¹³⁹. Roszczenia takie nigdy nie powstaną, ponieważ korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie jest bezprawne, skoro objęte jest ono sferą możliwości postępowania przyznaną użytkownikowi przez art. 71 pwp. Stanowisko uznające, że uprawnionemu z patentu nie przysługują przeciwko użytkownikowi roszczenia, jest pochodną założenia, że niewłaściwe jest zakładanie istnienia bytów niepotrzebnych już od samego zarania, to znaczy właśnie istnienia roszczeń zakazowych uprawnionego z patentu przeciwko użytkownikowi, które i tak zawsze musiałyby okazać się nieskuteczne w razie wykonywania przez użytkownika jego prawa zgodnie z jego treścią.

¹³⁶ Zob. np. T. Kühnen, w: R. Schulte i in., *Patentgesetz...*, §12, nb. 7; U. Scharen w: G. Benkard, *Patentgesetz*, nb. 4, s. 574. Wskazywano również, że prawo użytkownika ma charakter licencji ustawowej (zob. J. Kohler, *Handbuch...*, s. 478; podobnie A. Osterrieth, *Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes*, Leipzig 1908, s. 105).

¹³⁷ Należy doprecyzować, że udzielenie licencji może być skutkiem nie tylko dokonania stosownej czynności prawnej przez uprawnionego z patentu (zawarcia umowy licencyjnej), ale może być także wynikiem np. udzielenia licencji przymusowej przez odpowiedni organ administracyjny (Urząd Patentowy RP).

¹³⁸ Na gruncie prawa niemieckiego podobnie kwestię tę ujął T. Kühnen, stwierdzając, że: „Überall dort, wo der durch Vorbenutzung redlich erworbene Besitzstand ausgeübt wird, existieren infolgedessen per se keine Verbotungsrechte des Patentinhabers”, zob. T. Kühnen, *Handbuch...*, nb. 500, s. 658.

¹³⁹ Taka sytuacja ma miejsce oczywiście jedynie w przypadku, gdy korzystanie z wynalazku przez użytkownika, jak również z samego omawianego tu prawa, mieści się w granicach przyznanego ustawą uprawnienia, tzn. pozostaje w dotychczasowym zakresie oraz nie wiąże się z dokonywaniem niedopuszczalnych czynności prawnych, takich jak przeniesienie prawa bez przedsiębiorstwa. Niniejsze rozważania przedstawiam przyjmując takie właśnie założenie, tzn. że użytkownik prawidłowo korzysta ze swojego prawa i jego przedmiotu.

Gdyby jednak przyjąć – wbrew opisanemu założeniu – że uprawniony z patentu ma roszczenia względem użytkownika, a jedynie byłyby one nieskuteczne ze względu na prawo użytkownika, pozwalałoby to na uznanie, że na uprawnionym z patentu spoczywa obowiązek niepodnoszenia takich roszczeń, czyli właśnie przybierający postać świadczenia obowiązek znoszenia korzystania z wynalazku przez użytkownika. Możliwość zidentyfikowania obowiązku uprawnionego z patentu polegającego na znoszeniu korzystania z wynalazku przez użytkownika oznaczałaby, że użytkownikowi przysługuje „klasyczne” prawo podmiotowe, w którym sferze możliwości postępowania odpowiada obowiązek innej osoby (prawo względne będące wierzytelnością). Uznaję jednak, że przyjęcie takiej kwalifikacji nie byłoby prawidłowe właśnie ze względu na to, że uprawniony z patentu nie ma przeciwko użytkownikowi roszczeń. Skoro tak, to niepotrzebne jest dostrzeganie istnienia po jego stronie obowiązku znoszenia korzystania z wynalazku przez użytkownika (*scil.* powstrzymania się od podnoszenia roszczenia zakazowego przeciwko użytkownikowi). Pozbawienie uprawnionego z patentu roszczeń przeciwko użytkownikowi powoduje jednak, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie jest indyferentne prawnie dla uprawnionego z patentu, skoro wpływa na jego sytuację prawną. Nie wiąże się ono jednak z istnieniem po jego stronie obowiązku świadczenia, tylko wspomnianego stanu związania, co z kolei uzasadnia przyjęcie, że prawo względne użytkownika nie stanowi wierzytelności¹⁴⁰.

Nawiasem mówiąc, konstrukcja, w której uprawnieniu przyznanemu jednej osobie nie towarzyszy obowiązek innej osoby, nie byłaby zarazem czymś wyjątkowym w przypadku pojęć związanych z prawem podmiotowym, ponieważ tak właśnie zbudowane są uprawnienia kształtujące (trzecia, po uprawnieniach bezpośrednich i roszczeniach, postać prawa podmiotowego), które „polegają na tym, że uprawniony może przez swe własne działanie bez udziału drugiej strony doprowadzić do powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego¹⁴¹. Cechą charakterystyczną tak rozumianych praw jest brak określonego, bezpośredniego obowiązku, stanowiącego ich korelat¹⁴². Małgorzata Pyziak-Szafnicka zauważa, że pomimo braku obowiązku druga „strona” tego prawa jest związana w taki sposób, że „musi ona zaakceptować nowy kształt stosunku prawnego, powstający w wyniku wykonania prawa.

¹⁴⁰ W taki sposób udzielenie licencji charakteryzuje Ł. Żelechowski, uznając, że jej udzielenie nie powoduje powstania po stronie uprawnionego z patentu obowiązku znoszenia korzystania z wynalazku przez licencjodawcę, ale stan związania dokonaną czynnością i utratę przez niego możliwości podnoszenia roszczeń przeciwko licencjodawcy z tytułu wkroczenia w sferę wyłączności, zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 76, nb. 20.

¹⁴¹ A. Wolter, *Prawo cywilne*, s. 117.

¹⁴² P. Machnikowski, *Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych*, w: *O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych : księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina*, Kraków 2000, s. 239.

Związanie wynika przy tym albo z ustawy, albo z wcześniejszej umowy między stronami, w której stworzyły one możliwość jednostronnego ukształtowania stosunku prawnego¹⁴³. Autorka przytacza również stanowisko Z. Radwańskiego, który wyraźnie akcentuje takie ujęcie omawianej konstrukcji: „w przypadku wykonania uprawnienia kształtującego przez jedną stronę, druga strona obowiązana jest uznać nową sytuację prawną i dostosować do niej swoje dalsze postępowanie”¹⁴⁴. Stanowisko Z. Radwańskiego należy, jak się wydaje, rozumieć w taki sposób, iż czym innym jest obowiązek *sensu stricto* (czyli obowiązek do świadczenia), a czym innym obowiązek uznania nowej sytuacji prawnej, określanej wyżej właśnie jako stan związania.

Z powyższego wynika, że przyjęcie proponowanej konstrukcji prawa względnego użytkownika, któremu nie towarzyszy odpowiadający mu obowiązek uprawnionego z patentu, ale wynikający z ustawy stan związania, znajduje oparcie w modelu konstrukcyjnym wyróżnianym w przypadku uprawnień kształtujących, będących jedną z postaci praw podmiotowych. Nie oznacza to uznania prawa użytkownika za uprawnienie kształtujące (szczegółowo uzasadniam to w dalszej części niniejszego rozdziału), ale służy jako przykład konstrukcji, w ramach której uprawnieniu jednej osoby nie odpowiada obowiązek innej osoby, co charakteryzuje sytuację prawną użytkownika. Potwierdza to prawidłowość przyjęcia kwalifikacji prawa użytkownika jako **prawa względnego niebędącego wierzytelnością**. Należy zarazem powtórzyć, iż zaakceptowanie takiej kwalifikacji nie zmienia faktu, że prawo użytkownika w pierwszym rzędzie stanowi ograniczenie patentu – ograniczenia prawa wyłącznego mogą natomiast przybierać różne kwalifikacje prawne, o czym mowa była w pkt 8. w rozdziale II.

Konsekwencją przyjęcia, że prawu użytkownika nie towarzyszy obowiązek uprawnionego z patentu do świadczenia, musi być uznanie, że użytkownikowi nie przysługuje również żadne roszczenie służące realizacji obowiązku świadczenia, którego istnienie wykluczono. Przed przejściem do rozwinięcia tej tezy trzeba wyjaśnić, że roszczenia przewidujące możliwość żądania od określonej osoby konkretnego zachowania mają służyć zabezpieczeniu sfery możliwości postępowania wynikającej z prawa podmiotowego. W przypadku praw podmiotowych bezpośrednich roszczenia aktualizują się z chwilą zachowania się przez daną osobę lub osoby wbrew nakazowi pozostania w pozycji biernej publiczności. Roszczenie to może dotyczyć znoszenia (*pati*) korzystania z jakiegoś dobra materialnego.

¹⁴³ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 813.

¹⁴⁴ Z. Radwański, *Zarys...*, s. 80.

Co istotne, w literaturze zauważa się, że użytkownikowi przysługuje w stosunku do uprawnionego z patentu właśnie roszczenie o znoszenie korzystania przez użytkownika z wynalazku¹⁴⁵. Andrzej Szewc uznaje, że roszczenie o znoszenie „można by uznać za skutek polegający na tzw. refleksywnym działaniu normy prawnej, która zezwala użytkownikowi korzystać z wynalazku – obowiązek właściciela patentu jest tutaj wynikiem (dopełnieniem, korelatem) tego uprawnienia, nie zaś zaspokojeniem roszczenia w pełnym tego słowa znaczeniu, tj. zachowaniem wynikającym z żądania będącego oświadczeniem woli użytkownika”¹⁴⁶. Odnosząc się do przywołanego stanowiska uważam jednak, że użytkownikowi nie przysługuje roszczenie mające służyć wyegzekwowaniu „obowiązku znoszenia”, co jest konsekwencją uzasadnionego wyżej stanowiska przyjmującego, iż na uprawnionym z patentu nie spoczywa taki obowiązek względem użytkownika. Z przytoczonego stanowiska A. Szewca wynika zresztą, że autor ten sam zauważył, że do relacji pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z patentu nie pasuje określenie zaspokojenia roszczenia „w pełnym tego słowa znaczeniu”, a więc, jak się wydaje, także istnienia obowiązku świadczenia *sensu stricto*. Wreszcie, wieńcząc referowanie stanowiska A. Szewca w kwestii ewentualnych roszczeń przysługujących użytkownikowi względem uprawnionego z patentu należy odnotować jeszcze pogląd tego autora, zgodnie z którym użytkownikowi w pewnych sytuacjach mogą służyć przeciwko uprawnionemu z patentu klasycznie rozumiane roszczenia; chodzić ma o sytuacje typu dochodzenie odszkodowania z tytułu nieprawdziwego pomówienia użytkownika o naruszenie patentu lub zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (np. wynagrodzenia wypłaconego w nieświadomości przysługiwania użytkownikowi jego prawa)¹⁴⁷. Nie kwestionując trafności tego poglądu co do zasady, należy jednak zauważyć, że podstawą powyższych roszczeń użytkownika nie byłoby przysługujące użytkownikowi prawo, ale odpowiednie uregulowania przewidujące odpowiedzialność deliktową czy odpowiedzialność za bezpodstawne wzbogacenie. Fakt ewentualnego przysługiwania użytkownikowi roszczeń przeciwko uprawnionemu z patentu na innych podstawach prawnych nie może zatem uzasadniać przyjęcia, iż jakiegokolwiek roszczenie użytkownika miałyby płynąć z samego prawa użytkownika.

Nietrudno zauważyć, że odzwierciedleniem przyznanego użytkownikowi uprawnienia nie jest żadne aktywne zachowanie ze strony uprawnionego, a wyłącznie tolerowanie faktu korzystania przez użytkownika jako podmiotu równoległe korzystającego z wynalazku chronionego patentem.

¹⁴⁵ Zob. A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 177; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 471. Tak również R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 741.

¹⁴⁶ A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 177-178.

¹⁴⁷ A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 170.

Uprawniony z patentu nie ma w istocie możliwości podjęcia w stosunku do użytkownika działań, jakie normalnie mógłby on podjąć na podstawie przysługującego mu patentu¹⁴⁸. W ramach rozważań dotyczących względnego bądź bezwzględnego charakteru prawa użytkownika S. Grzybowski zauważył, że „trudno byłoby wyobrazić sobie możliwość naruszenia tego prawa [prawa użytkownika – przyp. wł.] przez inny podmiot aniżeli uprawniony z patentu”¹⁴⁹. Wydaje się jednak, że również uprawniony z patentu nie jest w stanie naruszyć prawa użytkownika w sposób, który byłby sankcjonowany na gruncie przepisów pwp¹⁵⁰. Skoro rola uprawnionego sprowadza się jedynie do konieczności tolerowania korzystania z wynalazku przez użytkownika, wyjściem z tej roli byłby efektywny „brak tolerowania”, polegający na pozbawieniu użytkownika możliwości korzystania z wynalazku pomimo przyznanego mu uprawnienia. Tego jednak uprawniony z patentu wyegzekwować nie może właśnie ze względu na treść art. 71 ust. 1 pwp¹⁵¹. Innego rodzaju próby wywierania przez uprawnionego z patentu wpływu na użytkownika, wyrażające się np. w podanym przez A. Szewca przykładzie (pomawianie użytkownika), ograniczaniu mu dostępu do rynku itd., stanowiłyby działania sankcjonowane na innych podstawach prawnych (przede wszystkim czyny nieuczciwej konkurencji), ale nie naruszenia prawa użytkownika na gruncie pwp. Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem M. du Valla, który wskazał, że uprawniony z patentu nie może naruszyć prawa użytkownika, gdyż całość „ograniczeń patentu sprowadza się do niemożności zakazania użytkownikowi uprzedniemu – w granicach prawem przewidzianych – stosowania wynalazku”¹⁵².

W przypadku omawianej instytucji przedstawiłam już swoje stanowisko, zgodnie z którym zapewnienie użytkownikowi ochrony pozbawia uprawnionego z patentu roszczeń, które mógłby on wywodzić przeciwko użytkownikowi, co z kolei powoduje, że nie ma podstaw do kreowania

¹⁴⁸ Podobnie w odniesieniu do ograniczeń prawa własności T. Dybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System Prawa Cywilnego. Tom III. Cz. 1. Prawo zobowiązań – część ogólna*, Ossolineum 1981, s. 80.

¹⁴⁹ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, W. Włodyka, *Zagadnienia prawa wynalazczego...*, s. 79.

¹⁵⁰ Oczywiście nie chodzi tu o działania w postaci np. utrudniania użytkownikowi dostępu do rynku, zniszczenia jego parku maszynowego, niedozwolonej reklamy porównawczej itd., które poddawałyby się kwalifikacji prawnej jako cywilnoprawne delikty, czyny nieuczciwej konkurencji czy przestępstwa.

¹⁵¹ Wydaje się, że opisany model wykluczający możliwość egzekwowania patentu przez uprawnionego względem użytkownika odpowiada konstrukcji prawa użytkownika funkcjonującej w prawie niemieckim. Jak już wspomniano (zob. pkt 3.1.1 w rozdziale I.), w regulacji § 12 Patentgesetz posłużono się sformułowaniem „patent nie wywiera skutku wobec...” (*Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein...*). Brak wywierania skutku implikuje brak powstania roszczeń, które mogłyby doprowadzić do wywarcia skutku. W doktrynie niemieckiej podaje się, że względem użytkownika patent ulega ograniczeniu w samym „zarodku” (*das Patent ist von vornherein mit seiner Entstehung durch die Rechte des Vorbenutzers inhaltlich beschränkt*, por. J. Busche, *Das Vorbenutzungsrecht...*, s. 646). Wyrażono jednak również pogląd, jakoby uprawniony był w stanie naruszyć prawo dalszego korzystania z wynalazku z użytkownika, a w takiej sytuacji użytkownik może żądać zaniechania takich działań przez uprawnionego („Im Falle der Beeinträchtigung der Befugnisse aus dem Vorbenutzungsrecht durch den Patentinhaber ist der Vorbenutzer berechtigt Unterlassung und Beseitigung zu verlangen.”, zob. R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986).

¹⁵² M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 388.

spoczywającego na uprawnionym z patentu obowiązku znoszenia korzystania z wynalazku przez użytkownika (czyli powstrzymania się od podnoszenia roszczeń, które nigdy przeciwko użytkownikowi nie powstaną). Skoro zatem po stronie uprawnionego z patentu nie ma takiego obowiązku, to w konsekwencji nie jest potrzebne zapewnienie użytkownikowi roszczenia o znoszenie korzystania przez niego z wynalazku, adresowanego przeciwko uprawnionemu z patentu. Konsekwencją tego stanowiska *prima facie* mogłoby być przyjęcie, że jeśli po stronie uprawnionego z patentu nie ma obowiązku znoszenia korzystania z wynalazku przez użytkownika, jako korelatu przyznanego użytkownikowi uprawnienia, to nie ma także samego uprawnienia niezbędnego dla kwalifikacji sytuacji prawnej użytkownika jako prawa podmiotowego (zamiast tego uprawnienia jest natomiast proste wyłączenie bezprawności¹⁵³). Opisana konsekwencja wydaje mi się jednak nietrafna z tego powodu, że po stronie użytkownika istnieje pozytywnie ujęte i wynikające z normy prawnej (art. 71 pwp) uprawnienie do korzystania z wynalazku wyrażające sferę możliwości postępowania przyznaną użytkownikowi, które zostało określone przez ustawodawcę mianem prawa. Uprawnienie to wyposażono dodatkowo w uprawnienie do przeniesienia tego prawa wraz z przedsiębiorstwem użytkownika. Sfera możliwości postępowania przyznana użytkownikowi kształtuje zarazem sferę prawną uprawnionego z patentu w taki sposób, że już od momentu udzielenia patentu wyłącza z niego możliwość realizowania uprawnień zakazowych w stosunku do użytkownika – stan ten trwa przez cały okres trwania patentu. Tego stanu nie można, moim zdaniem, scharakteryzować jako obowiązku znoszenia korzystania przez użytkownika z wynalazku, ponieważ, jak wyjaśniłam, uprawniony z patentu i tak nie mógłby sprzeciwić się takiemu korzystaniu przez użytkownika wobec braku stosownego roszczenia. Właściwszym określeniem dla opisanego sytuacji prawnej uprawnionego z patentu wobec użytkownika wydaje mi się zatem stan związania, w którym wyłączona została możliwość podniesienia w stosunku do użytkownika roszczeń służących ochronie patentu czy innego prawa własności przemysłowej¹⁵⁴.

Dodać można, że w doktrynie zauważono, iż użytkownik może zobowiązać się wobec uprawnionego z patentu, że nie będzie wykonywać swojego prawa¹⁵⁵. Skutkiem niewykonania takiego zobowiązania będzie wówczas odpowiedzialność kontraktowa (art. 471 kc), a nie naruszenie patentu. Wynika to z przywołanego już stwierdzenia, że prawo użytkownika trwałe –

¹⁵³ Por. rozważania przedstawione w odniesieniu do wyjątku Bolara (art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp) przez A. Sztoldman, *Korzystanie...*, s. 141-148.

¹⁵⁴ Tak też M. Czajkowska-Dąbrowska w odniesieniu do sytuacji prawnej uprawnionego z patentu, w stosunku do którego udzielono licencji przymusowej – zob. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie...*, s. 44.

¹⁵⁵ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 363. J. Fiołka, *Prawo...*, s. 195; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474.

do czasu wygaśnięcia patentu – eliminuje istnienie uprawnień zakazowych statuowanych patentem na rzecz uprawnionego, pod warunkiem jednak, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika będzie pozostawać w ramach określonych treścią jego prawa.

Jak wyjaśniłam na wstępie niniejszego punktu, końcowe rozważania związane z rozpatrywaną kwalifikacją prawa użytkownika jako prawa względnego będą dotyczyć kwestii, czy relacja pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z patentu wyraża się w stosunku prawnym istniejącym pomiędzy tymi podmiotami. Przyjęte stanowisko o kwalifikacji prawa użytkownika jako prawa względnego niebędącego wierzytelnością pozwala w zasadzie stwierdzić, że o istnieniu jakiegokolwiek stosunku nie może być mowy, skoro uprawniony z patentu nie ma obowiązku świadczenia względem użytkownika (jest natomiast związany prawem użytkownika), a zatem brak jest podstawowego elementu stosunku cywilnoprawnego decydującego o jego treści, czyli wynikającego z normy prawnej uprawnienia jednego podmiotu i odpowiadającego mu obowiązku drugiego podmiotu tego stosunku¹⁵⁶. Bez potrzeby prowadzenia dalszej analizy należy zresztą wykluczyć także istnienie jakiegokolwiek obowiązku użytkownika względem uprawnionego z patentu. Tym niemniej, dla zupełności charakterystyki prawa względnego przyznanego użytkownikowi konieczne jest poświęcenie uwagi również poszukiwaniu ewentualnego stosunku prawnego pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z patentu.

W pierwszej kolejności należy odnaleźć podmiot lub podmioty będące drugą stroną ewentualnego stosunku prawnego, w jakim miałyby pozostawać użytkownik, a następnie wyjaśnić, czy istniejąca między użytkownikiem a tym podmiotem (podmiotami) relacja stanowi stosunek prawny. Stosownie do definicji stosunku cywilnoprawnego przytoczonej w pkt 3. powyżej, należy zatem poszukiwać układu zależności między co najmniej dwoma podmiotami prawa cywilnego, który można ująć w kategorię uprawnienia bądź obowiązku, regulowanego metodą cywilnoprawną, a więc charakteryzującego się równorzędnością podmiotów¹⁵⁷. Źródłem stosunków cywilnoprawnych są zdarzenia prawne, będące stanem faktycznym, z którym norma prawna łączy właśnie powstanie takich stosunków (względnie ich zmianę lub wygaśnięcie) lub skutki w sferze podmiotowości cywilnoprawnej¹⁵⁸. Stan faktyczny może składać się z więcej niż jednego faktu, wobec czego powstanie skutku prawnego powiązanego z takim stanem będzie wówczas konsekwencją zaistnienia konglomeratu kilku faktów (zdarzeń *sensu stricto*,

¹⁵⁶ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 88-89; S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 184; S. Szer, *Prawo cywilne...*, s. 113.

¹⁵⁷ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 88-89. Zob. także Z. Banaszczyk, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 943, nb. 15.

¹⁵⁸ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 93.

działań czy stanów psychicznych). Przeniesienie powyższych uwag o charakterze ogólnym na grunt rozważań o sytuacji prawnej użytkownika prowadzi do wniosku, że powstanie jego prawa dalszego korzystania z wynalazku jest wynikiem zaistnienia kilku faktów:

- (i) dokonania „tego” wynalazku (co jest skutkiem jego samodzielnego opracowania – czynu zgodnego z prawem) albo zawarcia czynności prawnej, na podstawie której użytkownik uzyskał możliwość korzystania z wynalazku opracowanego przez inną osobę, niebędącą przyszłym uprawnionym z patentu),
- (ii) korzystania z niego albo przygotowania stosownych urządzeń (co wiąże się z dokonaniem określonych czynności),
- (iii) istnienia po stronie użytkownika określonego stanu psychicznego – dobrej wiary,
- (iv) umiejscowienia stosownych działań (korzystania lub przygotowania do korzystania) na terytorium RP,
- (v) osadzenia ich w określonym momencie czasowym – w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, oraz wreszcie
- (vi) wydania decyzji administracyjnej udzielającej innej osobie patentu chroniącego wynalazek, który to patent obejmuje swoim zakresem wynalazek użytkownika.

Żaden z tych faktów samodzielnie nie prowadzi do powstania prawa użytkownika – niezbędne jest zaistnienie ich wszystkich razem, chociaż chronologicznie może je dzielić nawet kilkanaście lat (od chwili stanowiącej o pierwszeństwie do momentu udzielenia patentu¹⁵⁹). Jednocześnie, dopiero wydanie decyzji o udzieleniu patentu, prowadząc do skutku prawnego w postaci ustanowienia prawa wyłącznego na rzecz uprawnionego z patentu, prowadzi także do powstania na rzecz użytkownika możliwości dalszego korzystania z wynalazku w sposób nienaruszający patentu (ze skutkiem wstecznym od daty zgłoszenia wynalazku do opatentowania przez uprawnionego). Tym samym, przyznana użytkownikowi możliwość jest konsekwencją złożonego i wielopostaciowego zdarzenia prawnego, obejmującego rozłożone w czasie czyny zgodne z prawem, stan psychiczny, elementy miejsca i czasu, jak również akt administracyjny. Kulminacyjnym elementem tego zdarzenia prawnego jest wydanie decyzji administracyjnej o udzieleniu patentu. Co znamienne, udzielenie patentu następuje na rzecz innej osoby (w wyniku wniesienia zgłoszenia patentowego obejmującego dany wynalazek i

¹⁵⁹ W praktyce urzędów patentowych znane były sytuacje, w których patent został udzielony nawet dopiero po upływie 19 lat od daty zgłoszenia wynalazku (a więc tuż przed upływem maksymalnie dwudziestoletniego terminu ochrony patentu).

pozytywnego zweryfikowania jego zdolności patentowej), co pozostaje poza zakresem woli użytkownika. Oba podmioty – ubiegający się o udzielenie patentu oraz potencjalny użytkownik – niezależnie od siebie wywołują zatem swoimi działaniami zaistnienie opisanego zdarzenia prawnego. Cechą wyróżnianą w piśmiennictwie jest to, że sytuacja użytkownika wywiera wobec patentu (a więc i wobec sytuacji prawnej uprawnionego z patentu) skutek od daty zgłoszenia wynalazku i przez cały czas trwania ochrony patentowej aż do chwili jej wygaśnięcia¹⁶⁰. Z zastrzeżeniem pewnego uogólnienia można powiedzieć, że odróżnia to przypadek użytkownika od innych sytuacji, w których osoby trzecie mogą korzystać z wynalazku objętego cudzym patentem w sposób pozbawiony bezprawności (licencja, wyjątki z art. 69 pwp, wyczerpanie itd.), które mają generalnie charakter jednorazowy, a przynajmniej ograniczony w czasie.

Jak zasygnalizowałam w pkt 4. niniejszego rozdziału oraz rozwinę w pkt. 7., uznaję, że w chwili zaistnienia opisanego wyżej złożonego i wielopostaciowego zdarzenia prawnego – zwięźzonego udzieleniem patentu na rzecz określonej osoby – dochodzi do powstania prawa użytkownika, wywierającego skutek od chwili zgłoszenia przez inną osobę wynalazku do opatentowania. Prawo to obejmuje w sobie przyznane użytkownikowi uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku, stanowiące najistotniejszy aspekt przysługującej użytkownikowi sfery możliwości postępowania w określony sposób. Nie towarzyszy mu jednak żaden spoczywający na uprawnionym z patentu obowiązek, chociaż prawo użytkownika wywiera wpływ na sferę prawną uprawnionego z patentu, eliminując płynące z patentu uprawnienia zakazowe przeciwko użytkownikowi, który to wpływ określam mianem stanu związania. Kwalifikacja ta prowadzi do przyjęcia, że relacja pomiędzy użytkownikiem i uprawnionym z patentu, która powstaje wskutek zaistnienia opisanego wyżej wieloczęłowego zdarzenia prawnego, nie stanowi stosunku prawnego, ponieważ nie zawiera treści zakładającej istnienie uprawnienia jednej osoby i odpowiadającego mu obowiązku drugiej osoby. Innymi słowy, opisane wyżej zdarzenie prawne nie prowadzi do zaistnienia takiego skutku w sferze podmiotowości cywilnoprawnej uprawnionego z patentu, który zakładałby powstanie po jego stronie obowiązku świadczenia na rzecz użytkownika. Podobnie kwestię tę ujmuje się w piśmiennictwie niemieckim, zauważając, że prawo użytkownika nie tworzy bezpośredniego stosunku prawnego pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z patentu¹⁶¹. W polskiej literaturze stanowisko co do omawianego zagadnienia zajął A. Szewc, uznając, że pomiędzy użytkownikiem a uprawnionym z

¹⁶⁰ Zob. pkt 7. w rozdziale IV.

¹⁶¹ I. Rincken w: R. Schulte (red.), *Patentgesetz mit EPÜ. Kommentar*, Carl Heymanns Verlag 2017, uw. do § 12 nb. 6.

patentu istnieje „bardzo nietypowy” stosunek prawny¹⁶². Takie ujęcie mogło być jednak pochodną przyjęcia przez tego autora, o czym zresztą była już mowa wyżej, iż spoczywający na uprawnionym z patentu obowiązek nie może być rozumiany jako zaspokojenie roszczenia użytkownika „w pełnym tego słowa znaczeniu”, ale jako dopełnienie czy korelat uprawnienia użytkownika do korzystania z wynalazku. Brak „klasycznego” obowiązku po stronie uprawnionego z patentu mógł zatem uzasadniać, jak można się domyślać, określenie przez A. Szewca relacji pomiędzy uprawnionym z patentu a użytkownikiem jako „bardzo nietypowego” stosunku prawnego, natomiast w mojej ocenie powinien prowadzić raczej do konkluzji, że żaden stosunek tu nie występuje, co zarazem koresponduje z tezą kwalifikującą prawo użytkownika jako prawo względne niebędące wierzytelnością.

Domykając powyższe uwagi należy jeszcze przypomnieć, że występowanie stosunku prawnego nie jest, w myśl stanowisk M. Pyziak-Szafnickiej i T. Dybowskiego przywołanych w pkt. 3 powyżej, niezbędne dla uznania kwalifikacji określonej sytuacji prawnej jako prawa podmiotowego (wyjątkiem są jedynie niektóre prawa podmiotowe, szczególnie wierzytelności). Oznacza to, że brak wyróżnienia stosunku prawnego w sytuacji prawnej użytkownika nie eliminuje zasadności uznania, że użytkownikowi przysługuje prawo podmiotowe.

Więcej przeprowadzoną analizę należy jeszcze uzupełnić rozważania dotyczące poszukiwania określonych postaci prawa podmiotowego w sytuacji prawnej użytkownika. W pkt 4. niniejszego rozdziału ustalono, że w sytuacji tej można wyróżnić sferę możliwości postępowania w określony sposób, obejmującą pozytywnie zdefiniowane uprawnienia użytkownika, w tym uprawnienie do dalszego korzystania z „tego” wynalazku odpowiadające definicji tzw. uprawnienia bezpośredniego (stanowiącego postać prawa podmiotowego). W niniejszym punkcie stwierdzono natomiast, że w prawie podmiotowym użytkownika nie można wyróżnić elementu roszczenia przysługującego mu przeciwko innej osobie (tj. uprawnionemu z patentu). Dla kompletności tych uwag konieczne jest zatem zweryfikowanie, czy w sytuacji prawnej użytkownika można dopatrzeć się trzeciej wyróżnianej przez doktrynę postaci prawa podmiotowego, tj. uprawnienia kształtującego, do którego zalicza się również zarzut materialnoprawny (który w innych ujęciach wymieniany jest jednak jako odrębna kategoria pojęciowa, zob. pkt 3. powyżej). Stosownie do przytoczonej już definicji uprawnienia kształtującego, stanowi ono „możliwość doprowadzenia przez własne działania do powstania,

¹⁶² Przywołując określenie A. Szewca, *Prawa użytkownika*, s. 177.

zmiany lub ustania stosunku prawnego”¹⁶³. Należy przypomnieć także, że w doktrynie uważa się, że uprawnienia kształtujące powstają tylko w ramach istniejących stosunków prawnych.

Przełożenie powyższych uwag ogólnych na sytuację użytkownika prowadzi do wniosku, że nie odpowiada ona cechom uprawnienia kształtującego przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, sytuacja ta nie powstaje w ramach istniejącego stosunku prawnego ani nie prowadzi do powstania – z chwilą udzielenia patentu jednej osobie i przy jednoczesnym spełnieniu stosownych przesłanek przez drugą stronę (użytkownika) – jakiegokolwiek stosunku prawnego. Po drugie, zakresem uprawnienia przyznanego użytkownikowi objęte jest korzystanie z wynalazku, które trudno określić mianem dokonywania jednostronnych czynności prawnych – polega ono raczej na czynnościach faktycznych. Po trzecie, korzystanie z przyznanego użytkownikowi uprawnienia stanowi w założeniu stan o charakterze ciągłym, podczas gdy uprawnienie kształtujące ma raczej charakter jednorazowy i poprzez jedną czynność prawną prowadzi do powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

Uważam, że w sytuacji prawnej użytkownika nie można także dopatrzeć się cech charakteryzujących pojęcie zarzutu (materialnoprawnego)¹⁶⁴. Istota zarzutu wyraża się bowiem w możliwości ubezszkodzenia roszczenia strony przeciwnej, a zgodnie z powyższymi uwagami uznaję, że uprawnionemu z patentu nie przysługują roszczenia, które mógłby skierować przeciwko użytkownikowi, co powoduje, że użytkownik nie potrzebuje też środka obrony przed roszczeniami w postaci zarzutu.

5.2.3. Rozszerzona skuteczność prawa użytkownika

Jak wielokrotnie już zaznaczano w niniejszej pracy, prawo użytkownika stanowi ograniczenie patentu, które, jak ustalono w przedstawionych wyżej rozważaniach, przybiera postać prawa względnego niebędącego wierzytelnością. Cechą charakteryzującą sytuację prawną użytkownika jako ograniczenia patentu jest to, że wywiera ona skutek względem każdorazowego uprawnionego z patentu, tj. nie tylko tej osoby, na rzecz której udzielono patentu, ale także każdej, na którą patent zostałby kolejno przeniesiony. Z punktu widzenia kwalifikacji prawnej sytuacji użytkownika cecha ta uprawnia, zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, których

¹⁶³ A. Wolter, *Prawo cywilne...*, s. 117.

¹⁶⁴ Kwestię tę podniósł również A. Troller, zauważając, że terminologicznie nieściśle jest określanie prawa użytkownika pojęciem zarzutu w sytuacji, w której ustawa stanowi, że patent nie wywiera skutku wobec użytkownika („Diesem Recht untersteht seine Benutzung nicht, er muß seine Wirkung nicht erst durch das Geltendmachen einer eigenen Befugnis hemmen, denn Art. 35 sagt, daß die Wirkung des Patentes ihm gegenüber nicht eintrete. Deshalb ist es terminologisch ungenau, von einer Einrede zu sprechen”), zob. A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, s. 631.

poglądy przywołano w pkt 2., określenie prawa względnego używacza mianem prawa o rozszerzonej skuteczności.

W niniejszym miejscu wypada zatem rozważyć zagadnienie praw o rozszerzonej skuteczności, do których zalicza się przede wszystkim wspomniane już wyżej zobowiązania realne (*obligationes ob rem* lub *propter rem*). Kategoria praw o rozszerzonej skuteczności nie wyczerpuje się jednak w zobowiązaniach realnych, gdyż zalicza się do niej także m.in. tzw. *ius ad rem* (art. 59 kc) i skargę pauliańską (art. 527 kc)¹⁶⁵. Więcej uwagi w literaturze poświęcono wyjaśnieniu istoty rozszerzonej skuteczności w kontekście właśnie zobowiązań realnych, co uzasadnia przytoczenie kilku uwag generalnych dotyczących tej kategorii praw względnych pomimo tego, że dalsze rozważania będą dotyczyły prawa używacza, które zobowiązaniem realnym oczywiście nie jest. Zobowiązania realne odnoszą się zatem do sytuacji, w której osobę wierzyciela lub dłużnika w danym stosunku zobowiązaniowym wyznacza inny stosunek prawny (w szczególności stosunek prawa rzeczowego), np. stosunek własności – w zobowiązaniach wiążących się z sąsiedztwem, stosunek użytkowania itd. „Realność” (od łac. *res*, czyli rzecz) zobowiązania nie pociąga za sobą kwalifikacji jako prawa rzeczowego i bezwzględnego¹⁶⁶. Oznacza jednak rozszerzoną skuteczność wierzytelności, co powoduje, że zobowiązania realne wymienia się jako kategorię graniczną pomiędzy prawami względnymi i bezwzględnymi. Przykłady takich zobowiązań znajdują się w art. 678 kc w odniesieniu do przedmiotów najmu innych niż lokal mieszkalny, w art. 694 kc (do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie), oraz w art. 908 kc w zakresie praw dożywotnika wynikających z umowy dożywocia. W zobowiązaniach realnych określona wierzytelność oddziałuje zatem na inne prawo (np. prawo własności będące prawem bezwzględnym).

W odniesieniu do praw względnych niebędących wierzytelnościami opisana konstrukcja znajduje również zastosowanie w taki sposób, że osobę „związaną” prawem względnym innej osoby (pomiędzy którymi to osobami nie ma jednak stosunku zobowiązaniowego) wyznacza, tak samo jak przy zobowiązaniach realnych, inna sytuacja prawna, np. prawo własności. O tym, kto jest „związany” prawem względnym danej osoby decyduje zatem to, kto pozostaje w tej innej sytuacji, np. jest właścicielem danej rzeczy czy uprawnionym z danego prawa na dobru niematerialnym.

Opisana wyżej konstrukcja może być przydatna także na gruncie praw na dobrach niematerialnych – w ich przypadku dana sytuacja prawna (stosunek zobowiązaniowy albo

¹⁶⁵ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 840-841.

¹⁶⁶ Zob. W. Czachórski, *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Warszawa 1998, s. 34.

sytuacja, w której jedna osoba dotknięta jest „stanem związania”) odnosi się jednak nie do rzeczy, ale do przedmiotu niematerialnego objętego prawem bezwzględny danej osoby (np. licencja pozwalająca na korzystanie z opatentowanego wynalazku). Uzyskanie przez osobę inną niż podmiot tego prawa uprawnienia do korzystania z przedmiotu objętego tym prawem może być postrzegane jako jego ograniczenie, które – w przypadkach określonych w ustawie – wiąże każdorazowego uprawnionego z tego prawa. Ograniczenie to, przybierające w rozważanym przypadku postać prawa względnego skutecznego wobec każdorazowego uprawnionego, uzyskuje skuteczność wobec innych osób niż osoba, której dane prawo wyłączne przysługiwało w chwili powstania tego prawa, co uprawnia do charakteryzowania go jako prawa quasi realnego. „Jakby” realny charakter wynika z braku możliwości postawienia znaku równości pomiędzy rzeczą (*res*) a dobrem niematerialnym. Konstrukcja ta właściwie obrazuje „zasięg” prawa użytkownika, które wywiera skutek nie tylko względem osoby, na rzecz której wydano decyzję o udzieleniu patentu (a więc wobec „pierwotnego” uprawnionego z patentu), ale także uzyskuje skuteczność wobec następców prawnych uprawnionego z patentu oraz wobec określonych rodzajowo osób, które wywodzą swoje uprawnienia z patentu – takich jak licencjobjorcy wyłączni wpisani do rejestru patentowego, użytkownicy, zastawnicy czy dzierżawcy. Pojęcie zobowiązania realnego nie koresponduje jednak wprost z istotą prawa użytkownika ze względu na brak komponentu „zobowiązania” w relacji użytkownika i uprawnionego z patentu – jak wyjaśniałam w pkt 5.2.2. powyżej, uważam bowiem, że prawo względne przyznane użytkownikowi nie stanowi wierzytelności. Skoro jednak pojęcie praw o rozszerzonej skuteczności nie wyczerpuje się w zobowiązaniach realnych, to możliwe jest przyznanie prawu użytkownika atrybutu rozszerzonej skuteczności bez popadania w sprzeczność z wcześniejszymi ustaleniami. Jednocześnie, ustalenie, że prawo użytkownika ma charakter prawa względnego niestanowiącego wierzytelności, zrównuje je w konstrukcji z licencją¹⁶⁷. Prawa te konstrukcyjnie łączy bowiem także atrybut rozszerzonej skuteczności.

Rozszerzonej skuteczności prawa nie można doszukiwać się bez istnienia stosownej podstawy prawnej¹⁶⁸. W przypadku prawa użytkownika taką podstawą jest art. 71 pwp, który gwarantuje osobie spełniającej określone przesłanki (korzystającej z wynalazku w dobrej wierze, w określonej dacie i na określonym terytorium) możliwość dalszego korzystania z wynalazku w dotychczasowym zakresie, ustanawiając tym samym ograniczenie patentu obejmującego swym zakresem taki wynalazek. Jak już wyjaśniałam, możliwość ta musi być zapewniona w całym

¹⁶⁷ Szerzej zob. pkt 6. w rozdziale II.

¹⁶⁸ Zob. P. Machnikowski, w: K. Osajda (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 5...*, s. 147, nb. 47-48.

okresie, w którym hipotetycznie mogłaby ona zostać zakłócona przez istniejący patent (a konkretnie przez egzekwowanie przez uprawnionego roszczeń wynikających z tego patentu przeciwko użytkownikowi). Chodzi tu zatem o cały okres obowiązywania patentu. Skoro ze względu na przenoszalność patentu w tym okresie może dochodzić do zmian podmiotowych po stronie uprawnionego, prawo udzielane użytkownikowi na mocy art. 71 pwp musi wywierać wpływ na wszelkie podmioty, które w okresie trwania patentu będą osobami do niego uprawnionymi („właścicielami” patentu)¹⁶⁹. Efekt ten nie został literalnie wysłowniony w formule art. 71 pwp, jednak wynika z istoty prawa użytkownika jako ograniczenia patentu, jak również z treści art. 71 ust. 2, w której przewidziano możliwość przeniesienia prawa użytkownika wraz z przedsiębiorstwem (co skutkuje wstąpieniem w sytuację prawną użytkownika przez nabywcę przedsiębiorstwa)¹⁷⁰.

Powyższe względy uzasadniają zatem kwalifikację prawa użytkownika jako prawa względnego o rozszerzonej skuteczności.

5.3. Inne cechy prawa użytkownika

Przedstawioną wcześniej analizę poświęciłam omówieniu cech prawa użytkownika budzących kontrowersje. W niniejszym punkcie pragnę natomiast krótko scharakteryzować inne cechy stanowiące element charakterystyki prawa użytkownika dla zapewnienia pełnego obrazu omawianego prawa podmiotowego.

Omówienie cech prawa użytkownika trzeba rozpocząć od wskazania, że w doktrynie jednolicie uznaje się majątkową naturę tego prawa¹⁷¹. Chroni ono interes o charakterze majątkowym, wyrażający się w zapewnieniu możliwości korzystania (zarobkowego lub zawodowego) z wynalazku. Majątkowy charakter prawa użytkownika stanowi zarazem odzwierciedlenie takiegoż charakteru patentu. Dodatkowo, prawo użytkownika cechuje się przenoszalnością, która została ustawowo ograniczona poprzez związanie go z losami przedsiębiorstwa – prawo to nie może być zatem przedmiotem samodzielnego obrotu.

¹⁶⁹ Por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 467; J. Fiołka, *Prawo...*, s. 175; P. Podrecki, *Środki...*, s. 61; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 740; E. Nowińska, *Wywłaszczenie patentu w prawie polskim*, ZNUJ PWiOWI, 1982, z. 29, s. 91.

¹⁷⁰ Fakt, że podstawy prawnej dla rozszerzonej skuteczności prawa użytkownika należy się doszukiwać w „istocie”, czy po prostu funkcjonalnej wykładni art. 71 pwp, odróżnia omawianą instytucję od licencji. W przypadku tej ostatniej wspomnianą podstawę przewidziano w art. 78 pwp (w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego).

¹⁷¹ Zob. S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom 3...*, s. 505.

Prawo użytkownika ma charakter niepodzielny pod względem treściowym¹⁷². Oznacza to brak możliwości przeniesienia na inną osobę uprawnienia do, na przykład, tylko niektórych postaci korzystania z wynalazku, przy zachowaniu przy dotychczasowym użytkowniku uprawnienia do korzystania z wynalazku w innych postaciach. O braku możliwości dokonania takiego podziału świadczy także ograniczona przenoszalność prawa użytkownika, dopuszczająca jedynie przeniesienie tego prawa – jako całości – wraz z przedsiębiorstwem. Przeniesienie przedsiębiorstwa bez prawa użytkownika skutkowałoby wyłączeniem możliwości dalszego korzystania z prawa użytkownika (zob. uwagi przedstawione w pkt 4.1. w rozdziale IV.).

Kolejna cecha prawa użytkownika, która wymaga rozważenia, odnosi się do pojęcia „akcesoryjności” prawa użytkownika. Mianowicie, w literaturze prawo użytkownika określone zostało przez A. Tischner jako prawo „akcesoryjne” względem przedsiębiorstwa użytkownika ze względu na to, że art. 71 ust. 2 pwp odwołuje się do pojęcia przedsiębiorstwa w kontekście dozwolonego korzystania z prawa (w „swoim przedsiębiorstwie”) oraz jego przeniesienia¹⁷³. Prawo użytkownika oczywiście nie stanowi jednak „prawa służącego umocnieniu wiarygodności, czyli jej zabezpieczeniu”, nawiązując do określenia praw niesamoistnych (akcesoryjnych) przyjętego w cywilistyce przez M. Pyziak-Szafnicką¹⁷⁴. Wydaje się zatem, że przywołana wyżej A. Tischner posłużyła się w odniesieniu do prawa użytkownika pojęciem „akcesoryjności” w specyficznym rozumieniu, które w prawie własności intelektualnej przyjmowano dla określenia więzi pomiędzy znakiem towarowym a przedsiębiorstwem w świetle nieobowiązującego już art. 162 ust. 2 pwp¹⁷⁵. W uregulowaniu tym określony był wyjątkowy przypadek dopuszczający przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy bez przeniesienia przedsiębiorstwa (kiedy nie zachodziła możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości lub innych istotnych cech). Jak powiedziano, z uregulowania

¹⁷² W doktrynie niemieckiej wyrażono pogląd, że częściowe prawo użytkownika może powstać wtedy, gdy wynalazek użytkownika dotyczy poszczególnego elementu (podlegającego samodzielnej ochronie) wynalazku złożonego ujętego w patencie, zob. R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 985.

¹⁷³ Zob. A. Tischner, w: P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 759.

¹⁷⁴ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 845.

¹⁷⁵ Tak zwana zasada akcesoryjności, czyli zasada związania znaku towarowego z przedsiębiorstwem, określana była częściej mianem tzw. cesji związanej, które to pojęcie doczekało się szerokiego wyjaśnienia przez Ł. Żelechowskiego, zob. Ł. Żelechowski, „*Cesja wolna*” *prawa ochronnego na znak towarowy*, PPH 2005, nr 4, s. 49 i n.; zob. także U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998, s. 70-71; U. Promińska, *Kilka refleksji nad zasadą zależności znaku towarowego od przedsiębiorstwa*, Rzecznik Patentowy nr 4/99, s. 87. Zasada ta funkcjonowała na gruncie Rozporządzenia z 1928 r. (art. 185), natomiast w kolejnych ustawach o znakach towarowych (z 1963 r., art. 25 i z 1985 r., art. 16) została zastąpiona poprzez zasadę cesji mieszanej, dopuszczającej wyjątkowo przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części wtedy, gdy nie zachodziła możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Analogiczne uregulowanie przyjęto we wspomnianym art. 162 ust. 2 pwp, jednak zrezygnowano z niego, uchylając ten przepis ustawą z 23.01.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2004 r. nr 33, poz. 286).

tego wywodzono szczególny związek pomiędzy przedsiębiorstwem a znakiem towarowym, a nie prawem z rejestracji znaku towarowego (czy też prawem ochronnym na znak towarowy), co prowadzi do wniosku, że posługiwanie się pojęciem „akcesoryjności” w odniesieniu do prawa użytkownika i jego związku z przedsiębiorstwem nie wydaje się uzasadnione. Powyższe ustalenia nie zmieniają jednak ustalenia, że prawo użytkownika nie może być przedmiotem obrotu bez jednoczesnego obrotu przedsiębiorstwem¹⁷⁶. Podkreślić trzeba, że prawo użytkownika nie stanowi prawa ściśle osobistego (tj. związanego z osobą pierwotnego użytkownika), ale składnik przedsiębiorstwa¹⁷⁷. Zdarzenia prawne dotyczące przedsiębiorstwa będą zatem wywierać wpływ na prawo użytkownika¹⁷⁸.

Czas trwania prawa użytkownika odpowiada długości trwania patentu, a więc zasadniczo wygasa ono z chwilą unieważnienia lub wygaśnięcia patentu¹⁷⁹. Jego zakres terytorialny obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, co również koresponduje z tak ujętym zakresem patentu (art. 63 ust. 1 *in fine* pwp).

6. Zagadnienie zabezpieczenia sfery możliwości przysługującej użytkownikowi

Po przedstawieniu wyżej stanowiska stwierdzającego istnienie sfery możliwości postępowania prawnie przyznanej użytkownikowi, należy postawić pytanie o ochronę tej sfery. Dla odpowiedzi na to pytanie znaczenie będzie mieć sformułowanie wyżej ustalenie, stosownie do którego użytkownikowi nie przysługują roszczenia względem uprawnionego z patentu ani osób trzecich. Rozważenie kwestii ochrony prawa użytkownika jest istotne także z tego powodu, że elementem definicji prawa podmiotowego jest również zabezpieczenie sfery możliwości postępowania przyznanej uprawnionemu, określane w innym ujęciu jako kompetencja uprawnionego podmiotu do żądania, aby organ państwa doprowadził, także przy zastosowaniu przymusu, do zrealizowania sprzężonych z prawem obowiązków. Jak wskazałam już w pkt 3., brak

¹⁷⁶ Tak J. Szwaja, *Prawo wynalazcze...*, s. 231. Analogicznie określono dopuszczalność przeniesienia licencji przymusowej, por. art. 85 pwp. Jednoczesny obrót prawem ochronnym na znak towarowy oraz przedsiębiorstwem określa się w doktrynie mianem tzw. cesji związanej, zob. M. Kępiński, *Rozporządzanie prawem...*, s. 91; R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych*, s. 150 i n. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione również samodzielnie (tzw. cesja wolna), a nie tylko wraz z przedsiębiorstwem.

¹⁷⁷ J. Szwaja, *Prawo wynalazcze...*, s. 231.

¹⁷⁸ Tak A. Niewęglowski, : T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 321. Wynika to przede wszystkim z zasady, zgodnie z którą przeniesienie przedsiębiorstwa na podstawie jednej czynności prawnej powoduje równoczesne przejście prawa stanowiącego składnik tego przedsiębiorstwa (art. 55¹ pkt 6 kc *per analogiam*). Ponadto, artykuł 55² kc stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

¹⁷⁹ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 200. Por. również bardziej szczegółowe uwagi przedstawione w pkt 7.2. poprzedniego rozdziału.

wyposażenia w ochronę prawną nie oznacza jednak, że danej sytuacji prawnej nie można określić mianem prawa podmiotowego – przykładem praw pozbawionych ochrony są przede wszystkim tzw. zobowiązania naturalne (niezupelne). W doktrynie trafnie przy tym zauważono, że ochrona prawa nie musi koniecznie polegać na korzystaniu z przymusu państwowego w celu doprowadzenia zobowiązanej osoby do zachowania się zgodnie z treścią obowiązku; może ona wyrażać się bowiem w możliwości ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, co odbywa się przed stosownym organem państwa (sądem)¹⁸⁰.

Zagadnienie to jest ściśle związane z poszukiwaniem skutku, jaki prawo użytkownika wywiera w sferze podmiotowości prawnej innych osób, szczególnie uprawnionego z patentu; wszak rodzaj sankcji (w szczególności kwestia istnienia roszczeń chroniących możliwość postępowania określonej osoby) zależy od tego, w czym wyraża się ten skutek i wobec jakiego kręgu osób ma on zastosowanie. W powyższych rozważaniach przyjął, że prawo użytkownika oddziałuje na sferę prawną uprawnionego z patentu oraz osób powiązanych „rodzajowo” z patentem (nabywców patentu, licencjobiorców wyłącznych wpisanych do rejestru patentowego posiadających legitymację do dochodzenia ochrony patentu itd.) w taki sposób, że pozbawia ten krąg osób roszczeń przeciwko użytkownikowi, kreując zarazem stan związania możliwością korzystania z wynalazku przyznaną użytkownikowi. Odpowiada to kwalifikacji prawa użytkownika jako prawa względnego niebędącego wierzytelnością i cechującego się rozszerzoną skutecznością. Ze względu na to, że skutkiem prawa użytkownika jest stan związania w sferze podmiotowości prawnej wskazanych osób, nie odpowiada zaś temu prawu żaden obowiązek, należy przyjąć, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy użytkownikiem a tymi osobami, i nie ma także roszczeń przeciwko tym osobom, które przysługiwałyby użytkownikowi. Charakterystyka ta ma bezpośrednie przełożenie na sferę ochrony prawa użytkownika.

Trzeba mianowicie wyjaśnić, na czym miałyby polegać ochrona prawa użytkownika, skoro – jak ustalono – użytkownikowi nie przysługują roszczenia względem uprawnionego z patentu ani innym osobom (wykluczyłam w szczególności istnienie roszczenia o znoszenie korzystania przez użytkownika z wynalazku). Uważam, że jedyną przysługującą użytkownikowi formą ochrony jego prawa obejmuje możliwość żądania stwierdzenia¹⁸¹ przez sąd cywilny, że użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z wynalazku (art. 284 pkt 7 pwp). Podstawą materialnoprawną

¹⁸⁰ A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 185. Zob. także M. Gutowski, w: M. Gutowski (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 5, nb. 16.

¹⁸¹ Tak dosłownie ujmuje to ustawa – zob. art. 284 pkt 7 pwp, stosownie do którego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej rozpatrywane są sprawy o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku w przypadku określonym w art. 71 pwp. Szerzej zagadnienie to rozważam w rozdziale VII.

takiego powództwa jest art. 189 kpc. Skoro w doktrynie uznaje się dostępność takiego powództwa jako dostateczną formę ochrony niektórych praw podmiotowych¹⁸², należy stwierdzić, że w sytuacji prawnej użytkownika można odnaleźć również cechę zabezpieczenia przyznanej użytkownikowi sfery możliwości postępowania.

7. Charakterystyka powstania prawa użytkownika uprzedniego jako cywilnego prawa podmiotowego

Większość przedstawicieli doktryny jednolicie opowiada się za stanowiskiem, zgodnie z którym do powstania prawa użytkownika dochodzi z mocy prawa (*ex lege*) z chwilą zaistnienia wszystkich przesłanek przedmiotowych, podmiotowych i czasowych¹⁸³, ze skutkiem od daty zgłoszenia wynalazku do opatentowania¹⁸⁴. Ryszard Skubisz wyraźnie określił, że powstanie prawa użytkownika ma miejsce w dacie udzielenia patentu, a także ze skutkiem *ex tunc*, tj. od daty zgłoszenia danego wynalazku w Urzędzie Patentowym¹⁸⁵. Taki sam pogląd autor ten wyrażał na gruncie ustawy o wynalazczości¹⁸⁶. Również J. Fiołka wskazywał, że prawo to powstaje w chwili udzielenia patentu na wynalazek¹⁸⁷. Poglądy te należy podzielić, uznając, że dopiero w chwili udzielenia patentu dochodzi do spełnienia przesłanki warunkującej zasadność istnienia prawa użytkownika, stanowiącego ograniczenie patentu pozwalające użytkownikowi na kontynuowanie dotychczasowego korzystania z wynalazku pomimo cudzej wyłączności – powstającej właśnie z chwilą udzielenia patentu. Rozciągnięcie wsteczne prawa użytkownika do daty zgłoszenia wynalazku przez późniejszego uprawnionego z patentu oznacza, że użytkownik może skutecznie przeciwstawić się także roszczeniom wywodzonym z art. 288 ust. 2 pwp, tj. roszczeniom za okres od ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a także od daty ewentualnego wcześniejszego powiadomienia o zgłoszeniu wynalazku.

Należy jednocześnie wyjaśnić, że samo zgłoszenie patentowe (przed udzieleniem patentu) nie pozwala na formułowanie w stosunku do osób trzecich roszczeń dostępnych w przypadku naruszenia prawa, określonych w art. 287 pwp. Nie pozwala na to także instytucja tzw. ochrony warunkowej – wywodzonej ze złożonego tłumaczenia zastrzeżeń patentowych europejskiego

¹⁸² Zob. A. Brzozowski, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, *Prawo cywilne...*, s. 185. Zob. także M. Gutowski, w: M. Gutowski (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 5, nb. 16.

¹⁸³ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 475; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 195.

¹⁸⁴ Tak wyraźnie P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 475.

¹⁸⁵ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 359.

¹⁸⁶ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 359.

¹⁸⁷ J. Fiołka, *Prawo...*, s. 185.

zgłoszenia patentowego (art. 4 ust. 2 uspe), na które nie udzielono jeszcze patentu¹⁸⁸. Uważam, że uregulowanie zawarte w art. 4 ust. 2 uspe nie przyznaje środka pozwalającego na objęcie ochroną zgłoszenia patentowego przed naruszeniem poprzez możliwość zakazania osobie trzeciej korzystania z przedmiotu tego zgłoszenia. Treść tej regulacji (szczególnie fragment: „Jeżeli roszczenie, o którym mowa w art. 287 Prawa własności przemysłowej, jest wywodzone z ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku...”) odczytywana w związku z art. 288 pwp (określającym, od kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu), dotyczy tylko określenia momentu początkowego, od którego można rozpocząć naliczanie dochodzonych roszczeń pieniężnych¹⁸⁹. Ogólna reguła zawarta w art. 288 ust. 2 pwp stanowi, że roszczeń można dochodzić za okres po dniu publikacji zgłoszenia wynalazku¹⁹⁰. W przypadku europejskich zgłoszeń patentowych reguła ta ulega modyfikacji w ten sposób, że roszczeń można dochodzić za okres po zamieszczeniu w Biuletynie UP informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego. W przeciwnym razie (tj. gdyby zgłaszający nie złożył takiego tłumaczenia), roszczeń mógłby on dochodzić dopiero po opublikowaniu tłumaczenia patentu – byłaby to zarazem pierwsza możliwość zapoznania się z żądanym zakresem ochrony w języku polskim. Brak możliwości wywodzenia roszczeń zakazowych z tłumaczenia zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego przekłada się w konsekwencji na to, że zarówno w przypadku patentów europejskich, jak i patentów krajowych, prawo użytkownika jednolicie powstaje z chwilą udzielenia patentu oraz wywiera skutek od daty zgłoszenia objętego nim wynalazku.

Przedstawiony sposób określenia daty powstania prawa użytkownika doczekał się krytyki ze strony M. Beslera, który zwrócił uwagę na to, że założeniem instytucji użytkownika jest to, że

¹⁸⁸ Art. 4 ust. 1 uspe stanowi, że do każdego europejskiego zgłoszenia patentowego opublikowanego w sposób określony w Konwencji, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 2 i art. 287 oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 288 Prawa własności przemysłowej. W ust. 2 postanowiono, że jeżeli roszczenie, o którym mowa w art. 287 Prawa własności przemysłowej, jest wywodzone z ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, może być ono dochodzone od daty zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego, złożonym przez zgłaszającego w Urzędzie Patentowym. Przepisy art. 7 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

¹⁸⁹ Analogiczny pogląd przedstawił D. Schennen, w: M. Singer, D. Stauder (red.), *European Patent Convention. A Commentary*, t. 1, Londyn 2003, s. 229 – „Pełna ochrona [zgłoszenia europejskiego – przyp. wł.] jest udzielana tylko jeżeli dane umawiające się państwo nie postanowiło inaczej, wykonując postanowienie ust. 2 [art. 67 – przyp. wł.]. Wszystkie umawiające się państwa skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 67 ust. 2. (...) W przeważającej liczbie przypadków, europejskie zgłoszenie patentowe przyznaje wyłącznie ochronę w zakresie zapewnienia rozsądnego odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z odpowiednim prawem krajowym” (tłumaczenie własne).

¹⁹⁰ A w przypadku wcześniejszego (tj. przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku) powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia, zob. art. 288 ust. 2 *in fine* pwp.

używacz ma korzystać z wynalazku jeszcze przed datą zgłoszenia (pierwszeństwa) wynalazku i zwykle kontynuuje to korzystanie przez cały okres (często wieloletni) poprzedzający samo udzielenie patentu¹⁹¹. Uznanie, że prawo użytkownika może powstać dopiero z chwilą udzielenia patentu oznaczałoby zatem, że użytkownik byłby pozbawiony możliwości wczesnego określenia rozmiarów dozwolonego korzystania z wynalazku oraz „przeciwstawienia swoich uprawnień podmiotowi, który zgłosił wynalazek do ochrony”¹⁹² – jeszcze przed nastąpieniem zdarzenia w postaci udzielenia patentu. Autor zwraca uwagę, że ustawa o wynalazczości przewidywała ponadto prawo zgłaszającego do ochrony tymczasowej od chwili ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku¹⁹³, które to prawo mogłoby być wykonywane przeciwko użytkownikowi, natomiast użytkownik – w świetle powyższych poglądów – nie miałby możliwości przeciwstawienia swoich uprawnień zgłaszającemu, gdyż miały one przecież powstawać dopiero w dacie udzielenia patentu. Uwagi M. Beslera są przynajmniej częściowo nieaktualne ze względu na to, że w świetle art. 288 ust. 1 pwp roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić dopiero po jego uzyskaniu, a więc moment otwierający uprawnionemu z patentu możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko użytkownikowi to ten sam moment, w którym powstaje prawo użytkownika. Z kolei wspomniane wyżej „rozciągnięcie wsteczne” prawa użytkownika – przewidujące jego skuteczność od daty zgłoszenia wynalazku do ochrony przez przyszłego uprawnionego z patentu – chroni go przed roszczeniami, które uprawniony z patentu próbowałby wywodzić na podstawie art. 288 ust. 2 pwp, czyli za okres od ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, a także od daty ewentualnego wcześniejszego powiadomienia o zgłoszeniu wynalazku.

W kontekście problematyki powstania prawa użytkownika trzeba odnieść się także do wyrażonego przez J. Ożegalską-Trybalską stanowiska ujmującego prawo użytkownika uprzedniego (a także prawo użytkownika późniejszego) jako „pierwotne obciążenie” wynalazku, a w istocie pierwotne obciążenie (ograniczenie) patentu, obciążające już sam wynalazek, ale aktywizujące się w momencie udzielenia patentu na ten wynalazek¹⁹⁴. Autorka przyjmuje to stanowisko ze względu na ścisły związek praw użytkownika z wynalazkiem zgłoszonym do ochrony patentowej, uznając jednocześnie, że teoretycznie każdy zgłaszany wynalazek może być obciążony prawem użytkownika. Przywołane stanowisko budzi wątpliwości ze względu na przyjęcie, iż proponowane obciążenie miałyby dotyczyć wynalazku (dobra niematerialnego) i to, jak się wydaje, każdego

¹⁹¹ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 284.

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ Stosownie do art. 35 ustawy o wynalazczości, z chwilą ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazek korzystał z tymczasowej ochrony od dnia zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym, chyba że zgłoszenie wynalazku zostało wycofane albo Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa.

¹⁹⁴ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 439.

wynalazku, niezależnie od tego, czy zostanie zgłoszony do ochrony. Pomijając już kwestię, że obciążeniem jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, którym prawo użytkownika z pewnością nie jest, należy odnotować, że w doktrynie trafnie kwestionuje się możliwość ustanowienia obciążenia na dobru niematerialnym, a nie na prawie do takiego dobra¹⁹⁵. Poszukiwanie obciążenia już w odniesieniu do samego wynalazku nie wydaje się zatem trafne. Ponadto, uznanie, że takie obciążenie miałyby dotyczyć każdego wynalazku nawet przed jego zgłoszeniem do ochrony oznaczałoby, że w przypadku, gdyby doszło do niezależnego opracowania kilku zbieżnych wynalazków, każdy z nich byłby już w tym momencie obciążony hipotetycznym prawem użytkownika. Zgłoszenie jednego z tych wynalazków do ochrony nie „uwalniałoby” pozostałych wynalazków z tego obciążenia, ponieważ zgłoszenie mogłoby przecież zostać wycofane jeszcze przed opublikowaniem wynalazku, nie pozbawiając pozostałych wynalazków nowości, a tym samym i możliwości zgłoszenia oraz uzyskania ochrony patentowej. Dopiero zatem z chwilą udzielenia patentu na jeden z tych równoległe obciążonych wynalazków dochodziłoby do „uwolnienia” pozostałych wynalazków z obciążenia powstałym już wówczas prawem użytkownika. Wydaje się, że opisana koncepcja zakłada nie tylko istnienie zawieszonych w próżni obciążeń, które wcale nie muszą się zmaterializować, ale także opiera się na stwierdzeniu, że obciążeniem wynalazku może być prawo użytkownika, które nie powstaje przecież jeszcze zanim na dany wynalazek zostanie udzielony patent. Uważam zatem, że istotę prawa użytkownika – ograniczającego wyłączność płynącą z patentu – trafniej oddają omówione wyżej stanowiska wiążące moment powstania prawa użytkownika z chwilą udzielenia patentu. Dopiero z chwilą udzielenia patentu prawo użytkownika staje się zresztą potrzebne. Zabezpieczeniu użytkownika przed roszczeniami, jakich uprawniony z patentu chciałby dochodzić wobec użytkownika za okres poprzedzający udzielenie patentu (art. 288 ust. 2 pwp) służy z kolei wspomniane już „rozciągnięcie wsteczne” prawa użytkownika do momentu zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu, które odzwierciedla analogiczne rozciągnięcie wsteczne roszczeń płynących z patentu.

Przyjęcie, że prawo użytkownika powstaje z chwilą udzielenia patentu na wynalazek prowadzi do wniosku, że przed udzieleniem patentu żądanie użytkownika stwierdzenia nabycia przez niego omawianego prawa mogłoby być uznane za bezprzedmiotowe, a przynajmniej przedwczesne. Istnienie prawa użytkownika uzależnione jest bowiem od istnienia patentu, a więc nie sposób

¹⁹⁵ Stanowisko przyjmujące, iż przedmiotem obciążenia jest samo dobro niematerialne, zajął K. Zaradkiewicz, uzasadniając je odniesieniem do koncepcji „praw do rzeczowych podobnych”, zob. K. Zaradkiewicz, w: K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. I, Warszawa 2018, s. 865, s. 1048–1049 i 1062–1064. Krytykę tego stanowiska przedstawili S. Sołtysiński, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 879–880, Nb 39–40, jak również Ł. Żelechowski, zob. Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 67, nb. 50-51.

ustalić istnienia prawa użytkownika zanim udzielony zostanie patent. Niewątpliwie przed datą udzielenia patentu można jednak stwierdzić, czy przesłanki powstania prawa użytkownika zostały zrealizowane, ponieważ odnoszą się one do chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu (w zakresie przesłanki dobrej wiary), lub też – jak wynika z uwag przedstawionych w rozdziale III. (pkt 2.) – do jakiegokolwiek daty poprzedzającej tę chwilę. Jak podano wyżej, chwila stanowiąca o pierwszeństwie do uzyskania patentu wynika bądź z daty zgłoszenia wynalazku, bądź z pierwszeństwa uprzedniego, np. pierwszeństwa konwencyjnego. Badanie prawidłowości określenia pierwszeństwa może być oczywiście przedmiotem postępowania zgłoszeniowego, jednak w większości przypadków w momencie, w którym zostanie złożone podanie o udzielenie patentu na wynalazek, wiadomo już, według jakiej daty należy oceniać działania użytkownika ewentualnie prowadzące do powstania omawianego prawa. Oznacza to, że można przeprowadzić ocenę spełnienia przesłanek powstania prawa użytkownika jeszcze przed datą udzielenia patentu¹⁹⁶, natomiast warunkiem definitywnego stwierdzenia, że prawo to powstało jest – jak wspomniano – udzielenie patentu. Wynika to także z okoliczności, że w toku postępowania zgłoszeniowego zakres ochrony żądanej na zgłoszony wynalazek może podlegać zmianom¹⁹⁷. Zakres ochrony zostaje ostatecznie¹⁹⁸ ustalony z chwilą wydania decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek¹⁹⁹. Z procesowego punktu widzenia problematyczne może być natomiast wydanie orzeczenia stwierdzającego powstanie prawa użytkownika przed udzieleniem patentu, co uzasadniałoby zawieszenie postępowania do czasu wydania (i uprawomocnienia się) decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie udzielenia patentu w postępowaniu zgłoszeniowym (art. 177 § 1 pkt 3 kpc)²⁰⁰.

¹⁹⁶ Wydaje się, że do takiego poglądu przychyłali się również J. Ożegalska-Trybalska i M. du Vall wskazując, że ustalenie praw użytkownika uprzedniego może nastąpić w każdym czasie, zob. J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall, w: w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 535.

¹⁹⁷ I jak już wcześniej wspomniano, obecnie zmiany w treści zgłoszenia dopuszczalne są w szerokim zakresie (także rozszerzające zakres żądanej ochrony).

¹⁹⁸ Nowelizacja pwp z 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2309 z dnia 26 listopada 2019 r.) wprowadza instytucję ograniczenia patentu przez uprawnionego (art. 89¹ pwp), do której stosuje się zasady modyfikowania treści zastrzeżeń stosowane w postępowaniu zgłoszeniowym. Kwestia ta była już omawiana, dlatego w tym miejscu należy tylko zauważyć, że ograniczenie patentu nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu jego ochrony. Dlatego też w chwili udzielenia patentu uprawniony uzyskuje najszerszy zakres ochrony, a ewentualnymi późniejszymi działaniami może ją tylko zawęzić.

¹⁹⁹ Należy dodać kolejne zastrzeżenia, tj. możliwość żądania od Urzędu Patentowego skorygowania oczywistych pomyłek albo błędów drukarskich w tekście opublikowanego dokumentu patentowego (art. 55 pwp). Z samej definicji wynika, że zmiany te nie powinny mieć charakteru merytorycznego.

²⁰⁰ Zob. również pkt 1. w rozdziale VII.

Nabycie prawa użytkownika następuje w sposób pierwotny, a jego źródłem jest przepis ustawy określający warunki nabycia prawa²⁰¹. To jednolicie wyrażane w piśmiennictwie stanowisko wymaga następnie przedstawienia charakterystyki nabycia prawa użytkownika z perspektywy wyróżnianych w nauce prawa cywilnego sposobów nabycia prawa podmiotowego. W teorii prawa cywilnego wyróżnić należy pogląd S. Grzybowskiego, zgodnie z którym nabycie prawa podmiotowego w sposób pierwotny ma miejsce wówczas, gdy następuje ono niezależnie od istnienia lub nieistnienia innego prawa podmiotowego, przy czym chodzi o brak zależności rozumianej jako „uzależnienie od zakresu uprawnień podmiotu poprzednio już istniejącego prawa do rozporządzania tym prawem albo do obciążenia tego prawa”²⁰². Aleksander Wolter definiuje nabycie pierwotne przeciwstawiając je nabyciu pochodnemu – to drugie ma miejsce wtedy, gdy „jego przesłanką jest istnienie u innej osoby tego samego lub innego prawa i od niej nabywca, traktowany przez przepisy prawne jako jej następca, uzyskuje dotychczasowe lub nowe prawo”. W przypadku nabycia pierwotnego zależność ta i następstwo nie występują²⁰³. Stanowiska obu autorów pozwalają na wyprowadzenie ustalenia, że w nabyciu pierwotnym nie chodzi zatem o brak jakiegokolwiek zależności od istnienia innego prawa innej osoby (np. prawa własności – w przypadku zasiedzenia²⁰⁴), ale o brak następstwa prawnego. Wobec tego, fakt, że prawo użytkownika powstaje tylko wtedy, gdy innej osobie udzielany jest patent (czyli inne prawo podmiotowe), nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że jest ono nabywane w sposób pierwotny – nie ma tu bowiem miejsca zależność powstania prawa użytkownika od jakiegokolwiek prawa jego poprzednika, która jest cechą nabycia pochodnego.

Nabycie prawa użytkownika (ze względu na spełnienie warunkujących je przesłanek) następuje zatem w sposób pierwotny, a zarazem konstytutywny²⁰⁵. Określenie nabycia jako konstytutywnego będzie uzasadnione w sytuacji, w której nabycie następuje wraz z powstaniem prawa, które wcześniej nie istniało²⁰⁶. W przypadku prawa użytkownika jego nabycie następuje

²⁰¹ Por. R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 739; A. Niewęglowski, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 888; R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986; G. Benkart, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 1969, s. 562-565.

²⁰² S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 242.

²⁰³ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 170.

²⁰⁴ Z. Radwański wyjaśnia, że zasiedzenie jest przypadkiem nabycia pierwotnego, a zarazem translatywnego, gdyż do przesłanek nabycia prawa własności ustawa włącza jego uprzednie istnienie, zob. Z. Radwański, *Prawo cywilne...*, s. 102.

²⁰⁵ Należy uzupełniająco wyjaśnić, że A. Wolter odnosi podział nabycia na translatywne i konstytutywne jedynie do nabycia pochodnego (A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne*, 1996, s. 133), natomiast S. Grzybowski i Z. Radwański odnoszą ten podział zarówno do nabycia pochodnego, jak i pierwotnego (S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 241; Z. Radwański, *Prawo cywilne...*, s. 101). Za trafnością tego drugiego ujęcia opowiada się, przekonująco to uzasadniając, M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 871.

²⁰⁶ Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 870.

jednocześnie z jego powstaniem. Inna sytuacja będzie zachodzić w przypadku przeniesienia prawa użytkownika na inny podmiot lub jego dziedziczenia (wraz z przedsiębiorstwem). Wówczas nabycie to będzie miało charakter pochodny, a jednocześnie translatywny.

8. Zagadnienia dodatkowe

8.1. Prawo użytkownika jako prawo na patencie w kontekście zrzeczenia się patentu przez uprawnionego

Kwestią plasującą się obok problemu kwalifikacji sytuacji prawnej użytkownika jako prawa podmiotowego, ale niewątpliwie związaną z charakterystyką prawa użytkownika, jest pytanie, czy prawo użytkownika można określić jako „prawo na patencie”. Nawiązuję do przyjętego w art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp uregulowania, stosownie do którego zrzeczenie się patentu możliwe jest za zgodą osób, którym służą prawa na patencie²⁰⁷. Na tym tle wypada zatem ustalić, czy prawo użytkownika uprzedniego może być postrzegane jako prawo „na patencie”, czego konsekwencją powinno być następnie stwierdzenie, że zgoda użytkownika jest potrzebna dla zrzeczenia się patentu stosownie do art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp.

Określenie „prawo na patencie” (przejęte z ustawy o wynalazczości z 1972 r.) przywodzi na myśl formułę *iura in re aliena*, opisującą model ograniczonych praw rzeczowych²⁰⁸. Prawa na patencie bezspornie obejmują prawa rzeczowe (zastaw, użytkowanie). Do tej kategorii zalicza się także licencję, stanowiącą obciążenie patentu wedle brzmienia ustawy (por. art. 78 pwp), jednak w doktrynie brak jest jednolitego stanowiska co do zakresu praw objętych pojęciem prawa na patencie w rozumieniu art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp²⁰⁹.

Jak już wyżej stwierdzono, sytuacja użytkownika uprzedniego wywiera skutek wobec patentu od daty zgłoszenia wynalazku i przez cały czas trwania ochrony patentowej aż do chwili jej

²⁰⁷ Zagadnienie to szeroko rozważa A. Niewęglowski, podając, że osobami, którym niewątpliwie służą prawa na patencie, są zastawnicy oraz użytkownicy patentu, a więc osoby, którym przysługują prawa bezwzględne. Uznanie innych osób (beneficjentów praw względnych, szczególnie licencjobiorców) za osoby, którym przysługują prawa „na patencie”, jest jednak sporne. Autor konkluduje rozważania przyjęciem, że osobami takimi są także licencjobiorcy (z wyłączeniem licencjobiorców przymusowych) oraz użytkownicy późniejsi, a więc do zrzeczenia się patentu przez uprawnionego potrzebna jest ich zgoda, por. A. Niewęglowski, *Z problematyki...*, s. 156 i n.

²⁰⁸ A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 90, teza 20; S. Ritterman, *Pojęcia materialne w prawie cywilnym*, Kraków 1962, s. 87. W literaturze zauważono, że konstrukcja praw na prawach wymaga wyraźnego oparcia w przepisach ustawy, zob. S. Grzybowski, w: S. Grzybowski (red.), *System prawa cywilnego. Tom I...*, s. 237.

²⁰⁹ Szeroko rozważa to A. Niewęglowski, *Z problematyki...*, s. 156 i n. Zob. też R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych...*, s. 126, A. Kopff, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 389, A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 226-227; J. Szwaja, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 153, S. Sołtysiński, *Czynności rozporządzające...*, s. 312.

wygaśnięcia. Cecha ta powoduje, zdaniem M. du Valla i J. Ożegalskiej-Trybalskiej, że prawa użytkownicy uprzednich stanowią swoiste pierwotne obciążenie patentu (a przed jego udzieleniem – prawa do patentu) trwające przez cały okres trwania jego ochrony²¹⁰. Zdaniem powołanych autorów, obciążenie to polega na faktycznym ograniczeniu uprawnienia do wyłącznego korzystania z wynalazku, stanowiącego element treści patentu, gdyż obok uprawnionego – przez cały okres trwania patentu – z wynalazku może korzystać również użytkownik. Wyraża się ono także w pozbawieniu uprawnionego możliwości skutecznego żądania zakazania użytkownikowi korzystania z wynalazku objętego patentem, a więc w ograniczeniu uprawnień zakazowych przyznanych patentem.

Na tle omawianego zagadnienia J. Ożegalska-Trybalska uznała, że sytuację użytkownicy można określić mianem „prawa na prawie” (patencie)²¹¹. Z takiego stanowiska powinno w konsekwencji wynikać, że zgoda użytkownika uprzedniego jest konieczna dla zrzeczenia się patentu przez uprawnionego (por. art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp²¹²). W literaturze przedmiotu generalnie neguje się jednak konieczność uzyskania zgody użytkownika uprzedniego na zrzeczenie się przez uprawnionego patentu²¹³. Nieco inaczej kwestia ta bywa oceniana w przypadku użytkownika późniejszego²¹⁴, do czego odniosę się w kolejnym rozdziale niniejszej pracy (pkt 7.).

Najszerzej do omawianego zagadnienia odniósł się A. Niewęglowski²¹⁵. W odniesieniu do użytkownika uprzedniego autor przyjął, że jego zgoda nie jest potrzebna dla skutecznego

²¹⁰ Zob. M. du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 534. W późniejszej wypowiedzi J. Ożegalska-Trybalska uznała, że prawa użytkownicy stanowią pierwotne obciążenie wynalazku, a nie prawa do patentu czy samego patentu (zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 439), do czego odniosłam się w pkt 7. niniejszego rozdziału. Wspomniane obciążenie może mieć skutek w postaci zmniejszenia wartości patentu jako przedmiotu obrotu, np. jego wartości jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (zob. M. Modrzejewska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 584).

²¹¹ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 293, przypis 18.

²¹² Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp patent wygasa na skutek zrzeczenia się patentu przez uprawnionego w Urzędzie Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie.

²¹³ Zob. S. Grzybowski, *Prawo wynalazcze...*, s. 88; A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 227. Takie stanowisko zajmuje także R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 739. Z kolei J. Szwaja i K. Jasińska wydają się przyjmować, że zgoda użytkownicy, tj. podmiotów, którym przysługują prawa ograniczające patent, jest potrzebna dla zrzeczenia się patentu (*lege non distinguente*), jednak uważają, że można wątpić w zasadność takiego stanowiska, zob. J. Szwaja, K. Jasińska, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 985. W tym zakresie zob. również J. Szwaja, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej...*, s. 389; J. Szwaja, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 153 i J. Szwaja, *Zrzeczenie się patentu lub prawa ochronnego*, w: M. Sawczuk (red.), *Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego*, Lublin 1988, s. 120.

²¹⁴ Również w przypadku użytkownicy późniejszych w doktrynie neguje się konieczność uzyskania ich zgody (zob. literaturę wymienioną w poprzednim przepisie), z zastrzeżeniem stanowiska J. Szwaji i K. Jasińskiej (którzy wydają się przychylić do konieczności uzyskania zgody, wskazując jednak na wątpliwość takiego przyjęcia), oraz z wyłączeniem A. Niewęglowskiego, którego pogląd w tej kwestii omawiam w kolejnych akapitach.

²¹⁵ A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 322 i A. Niewęglowski, *Z problematyki...*, s. 156 i n.

zrzeczenia się patentu. Przeciwny wniosek byłby, zdaniem A. Niewęgłowskiego, sprzeczny z istotą prawa użytkownika uprzedniego, mającego chronić interes użytkownika w korzystaniu z opracowanego w dobrej wierze rozwiązania, które jednak nie może wywierać na patent tak istotnego wpływu, żeby aż od zgody użytkownika miało zależeć dalsze trwanie patentu. Nie bez znaczenia, w ocenie A. Niewęgłowskiego, jest też zasada słabszej ochrony osób w dobrej wierze, które uzyskały prawo podmiotowe pod tytułem darmym²¹⁶. Tym niemniej, użytkownik może być faktycznie zainteresowany utrzymaniem ochrony patentu przez uprawnionego (do czego zresztą wymagane jest uiszczanie wyższych z każdym rokiem opłat za kolejne lata ochrony), ponieważ to sprawia, że objęty patentem wynalazek nie trafia do domeny publicznej. Zrzeczenie się patentu powoduje, że dostęp do korzystania z wynalazku otwiera się dla wszelkich osób trzecich, co może spowodować pogorszenie się rynkowej sytuacji użytkownika. Kwestię tę, w mojej ocenie, należy rozpatrywać jednak jako interes faktyczny, a nie prawny w utrzymaniu ochrony patentu.

Należy następnie zauważyć, że uprawniony z patentu niekoniecznie dysponowałby wiedzą o tym, że istnieje użytkownik uprzedni, którego zgodę musiałby uzyskać dla zrzeczenia się patentu; wszakże prawa użytkownika mogą, ale nie muszą być wpisane do rejestru patentowego – brak dokonania wpisu nie unicestwia prawa użytkownika ani nie jest warunkiem jego powstania. Użytkownik uprzedni korzysta przy tym z wynalazku objętego patentem nieodpłatnie, co powoduje, że jego tożsamość nie musi być znana uprawnionemu z patentu (wobec braku konieczności „umówienia” z uprawnionym jakiegokolwiek wynagrodzenia). W razie przyjęcia, że zgoda takiego nieujawnionego użytkownika uprzedniego jest potrzebna, należałoby uznać, że skutkiem złożenia przez uprawnionego z patentu oświadczenia o zrzeczeniu się patentu bez uzyskania zgody użytkownika powinna być sankcja bezskuteczności zawieszony, a późniejsze „ujawnienie się” użytkownika, którego zgody nie uzyskano, mogłoby prowadzić do wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaśnięcia patentu ze względu na zrzeczenie się patentu²¹⁷. Niewątpliwie zatem wymaganie od uprawnionego z patentu uzyskania zgody użytkownika na zrzeczenie się patentu jawi się jako nadmierne obciążenie tego pierwszego.

Wydaje się, że rozważany w przytoczonych wyżej wypowiedziach doktrynalnych problem uzależnienia zrzeczenia się patentu przez uprawnionego od zgody użytkownika uprzedniego wyraża się w ustaleniu, czy użytkownikowi przysługuje „prawo na patencie”, dla którego

²¹⁶ A. Niewęgłowski, *Z problematyki...*, s. 162.

²¹⁷ Zob. szerzej Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 90, nb. 15-17. Autor wyklucza konieczność uzyskania zgody użytkownika uprzedniego (a także użytkownika późniejszego) na zrzeczenie się patentu przez uprawnionego (nb. 12).

niezbędne wydaje się wzięcie dodatkowo pod uwagę ewentualnych względów celowościowych²¹⁸, które mogą eliminować konieczność uznania, że użytkownikowi służy prawo na patencie w myśl art. 90 ust 1. pkt 2 pwp.

Przechodząc do prezentacji własnego stanowiska, przychyliam się do przedstawionych wyżej poglądów uznających prawo użytkownika uprzedniego za prawo obciążające patent i stanowiące jego ograniczenie. Uważam jednak, że dokonanie takiego ustalenia nie jest wystarczające dla przyjęcia, że prawo użytkownika uprzedniego stanowi prawo na patencie, o którym stanowi art. 90 ust 1. pkt 2 pwp. Konieczne jest bowiem uwzględnienie także wykładni celowościowej regulacji określającej warunki dopuszczalności zrzeczenia się patentu przez uprawnionego. Pominięcie tej wykładni prowadziłyby do trudnych do zaakceptowania wniosków, wyrażających się w tym, że prawo do decydowania o losach patentu przyznano by osobom będącym beneficjentami ograniczeń patentu²¹⁹. Oczywiście, osoby te będą zwykle mieć interes raczej w tym, żeby patent nie istniał, a nie w tym, aby trwał jak najdłużej (nawet wbrew woli uprawnionego, który chciałby się go zrzec). Zrzeczenie się patentu będzie jednak równoznaczne z wygaśnięciem przysługującego użytkownikowi prawa podmiotowego, które może przecież posiadać określoną wartość majątkową. Ponadto, użytkownik może posiadać interes faktyczny w jak najdłuższym czerpaniu ze swego „duopolu”, tj. z korzystania z wynalazku obok uprawnionego z patentu i pod „parasolem” wyłączności przyznanej patentem, która to wyłączność zostałaby utracona wobec zrzeczenia się patentu przez uprawnionego. Z jednej strony utrata prawa przyznanego użytkownikowi mogłaby zatem prowadzić do pogorszenia się jego faktycznej pozycji rynkowej wobec otwarcia możliwości korzystania z wynalazku dla wszystkich innych osób. Z drugiej jednak strony wygaśnięcie patentu eliminowałoby konieczność korzystania przez użytkownika z wynalazku tylko „w dotychczasowym” zakresie, co powoduje, że zrzeczenie się patentu przez uprawnionego może być dla użytkownika korzystne. Tym niemniej, najistotniejsze znaczenie ma w tej mierze argument, że przyznanie użytkownikowi uprzedniemu możliwości udaremnienia skutecznego zrzeczenia się patentu przez uprawnionego (prowadzącego do unicestwienia prawa użytkownika) stanowiłoby niezajdującą uzasadnienia „premię” w sytuacji, w której użytkownik sam nie dokonał zgłoszenia własnego

²¹⁸ Tak Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 90, nb. 12-13.1.

²¹⁹ W doktrynie trafnie zauważono, że w praktyce wygodniejszym dla uprawnionego sposobem „unicestwienia” własnego patentu może być, zamiast zrzeczenia się patentu, niewniesienie opłaty za kolejny okres ochronny, które to rozwiązanie ma jednak również swoje mankamenty, gdyż datą wygaśnięcia patentu byłaby wówczas data upływu poprzedniego okresu ochronnego, a nie data złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się patentu, co może mieć znaczenie z punktu widzenia terminowego wykonania obowiązków umownych, zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 90, nb. 4; A. Niewęglowski, *Z problematyki...*, s. 168; A. Michałak, w: A. Michałak (red.), *Prawo...*, art. 90, Nb 2).

wynalazku do ochrony patentowej²²⁰. Uważam, że opisane względy celowościowe potwierdzają zasadność przyjęcia, że zgoda użytkownika nie powinna być wymagana dla zrzeczenia się patentu przez uprawnionego, ponieważ użytkownikowi nie przysługuje „prawo na patencie”, o którym stanowi art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp.

O braku konieczności uzyskania zgody użytkownika na zrzeczenie się uprawnionego z patentu może świadczyć także to, że kiedyś takie uregulowanie zostało wprost wysłowione w przepisach – chodzi o art. 12 pkt 2 ustawy z 1924 r., zgodnie z którym patent gaśnie, jeżeli „właściciel patentu zrzeka się go wobec Urzędu Patentowego za zgodą rzeczowo uprawnionych; nie potrzeba zgody użytkownicy uprzednich i późniejszych”²²¹. Wyeliminowanie takiego wskazania w późniejszych aktach prawnych wynika, moim zdaniem, z ujęcia przepisów relewantnych dla omawianego zagadnienia w bardziej generalne i lapidarne formuły (ustawę z 1924 r. można w tym aspekcie ocenić – w porównaniu z pwp – jako wręcz „przegadaną”), a nie ze zmiany koncepcji ustawodawcy w zakresie ograniczenia swobody dysponowania przez uprawnionego patentem.

8.2. Prawo użytkownika a tajemnica przedsiębiorstwa

W niniejszej pracy wielokrotnie nawiązywano do tajemnicy przedsiębiorstwa jako instytucji prawnej, która może mieć znaczenie dla określenia sytuacji prawnej użytkownika. W tym miejscu wypada zatem dopełnić analizę tej sytuacji poprzez wyjaśnienie, czy i ewentualnie w jakim zakresie uregulowania dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa będą mogły znaleźć zastosowanie w sytuacji użytkownika.

Objęcie użytkownika ochroną znajduje uzasadnienie m.in. w tym, że może on być niezależnym twórcą wynalazku nieujawnionego i np. stosowanego tylko wewnątrz przedsiębiorstwa użytkownika, albo stosować w taki sposób wynalazek uzyskany od innej osoby. Brak ujawnienia oraz techniczny charakter wynalazku przywodzą na myśl definicję tajemnicy

²²⁰ A. Niewęglowski, *Z problematyki...*, s. 162; Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 90, nb. 12.

²²¹ Analogiczne uregulowanie zawarto w art. 12 lit. b Rozporządzenia z 1928 r.

przedsiębiorstwa²²², wymieniając poufne informacje techniczne przedsiębiorstwa²²³. Zdaniem A. Kopffa, niezależnie od tego, że istota *know-how* jako płynnej i dynamicznie kształtowanej „sumy wiadomości i doświadczeń produkcyjnych” uniemożliwia „spetryfikowanie tego dobra prawnego, jak jest to osiągalne i wymagane w przypadku projektów wynalazczych”, to jednak może ono obejmować wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie itd., w tym takie, które są wyłączone spod opatentowania lub nie spełniają przesłanek udzielenia na nie prawa wyłącznego²²⁴. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wywodzi się z wielu różnych źródeł prawa, w szczególności z ochrony przed nieuczciwą konkurencją, reżimu ochrony deliktowej, czy nawet przepisów prawa karnego. Przesłanką realizacji ochrony jest zazwyczaj bezprawne uzyskanie chronionych informacji.

Ochrona wynalazku jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykazuje istotne zalety w porównaniu z ochroną patentową: nie wymaga konieczności ponoszenia opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem i utrzymywaniem ochrony wynalazku, opracowywania dokumentacji patentowej, ujawnienia wynalazku, nie wiąże się także z niepewnością co do spełnienia przez dany wynalazek przesłanek zdolności patentowej. Skuteczne utrzymywanie wynalazku w tajemnicy może pozwolić także na faktyczne korzystanie z niego w sposób wyłączny przez okres przekraczający czas ochrony patentu. Ochrona *know-how* nie ma jednak charakteru wyłącznego²²⁵. W przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa materializuje się ona jedynie w kilku konkretnych czynach wymienionych w art. 11 ust. 1 uznk: ujawnieniu, wykorzystaniu lub

²²² Zawartą w art. 11 ust. 2 uznk: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”. Zob. również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego *know-how* i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz.U.E.L Nr 157, str. 1).

²²³ Jak wyjaśniono w doktrynie, informacje chronione jako tajemnice przedsiębiorstwa bywały określane mianem *know-how*: „W polskim języku prawniczym przez długie lata pojęcie *know-how* oznaczało w zasadzie tajemnice o charakterze technicznym i technologicznym, których przedmiotem były zachowane w poufności wynalazki i projekty racjonalizatorskie” (zob. E. Nowińska, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2018, art. 11, teza 5).

²²⁴ A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne...*, s. 98.

²²⁵ Nie znajduje ona zastosowania do niezależnego odkrycia tego samego *know-how* lub informacji chronionych, por. pkt 16 preambuły Dyrektywy 2016/943. W doktrynie wskazano, że prawo to nie ma charakteru wyłącznego, ale jest bezwzględne – zob. S. Sołtysiński, S. Gogulski, w: J. Szwaja (red.), *Ustawa o zwalczaniu...*, art. 11, nb. 2. Ł. Żelechowski, nie przesądzając o istnieniu prawa podmiotowego do *know-how*, trafnie podaje jednak powody uzasadniające możliwość uznania prawa do *know-how* jako prawa wyłącznego, ale nie w modelu patentowym (określonym jako model rozszerzony przedmiotowo, czyli zapewniający wyłączność korzystania z „takiego” wynalazku – także zbieżnego wynalazku innej osoby), tylko w modelu wyłączności prawnautorskiej, w którym możliwe jest równoległe istnienie praw wyłącznych w twórczości paralelnej; oznacza to, że „każdy z podmiotów, które niezależnie opracowały określony przedmiot niematerialny, ma swoje własne prawo” (zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 2, nb. 6.1.).

pozyskaniu cudzych informacji. Przede wszystkim, nie działa w stosunku do osoby trzeciej, która uzyskała lub samodzielnie opracowała taki sam wynalazek, jak ten objęty tajemnicą przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 7 uznk). Może to mieć poważne konsekwencje szczególnie wtedy, gdy osoba ta zdecyduje się na zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania ochrony patentowej. W takiej sytuacji dysponent tajemnicy przedsiębiorstwa może nabyć omawiane tu prawo użytkownika.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że poufne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być przenoszone na inne osoby lub być przedmiotem umowy licencyjnej, do której stosuje się odpowiednio zasady zawarte w art. 79 pwp²²⁶.

Nasuwa się zatem pytanie, czy nabycie prawa użytkownika (ze wszystkimi jego dobrodziejstwami i ograniczeniami) wywiera wpływ na możliwość dysponowania przez użytkownika tym wynalazkiem jako tajemnicą przedsiębiorstwa. Odpowiedź nie nasuwa większych wątpliwości z tego względu, że z definicji tajemnicy przedsiębiorstwa²²⁷ wyraźnie wynika, że jej cechą *sine qua non* jest poufność wynikająca z podjęcia przez osobę uprawnioną do korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa lub rozporządzania nią, przy zachowaniu należytej staranności, działań mających na celu utrzymanie tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ustaje definitywnie wtedy, gdy dojdzie do ujawnienia poufnych informacji z jakiegokolwiek przyczyny. Tymczasem, wynalazek użytkownika pozostawałby poufny jedynie do czasu ujawnienia takiego wynalazku przez zgłaszającego (przyszłego uprawnionego z patentu), co miałyby miejsce najpóźniej wraz z publikacją zgłoszenia patentowego. Opublikowanie informacji o wynalazku w zgłoszeniu powodowałoby, że również „ten” wynalazek użytkownika (odpowiadający „takiemu” wynalazkowi ujawnionemu w zgłoszeniu patentowym), dotychczas utrzymywany w poufności, przestałby być rozwiązaniem niejawnym. Oczywiście opublikowanie wynalazku przez przyszłego uprawnionego z patentu nie powoduje udostępnienia na rynku wiedzy o tym, że taki właśnie wynalazek stosowany jest również przez użytkownika (będzie tak dopiero z chwilą wpisania prawa użytkownika do rejestru patentowego). Wynika z tego, że nie ma przeszkód, aby użytkownik dysponował tajemnicą przedsiębiorstwa obejmującą jego wynalazek, tj. korzystał z niego oraz zawierał dotyczące tego wynalazku umowy określone w art. 79 pwp, natomiast możliwość ta będzie występować w zasadzie tylko do czasu ujawnienia przez uprawnionego jego wynalazku, co następuje najpóźniej w trakcie

²²⁶ S. Sołtysiński, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 534 i n.; S. Sołtysiński, S. Gogulski, w: J. Szwaja, *Ustawa o zwalczaniu...*, art. 11, nb. 6.

²²⁷ Zob. art. 11 ust. 2 uznk oraz przypis nr 222.

postępowania zgłoszeniowego z chwilą ogłoszenia przez Urząd Patentowy o zgłoszeniu wynalazku – niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu (por. art. 43 ust. 1 pwp). Do czasu uzyskania patentu użytkownik nie ma przy tym statusu użytkownika, gdyż prawo to wywiera wprawdzie skutek wstecz od daty zgłoszenia wynalazku, ale powstaje dopiero z chwilą udzielenia patentu (zob. pkt 6. powyżej). Z tego względu, ewentualna kolizja pomiędzy ograniczeniami prawa użytkownika a możliwością dysponowania (w przedstawionym w tym akapicie rozumieniu) tajemnicą przedsiębiorstwa nie zachodzi z tego względu, że dysponowanie tajemnicą przedsiębiorstwa miałyby miejsce zanim użytkownik stałby się w ogóle użytkownikiem.

Wątpliwości mogą dotyczyć sytuacji, w której wynalazek użytkownika nie byłby tożsamy z wynalazkiem ujawnionym przez uprawnionego z patentu, ale opierałby się na zastosowaniu cech ekwiwalentnych lub częściowym wykorzystaniu zastrzeżonych cech technicznych. Jak powiedziano w rozdziale III., nie eliminuje to możliwości nabycia prawa użytkownika. Prowadzi natomiast do pytania, czy ujawnienie wynalazku w zgłoszeniu patentowym przyszłego uprawnionego sprawia, że ekwiwalentne rozwiązanie użytkownika traci swoją poufność, będącą warunkiem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Uważam, że należy na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wynalazek uprawnionego wprawdzie nie będzie identyczny z ekwiwalentnym wynalazkiem użytkownika, ale nie mogą to być przecież nadmiernie różniące się rozwiązania – ekwiwalentność zakłada bowiem, że jakaś część cech wynalazku (a nawet wszystkie) zostaje zastąpiona poprzez ich funkcjonalne odpowiedniki, a przy tym równoważność tych odpowiedników w stosunku do cech zastrzeżonych musi być oczywista dla znawcy²²⁸. Z chwilą ujawnienia wynalazku przez uprawnionego znawca w dziedzinie posiadałby zatem wiedzę o istocie wyrażonego w nim rozwiązania technicznego oraz potrafiłby – na podstawie swojej wiedzy ogólnej – wskazać zbiór funkcjonalnych odpowiedników cech technicznych tego rozwiązania. Nieujawnione rozwiązanie użytkownika musi mieścić się w tym zbiorze, żeby można było mówić o korzystaniu przez niego z „wynalazku”, stanowiącego warunek nabycia prawa użytkownika. Wynalazek użytkownika nie zostaje bezpośrednio ujawniony, ale zaczyna być łatwo dostępny dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem

²²⁸ Zbliżona sytuacja miałaby miejsce w przypadku wykorzystywania przez użytkownika rozwiązania tylko częściowo realizującego cechy wynalazku objętego zgłoszeniem (pod warunkiem przyjęcia, że wykorzystywanie takiego rozwiązania jest objęte zakresem patentem, a więc może być podstawą nabycia prawa użytkownika). Do częściowego zrealizowania wynalazku potrzebne jest wykorzystywanie przynajmniej jego cech istotnych, a to powoduje, że z chwilą opublikowania zgłoszenia patentowego obejmującego dany wynalazek dostępna dla wszystkich stałaby się wiedza o jego cechach technicznych, w tym cechach istotnych, co prowadziłoby również do ujawnienia wynalazku „częściowego” wykorzystywanego przez użytkownika.

informacji, nawiązując do sformułowania zawartego w art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS²²⁹. Należy wobec tego skonkludować, przywołując wskazania Sądu Najwyższego, że „informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano”²³⁰. Względy podniesione przez Sąd Najwyższy uzasadniają przyjęcie, że ujawnienie przez uprawnionego wynalazku sprawia, że ekwiwalentny wynalazek użytkownika przestaje być poufny.

Podsumowując te rozważania należy zauważyć, że problem zbiegu podstaw ochrony w rozpatrywanej sytuacji użytkownika-dysponenta tajemnicy przedsiębiorstwa będzie najczęściej pozorny ze względu na nieodzwonne ujawnienie wynalazku użytkownika dokonywane przez zgłaszającego (przyszłego uprawnionego z patentu). Wynika z tego, że wynalazek użytkownika będzie mógł stanowić jego tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie do czasu ujawnienia tego wynalazku (o ile oczywiście tajemnica przedsiębiorstwa nie dotyczy jakichś innych informacji, które pozostają niejawne, np. potrzebnych do korzystania z wynalazku), czyli w okresie, w którym użytkownik nie ma jeszcze statusu użytkownika. Wydaje się wreszcie, że nawet w hipotetycznej sytuacji, w której opublikowanie wynalazku przez przyszłego uprawnionego z patentu nie doprowadziłoby do ujawnienia wynalazku użytkownika, nie byłoby przeszkód dla możliwości poszukiwania przez użytkownika ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obejmującej ten wynalazek na podstawie przepisów uznk także po nabyciu przez niego prawa użytkownika. Wynika to z tego, że nabycie prawa użytkownika nie prowadzi do redukcji czy wręcz wyeliminowania uprawnień przysługujących użytkownikowi na innych podstawach prawnych.

8.3. Prawo użytkownika w kontekście dokonania wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy (art. 11 ust. 5 pwp)

Kolejnym zagadnieniem pozostającym obok głównego nurtu rozważań, jednak wymagającym rozważenia dla przedstawienia możliwie kompletnego obrazu sytuacji prawnej użytkownika, jest kwestia ewentualnego zbiegu ochrony użytkownika w rozumieniu art. 71 pwp oraz instytucji prawnej określonej w art. 11 ust. 5 pwp, która dotyczy dokonania wynalazku przy pomocy

²²⁹ Warto przy tym dodać, że art. 39 ust. 1 lit. a TRIPS odwołuje się do informacji „jako całości lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów”.

²³⁰ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001 nr 4, poz. 59, s. 58; wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002 nr 5, poz. 67, s. 56.

przedsiębiorcy. Stosownie do art. 11 ust. 5 pwp, w razie dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy²³¹ przedsiębiorcy²³², przedsiębiorca ten może korzystać z dokonanego wynalazku we własnym zakresie, przy czym w umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania patentu na wynalazek. Przytoczony przepis odnosi się zatem w pierwszej kolejności do możliwości korzystania z cudzego wynalazku (nie rozróżniając, czy chodzi o opatentowany, czy nieopatentowany wynalazek). Skoro zatem regulacja ta dotyczy korzystania przez przedsiębiorcę z wynalazku, który może zostać objęty patentem (prawnie chronioną wyłącznością) uzyskanym przez twórcę, a więc do korzystania przez przedsiębiorcę z wynalazku obok uprawnionego z patentu uzyskanego na ten wynalazek, budzi on oczywiste zainteresowanie z punktu widzenia rozważań niniejszej pracy.

Uprawnienie ustanowione w art. 11 ust. 5 zd. 1 pwp charakteryzuje się w literaturze jako „ustawowe nieodpłatne, niewyłączne i niezbywalne zezwolenie (licencja) na czynności objęte normatywnym mianem korzystania z rozwiązania (...) w zakresie wynikającym z przedmiotu i skali działania danego przedsiębiorcy”²³³. Warto zauważyć, że umożliwienie przedsiębiorcy korzystania z wynalazku „we własnym zakresie” wydaje się mieć szerszy zakres znaczeniowy, niż możliwość korzystania „w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie”, jak w przypadku omawianego w niniejszej pracy art. 71 ust. 1 pwp, gdyż nie nakłada ograniczeń ilościowych korzystania²³⁴. Gdyby zatem przedsiębiorca, przy którego pomocy twórca dokonał wynalazku, korzystał z tego wynalazku (lub przygotował się do tego) np. przed zgłoszeniem wynalazku przez twórcę w celu uzyskania patentu, spełniając przesłanki nabycia prawa użytkownika, jego uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku znalazłoby podstawę zarówno w art. 11 ust. 5 zd. 1 pwp, jak i w art. 71 ust. 1 pwp²³⁵. Przywołane przepisy pozostawałyby zatem w zbiegu.

²³¹ Chodzi np. o wsparcie organizacyjno-techniczne (udostępnienie sprzętu, materiałów, obsługi fachowej), finansowe, naukowe (dostęp do informacji, dokumentacji, opracowań, baz danych, konsultacji) lub inne (wyjaśniam za M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 393-394).

²³² Przedsiębiorcą w świetle art. 3 ust. 1 pkt 3 pwp jest osoba prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, por. A. Szewc, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 928. Stosownie do art. 3 ust. 2 pwp, przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza.

²³³ M. du Vall, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 394; H. Żakowska-Henzler, *Prawa podmiotu gospodarczego do wynalazków dokonanych przez pracowników*, Państwo i Prawo 1995, nr 4, s. 62; A. Szewc, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 930; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 123.

²³⁴ Por. J. Chlebny, *Wynalazek pracowniczy – studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2015, s. 92.

²³⁵ Warto zasygnalizować, że o ile korzystanie z wynalazku w ramach prawa użytkownika jest bezpłatne, ale ograniczone dotychczasowym zakresem oraz własnym przedsiębiorstwem, o tyle uprawnienie do korzystania w

W sytuacji, gdyby twórca dokonał wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy, a następnie okazałoby się, że patent na taki wynalazek został uzyskany przez osobę trzecią (przy czym w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez tę trzecią osobę przedsiębiorca z wynalazku korzystał lub przygotował się do korzystania), prawo użytkownika w rozumieniu art. 71 ust. 1 pwp nabędzie przedsiębiorca, a także sam twórca, jeśli również korzystał z wynalazku w relewantnej dacie. Przedsiębiorca będzie bowiem działał w dobrej wierze, wykonując uprawnienie przyznane mu przez art. 11 ust. 5 zd. 1 pwp. W świetle art. 71 ust. 1 pwp korzystający z wynalazku nie musi przecież być twórcą wynalazku, aby nabyć prawo użytkownika. Gdyby jednak w relewantnej dacie przedsiębiorca nie korzystał jeszcze z wynalazku ani nie zdażył nawet się do tego przygotować, natomiast odpowiednie czynności zdażył już przedsięwziąć twórca wynalazku, wówczas prawo użytkownika nabędzie tylko twórca. Uprawnienie do korzystania z wynalazku przyznane w art. 11 ust. 5 zd. 1 pwp nie będzie bowiem wystarczające do zezwolenia przedsiębiorcy na korzystanie z wynalazku objętego patentem osoby trzeciej w sytuacji, gdy przedsiębiorca ten sam nie spełnił przesłanek nabycia prawa użytkownika (art. 71 ust. 1 pwp).

ramach zezwolenia ustawowego wynikającego z art. 11 ust. 5 zd. 1 pwp ogranicza się jedynie do „własnego zakresu”, ale ma charakter warunkowo odpłatny ze względu na treść art. 22 pwp (zob. J. Chlebny, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, s. 51).

Rozdział VI.

Używacz późniejszy wynalazku

1. Uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 75 pwp, osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent, przeniesiony następnie na podstawie art. 74 pwp na rzecz osoby uprawnionej, albo uzyskała w dobrej wierze licencję, a korzystała z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowała wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku, może z tego wynalazku korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystała w chwili wszczęcia tego postępowania, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia (ust. 1). Prawo do korzystania z wynalazku określone w ust. 1 podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem (ust. 2).

Z treści przytoczonego uregulowania wynika, że posługuje się ono w dużej mierze identycznymi pojęciami (lub nawet całymi zwrotami), co omówiona już regulacja art. 71 pwp dotycząca użytkownika uprzedniego. Dotyczy to w szczególności określeń odwołujących się do korzystania z wynalazku, przygotowania wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku, jak również możliwości korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w określonym zakresie. W odniesieniu do tych zagadnień nie będę powtarzać rozważań przedstawionych w poprzednich rozdziałach, gdyż mogą one być wprost odniesione do analogicznych pojęć dotyczących użytkownika późniejszego. Bardziej szczegółowo trzeba będzie się odnieść do tych kwestii, które mogą być interpretowane w sposób odmienny niż w przypadku użytkownika uprzedniego (przesłanka dobrej wiary) albo które nie występują w omówionej już regulacji dotyczącej użytkownika uprzedniego.

Instytucję użytkownika późniejszego zalicza się do ograniczeń patentu¹. W doktrynie wskazano, że stanowi ona – tak jak analizowane wcześniej prawo użytkownika uprzedniego – jeden z nielicznych przykładów ochrony dobrej wiary w systemie praw własności przemysłowej². Udzielenie ochrony użytkownikowi późniejszemu – tj. osobie dokonującej określonych czynności

¹ A. Szajkowski, w: J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 225; por. również uwagi przedstawione w rozdziale II., pkt 8.3., oraz w rozdziale V.

² A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 208.

prawnych z osobą nieuprawnioną z patentu lub do uzyskania patentu – rozważane bywa także w kontekście zasady *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*³, do czego odniosę się dalej w pkt 3.1.1. niniejszego rozdziału.

Uregulowanie zawarte w art. 75 pwp należy odczytywać w związku z poprzedzającym je przepisem art. 74 pwp, stanowiącym, że w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania (zgłoszeniowego) albo unieważnienia już udzielonego patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu. Osoba rzeczywiście uprawniona do patentu ma zatem możliwość doprowadzenia do sytuacji, w której patent nie będzie istnieć (poprzez umorzenie postępowania prowadzącego do jego udzielenia bądź też unieważnienie już udzielonego patentu) albo stanie się jej prawem (w wyniku dalszego prowadzenia postępowania już z udziałem rzeczywiście uprawnionego podmiotu bądź w wyniku przeniesienia na ten podmiot udzielonego patentu).

Pierwsza z tych opcji skutkuje wyeliminowaniem patentu lub zgłoszenia patentowego. Konsekwencje przypadku unieważnienia patentu określa art. 291 pwp, który może znaleźć zastosowanie w sytuacji prawnej niedoszłych użytkowników późniejszych będących nabywcami (pochodnymi) patentu albo licencjobiorcami w rozumieniu tego przepisu; osoby te nie staną się użytkownikami, skoro nie dojdzie do przeniesienia patentu, o którym mowa w art. 75 pwp, ale do jego unieważnienia. Zgodnie z tym uregulowaniem i jeśli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zbywca może jednak potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu; jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli zatem rzeczywisty uprawniony skorzystałby z możliwości unieważnienia już udzielonego patentu, niedoszły użytkownik późniejszy (jako nabywca lub licencjobiorca) mógłby dochodzić od osoby nieuprawnionej roszczeń opartych o art. 291 pwp. Przypadek unieważnienia patentu traktowany jest przez S. Sołtysińskiego jako okoliczność wywołująca pierwotną niemożliwość świadczenia (art. 387 § 2 k.c.), czyli okoliczność powodująca bezwzględną nieważność umowy, obowiązek naprawienia szkody oraz zwrotu

³ A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 208.

nienależnego świadczenia przez zbywcę⁴. Natomiast K. Szczepanowska-Kozłowska przyjęła, że unieważnienie patentu skutkuje wygaśnięciem licencji (brak bezwzględnej nieważności licencji), co powoduje, że niemożliwość świadczenia ma charakter następczy, a nie pierwotny⁵. Jeszcze inne stanowisko zajął Ł. Żelechowski, uznając niemożliwość świadczenia za następczą, ale z zastrzeżeniem, że jej skutki normowane są nie w przepisach prawa cywilnego, ale w art. 291 pwp, w świetle którego „skutki niemożliwości następczej rozciągają się wstecznie aż do chwili dokonania konkretnej czynności prawnej mającej za przedmiot patent” (w modelu dyspozytywnym zaproponowanym przez ustawodawcę)⁶.

Z kolei skutki skorzystania przez rzeczywiście uprawnionego z drugiej z ww. opcji – tj. utrzymania prawa w mocy poprzez dalsze prowadzenie postępowania zgłoszeniowego już z jego udziałem bądź, wreszcie, przeniesienie patentu na jego rzecz – w odniesieniu do osób trzecich reguluje właśnie rozpatrywany art. 75 pwp, odnoszący się ściśle do przypadku przeniesienia patentu.

W rozdziale I. omówiono aksjologiczne względy uzasadniające objęcie ochroną użytkowników późniejszych. Należy przypomnieć, że wyrażają się one w potrzebie zapewnienia ochrony osobom, które rozpoczęły korzystanie z wynalazku w przeświadczeniu, iż posiadają do tego stosowne uprawnienie. Osoby te dokonały określonej czynności prawnej (nabycia patentu albo prawa do patentu w sposób pochodny; uzyskania licencji) w dobrej wierze z osobą, która nie miała prawa do patentu albo błędnie sądzą, że prawo do uzyskania patentu nabyły w sposób pierwotny. Pozbawienie takich osób możliwości realizowania swoich uzasadnionych interesów jawiłoby się jako sprzeczne z ogólnym poczuciem sprawiedliwości.

2. Regulacje dotyczące użytkowników późniejszych zawarte w ustawie o wynalazczości

2.1. Uwagi ogólne

W rozdziale I. (pkt 2.3.) przedstawiłam genezę instytucji użytkowników, w tym użytkownika późniejszego, w kolejnych regulacjach prawa patentowego. Zaprezentowany tam przegląd tych regulacji nie zawierał szczegółowych uwag dotyczących przypadków ochrony użytkowników

⁴ S. Sołtysiński, w: J. Szwaja, A. Szajkowski (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 484.

⁵ Autorka przyjmuje, że decyzja o unieważnieniu patentu ma skutek konstytutywny o charakterze *ex tunc*, ale jedynie w odniesieniu do skutków materialnoprawnych wynikających z samej unieważnionej decyzji, tj. co do momentu wyeliminowania z obrotu prawa wyłącznego – zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne...*, s. 111.

⁶ Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 89, nb. 33-34. Autor rozwija to stanowisko dla poszczególnych czynności prawnych.

późniejszych przewidzianych w ustawie o wynalazczości, ustanawiającej taką ochronę w dwóch przypadkach (art. 70 i 74 u.wyn.⁷). Uregulowania te doczekały się wypowiedzi doktrynalnych, które przynajmniej częściowo zachowały aktualność w odniesieniu do regulacji używacza późniejszego przewidzianej w obecnej ustawie – Prawo własności przemysłowej (art. 75 pwp). Z tego powodu odnoszę się do nich szerzej w niniejszym rozdziale, nie powracając już do uregulowań w świetle ustaw poprzedzających ustawę o wynalazczości.

Ochronę używaczy późniejszych przewidziano w ustawie o wynalazczości w następujących sytuacjach:

- 1) uzyskania albo nabycia – w dobrej wierze – patentu, albo uzyskania licencji z patentu, który:
 - został unieważniony następnie z przyczyny określonej w art. 40 u.wyn., tj. wtedy, gdy po udzieleniu patentu na wynalazek zgłoszony został taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym⁸, lub
 - został przeniesiony na podstawie art. 55 u.wyn.⁹ na rzecz osoby uprawnionej do tego patentu,

przy czym przed wszczęciem sprawy o unieważnienie lub przeniesienie patentu konieczne było korzystanie z wynalazku co najmniej przez okres roku lub w ciągu tego okresu przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku; osoba spełniająca te przesłanki mogła korzystać z tego wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystała w czasie wszczęcia tej sprawy, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania uprawnionemu z patentu odpowiedniego wynagrodzenia, którego wysokość, w razie braku porozumienia, określano w drodze

⁷ Ustawa o wynalazczości objęta była przynajmniej dwiema dużymi nowelizacjami - zob. ustawę z 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości (Dz.U.1984 Nr 26, poz. 130) i ustawę z 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1993 Nr 4 poz. 14 z późn. zm.). W trakcie jej obowiązywania doszło do zmiany numeracji kolejnych uregulowań. Z tego względu prawa używaczy późniejszych przewidziane początkowo w art. 65 i 69 znalazły się następnie w art. 70 i 74 (zob. wersję ustawy z 1993 r.). W niniejszej pracy będę posługiwać się późniejszą numeracją (szerzej zob. pkt 2.3.3 w rozdziale I.).

⁸ Stosownie do dalszej treści art. 40 u.wyn., w takim przypadku uprawniony z patentu powinien złożyć w terminie określonym przez Urząd Patentowy oświadczenie co do zasadności tego zgłoszenia. Jeżeli uprawniony z patentu podniesie zarzut, że zgłoszenie jest bezzasadne, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W razie niezłożenia przez uprawnionego z patentu oświadczenia co do zasadności zgłoszenia, decyzja o udzieleniu patentu zostanie uchylona.

⁹ Zgodnie z art. 55 u.wyn., w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać odrzucenia zgłoszenia albo unieważnienia patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu, a także przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

postępowania spornego (art. 65 u.wyn.; później jako art. 70 u.wyn.; szerzej w tej kwestii w pkt 2.2.) oraz

- 2) rozpoczęcia korzystania z wynalazku albo poczynienia niezbędnych przygotowań do korzystania z wynalazku, na który patent wygasł z powodu zalegania z opłatą; osoba spełniająca te przesłanki mogła korzystać z tego wynalazku także w razie uchylecia decyzji o wygaśnięciu patentu z zastrzeżeniem uiszczenia od daty tego uchylecia słusznego wynagrodzenia uprawnionemu z patentu (art. 69 u.wyn.; później jako art. 74 u.wyn.; szerzej w tej kwestii w pkt 2.3.).

Do kategorii użytkowników późniejszych można było zaliczyć również sytuację określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych¹⁰, w którego § 67 wskazano, że jeżeli uprawniony z patentu korzystał z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub w czasie tego postępowania, decyzja o wywłaszczeniu patentu mogła zawierać zezwolenie na dalsze bezpłatne korzystanie z wynalazku przez dotychczasowego uprawnionego w zakresie, w jakim wynalazek ten był wykorzystywany, jeżeli ubiegający się o wywłaszczenie na to się godził¹¹.

2.2. Używacz wynalazku objętego patentem unieważnionym lub przeniesionym na rzecz osoby uprawnionej (art. 70 u.wyn.)

W treści art. 70 u.wyn. określono dwie różne sytuacje, w których możliwe było powstanie prawa użytkownika późniejszego. Sytuacje te łączyło to, że dotyczyły one osób, które w dobrej wierze uzyskały albo nabyły¹² patent, albo uzyskały licencję dotyczącą patentu, którego status prawny uległ zmianie ze względu na jego unieważnienie (z powodu określonego w art. 40 u.wyn. – zob. niżej) albo przeniesienie na rzecz osoby uprawnionej. Zmiana statusu prawnego patentu w każdym z tych przypadków prowadziła do pozbawienia osoby, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła taki patent, albo była licencjobiorcą w stosunku do takiego patentu – czyli ewentualnego użytkownika późniejszego – dotychczasowego tytułu prawnego pozwalającego jej

¹⁰ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. nr 54, poz. 351).

¹¹ Zgodnie z ust. 2 § 67 Rozporządzenia decyzja o wywłaszczeniu mogła zawierać zezwolenie na dalsze korzystanie z wynalazku przez osoby, które korzystały z wynalazku na podstawie art. 41, 65 i 69 (w pierwotnej numeracji – przyp. wł.), tj. przez użytkowników uprzednich i późniejszych.

¹² Np. w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub w drodze dziedziczenia – tak S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 170-171.

na korzystanie z wynalazku chronionego takim patentem. W obu przypadkach do powstania prawa użytkownika późniejszego konieczne było korzystanie z wynalazku co najmniej przez okres roku przed wszczęciem sprawy o unieważnienie lub przeniesienie patentu lub w ciągu tego okresu przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Pierwsza z tych sytuacji, co już opisano wyżej w uwagach wstępnych, mogła mieć miejsce wtedy, gdy dany patent został unieważniony z przyczyny określonej w art. 40 u.wyn., czyli wtedy, gdy po udzieleniu patentu na wynalazek został zgłoszony taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym. W takim przypadku, jeżeli uprawniony z patentu podniósł zarzut, że zgłoszenie jest bezzasadne, sprawę przekazywano do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym (art. 40 ust. 2 u.wyn.) i rozstrzygano, czy zachodzą podstawy do unieważnienia patentu. Przyczynę unieważnienia patentu określoną w art. 40 u.wyn. ustanowiono ze względu na to, że na gruncie ustawy o wynalazczości przy ocenie nowości zgłaszanego wynalazku nie brano pod uwagę nieopublikowanych zgłoszeń patentowych korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa¹³, czyli nie ustanowiono tzw. rozszerzonego stanu techniki¹⁴. W przypadku tego ostatniego pojęcia badane rozwiązanie uznaje się za pozbawione nowości wtedy, gdy przed jego zgłoszeniem został już zgłoszony wynalazek o tożsamyh cechach technicznych, choćby nawet zgłoszenie tego wynalazku nie było jeszcze udostępnione do wiadomości powszechnej. A zatem, brak wprowadzenia takiego uregulowania (stanowiącego standard międzynarodowy) w ustawie o wynalazczości powodował konieczność uregulowania sytuacji, w której po udzieleniu patentu na dany wynalazek zgłoszony zostałby taki sam wynalazek z pierwszeństwem wcześniejszym, czyli wystawiony wcześniej na wystawie publicznej państwowej lub zagranicznej (art. 24 ust. 1 u.wyn.) albo zgłoszony wcześniej w innym państwie należącym do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej (art. 25 u.wyn.). Uregulowanie zawarte w art. 40 u.wyn. dotyczyło przy tym jedynie zgłoszeń wynalazków z wcześniejszym pierwszeństwem dokonywanych już po udzieleniu patentu, a nie wszelkich zgłoszeń, tzn. także tych złożonych jeszcze zanim patent został udzielony. Marek Besler zauważył, że aby sytuacja przewidziana w art. 40 u.wyn. mogła wystąpić, „postępowanie w sprawie udzielenia pierwotnego patentu, następnie unieważnionego, musiałyby zakończyć się przed upływem dwunastu miesięcy licząc od chwili

¹³ Na gruncie art. 11 u.wyn. rozwiązanie uważane było za nowe, jeśli przed datą, według której oznaczane było pierwszeństwo do uzyskania patentu, nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania, w szczególności przez publikację, jawne stosowanie lub wystawienie na wystawie publicznej.

¹⁴ Zob. art. 54 ust. 3 i 4 KPE, art. 25 ust. 2 i 3 pwp.

zgłoszenia rozwiązania do ochrony”¹⁵, co wymagałoby jednocześnie dokonania ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w terminie wcześniejszym niż okres osiemnastu miesięcy. Zakres zastosowania art. 40 u.wyn. był zatem bardzo wąski¹⁶ i regulacja ta w doktrynie uznawana była za niewystarczającą¹⁷. Uzyskanie albo nabycie w dobrej wierze patentu unieważnionego w takich okolicznościach, albo uzyskanie licencji dotyczącej tego patentu, mogło prowadzić do powstania prawa użytkownika późniejszego. Zdaniem M. Beslera, z przedstawionych wyżej powodów byłaby to sytuacja tak rzadka, „że prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest znikome a w praktyce żadne”¹⁸. Na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej dla oceny nowości wynalazku przyjęto model tzw. rozszerzonego stanu techniki, co zdezaktualizowało potrzebę utrzymania regulacji o treści zbliżonej do art. 40 u.wyn., jak również potrzebę ochrony osób, które byłyby użytkownikami późniejszymi wynalazków, do których odnosił się art. 70 w zw. z art. 40 u.wyn.

Druga sytuacja, w której możliwe było powstanie prawa użytkownika późniejszego w oparciu o art. 70 u.wyn., odsyłała do art. 55 u.wyn., czyli dotyczyła przypadku, w którym dany patent został przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej do uzyskania tego patentu. Przeniesienie już udzielonego patentu na uprawnionego stanowiło jedną z możliwości, które uprawniony do patentu mógł zrealizować w sytuacji określonej w art. 55 u.wyn., czyli w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną (osobę, której nie przysługiwało prawo do uzyskania patentu na dany wynalazek). Pozostałe możliwości ujęte w art. 55 u.wyn. obejmowały żądanie przez uprawnionego odrzucenia zgłoszenia albo unieważnienia patentu, ewentualnie żądanie udzielenia mu patentu. Analogiczne środki przewidziano w aktualnie obowiązującym uregulowaniu ustanawiającym ochronę prawa do patentu, tj. art. 74 pwp. Gdyby zatem określona osoba w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent, albo uzyskała licencję dotyczącą patentu, a przy tym patent ten dotknięty byłby wadliwością polegającą na tym, że zgłoszenie objętego tym patentem wynalazku zostało dokonane przez osobę pozbawioną uprawnienia do uzyskania patentu, natomiast osoba rzeczywiście uprawniona do uzyskania patentu skorzystała z możliwości zażądania przeniesienia już udzielonego patentu na jej rzecz, to możliwe byłoby nabycie prawa użytkownika późniejszego przez pierwszą z wymienionych w tym układzie osób (pod warunkiem spełnienia jeszcze przesłanek w postaci

¹⁵ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 282.

¹⁶ Zob. R. Skubisz, *Zakaz podwójnego opatentowania w ustawie o wynalazczości na tle prawnoporównawczym*, ZNUJ PWiOWI 1982/28, s. 77; R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 51-52; J. Szwaja, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 407.

¹⁷ Zob. J. Szczepaniak, *Zakres dostosowania pojęcia „nowości” w polskim prawie wynalazczym do standardów europejskich*, Prawo Unii Europejskiej 2000/2/20.

¹⁸ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 282.

korzystania z wynalazku w oznaczonym okresie albo przygotowania się do korzystania, określonych również w art. 70 u.wyn.). Treścią prawa takiego użytkownika objęte było korzystanie z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim użytkownik z niego korzystał w czasie wszczęcia sprawy o przeniesienie patentu. Prawo to podlegało (na wniosek zainteresowanego) wpisowi do rejestru patentowego i mogło przejść na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Obowiązkiem użytkownika było uiszczanie uprawnionemu z patentu odpowiedniego wynagrodzenia.

Uregulowanie o przedstawionej wyżej treści znalazło swoje miejsce także w aktualnej ustawie – Prawo własności przemysłowej (art. 75 pwp), gdzie recypowano je w nieznacznie zmienionym brzmieniu. Instytucji zawartej w art. 75 pwp poświęcę zasadnicze rozważania zawarte w niniejszym rozdziale (zob. pkt 3-7), przywołując w nich także relewantne wypowiedzi doktrynalne i orzecznicze sformułowane na tle przedstawionej regulacji zawartej w art. 70 u.wyn.

Omówienie problematyki instytucji użytkownika późniejszych w ustawie o wynalazczości nie będzie kompletne bez zreferowania rozważanego w ówczesnej doktrynie problemu zgodności unormowania zawartego w art. 70 u.wyn. z przepisami Konwencji paryskiej (w brzmieniu aktu sztokholmskiego)¹⁹. Z treści art. 70 u.wyn. wynikało, że spełnienie przesłanek nabycia prawa użytkownika późniejszego, tj. korzystanie bądź przygotowanie do korzystania z wynalazku (objętego już udzielonym patentem) powinno było następować już po dacie pierwszeństwa, a nawet już po dacie udzielenia patentu²⁰. Tymczasem, postanowienie art. 4 lit. B konwencji przewiduje, że po dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu korzystanie z wynalazku nie może powodować powstania na rzecz osób trzecich żadnych praw.

Z tego względu w doktrynie uznawano, iż instytucja użytkownika późniejszego zawarta w art. 70 u.wyn. nie powinna znajdować zastosowania do patentów udzielonych z powołaniem na pierwszeństwo konwencyjne²¹ (patenty takie będą skrótowo określać jako „patenty konwencyjne”²²). Stanowisko takie zajmowano jednomyślnie w zakresie pierwszego

¹⁹ S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 170-171.

²⁰ R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaia (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 358. Zob. także J. Szwaia, *Prawo wynalazcze. Przepisy...*, s. 295; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 108.

²¹ Por. J. Szwaia, *Prawo wynalazcze. Przepisy...*, s. 295.

²² Określenie „patent konwencyjny” bywa wykorzystywane dla określenia patentu uzyskiwanego na wynalazek zgłaszany w jednym kraju i zastrzegający pierwszeństwo z uprzedniego zgłoszenia tego wynalazku w innym kraju, czyli w zgodzie z procedurą przewidzianą w Konwencji paryskiej, zob. A. Chęcińska-Zaucha, Z. Gródek-Szostak, D. Kajrunajtys, *Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków unijnych – bariery i wyzwania*, Europa Regionum 4/2017, tom XXXIII, s. 19. Zob. także uzasadnienie projektu międzynarodowego porozumienia o patentach importowych, Wiadomości Urzędu Patentowego nr 4/1957, s. 163.

przypadku objętego art. 70 u.wyn., czyli nabycia prawa użytkownika w odniesieniu do patentu unieważnionego z przyczyny określonej w art. 40 u.wyn.)²³. W ocenie doktryny, niezgodność art. 70 u.wyn. z Konwencją paryską stała na przeszkodzie powstaniu prawa użytkownika późniejszego wtedy, gdyby dany patent miał zostać unieważniony z powodu zgłoszenia wynalazku z wcześniejszym pierwszeństwem konwencyjnym²⁴.

Wspomnianej wyżej jedynomyślności nie było natomiast w doktrynie co do drugiego przypadku nabycia prawa użytkownika określonego w art. 70 u.wyn., czyli sytuacji, w której dochodziłoby do przeniesienia patentu „konwencyjnego” na rzeczywistego uprawnionego na podstawie art. 55 u.wyn. Ryszard Skubisz nie widział w tym przypadku niezgodności z Konwencją paryską w zakresie powstania prawa użytkownika w odniesieniu do patentów „konwencyjnych”²⁵. Autor ten uzasadniał stosowanie art. 70 u.wyn. do patentów „konwencyjnych” w przypadku udzielenia patentu osobie nieuprawnionej i przeniesienia patentu na osobę uprawnioną (art. 55 ustawy), niestosowanie zaś do patentów „konwencyjnych” w przypadku unieważnienia patentu (w sytuacji określonej w art. 40 u.wyn.) – tym, że celem art. 4 lit. B konwencji jest ochrona wynalazku przed negatywnym oddziaływaniem na niego zdarzeń występujących w okresie pierwszeństwa, które mogłyby uniemożliwić korzystanie z patentu lub ograniczyć patent. Regulacja art. 4 lit. B konwencji odnosi się do „przypadków zgłaszania wynalazków z zastrzeżeniem daty pierwszeństwa konwencyjnego”²⁶, nie dotyczy natomiast sytuacji zgłoszenia wynalazku w UP RP przez osobę nieuprawnioną, która to osoba także będąc nieuprawniona dokonała uprzednio za granicą zgłoszenia będącego podstawą pierwszeństwa konwencyjnego. Należy zauważyć, że zgłoszenie konwencyjne pozostałoby skuteczne nawet w sytuacji, gdy dokonała go właśnie osoba nieposiadająca uprawnień do uzyskania patentu na dany wynalazek, a rzeczywisty uprawniony do uzyskania patentu po jego udzieleniu na rzecz innej osoby wystąpiłby z roszczeniem o przeniesienie patentu na swoją rzecz. Zdaniem R. Skubisza, w sytuacji opisanej w art. 55 u.wyn., czyli wtedy, gdy uprawniony korzystał ze wspomnianego roszczenia o przeniesienie patentu (zachowując zarazem wspomniane pierwszeństwo konwencyjne), nie dochodziło zatem do uniemożliwienia korzystania z patentu lub ograniczenia go ze względu na zdarzenia zaistniałe w okresie pierwszeństwa. Wobec tego,

²³ Zob. S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 170-171; J. Szwaja, *Prawo wynalazcze. Przepisy...*, s. 295; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 108.

²⁴ Por. S. Sołtysiński, *Prawo wynalazcze. Komentarz*, s. 170-171; R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania...*, s. 114.

²⁵ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 365.

²⁶ *Ibidem*, s. 365-366.

nie było także podstaw do wywodzenia niezgodności art. 70 u.wyn. w zakresie odnoszącym się do art. 55 u.wyn. z przepisami Konwencji paryskiej (art. 4 lit. B).

Janusz Fiołka uważał natomiast, że brak było podstaw do stosowania art. 70 u.wyn. także w przypadku patentów krajowych²⁷, gdyż przepisy Konwencji paryskiej mogą być stosowane zamiast prawa krajowego wtedy, gdy są korzystniejsze dla uprawnionych z praw własności przemysłowej, nawet w przypadku przynależnych polskich (podmiotów krajowych)²⁸. Wobec tego, zdaniem autora zakres zastosowania omawianej instytucji ograniczałby się do patentów wynikających ze zgłoszenia krajowego, udzielonych na rzecz podmiotów pochodzących z państw nienależących do konwencji paryskiej. Z uwagi na tak wąski zakres możliwości zastosowania prawa użytkownika późniejszego wynikającego z art. 70 ustawy o wynalazczości, autor postulował usunięcie tego uregulowania²⁹. Z tak sformułowanym stanowiskiem J. Fiołki nie zgadzał się R. Skubisz, zauważając, że podmiot pochodzący z kraju-strony konwencji paryskiej nie może korzystać bezpośrednio z praw specjalnych określonych w jej przepisach w swoim kraju pochodzenia³⁰. Wynika to z faktu, że twórcy konwencji kierowali się założeniem o maksymalnym nienaruszaniu ustawodawstwa państw-stron oraz zamiarem stworzenia pewnego minimum ochrony dla cudzoziemców.

Jak wspomniano wyżej, regulacji zawartej w art. 70 u.wyn. nie kontynuowano w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo własności przemysłowej w zakresie, w jakim regulacja ta odnosiła się do powstania prawa użytkownika późniejszego w przypadku unieważnienia patentu z przyczyny określonej w art. 40 u.wyn. W tym zakresie omawiany wyżej problem zgodności z Konwencją paryską stracił zatem na aktualności z przyczyn wyżej podanych.

2.3. Użytkownik wynalazku objętego patentem „nieopłaconym w terminie” (art. 74 u.wyn.)

Ustawa o wynalazczości przewidywała możliwość powstania prawa użytkownika późniejszego także na rzecz osoby, która rozpoczęła korzystanie z wynalazku albo poczyniła niezbędne przygotowania do korzystania z wynalazku, na który patent wygasł z powodu zalegania z opłatą (por. art. 72 ust. 1 pkt 2 u.wyn.). W razie uchylecia decyzji o wygaśnięciu patentu osoba spełniająca te przesłanki mogła nadal korzystać z tego wynalazku, przy czym treścią prawa tego

²⁷ Przez patenty krajowe rozumiem patenty uzyskane na podstawie zgłoszenia krajowego, tj. bez powoływania się na uprzednie pierwszeństwo konwencyjne.

²⁸ Por. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 108.

²⁹ *Ibidem*, s. 108.

³⁰ Zob. R. Skubisz, *Pierwszeństwo zgłoszenia wynalazku w świetle konwencji paryskiej i art. 71 ustawy o wynalazczości*, PiP 1977, nr 12, s. 100 i n.

używacza objęte było po prostu korzystanie z wynalazku – bez ograniczenia do swojego przedsiębiorstwa, ani do zakresu korzystania np. w chwili uchylecia decyzji o wygaśnięciu patentu³¹. Prawo to podlegało (na wniosek zainteresowanego) wpisowi do rejestru patentowego i mogło przejść na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Obowiązkiem użytkownika było uiszczanie uprawnionemu z patentu słusznego (a nie odpowiedniego, jak w art. 70 u.wyn.) wynagrodzenia.

Nabycie ww. prawa uzależnione było od podjęcia niezbędnych przygotowań, a nie – przygotowania wszystkich istotnych urządzeń do korzystania z wynalazku, jak w art. 70 u.wyn. W doktrynie zauważono, że posłużenie się innym sformułowaniem dla określenia zakresu przygotowań miało na celu złagodzenie przesłanek nabycia prawa użytkownika późniejszego uregulowanego w art. 74 u.wyn.³² Takie złagodzenie przesłanek przejawiało się nie tylko w stawianiu użytkownikowi wymagania podjęcia jedynie przygotowań do korzystania z wynalazku (bez wskazania na to, jaki powinien być efekt takich przygotowań), ale być może także w wyeliminowaniu wymogu dobrej wiary³³, której art. 74 u.wyn. wprost nie wymieniał wśród przesłanek powstania prawa. Ze stanowiskiem dopuszczającym bardziej liberalne rozumienie sformułowania „niezbędnych przygotowań do korzystania z wynalazku” w porównaniu z analogicznym określeniem zastosowanym w innych regulacjach odnoszących się do praw użytkownicy nie zgadzał się J. Fiołka. Jego zdaniem, poczynienie „niezbędnych” przygotowań oznacza w istocie konieczność przygotowania „wszystkich istotnych urządzeń” potrzebnych do korzystania z wynalazku³⁴. Z tego względu autor uważał oba określenia za synonimiczne³⁵. Spełnienie przesłanek nabycia ww. prawa musiało nastąpić najpóźniej w chwili uchylecia decyzji o wygaśnięciu patentu przez UP³⁶.

Kolejny problem interpretacyjny wyłaniający się na tle omawianej regulacji z art. 74 u.wyn. dotyczył możliwości nabycia prawa użytkownika późniejszego przez osoby, które korzystały z wynalazku nie tylko wtedy, gdy patent wygasł już na mocy decyzji UP, ale także wcześniej, a więc jeszcze w czasie jego obowiązywania³⁷. W istocie chodziło zatem o udzielenie odpowiedzi

³¹ Por. P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady...*, s. 374; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 110.

³² Zob. P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Zasady...*, s. 374; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 109.

³³ Przychylał się do takiego stanowiska również R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 368.

³⁴ Zob. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 109.

³⁵ Zgodził się z nim R. Skubisz, zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 367.

³⁶ Por. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 109.

³⁷ Problem ten zauważał J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 109.

na pytanie, czy prawo użytkownika mogły nabyć osoby, które naruszały patent w czasie, gdy on obowiązywał i korzystały z ujętego w nim wynalazku dalej po jego wygaśnięciu.

Zdaniem J. Fiołki, z treści art. 74 u.wyn. wynikało, że opisane w nim przesłanki powinny być zostać spełnione po wygaśnięciu patentu, jednak autor ten uznał, że nabycie prawa użytkownika nastąpiłoby także w przypadku rozpoczęcia korzystania z wynalazku jeszcze przed tą datą. Dotyczyło to także sytuacji, w której dana osoba korzystała z wynalazku chronionego patentem jeszcze w czasie jego obowiązywania (a więc naruszała ten patent), następnie zaprzestała korzystania, a rozpoczęła je ponownie już po wygaśnięciu patentu³⁸. Janusz Fiołka uważał, że w opisanej sytuacji spełnienie przesłanek użytkownika następowałoby nawet wówczas, gdyby osoba ta w ogóle nie korzystała z wynalazku po jego wygaśnięciu. Wynikało to z tego, że wcześniejsze korzystanie – w okresie obowiązywania patentu – musiało być dokonywane w oparciu o niezbędne urządzenia. Zdaniem autora, zaprzestanie korzystania z wynalazku w okresie obowiązywania patentu nie zmieniało zatem faktu, że dana osoba dysponowała urządzeniami niezbędnymi do korzystania z wynalazku także w okresie po wygaśnięciu patentu, a więc – zdaniem cytowanego autora – spełniała przesłankę podjęcia „niezbędnych przygotowań”³⁹. Komentując stanowisko J. Fiołki wypada zauważyć, że jeśli z przygotowania miał wynikać zamiar rychłego rozpoczęcia korzystania z wynalazku, to zaprzestanie korzystania z patentu w czasie jego obowiązywania i jedynie bierne posiadanie odpowiednich urządzeń o takim zamiarze nie mogło świadczyć. Dany podmiot mógł zaprzestać korzystania z wynalazku nie tylko z tego powodu, żeby nie naruszać patentu, ale także np. dlatego, że uznał wynalazek za nieprzydatny. Ponadto, pozwolenie użytkownikowi na czerpanie korzyści z wcześniejszego naruszania patentu (poprzez uzyskanie dzięki niemu prawa dalszego korzystania z wynalazku) stałoby w sprzeczności z aksjologicznym uzasadnieniem omawianej instytucji. Stanowisko to wydaje się zatem nietrafne.

Powyższe stanowisko J. Fiołki zostało skrytykowane przez R. Skubisza, który uznał, że nie znajdowało ono oparcia w treści art. 74 u.wyn. Przepis ten nie przewidywał bowiem możliwości powstania prawa użytkownika późniejszego w oparciu o działania podejmowane jeszcze w okresie ważności patentu. Działania relewantne dla nabycia tego prawa musiały dotyczyć okresu pomiędzy datą wygaśnięcia patentu a datą uchylecia decyzji o jego wygaśnięciu⁴⁰. Autor ten nie wykluczał natomiast uzyskania prawa użytkownika późniejszego na podstawie art. 74 u.wyn.

³⁸ Zob. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 110.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Zob. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 368.

przez byłego naruszcyciela lub licencjobiorcę, choćby to była kontynuacja wcześniejszej, bezprawnej działalności, o ile oczywiście był on w stanie wykazać spełnienie odpowiednich przesłanek w okresie wynikającym z art. 74 u.wyn.⁴¹

Przytoczony pogląd R. Skubisza doczekał się z kolei krytyki wyrażonej przez M. Beslera, który uznał, że art. 74 u.wyn. przyznawał przecież status użytkownika tylko tej osobie, która w okresie pomiędzy wygaśnięciem patentu a jego przywróceniem rozpoczęła korzystanie z wynalazku albo poczyniła w tym zakresie niezbędne przygotowania, natomiast pojęcie „rozpoczęcia” korzystania z wynalazku nie mogło być utożsamiane z kontynuacją takiego korzystania⁴².

W odniesieniu do kwestii „słusznego wynagrodzenia” należnego uprawnionemu od użytkownika „wynalazku nieopłaconego w terminie” M. Besler zauważył, że nie powinno ono być wyższe niż „wartość rynkowa licencji” – takie ukształtowanie wysokości wynagrodzenia autor uzasadniał brzmieniem art. 49 ust. 3 u.wyn., określającym wysokość opłaty licencyjnej w ramach licencji przymusowej. Janusz Fiołka uważał, że na wysokość wynagrodzenia należnego uprawnionemu z patentu wpływ mógł mieć zakres korzystania z wynalazku przez użytkownika, który – jak wskazano wyżej – nie był ograniczony do zakresu korzystania w dacie relewantnej dla nabycia prawa⁴³. Z tego względu, zwiększenie zakresu korzystania z wynalazku przez użytkownika mogło upoważniać uprawnionego z patentu do żądania podwyższenia należnego mu wynagrodzenia⁴⁴. Z kolei M. Tyczka rozważał kwestię wynagrodzenia należnego od użytkownika późniejszego w kontekście wynagrodzenia należnego twórcy – do tego ostatniego zastosowanie znajdowały wytyczne co do ustalania efektów wykonywania patentu (art. 93 ust. 3 u.wyn.) oraz zasady dla ustalania opłat stosowanych przy udostępnianiu projektów wynalazczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej⁴⁵. Autor zauważył, że decyzje Urzędu Patentowego wydawane w trybie spornym, na mocy których ustalano wysokość wynagrodzeń i świadczeń wynikających z praw wynalazczych, miały charakter wyłącznie ustalający. Wobec faktu, że nie stanowiły one tytułu egzekucyjnego, nie można było na ich podstawie wymusić spełnienia ustalonego w nich świadczenia. Konieczne było zatem zwrócenie się do odpowiedniego organu (sądu lub komisji arbitrażowej) o wydanie rozstrzygnięcia wykonalnego, stwierdzającego

⁴¹ Uzyskanie prawa użytkownika późniejszego nie wyklucza natomiast wystąpienia przez uprawnionego z patentu z roszczeniami z tytułu naruszenia tego patentu w okresie jego obowiązywania, por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 368.

⁴² Zob. M. Besler, *Prawa użytkownika...*, s. 283.

⁴³ Por. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 111.

⁴⁴ Por. J. Szwaja, *Prawo wynalazcze. Przepisy...*, s. 298; J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 111.

⁴⁵ Zob. § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U.1982.28.200 t.j. z dnia 24.09.1982 r.), M. Tyczka, *Postępowanie w sprawach wynalazczych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976, s. 70-72.

nakaz spełnienia określonego świadczenia pod groźbą sankcji przymusowego wykonania przez podmiot zobowiązany⁴⁶. Analogiczny sposób procedowania powinien być dotyczyć wynagrodzenia należnego uprawnionemu od użytkownika późniejszego, które również ustalane było decyzją Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym (zob. art. 114 ust. 1 pkt 5 u.wyn.).

Przechodząc do omówienia kolejnej kwestii dotyczącej nabycia prawa użytkownika późniejszego w omawianym przypadku, należy przypomnieć, że art. 74 u.wyn. literalnie nie wymagał, aby osoba mogąca ewentualnie stać się użytkownikiem pozostawała w dobrej wierze. Do kwestii tej odniósł się J. Fiołka, uznając, że prawo użytkownika późniejszego, o którym mowa w art. 74 u.wyn., mogła nabyć także osoba, która „wiedziała o toczącym się postępowaniu w sprawie przywrócenia terminu do uiszczenia zaległej opłaty okresowej”; autor rozwiązanie to ocenił krytycznie⁴⁷. Zdaniem M. Beslera, w omawianej instytucji przesłanka dobrej wiary została zastąpiona „konstrukcją zaufania potencjalnego użytkownika do skutków zdarzenia prawnego, jakim jest zaleganie uprawnionego z opłatą”⁴⁸.

Nabycie prawa użytkownika późniejszego z art. 74 u.wyn. następowało z chwilą spełnienia opisanych wyżej przesłanek oraz uchylecia decyzji o wygaśnięciu patentu z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej.

Regulację zawartą w art. 74 u.wyn. uznawano za dość nietrafioną⁴⁹. Opisane w niej prawo użytkownika mogło bowiem przysługiwać w razie uchybienia terminowi do wniesienia opłaty okresowej za kolejny rok ochrony przez uprawnionego z patentu, ale – skoro decyzja o wygaśnięciu patentu z tego powodu podlegała uchyleciu, przywracając tym samym obowiązywanie patentu i powodując potrzebę zapewnienia ochrony interesów osoby, która potencjalnie zaczęła już korzystać z wynalazku objętego tym patentem – uchybienie to musiało mieć charakter usprawiedliwiony, a więc np. niezależny od uprawnionego i wynikający z okoliczności zewnętrznych. Najprościej rzecz ujmując – do wygaśnięcia patentu musiało dochodzić w opisanej sytuacji bez winy uprawnionego z patentu. Zarazem jednak, możliwość uzyskania uprawnienia do korzystania z wynalazku przez osobę trzecią w takiej sytuacji uregulowano w sposób nadzwyczaj liberalny w porównaniu z regulacją prawa użytkownika poprzedniego bądź użytkownika późniejszego z art. 70 u.wyn. Nabycie prawa użytkownika w

⁴⁶ M. Tyczka, *Postępowanie...*, s. 72.

⁴⁷ Zob. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 109. Podobnie R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 368.

⁴⁸ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 283.

⁴⁹ W opinii J. Fiołki, uregulowania zawarte w omawianej instytucji co najmniej budzą zdziwienie – zob. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 111.

omawianej sytuacji opisanej w art. 74 u.wyn. nie dość, że nie wymagało wykazania się dobrą wiarą, to jeszcze mogło nastąpić w oparciu o działania stanowiące naruszenie patentu, ew. o liberalnie rozumiane „niezbędne przygotowania”, a wreszcie – wykonywanie tego prawa nie musiało ograniczać się do wcześniejszego zakresu korzystania.

Ze względu na niespójność pomiędzy prawem użytkownika uregulowanym w art. 74 u.wyn. w porównaniu z cechami instytucji zawartych w art. 43 i 70 u.wyn., J. Fiołka postulował dodanie w art. 74 u.wyn. wymogu dobrej wiary⁵⁰.

Omawiana instytucja użytkownika „wynalazku nieopłaconego w terminie” została pominięta w przepisach ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wynika to z faktu, że ustawodawca zrezygnował z możliwości przywracania terminu do uiszczenia opłaty okresowej, z której płatnością uprawniony zalegał przez okres dłuższy niż sześć miesięcy⁵¹. W doktrynie zauważono jednak, że – ze względu na zachowanie praw nabytych na podstawie tego przepisu w mocy po wejściu pwp w życie (art. 315 ust. 1 pwp), instytucja ta mogła mieć jeszcze praktyczne znaczenie⁵².

3. Przesłanki powstania prawa użytkownika późniejszego

Warunki nabycia prawa użytkownika późniejszego określone w art. 75 pwp przedstawiają się następująco:

- nabycie patentu albo jego uzyskanie (w oparciu o nabyte prawo do patentu), albo uzyskanie licencji – w dobrej wierze, od osoby nieuprawnionej,
- następcze przeniesienie patentu na rzecz osoby uprawnionej (na podstawie art. 74 pwp),
- korzystanie z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku.

Do spełnienia tych przesłanek można w drodze analogii odnieść pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z 10 października 2008 r. w odniesieniu do przesłanek nabycia prawa

⁵⁰ Zob. J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 111.

⁵¹ Na gruncie obecnych przepisów uiszczenie opłaty okresowej po upływie okresu płatności dopuszczalne jest jedynie w okresie sześciu miesięcy po upływie terminu przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej, przy czym termin ten nie podlega przywróceniu (art. 224 ust. 4 pwp).

⁵² Zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 205.

używacza uprzedniego – muszą one być spełnione kumulatywnie, a brak którejkolwiek z nich wyklucza udzielenie ochrony potencjalnemu użytkownikowi późniejszemu⁵³.

3.1. Uzyskanie albo nabycie patentu albo licencji od osoby nieuprawnionej

W treści art. 75 ust. 1 pwp przewidziano kilka alternatywnych wariantów, w których może dojść do uzyskania przez przyszłego użytkownika później jego prawa:

- uzyskanie patentu przez użytkownika – przekonanego o przysługującym mu prawie do uzyskania patentu, które miałby nabyć pierwotnie albo będącego nabywcą prawa do uzyskania patentu od osoby nieuprawnionej pochodnie, albo
- nabycie od osoby nieuprawnionej już udzielonego patentu, albo
- uzyskanie od niej licencji na korzystanie z wynalazku.

Alternatywność tych wariantów wyraża się w braku możliwości spełnienia ich przesłanek jednocześnie, gdyż są one rozłączne: przyszły użytkownik albo uzyskuje sam patent (pierwotnie) lub nabywa pochodnie już udzielony patent, albo uzyskuje licencję na korzystanie z wynalazku.

Nieodłącznym elementem każdego z powyższych wariantów jest działanie w warunkach braku uprawnienia do uzyskania patentu, polegające na tym, że ktoś – użytkownik albo inna osoba – dokonał zgłoszenia wynalazku, chociaż nie przysługiwało mu prawo do uzyskania patentu (o tym ostatnim pojęciu zob. uwagi w pkt 2. w rozdziale II.).

O braku uprawnienia do uzyskania patentu może przesądzać w pierwszej kolejności to, że dana osoba nie jest twórcą lub współtwórcą wynalazku, ani też nie nabyła prawa do uzyskania patentu w żadnej z sytuacji określonych w art. 11 ust. 3-5, 12, 20 czy 21 pwp. Brak nabycia prawa do uzyskania patentu może być skutkiem np. dokonania wynalazku przez pracownika poza stosunkiem pracy, wyłączenia zastosowania art. 11 ust. 3 pwp w umowie, niezachowania odpowiedniej formy umowy potrzebnej do przeniesienia prawa⁵⁴, braku zdolności do czynności prawnych osób zawierających umowę, braku umocowania do zawarcia takiej umowy przy braku jej potwierdzenia, wad oświadczenia woli, niegodności dziedziczenia osoby, której przyspaść miało prawo do uzyskania patentu itd.

⁵³ Tak również A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 208-209.

⁵⁴ Zgodnie z art. 12 ust. 2 pwp, formę pisemną zastrzeżono dla umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pod rygorem nieważności.

Na gruncie art. 75 ust. 1 pwp do uzyskania patentu przez osobę pozbawioną uprawnienia do uzyskania patentu może zatem dojść w trzech sytuacjach (rozważam je bardziej szczegółowo w pkt 3.1.1. poniżej). Po pierwsze, może to mieć miejsce wtedy, gdy hipotetyczny użytkownik sam dokonał zgłoszenia wynalazku, uważając się za osobę pierwotnie uprawnioną do uzyskania patentu (bo np. był pracodawcą rzekomego twórcy wynalazku, który miał dokonać go w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, por. art. 11 ust. 3 pwp). Po drugie, zgłoszenia wynalazku może dokonać osoba inna niż ewentualny użytkownik (w oparciu o swoje rzekome prawo do uzyskania patentu), natomiast użytkownik może nabyć od niej to rzekome prawo do patentu i wstąpić w miejsce zgłaszającego w toku postępowania zgłoszeniowego, uzyskując patent na swoją rzecz. Po trzecie, jeżeli zgłaszający doprowadził to postępowanie „do końca” i uzyskał patent, użytkownik może pojawić się jako nabywca już udzielonego patentu od osoby nieuprawnionej, ewentualnie jako licencjodawca takiego patentu⁵⁵ (tej ostatniej sytuacji dotyczą już rozważania zawarte w pkt 3.1.2. niniejszego rozdziału).

Użytkownik nie musi jednak działać bezpośrednio z osobą, która dokonała zgłoszenia wynalazku pomimo braku stosownego uprawnienia – rzekome prawo do uzyskania patentu może przecież zostać przeniesione przez zgłaszającego jeszcze przed udzieleniem patentu. Nabywca takiego prawa może dokonać dalszego przeniesienia lub przeniesień, a dopóki postępowanie o udzielenie patentu nie zostanie zakończone, użytkownik, jako nabywca rzekomego prawa do patentu, może wstąpić do postępowania i uzyskać patent na swoją rzecz. Możliwość działania przez użytkownika z osobą inną niż sam nieuprawniony zgłaszający dotyczy tym bardziej sytuacji, w której doszło już do udzielenia patentu (czy to na rzecz nieuprawnionego zgłaszającego, czy innej osoby będącej nabywcą rzekomego prawa do patentu od tego nieuprawnionego), a patent ten stał się przedmiotem dalszego obrotu. Każda kolejna osoba „obracająca” takim patentem będzie nieuprawniona, gdyż stanowiący przedmiot obrotu patent pozostanie dotknięty „grzechem pierwotnym” wyrażającym się w braku uprawnienia do patentu po stronie osoby, która zgłosiła wynalazek objęty danym patentem do ochrony.

W doktrynie wskazano, że art. 74 pwp może znajdować zastosowanie także w sytuacji zgłoszenia dokonanego przez jednego ze współuprawnionych bez wskazania pozostałych współtwórców jako uprawnionych. Zdaniem P. Kostańskiego, pominięty współtwórca mógłby żądać udzielenia patentu także na jego rzecz lub przeniesienia nań udziału w już udzielonym

⁵⁵ Użytkownik może stać się quasi-licencjodawcą jeszcze przed udzieleniem patentu ze względu na możliwość zawarcia umowy o korzystanie z wynalazku nieopatentowanego, ale zgłoszonego w UPRP na podstawie art. 79 pwp, do której to umowy stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej.

patencie (czyli „dopisania” go do patentu wspólnego), gdyż tylko te przypadki nie stanowiłyby czynności przekraczających zwykły zarząd prawem do uzyskania patentu (wymagających zgody pozostałych współtwórców dla swojej skuteczności; czynnością przekraczającą zwykły zarząd byłoby natomiast żądanie unieważnienia patentu lub umorzenia postępowania zgłoszeniowego). W takiej sytuacji nabywcy lub licencjobiorcy patentu (który uzyskał je tylko od jednego lub kilku, ale nie wszystkich rzeczywistych współtwórców) przysługuje również możliwość nabycia prawa użytkownika późniejszego w świetle art. 75 ust. 1 pwp⁵⁶.

3.1.1. Uzyskanie albo nabycie patentu

Uzyskanie patentu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pwp, odnosi się do sytuacji, w której potencjalny użytkownik uzyskał patent na swoją rzecz. Mogłoby to nastąpić w przypadku, w którym użytkownik działałby w przekonaniu o przysługiwaniu mu nabytego pierwotnie prawa do uzyskania patentu, albo wtedy, gdyby prawo do uzyskania patentu nabył pochodnie od osoby nieuprawnionej. Chodzi tu o pierwotne nabycie patentu, następujące poprzez udzielenie patentu przez UPRP na rzecz przyszłego użytkownika.

Jak powiedziano w rozdziale II. (pkt 2.), prawo do patentu stanowi przyznane twórcy wynalazku (lub innym określonym osobom) uprawnienie do zgłoszenia wynalazku – z wyłączeniem innych osób – w Urzędzie Patentowym oraz do „odzyskania” patentu w razie zgłoszenia go przez osobę nieuprawnioną⁵⁷. Z treści tego prawa wywodzi się bezwzględny charakter prawa do patentu, nakładający na nieoznaczony krąg podmiotów obowiązek powstrzymania się od działań, które naruszałoby prawo do patentu, sankcjonowany wspomnianą normą prawną⁵⁸. Prawo do patentu (*scil.* prawo do uzyskania patentu) jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (por. art. 12, 20-21 pwp). Może ono zatem być samodzielnym przedmiotem obrotu.

Jak zasygnalizowano wyżej w pkt. 3.1., „uzyskanie patentu”, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pwp, dotyczy właśnie sytuacji, w której przyszły użytkownik jest albo zgłaszającym podanie o udzielenie wynalazku, powołując się na rzekomo przysługujące mu prawo do uzyskania

⁵⁶ Zdaniem P. Kostańskiego, w takiej sytuacji art. 75 znajdzie odpowiednie zastosowanie w stosunku do osoby, która nabyła patent lub uzyskała licencję od rzekomo jedynej uprawnionej, ale nie uzasadnia tego stanowiska. Autor zauważa również, że nie ma potrzeby konstruowania takiego uprawnienia dla współuprawnionej, do którego pominięty współtwórca „dołącza”, gdyż wspólność patentu wiąże się z szerszymi uprawnieniami, niż te zapewniane przez prawo użytkownika następczego (zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 488).

⁵⁷ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawo do patentu*, s. 10.

⁵⁸ A. Niewęgłowski odnotowuje również prawnokarny zakaz zgłaszania do Urzędu Patentowego cudzych rozwiązań w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 304 pwp), zob. A. Niewęgłowski, w: E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego. Tom 3...*, s. 51-52.

patentu, albo wstępuje do postępowania zgłoszeniowego w jego toku – również na podstawie nabytego pochodnie prawa do uzyskania patentu na wynalazek już uprzednio zgłoszony do ochrony patentowej przez osobę nieuprawnioną, i postępowanie to wieńczy się udzieleniem patentu na rzecz użytkownika. W doktrynie zwrócono uwagę na to, że omawiane uregulowanie posługuje się określeniem „uzyskanie patentu”, przeciwstawiając je w alternatywie rozłącznej określeniu „nabycie patentu”, wyrażającemu odrębną drogę do powstania prawa użytkownika późniejszego. Problematyczne jest, zdaniem P. Kostańskiego, uwzględnianie w treści art. 75 ust. 1 pwp nabycia pierwotnego patentu, gdyż nie następuje ono od żadnej osoby (uprawnionej lub nie), ale od Urzędu Patentowego, który „nie przenosi prawa, ale go udziela”⁵⁹. Przesłanki „uzyskania” nie powinno się natomiast utożsamiać z nabyciem, gdyż spowodowałyby to redundantność określeń zawartych w art. 75 ust. 1 pwp dla opisanego rozłącznie alternatywnych („albo”) scenariuszy. Z tego względu autor proponuje odnośnienie zwrotu „uzyskanie patentu” do udzielenia patentu przez UPRP na rzecz przyszłego użytkownika późniejszego. Propozycja ta jest trafna, aczkolwiek wydaje się, że w świetle przyjętych w art. 75 ust. 1 pwp sformułowań rozróżniających „uzyskanie” i „nabycie” patentu nie ma wątpliwości co do tego, że „nabycie patentu” odnosi się do nabycia pochodnego już udzielonego patentu (w drodze przeniesienia, dziedziczenia – zob. niżej), natomiast „uzyskanie” – do nabycia pierwotnego, a więc do uzyskania patentu poprzez udzielenie go na rzecz przyszłego użytkownika przez Urząd Patentowy konstytucyjną decyzją administracyjną⁶⁰. Należy zresztą odnotować, że ustawa dość jednolicie posługuje się określeniem „uzyskanie” (patentu, prawa ochronnego itd.) dla opisanego przypadków prowadzących właśnie do „udzielenia” prawa przez UPRP (a zarazem nabycia pierwotnego). Rozróżnienie pomiędzy „uzyskaniem” i „nabyciem” patentu było stosowane również w poprzednich ustawach patentowych i nie budziło wątpliwości komentatorów.

Jak powiedziano, uzyskanie patentu przez przyszłego użytkownika musi nastąpić na podstawie prawa do patentu, np. nabytego przez użytkownika od osoby nieuprawnionej.

Przepis art. 75 ust. 1 pwp nie wyklucza także możliwości nabycia prawa użytkownika późniejszego w sytuacji, w której użytkownik uzyskał patent określając się jako osoba pierwotnie uprawniona z prawa do uzyskania patentu, a przy tym sam był osobą do tego nieuprawnioną (por. art. 74 pwp)⁶¹ – warunkiem jest natomiast uzyskanie patentu w dobrej wierze, o czym

⁵⁹ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 491-492. We współczesnej doktrynie prawa patentowego autor ten odniósł się do instytucji użytkownika późniejszego w sposób najszerszy, dlatego komentarz do art. 75 pwp autorstwa P. Kostańskiego będzie tu wielokrotnie cytowany.

⁶⁰ Tak również A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 183.

⁶¹ Sytuację taką dopuszcza również P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 498, natomiast przeciwko niej opowiada się Z. Miklański, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2001, s. 124.

szerzej w dalszej części tego rozdziału. Sytuacja taka miałaby miejsce na przykład w razie uzyskania przez użytkownika (pracodawcę) patentu na wynalazek opracowany rzekomo przez pracownika A, podczas gdy następnie okazałoby się, że twórcą wynalazku jest pracownik B, który opracował go poza zakresem swoich obowiązków pracowniczych, wobec czego pracodawcy nie przysługiwało w tym przypadku prawo do uzyskania patentu (por. art. 11 ust. 3 *a contrario*)⁶². W takiej sytuacji uzyskanie patentu odbywa się na podstawie prawa do patentu rzekomo nabytego pierwotnie, tj. już w momencie stworzenia wynalazku. Kwestia uzyskania prawa do patentu przez ewentualnego użytkownika późniejszego jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku do opatentowania może mieć znaczenie z punktu widzenia momentu oceny dobrej wiary (zob. niżej), jak również ewentualnego zbiegu sytuacji użytkownika późniejszego i uprzedniego.

Przechodząc do omówienia przypadku nabycia patentu, należy powtórzyć, że dotyczy on sytuacji, w której patent już udzielony na rzecz osoby pozbawionej w rzeczywistości uprawnienia do uzyskania patentu (brak prawa do patentu), ale ujawnionej w rejestrze patentowym jako uprawniony, przechodzi na następcę prawnego. Nabycie patentu może nastąpić np. w umowie przeniesienia (zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – por. art. 67 ust. 2 pwp), w ramach sukcesji syngularnej lub generalnej (np. w drodze dziedziczenia), pod tytułem odpłatnym lub darmym⁶³. Jak powiedziano wyżej, określenie to należy interpretować jako pochodne nabycie patentu.

Z treści art. 75 ust. 1 pwp wynika zarazem, że możliwość powstania prawa użytkownika późniejszego nie ogranicza się do sytuacji, w której ewentualny użytkownik nabył patent bezpośrednio od osoby nieuprawnionej. Użytkownik może być drugim czy kolejnym nabywcą patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną i zbytego przez nią innej osobie. Jak będzie jeszcze o tym mowa (pkt 3.2.), nabycie patentu przez użytkownika musi być dokonane w dobrej wierze.

W powyższym kontekście należy odnieść się następnie do rozważanego w doktrynie⁶⁴ problemu możliwości uznania prawa użytkownika późniejszego za wyjątek od zasady *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*. Za przyjęciem takiej możliwości miałyby przemawiać to, że użytkownik, czyli osoba dokonująca czynności prawnej z osobą nieuprawnioną,

⁶² Ten wariant interpretacyjny (w związku z momentem oceny przesłanki dobrej wiary) rozważa również P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 492.

⁶³ Por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 491.

⁶⁴ Zob. P. Stec, *Zabezpieczenia rzeczowe a prawa na dobrach niematerialnych*, PUG 2004, nr 4, s. 18; J. Widło, *Zastaw rejestrowy...*, s. 473, przyp. 279; Ł. Żelechowski, *Zastaw...*, s. 334.

nie pozostaje „z niczym”, ale nabywa w ramach prawa użytkownika późniejszego możliwość dalszego korzystania z wynalazku⁶⁵. Przeciwno uznaniu tego prawa za wyjątek od zasady *nemo plus iuris...* przemawiają jednak liczne względy, które trafnie przedstawił Ł. Żelechowski. Po pierwsze, o wyjątku od przywołanej zasady można by mówić wtedy, gdyby użytkownik, pomimo dokonania czynności prawnej z nieuprawnionym, nabywał prawo o treści odpowiadającej prawu objętemu tą czynnością prawną. Jak powiedziano, chodzi o czynności prawne, w których użytkownik miał od osoby nieuprawnionej nabyć prawo do patentu albo patent, albo uzyskać licencję. Treścią prawa użytkownika późniejszego (jak będzie o tym mowa w pkt 4. poniżej) objęte jest jednak dalsze, odpłatne korzystanie z wynalazku (jedynie) w dotychczasowym zakresie. Uzyskiwane przez użytkownika prawo różni się zatem treścią od prawa do patentu, patentu czy licencji⁶⁶. Po drugie, prawo użytkownika późniejszego nie powstaje tylko wskutek dokonania czynności prawnej z nieuprawnionym (w warunkach dobrej wiary użytkownika), ale uzależnione jest także od spełnienia dodatkowej przesłanki w postaci korzystania z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub przygotowania w tym okresie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Prawo użytkownika późniejszego może być zatem postrzegane nie jako ekwiwalent prawa objętego czynnością prawną z nieuprawnionym (wbrew zasadzie *nemo plus iuris...*), ale raczej jako „nagroda pocieszenia” obejmująca jakąś część treści oczekiwanego prawa i mająca zadośćuczynić raczej podjętym wysiłkom inwestycyjnym użytkownika niż samemu faktowi, że użytkownik zamierzał uzyskać określone prawo od osoby nieuprawnionej.

3.1.2. Uzyskanie licencji

Możliwość nabycia prawa użytkownika późniejszego powstaje (pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek) także, tzn. alternatywnie w stosunku do omówionych wyżej wariantów, w przypadku uzyskania licencji na korzystanie z wynalazku objętego patentem, który następnie został na podstawie art. 74 pwp przeniesiony na osobę rzeczywiście uprawnioną.

Uzyskanie licencji odbywa się poprzez zawarcie umowy licencyjnej, co powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 ust. 1 pwp). Licencja, o której mowa w art. 75 ust. 1 pwp, może stanowić każdy rodzaj licencji – wyłączną, niewyłączną, pełną, ograniczoną, a także sublicencję⁶⁷. Natomiast w przypadku licencji przymusowej należy uznać,

⁶⁵ P. Stec, *Zabezpieczenia rzeczowe...*, s. 18; J. Widło, *Zastaw rejestrowy...*, s. 473, przyp. 279.

⁶⁶ Szersze uwagi na temat treści wymienionych praw przedstawiłam w rozdziale II., pkt. 2-3 i 6.

⁶⁷ Może to być także licencja otwarta lub dorozumiana (art. 81 pwp), zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 494.

że możliwość nabycia prawa użytkownika późniejszego jest wyłączona ze względu na udzielanie jej nie na podstawie umowy, ale przez UPRP, który nie jest osobą nieuprawnioną w rozumieniu art. 74 w zw. z art. 75 ust. 1 pwp⁶⁸. Na marginesie należy jednak zauważyć, przy świadomości tego, że prowadzona w tym temacie dyskusja ma charakter czysto akademicki⁶⁹, że art. 75 ust. 1 pwp nie uzależnia uzyskania licencji od tego, aby podstawą jej uzyskania była umowa, a przede wszystkim nie wymaga *explicite*, aby została ona udzielona przez osobę nieuprawnioną. Omawiany przepis odnosi się do licencji w zdaniu wtrąconym („albo uzyskała w dobrej wierze licencję”) oddzielonym przecinkami, którego nie powiązano ze wskazaniem, że licencja ma mieć źródło umowne. Ponadto, literalne odczytanie tego przepisu wraz z poprzedzającym go art. 74 pwp mogłoby prowadzić do wniosku, że licencja „na patent” uzyskany przez osobę nieuprawnioną wcale nie musi być również przez tę osobę udzielona. Powyższe argumenty, wywodzone z literalnej treści art. 75 ust. 1 pwp, nie dają jednak podstaw do uznania, aby możliwe mogło być nabycie prawa użytkownika późniejszego przez osobę, której przysługiwała licencja przymusowa w odniesieniu do patentu przeniesionego na rzecz osoby „rzeczywiście” uprawnionej. Licencja przymusowa stanowi ograniczenie patentu i udzielana jest w sformalizowanej procedurze z określonych przyczyn, np. z powodu nadużywania patentu przez uprawnionego albo ze względu na interes publiczny, a przy tym wbrew woli uprawnionego z patentu (dlatego właśnie jest „przymusowa”). Jeśli zatem w analizowanych w tym miejscu okolicznościach doszłoby do udzielenia licencji przymusowej, to trzeba pamiętać o tym, że miałyby to miejsce wbrew woli „rzekomego uprawnionego” z patentu, który mógł np. nadużywać patentu i to stało się jedną z przyczyn udzielenia licencji przymusowej (zob. art. 82 ust. 1 pkt 2 pwp). W analizowanym przypadku miałyby następnie miejsce przeniesienie tego patentu na „rzeczywistego uprawnionego” (art. 74 pwp), co nie zmieniałoby jednak charakteru licencji przymusowej jako ograniczenia patentu, zachowującego skuteczność wobec każdego uprawnionego z patentu. Pozostawałaby ona zatem skuteczna wobec rzeczywistego uprawnionego, zapewniając licencjobiorcy przymusowemu możliwość dalszego korzystania z wynalazku, wobec czego prawo użytkownika późniejszego nie byłoby mu potrzebne. Rzeczywisty uprawniony mógłby natomiast ewentualnie skorzystać z przewidzianej w art. 86

⁶⁸ Por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 494. Inni autorzy, prawdopodobnie ze względu na wysoce teoretyczny charakter tego zagadnienia, nie podejmują go w wypowiedziach dotyczących prawa użytkownika późniejszego.

⁶⁹ Ze względu na to, że instytucja licencji przymusowej nie znalazła jak dotąd zastosowania w praktyce polskiej – odnotowano zaledwie jeden przypadek wszczęcia postępowania o udzielenie takiej licencji, jednak postępowanie to zostało umorzone.

pwp możliwości zmiany decyzji o udzieleniu licencji przymusowej w części dotyczącej zakresu lub czasu trwania licencji lub wysokości opłaty licencyjnej.

Kontynuując zasadnicze rozważania dotyczące określonej w art. 75 ust. 1 pwp przesłanki „uzyskania licencji” należy przyjąć, że obejmuje ona nie tylko upoważnienie do korzystania z wynalazku chronionego już udzielonym patentem, ale także wynalazku nieobjętego jeszcze patentem (art. 79 pwp)⁷⁰. W odniesieniu do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego już w UPRP w doktrynie w większości uważa się, że z chwilą udzielenia patentu umowa taka przekształca się w umowę licencji patentowej. Dla takiego przekształcenia konieczne jest spełnienie następujących warunków: (i) zawarcie umowy z art. 79 pwp przy zachowaniu wymogów co do formy przewidzianych dla umowy licencji patentowej (zawieranej w formie pisemnej *ad solemnitatem*) oraz (ii) zgodny zamiar stron w zakresie udzielenia licencji pod warunkiem zawieszającym⁷¹. Łukasz Żelechowski wyczerpująco wyjaśnia, że wydanie decyzji o udzieleniu patentu stanowi tzw. warunek prawny (*conditio iuris*), który „nie musi być wymieniony w czynności prawnej, a nawet znany stronom”⁷². Tym niemniej, w doktrynie podkreśla się, iż przewidzenie wprost w umowie możliwości dalszego korzystania z wynalazku po udzieleniu patentu jest pożądane z punktu widzenia zapobiegliwego licencjobiorcy⁷³.

Natomiast w przypadku umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego w UPRP, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, nie ma jeszcze miejsca zgłoszenie wynalazku (i nie wiadomo czy w ogóle ono nastąpi), a zatem nie zachodzi jeszcze stan oczekiwania, że objęty upoważnieniem wynalazek zostanie opatentowany. To powoduje z kolei bezprzedmiotowość opisanego wyżej mechanizmu przekształcenia opartego na tzw. warunku prawnym. Z tego względu Ł. Żelechowski uważa, że w umowie dotyczącej wynalazku niezgłoszonego niezbędne

⁷⁰ Art. 79 pwp stanowi, że do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej. Zob. też A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 183, który zastrzega, że wskazany sposób interpretacji, uznający, że uzyskanie licencji, o którym mowa w art. 75 pwp, obejmuje także upoważnienie wynikające z umowy z art. 79 pwp, jest dopuszczalny, aczkolwiek „zdecydowanie lepiej byłoby tę sprawę wyraźnie w ustawie uregulować”. Uważa tak również P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 494. Autor odnosi się wprawdzie do możliwości nabycia prawa użytkownika uprzedniego (a nie późniejszego), ale wydaje się, że stanowi to oczywistą omyłkę pisarską.

⁷¹ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 79, nb. 1 i przywołane tamże źródła, w których przytoczono także poglądy autorów proponujących inne podejście do wskazanego skutku przekształcenia umowy z art. 79 pwp w umowę licencji patentowej.

⁷² Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 79, nb. 1.

⁷³ A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 79, teza 4. Zagadnienie to rozważa szerzej również K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne...*, s. 44-45.

jest zawarcie wyraźnego postanowienia przewidującego udzielenie licencji patentowej w przypadku, gdyby wynalazek został zgłoszony, a następnie objęty udzielonym patentem⁷⁴.

Przyjmuję zatem, że do powstania prawa użytkacza późniejszego może prowadzić także uzyskanie upoważnienia do korzystania z wynalazku nieopatentowanego na podstawie art. 79 pwp, gdy wynalazek taki zostaje objętym patentem przeniesionym następnie na podstawie art. 74 pwp na rzecz osoby uprawnionej (zob. art. 75 *in fine* pwp).

3.1.3. Nabycie prawa na patencie

W doktrynie rozważano problem możliwości nabycia prawa użytkacza późniejszego w przypadku uzyskania innego niż licencja „prawa na patencie” przeniesionym następnie na rzecz osoby rzeczywiście uprawnionej. Piotr Kostański wyraził pogląd, że możliwość taka istnieje w przypadku ustanowienia na patencie zarówno zastawu, jak i użytkowania⁷⁵, nie uzasadniając jednak takiego stanowiska⁷⁶.

Natomiast A. Niewęgłowski uznał, że brak jest podstawy prawnej dla uznania użytkownika za użytkacza, a osobie takiej będzie przysługiwać jedynie roszczenie odszkodowawcze w stosunku do kontrahenta (tj. osoby nieuprawnionej) ze względu na przedwczesne ustanie użytkowania⁷⁷. Z kolei ustanowienie zastawu nie uprawnia potencjalnego użytkacza do korzystania z wynalazku chronionego patentem, na którym ustanowiono ten zastaw, wobec czego nie mógłby on spełnić warunkującej nabycie prawa użytkacza późniejszego przesłanki „korzystania” z wynalazku⁷⁸. Należy jednak uzupełnić stanowisko autora poprzez wskazanie, że nie wyklucza to spełnienia przesłanki przygotowania istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku, szczególnie gdyby zastawnik spodziewał się nabycia patentu na własność. Mogłoby to jednak mieć miejsce jedynie wyjątkowo, tj. wyłącznie w przypadku, gdyby na danym patencie ustanowiony był zastaw rejestrowy oraz zawarta byłaby umowa zastawnicza przewidująca przejęcie patentu na własność jako sposób zaspokojenia zastawnika (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).

⁷⁴ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 79, nb. 3; A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 79, teza 4.

⁷⁵ W przypadku użytkowania pogląd ten wydaje się znajdować oparcie w stanowisku P. Steca, zgodnie z którym omawianą sytuację należy rozpatrywać przez pryzmat art. 265 § 3 kc, stanowiący, że do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa (zob. P. Stec, *Zabezpieczenia rzeczowe...*, s. 14 i n.).

⁷⁶ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 500.

⁷⁷ A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 339.

⁷⁸ Tak A. Niewęgłowski pomimo analogicznego unormowania zawartego w art. 329 § 1 kc, nakazującego odpowiednie stosowanie przepisów o przeniesieniu prawa (A. Niewęgłowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 338).

Zajmując własne stanowisko w kwestii możliwości nabycia prawa użytkownika późniejszego w przypadku uzyskania innego niż licencja prawa na patencie uważam, że zaakceptowanie takiej możliwości jest wykluczone ze względu na jednoznaczne brzmienie art. 75 ust. 1 pwp, które stanowi jedynie o uzyskaniu licencji. Należy zresztą odnotować, że ustawa z 1924 r. posługiwała się bardziej pojemnym określeniem „praw na patencie”⁷⁹, które obejmowałyby rozważane przypadki użytkownika będącego zastawnikiem czy użytkownikiem patentu. Zastąpienie tego określenia poprzez odniesienie konkretnie do uzyskania licencji może uzasadniać wniosek, że jedynie w takim przypadku możliwe jest nabycie prawa użytkownika późniejszego.

3.2. Dobra wiara

Nabycie prawa użytkownika późniejszego jest możliwe pod warunkiem uzyskania albo nabycia patentu w dobrej wierze, albo uzyskania w dobrej wierze licencji (oraz spełnienia pozostałych przesłanek). Pojęcie dobrej wiary zostało szczegółowo omówione w kontekście przesłanek powstania prawa użytkownika uprzedniego (zob. pkt 5. w rozdziale III.), a przedstawione tam uwagi o charakterze ogólnym znajdują zastosowanie także dla dobrej wiary użytkownika późniejszego. Należy jednak zauważyć, że w przypadku użytkownika późniejszego dobrą wiarę odnosi się do stanu świadomości potencjalnego użytkownika związanego z uzyskaniem albo nabyciem patentu albo uzyskaniem licencji, a nie samym korzystaniem z wynalazku lub przygotowywaniem się do korzystania z niego, jak w przypadku użytkownika uprzedniego. Z tego względu konieczne będzie przyjrzenie się ze szczególną uwagą kwestii oceny dobrej wiary użytkownika późniejszego w poszczególnych przypadkach zastosowania tego przepisu, w tym ustalenie, jaki moment powinien decydować o istnieniu dobrej wiary.

Jak powiedziano, prawo użytkownika późniejszego może powstać w trzech alternatywnych przypadkach: uzyskania patentu, nabycia patentu, uzyskania licencji. Zdaniem J. Ożegalskiej-Trybalskiej, przypadki te stanowią bardzo różne zdarzenia prowadzące do nabycia statusu użytkownika późniejszego, co powoduje, że na gruncie art. 75 pwp niemożliwe jest jednolite rozumienie dobrej wiary⁸⁰. Autorka przytacza również stanowisko M. Beslera, który przyjął, że o dobrej wierze użytkownika uzyskującego patent świadczy jego przekonanie o przysługiwaniu mu prawa do patentu, natomiast o dobrej wierze użytkownika będącego nabywcą patentu albo

⁷⁹ Zob. pkt 2.3. w rozdziale I.

⁸⁰ J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 465.

licencjobiorcą świadczy jego przekonanie o tym, że prawo do patentu przysługiwało osobie, z którą zawarł umowę⁸¹ (i – uzupełniając stanowisko M. Beslera – prawo do patentu przysługujące tej osobie musiało, w przekonaniu użytkownika, uzasadniać udzielenie patentu). Użytkownik będący nabywcą patentu albo licencjobiorcą działałby zatem w przekonaniu, że na podstawie zawieranej umowy sam uzyska uprawnienie do korzystania z wynalazku – wynikające z nabywanego patentu albo uzyskiwanej licencji. Użytkownik uzyskujący patent mógłby natomiast wywodzić takie przekonanie z ekspektatywy uzyskania prawa gwarantującego wyłączność korzystania z wynalazku. Należy zatem przychylić się do poglądu wyrażonego przez R. Skubisza, zgodnie z którym – inaczej niż w przypadku dobrej wiary użytkownika uprzedniego – dobra wiara użytkownika późniejszego powinna obejmować pozytywne przeświadczenie o przysługiwaniu mu prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku, a nie samo działanie w przekonaniu o nienaruszaniu praw osób trzecich⁸².

Istnienie dobrej wiary po stronie hipotetycznych użytkowników oznacza także, że osoby te nie wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności nie mogłyby wiedzieć o okolicznościach uzasadniających przeniesienie patentu na rzecz osoby uprawnionej na podstawie art. 74 pwp⁸³. W przypadku uzyskania patentu na podstawie prawa do patentu nabytego przez użytkownika od osoby nieuprawnionej uzasadnione wydaje się wymaganie od użytkownika, aby podjął możliwe działania mające na celu zweryfikowanie przysługiwania prawa do patentu osobie, od której pochodnie nabył prawo do patentu (art. 12 ust. 1 pwp). Nieco inna sytuacja miałaby miejsce wtedy, gdyby ewentualny użytkownik nabył rzekome prawo do patentu w sposób pierwotny, np. będąc pracodawcą rzekomego twórcy wynalazku, który miał dokonać go w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (art. 11 ust. 3 pwp). Ewentualny użytkownik powinien wówczas ustalić, czy to faktycznie dany pracownik dokonał wynalazku w okolicznościach uzasadniających nabycie pierwotne prawa do patentu przez użytkownika⁸⁴. Natomiast w sytuacji nabycia przez użytkownika już udzielonego patentu albo uzyskania licencji niezbędne powinno być upewnienie się, czy użytkownik dokonuje czynności z osobą ujawnioną w rejestrze patentowym jako uprawniony z patentu⁸⁵. Stosownie do art. 228 ust. 4 pwp domniemywa się, że wpisy w rejestrze patentowym są prawdziwe i że każdemu jest znana ich

⁸¹ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 288.

⁸² R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 738.

⁸³ Tak J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 107; zob. też P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 494.

⁸⁴ W ocenie K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, w przypadku pierwotnego nabycia prawa do uzyskania patentu wykazanie dobrej wiary użytkownika będzie niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe, zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021, rozdz. VIII, pkt 2.7.

⁸⁵ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 494.

treść, co wprawdzie nie oznacza, że wpisy te objęte są rękojmią wiary publicznej⁸⁶, ale powoduje, że na skutek wpisu osoby trzecie muszą traktować podmiot ujawniony w rejestrze jako uprawnionego⁸⁷. Przed nabyciem patentu albo licencji wskazane byłoby również uzyskanie w Urzędzie Patentowym RP informacji⁸⁸ w kwestii ewentualnego pozostawania w toku spraw rejestrowych w przedmiocie zmiany uprawnionego w rejestrze – praktyka pokazuje, że mogą one trwać wiele miesięcy (szczególnie w przypadku braków formalnych), w związku z czym stosunkowo przez długi okres czasu może występować niezgodność pomiędzy informacją o faktycznym uprawnionym z patentu, a ostatnim uprawnionym ujawnionym w rejestrze.

Z dobrą wiarą użytkownika późniejszego nierozzerwalnie wiąże się problem ustalenia momentu, który powinien decydować o jej istnieniu. Zdaniem R. Skubisza, stanowiące o dobrej wierze użytkownika późniejszego pozytywne przeświadczenie o istnieniu uprawnienia „do wynalazku” powinno istnieć „w dacie uzyskania patentu przez inną osobę, nabycia od uprawnionego albo uzyskania licencji”⁸⁹. Każdy z tych przypadków wymaga szczegółowego wyjaśnienia.

Pierwszy przypadek dotyczy osoby, która w dobrej wierze uzyskała patent. Dla uzyskania patentu relewantne mogą być następujące daty, wymienione w kolejności odwrotnie chronologicznej: udzielenia patentu przez UPRP, przystąpienia przez użytkownika do postępowania zgłoszeniowego (w sytuacji, gdy użytkownik nabył prawo do patentu już po zgłoszeniu wynalazku przez inną osobę), zgłoszenia wynalazku przez samego użytkownika, albo wreszcie – zawarcia przez użytkownika umowy, na mocy której miał on nabyć prawo do uzyskania patentu jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku do opatentowania (w przypadku nabycia pochodnego prawa do uzyskania patentu)⁹⁰. Za ostatnią z tych dat opowiada się P. Kostański wskazując, że rozpatrywanie dobrej wiary według daty uzyskania patentu zgodnie z literalną treścią art. 75 ust. 1 pwp oznaczałoby konieczność oceniania jej na datę udzielenia patentu przez UPRP (gdyż dopiero z chwilą udzielenia patentu dochodzi do jego uzyskania przez potencjalnego użytkownika)⁹¹. To jednak mogłoby prowadzić do pokrzywdzenia osób, które w dobrej wierze nabyły prawo do uzyskania patentu, natomiast utraciły dobrą wiarę już w toku postępowania prowadzącego do udzielenia patentu. Uważam, wbrew stanowisku P.

⁸⁶ Pociągającej za sobą skutki wyrażone w art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

⁸⁷ Zob. A. Niewęglowski, w: w: Ł. Zelechowski (red.), *Prawo...*, art. 228, nb. 12.

⁸⁸ Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 t.j.).

⁸⁹ Zob. R. Skubisz w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 738; R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaia (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 366.

⁹⁰ Por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 492.

⁹¹ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 492.

Kostańskiego, że zasadne jest rozpatrywanie dobrej wiary użytkownika uzyskującego patent właśnie na tę, zakwestionowaną przez niego datę, tj. na chwilę udzielenia patentu – z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, wskazuje na to jednoznaczne brzmienie przepisu, nakazujące wiązać dobrą wiarę użytkownika z uzyskaniem patentu, do którego dochodzi, jak już powiedziano, właśnie z chwilą udzielenia patentu przez UPRP. Po drugie, przyjęcie daty udzielenia patentu jako daty właściwej dla dokonania oceny dobrej wiary w przypadku uzyskania patentu użytkownika (czyli tego przypadku, w którym dochodzi do udzielenia patentu na rzecz użytkownika) pozwoli na jednolite traktowanie rozmaitych sytuacji, które mogą do tego prowadzić. Wyżej w niniejszym akapicie wskazano już, że do uzyskania patentu przez użytkownika może dojść zarówno wtedy, gdy użytkownik zawarł umowę, na mocy której zamierzał nabyć prawo do uzyskania patentu jeszcze przed zgłoszeniem wynalazku i sam dokonał zgłoszenia, jak i wtedy, gdy prawo do uzyskania patentu nabył już po dokonaniu zgłoszenia wynalazku przez inną osobę i wstąpił na jej miejsce do postępowania zgłoszeniowego. Może to nastąpić także wtedy, gdy użytkownik zgłosił wynalazek w oparciu o swoje rzekome pierwotnie nabyte prawo do uzyskania patentu (np. będąc pracodawcą w sytuacji określonej w art. 11 ust. 3 pwp). Przedstawione wyżej daty – nabycia prawa do uzyskania patentu jeszcze przed zgłoszeniem, samego zgłoszenia, względnie nabycia prawa do uzyskania patentu już po tym, gdy wynalazek został zgłoszony – może dzielić kilka, a nawet kilkanaście lat. Oznacza to, że w razie przyjęcia, że dobrą wiarę użytkownika powinno się badać np. w dacie nabycia prawa do uzyskania patentu, dobrą wiarę osoby nabywającej to prawo później, np. dopiero kilka lat po zgłoszeniu wynalazku, oceniałoby się w zupełnie innym momencie niż w przypadku osoby, która nabyła prawo do uzyskania patentu jeszcze przed jego zgłoszeniem. Może to prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej użytkownika w zależności od tego, kiedy i na jakiej podstawie prawnej nabyli oni prawo do uzyskania patentu. Należy zatem przyjąć, że właściwe powinno być dokonywanie oceny dobrej wiary użytkownika uzyskujących patent w dacie „wspólnej” dla wszystkich wymienionych wyżej sytuacji, to jest właśnie w dacie udzielenia patentu przez UPRP (wieńczącego postępowanie zgłoszeniowe). Ponadto, na tę datę bezpośrednio wskazuje treść art. 75 pwp, o czym już była mowa wyżej, i co uzasadnia przyjęcie przedstawionego w tej kwestii stanowiska.

W przypadku osoby, która nabyła patent albo uzyskała licencję (tj. w pozostałych dwóch wariantach powstania prawa użytkownika późniejszego) w doktrynie jednolicie uważa się, że o istnieniu dobrej wiary decyduje chwila dokonania określonej czynności prawnej: zawarcia

umowy przeniesienia patentu⁹², umowy licencyjnej lub sublicencyjnej⁹³ (ew. umowy z art. 79 pwp), albo też zaistnienia zdarzenia w postaci otwarcia spadku⁹⁴, jeśli do nabycia patentu albo licencji doszło w drodze dziedziczenia. Stanowisko to należy podzielić.

Podobnie jak w przypadku dobrej wiary użytkownika uprzedniego, prawnie irrelevantna jest sytuacja jej następczej utraty, zgodnie z zasadą *mala fide superveniens non nocet*.

3.3. Przeniesienie patentu na rzecz osoby uprawnionej

Jak zasygnalizowano w uwagach wprowadzających, możliwość nabycia prawa użytkownika późniejszego odnosi się jedynie do wycinka regulacji zawartej w art. 74 pwp, dotyczącej kwestii (potencjalnego) uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną. Możliwość nabycia prawa użytkownika późniejszego powstaje mianowicie jedynie wtedy, gdy rzeczywiście uprawniony postanowi „odzyskać” to prawo, zamiast doprowadzić do jego wyeliminowania z obrotu. Art. 74 pwp wskazuje dwie drogi prowadzące do takiego odzyskania, przy czym wybór którejs z nich nie zależy od swobodnej woli rzeczywiście uprawnionego, ale od tego, czy patent został już udzielony. Jeżeli nie, uprawniony może żądać udzielenia mu patentu (za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku) – oznacza to wstąpienie do postępowania zgłoszeniowego w miejsce dotychczasowego zgłaszającego. Natomiast jeśli doszło już do udzielenia patentu, uprawniony może żądać przeniesienia tego patentu na niego za zwrotem kosztów uzyskania patentu. Przesłanką nabycia prawa użytkownika późniejszego jest wyłącznie ten przypadek, czyli przeniesienie patentu na rzeczywiście uprawnionego. Przeniesienie patentu na osobę rzeczywiście uprawnioną spowoduje nabycie tego prawa w sposób pierwotny⁹⁵. Powstanie

⁹² Przy czym w doktrynie zauważono, że w przypadku zawarcia umowy pod warunkiem zawieszającym decyduje data ziszczenia się tego warunku; w przypadku wskazania terminu początkowego – data odpowiadająca temu terminowi, w przypadku uzależnienia ważności umowy od zgody osoby trzeciej lub organu państwowego – data wydania tej zgody itd. (zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 495; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 209).

⁹³ P. Kostański rozważa moment oceny dobrej wiary także w przypadku uzyskania licencji otwartej lub dorozumianej – por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 495.

⁹⁴ Tak P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 495.

⁹⁵ Tak stanowisko B. Gawlika interpretuje A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 74, nb. 9. B. Gawlik podaje, że „Żądanie przeniesienia patentu, skierowane przez uprawnionego wobec UP, uzasadnia wydanie decyzji, która powoduje zmianę podmiotu prawnej wyłączności korzystania z wynalazku. Poprawnie należałoby tutaj dostrzegać raczej ustanie prawa osoby dotychczas wpisanej do rejestru patentowego jako uprawniona i jednoczesne powstanie takiego prawa na rzecz żądającego przeniesienia patentu. Nie zawsze bowiem prawo «przeniesione» przysługuje temu podmiotowi w takim samym zakresie, w jakim powstało na rzecz osoby nieuprawnionej do uzyskania patentu. Chodzi tu zwłaszcza o ograniczenie skuteczności «przeniesionego» patentu wobec tzw. użytkownicy późniejszych (por. art. 65 ust. wyn.)”, zob. B. Gawlik, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 334. Podobna sytuacja zachodziłaby w przypadku sprzedaży patentu w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie kpc, gdyż nabycie patentu miałoby w takim przypadku charakter pierwotny, zob. E. Wengerek, *Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych*, Warszawa 1970, s. 167; K. Flaga-

prawa na rzecz osoby żądającej przeniesienia będzie skutkować wygaśnięciem obciążeń ustanowionych na danym patencie, w tym udzielonych licencji⁹⁶.

Zawężenie zakresu zastosowania art. 75 pwp jedynie do przypadku przeniesienia patentu na rzeczywiście uprawnionego do jego uzyskania nie budzi wątpliwości, ponieważ doprowadzenie przez rzeczywiście uprawnionego do unicestwienia patentu będzie powodować „uwolnienie” chronionego nim wynalazku i otwarcie możliwości korzystania z niego przez wszystkich. Prawo użytkownika – pozwalające mu na korzystanie „obok” uprawnionego z patentu – potrzebne jest natomiast jedynie wtedy, gdy patent pozostaje w mocy. Problematiczna może być jednak sytuacja, w której nabywca albo licencjobiorca patentu udzielonego osobie nieuprawnionej podejmie określone wysiłki w celu korzystania z wynalazku objętego tym patentem, a patent ten zostanie unieważniony z woli rzeczywiście uprawnionego. Spowoduje to bowiem otwarcie możliwości korzystania z wynalazku przez wszystkich, zaś taki nabywca czy licencjobiorca nie będzie miał szansy na rzeczywiste odzyskanie poniesionych inwestycji, na jakie mógł liczyć w przypadku korzystania z wynalazku chronionego prawem wyłącznym. Pozostaje mu natomiast możliwość żądania zwrotu wniesionej zapłaty lub naprawienia szkody na zasadach ogólnych na podstawie art. 291 pwp od podmiotu, od którego nabył patent. Zarazem, art. 291 pwp nie znajdzie zastosowania w sytuacji, w której użytkownik sam uzyskał patent, gdyż jego hipoteza wskazuje wprost na nabywców oraz licencjobiorców.

Trzeba jednak wspomnieć, że użytkownik późniejszy w zasadzie nie odzyska poniesionych inwestycji (na co mógł liczyć nabywając patent przyznający prawo wyłącznego korzystania z wynalazku) nawet w przypadku nabycia prawa użytkownika późniejszego. Wprawdzie będzie cieszyć się uprzywilejowaną pozycją w zakresie korzystania z wynalazku ze względu na pozostanie patentu w mocy (i korzystanie z niego – oprócz użytkownika – tylko przez rzeczywistego uprawnionego i jego ewentualnych licencjobiorców), ale dalsze korzystanie przez niego z wynalazku będzie ograniczone do dotychczasowego zakresu oraz związane z koniecznością uiszczania uprawnionemu stosownego wynagrodzenia.

Gieruszyńska, w: A. Zieliński (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, Warszawa 2014, s. 1532; wyrok NSA z dnia 21 maja 2009 r., II GSK 961/08, LEX nr 533140.

⁹⁶ Z zastrzeżeniem poczynionych wyżej (pkt 3.1.2.) uwag dotyczących braku wygaśnięcia licencji przymusowej w przypadku przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego w trybie art. 74 pwp. Wyjątkowy charakter tego przypadku wynika z charakteru licencji przymusowej jako ograniczenia patentu, udzielanej przez UPRP w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

Jak powiedziano wyżej, przesłanka przeniesienia patentu na rzecz osoby uprawnionej zostanie spełniona także w przypadku „dołączenia” pominiętego współtwórcy do współuprawnionych z patentu⁹⁷.

3.4. Korzystanie lub przygotowanie do korzystania z wynalazku

Kolejną przesłanką nabycia prawa użytkownika późniejszego jest korzystanie z wynalazku lub przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z niego. W przypadku użytkownika uprzedniego czynności te miały mieć miejsce najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie, natomiast w przypadku użytkownika późniejszego – mają odbywać się w oznaczonym okresie (jednego roku) przypadającym przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu. Umieszczeniu czynności użytkownika późniejszego w czasie poświęcę więcej uwagi w dalszej części niniejszego rozdziału.

Uwagi przedstawione w rozdziale III. (pkt. 3. i 4.) dotyczące korzystania (lub przygotowania do korzystania) z wynalazku jako przesłanki nabycia prawa użytkownika uprzedniego zachowują w pewnej mierze aktualność w odniesieniu do instytucji użytkownika późniejszego. Pomiedzy tymi instytucjami zachodzi jednak dość istotna różnica. Korzystanie z wynalazku albo przygotowywanie się do korzystania przez użytkownika późniejszego dotyczy wynalazku objętego przysługującym użytkownikowi (w jego mniemaniu) uprawnieniem – uzyskanym albo nabytym patentem, uzyskaną licencją. Natomiast użytkownik uprzedni miał korzystać z „własnego” wynalazku, ale objętego zakresem patentu innej osoby. Uzasadniało to, po pierwsze, rozpatrywanie relacji pomiędzy „własnym” wynalazkiem użytkownika uprzedniego a zakresem patentu w oparciu o narzędzia wykorzystywane przy badaniu naruszenia patentu i pozwalało na ustalenie, że wynalazek użytkownika nie musi być identyczny z wynalazkiem objętym patentem, ale może stanowić rozwiązanie ekwiwalentne albo rozwiązanie częściowo inkorporujące cechy opatentowanego wynalazku. Po drugie, prowadziło to do wniosku, że relewantne dla nabycia prawa użytkownika uprzedniego będzie przede wszystkim korzystanie z wynalazku w zakresie objętym sferą negatywną patentu (art. 66 ust. 1 pwp), z zastrzeżeniem pewnych wyjątkowych sytuacji omówionych w pkt 3.2. w rozdziale III. Założenia te nie znajdują zastosowania do użytkownika późniejszego, ponieważ w jego przypadku powinno się rozpatrywać, czy korzystał on z wynalazku jak uprawniony z patentu albo jak jego licencjobiorca (względnie do takiego korzystania się przygotowywał). Istotniejsze znaczenie

⁹⁷ Tak A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 184.

będzie zatem mieć to, co mieści się w sferze pozytywnej patentu (art. 63 ust. 1 i art. 66 ust. 2 pwp).

Wynika z tego, że nie ma przeszkód do uznania, iż formą korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego, pozwalającą mu na nabycie omawianego prawa, może być upoważnianie osób trzecich do korzystania z wynalazku poprzez udzielanie licencji. W rozdziałach poprzednich przytaczałam poglądy wskazujące na to, że forma ta wchodzi w zakres wspomnianej wyżej tzw. pozytywnej sfery uprawnień płynących z patentu (art. 66 ust. 2 pwp). Wobec tego, że użytkownik późniejszy musiał przynajmniej przez jakiś czas posiadać status uprawnionego z patentu (lub licencjobiorcy), zupełnie naturalną formą korzystania z tego prawa jest zatem wykonywanie płynących z tego uprawnień, takich jak udzielanie licencji⁹⁸, a w konsekwencji powinno ono „zaliczać się” użytkownikowi na korzystanie z wynalazku prowadzące do nabycia omawianego prawa.

W odniesieniu do wynalazku, z którego użytkownik późniejszy powinien korzystać, aby nabyć omawiane prawo, należy powtórzyć, że chodzi o wynalazek objęty patentem (uzyskanym albo nabytym przez użytkownika, albo którego użytkownik był licencjobiorcą). Jak wspomniałam, sytuacja użytkownika późniejszego może mieć swoje źródło w tym, że dana osoba podjęła określone przedsięwzięcia i wysiłki inwestycyjne (korzystanie z wynalazku/przygotowanie) oraz uzyskała patent (po nabyciu pochodnym prawa do patentu) albo go nabyła, albo uzyskała licencję wskutek dokonania czynności prawnej z niewłaściwą osobą – tj. osobą, której nie przysługiwało prawo do uzyskania patentu na dany wynalazek. Prawo to przysługiwało bowiem innej osobie (rzeczywistemu twórcy lub innemu podmiotowi). Skorzystanie przez rzeczywistego uprawnionego z jednego ze środków pozwalających na ochronę jego prawa do uzyskania patentu – w postaci żądania przeniesienia patentu na jego rzecz – pociąga za sobą konieczność zapewnienia ochrony osobie, która w dobrej wierze dokonała czynności prawnych dotyczących owego wynalazku z osobą nieuprawnioną. Nie ulega zatem wątpliwości, że nabycie prawa użytkownika późniejszego nastąpi jedynie wtedy, gdy czynności prawne dokonane przez użytkownika dotyczyły właśnie wynalazku objętego danym patentem („przyszłym” lub już udzielonym). Tak rozumiany wynalazek stanowi przedmiot działań ewentualnego użytkownika także w przypadku, w którym użytkownik uzyskuje patent na wynalazek, do którego rzekome prawo do uzyskania patentu nabył w sposób pierwotny, np. będąc pracodawcą twórcy

⁹⁸ W przypadku licencjobiorcy – udzielanie sublicencji, co nie stanowi już tak naturalnej i częstej praktyki, ale czasem funkcjonuje, za zgodą rzekomego uprawnionego z patentu, i przede wszystkim – jest przewidziane w przepisach jako uprawnienie licencjobiorcy (zob. art. 76 ust. 5 pwp).

wynalazku, który rzekomo go dokonał (szerzej mowa była o tym w pkt 3.1.1. niniejszego rozdziału). Przypadek nabycia pierwotnego różni się od reszty przypadków objętych hipotezą art. 75 ust. 1 pwp tym, że uzyskanie przez użytkownika „prawa” do danego wynalazku nie wynika z czynności prawnej dokonanej z osobą nieuprawnioną jako zbywcą prawa do uzyskania patentu, skoro do nabycia pierwotnego dochodzi *ex lege* z chwilą dokonania wynalazku.

Do nabycia prawa użytkownika późniejszego będzie prowadzić korzystanie (albo przygotowanie się do tego) w oznaczonym okresie z wynalazku objętego patentem i stanowiącego przedmiot czynności prawnej dokonanej przez użytkownika z osobą nieuprawnioną (nabycie pochodne) albo stanowiącego przedmiot rzekomego nabycia pierwotnego. Chodzi zatem o wynalazek, który inkorporuje cechy ujęte w treści zastrzeżeń patentowych danego patentu, przy czym mogą to być zarówno cechy zastrzeżenia niezależnego, jak i cechy poszczególnych przykładów realizacji (korzystnych wykonań) wynalazku ujęte w zastrzeżeniach zależnych.

Uzasadnienie takiego stanowiska odwołuje się do przyczyn udzielenia użytkownikowi późniejszemu ochrony – nastąpiło to ze względu na potrzebę ochrony jego dobrej wiary jako osoby, która z usprawiedliwionych przyczyn sądziła, że prawo do patentu przysługuje jej pierwotnie albo zamierzała uzyskać uprawnienie do korzystania z wynalazku objętego określonym prawem, ale działała z nieuprawnionym. Równie istotnym czynnikiem jest potrzeba ochrony praw (oraz interesów) nabytych przez użytkownika, wyrażających się w uzyskaniu możliwości korzystania z określonego wynalazku. Wydaje się zatem zasadne, aby działania użytkownika polegające na korzystaniu z wynalazku albo przygotowaniu się do tego dotyczyły konkretnie wynalazku objętego danym prawem, a nie np. rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do opatentowanego wynalazku albo inkorporującego część jego cech.

Warto zarazem dodać, że ewentualny użytkownik był, przynajmniej przez krótki czas, formalnie uprawnionym z patentu (lub jego licencjobiorcą), natomiast pozostające w mocy przepisy nie nakładają na uprawnionego (na licencjobiorcę zresztą też nie) obowiązku korzystania z wynalazku objętego własnym patentem (uzyskaną licencją)⁹⁹. Tym niemniej, warunkiem

⁹⁹ Obowiązek stosowania wynalazku objętego patentem przez uprawnionego istniał w poprzednim stanie prawnym – przewidziano go w art. 42 ustawy o wynalazczości: „1. Uprawniony z patentu jest obowiązany w okresie czterech lat od zgłoszenia wynalazku lub trzech lat od udzielenia patentu, w zależności od tego, który z tych terminów upływa później, rozpocząć stosowanie wynalazku na obszarze Państwa w zakresie odpowiadającym potrzebom gospodarki narodowej oraz do czasu wygaśnięcia patentu należycie stosować wynalazek. Za stosowanie wynalazku uważa się również jego stosowanie przez inne osoby uprawnione z licencji. Dla wynalazków, które mogą być stosowane dopiero po powstaniu odpowiednich warunków, termin wykonywania obowiązku stosowania wynalazku liczy się od powstania tych warunków. Powstanie tych warunków stwierdza Urząd Patentowy. 2. Urząd Patentowy może żądać od uprawnionego z patentu lub z licencji, aby wskazał, czy i w jaki sposób oraz w jakim

powstania prawa użytkownika późniejszego jest wykazanie przez użytkownika, że faktycznie eksploatował wynalazek objęty uzyskanym albo nabytym prawem (albo udzieloną licencją), ewentualnie podjął w tym celu odpowiednie działania przygotowawcze. W tym kontekście można zatem postrzegać omawianą regulację jako pewnego rodzaju wyjątek od zasady. Warto jednak pamiętać, że wyjątek ten, wyrażający obowiązek eksploatacji patentu albo licencji, dotyczy jedynie praw uzyskanych nieprawidłowo, tj. w braku uprawnienia do patentu, i znajduje zastosowanie tylko w omawianej, wysoce specyficznej sytuacji. Wydaje się zatem, że w rzeczywistości wyjątek od zasady braku obowiązku eksploataowania własnego patentu nie ma miejsca, skoro obowiązek taki nie powstałby, gdyby patentu udzielono na rzecz rzeczywiście uprawnionego do uzyskania patentu.

Należy także odnotować, że art. 75 pwp – w odróżnieniu od art. 71 pwp – nie określa, na jakim terytorium ma się odbywać korzystanie z wynalazku przez użytkownika późniejszego, bądź też przygotowanie do korzystania z wynalazku. Lukę tę zauważył J. Fiołka uznając jednocześnie, że musi ono następować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – analogicznie jak w przypadku użytkownika uprzedniego¹⁰⁰. Uważam, że brak ustanowienia takiego wymagania przez art. 75 ust. 1 pwp może wynikać z intencji zapobieżenia ograniczeniu samodzielności pozycji przyszłego użytkownika późniejszego jako przeszłego uprawnionego z patentu lub licencjobiorcy¹⁰¹. Tym niemniej, należy przyjąć, że prowadzące do powstania prawa użytkownika późniejszego korzystanie z wynalazku lub podejmowanie przygotowań do takiego korzystania powinno być dokonywane na terytorium Polski – analogicznie jak wymaga się tego od użytkownika uprzedniego. Powiązanie korzystania z wynalazku z określonym terytorium pozwalałoby bowiem na ustalenie określonego celu gospodarczego dokonanych inwestycji, których ochronie służyć ma zapewnienie użytkownikowi późniejszemu możliwości dalszego eksploataowania wynalazku.

zakresie stosuje na obszarze Państwa wynalazek, a także, w razie potrzeby, by wskazał powody niestosowania lub nienależytego stosowania wynalazku”. Obowiązek ten został wyeliminowany z treści przytoczonego uregulowania ustawą o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1992 r. (Dz.U. 1993 Nr 4, poz. 14).

¹⁰⁰ J. Fiołka, *Zakres prawa...*, s. 107.

¹⁰¹ Za brakiem ograniczenia przesłanki korzystania lub przygotowania do terytorium RP opowiada się P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 489.

3.5. Relewantny okres korzystania

Warunkiem nabycia prawa użytkownika późniejszego jest korzystanie z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub – w tym okresie – przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku.

Warunek ten odnosi się zarówno do sytuacji, w której w dobrej wierze uzyskano albo nabyto patent, jak i uzyskano licencję. W doktrynie wyrażano wątpliwości co do tego, czy relewantny okres korzystania faktycznie ma zastosowanie do wszystkich przypadków uzyskania przez przyszłego użytkownika późniejszego prawa korzystania z wynalazku – a więc nie tylko do przypadku uzyskania licencji, który bezpośrednio poprzedza omawianą tu przesłankę w redakcji art. 75 ust. 1 pwp, ale także do przypadków uzyskania albo nabycia patentu¹⁰². Za stosowaniem tego warunku do wszystkich tych przypadków przemawia literalna treść art. 75 ust. 1 pwp. Warunek ten wprowadzono bowiem jako zdanie wtrącone, którego podmiotem jest „osoba” znajdująca się w trzech alternatywnych sytuacjach stypizowanych w tym artykule – tj. w sytuacji uzyskania patentu, albo jego nabycia, albo uzyskania licencji. Momentem końcowym zawartego w art. 75 ust. 1 pwp warunku jest wszczęcie postępowania o przeniesienie prawa. Postępowanie o przeniesienie prawa rozpatrywane jest przed sądem cywilnym w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej (por. art. 283 w zw. z art. 284 pkt 11 pwp). Wszczęciem postępowania cywilnego jest prawidłowe¹⁰³ wniesienie – do właściwego sądu – powództwa o przeniesienie patentu. W treści roszczenia powód powinien zawrzeć żądanie złożenia stosownego oświadczenia woli przez osobę nieuprawnioną (figurującą w rejestrze jako uprawniony). Prawomocny wyrok sądu zastępuje to oświadczenie zgodnie z art. 64 kc w zw. z art. 1047 § 1 kpc.

Trzeba także rozważyć sytuację, w której przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego następuje nie ze względu na przeprowadzone postępowanie sądowe, ale dobrowolnie, tj. w umowie przeniesienia zawartej z rzeczywistym uprawnionym. Dobrowolne przeniesienie patentu na uprawnionego może nastąpić w umowie zawartej przez samego użytkownika, który nabył patent albo uzyskał go na swoją rzecz. Natomiast w przypadku uzyskania przez użytkownika licencji musiałoby chodzić o umowę zawartą przez rzekomego uprawnionego („licencjodawcę” w odniesieniu do użytkownika) z rzeczywistym uprawnionym. Umowne przeniesienie patentu

¹⁰² Wątpliwości takie wyrazili P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 487-488 i M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 259.

¹⁰³ W razie niezpełnienia ewentualnych braków formalnych pozwu w terminie określonym w art. 130 § 1 kpc pismo podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

spowoduje, że nie zostanie spełniona zawarta w art. 75 ust. 1 pwp przesłanka odnosząca się do korzystania z wynalazku przynajmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu. Nigdy nie zaistnieje bowiem moment końcowy pozwalający na wyznaczenie wymaganego od użytkownika rocznego terminu korzystania z wynalazku. Nabycie prawa użytkownika nie będzie możliwe, jednak dobrowolne przeniesienie patentu na uprawnionego może być dokonane przy zastrzeżeniu umownie ustalonego prawa dalszego korzystania z wynalazku. Trzeba jednak zauważyć, że prawo to mogłoby być przez uprawnionego odwołane (w każdym czasie lub z upływem zastrzeżonego okresu wypowiedzenia), co stawiałoby niedoszłego użytkownika w niekorzystnej sytuacji prawnej, o ile nie zawarłby on umowy na czas oznaczony odpowiadający czasowi trwania patentu, co mogłoby zapobiec jej wypowiedzeniu. Oprócz tej jednej sytuacji generalnie jednak nie dość, że nie mógłby on dalej korzystać z wynalazku, to jeszcze nie mógłby nabyć prawa użytkownika.

Opisane wyżej problemy dotyczą sytuacji, w której to użytkownik byłby osobą uprawnioną do patentu podlegającego przeniesieniu na rzeczywistego uprawnionego. Nie obejmują one natomiast sytuacji, w której użytkownik uzyskał licencję na korzystanie z wynalazku objętego patentem udzielonym na rzecz rzekomego uprawnionego. Jeśli ta ostatnia osoba zgodzi się na umowne przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego, wówczas użytkownik nie ma możliwości zabezpieczenia swojej sytuacji prawnej w opisany wyżej sposób, natomiast umowa licencyjna zawarta przez użytkownika z rzekomym uprawnionym pozostanie skuteczna wobec rzeczywistego uprawnionego (art. 78 pwp). Aktualny pozostanie natomiast problem wiążący się z możliwością wypowiedzenia licencji przez rzeczywistego uprawnionego.

Z tego względu uważam, że w omawianym kontekście zasadne jest sformułowanie wniosku *de lege ferenda* wskazującego na potrzebę wyraźnego ujęcia w treści art. 75 ust. 1 pwp nie tylko odniesienia do wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu, ale także do zawarcia umowy przenoszącej patent. Zawarcie umowy przenoszącej patent stanowiłoby alternatywny sposób określenia momentu wyznaczającego datę końcową minimalnego okresu korzystania przez użytkownika z wynalazku (względnie przygotowania się do tego) oraz zakres dalszego dozwolonego korzystania z wynalazku.

W ciągu (okresie) roku przed dniem wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu potencjalny użytkownik późniejszy musi korzystać z wynalazku lub przygotować się do korzystania z niego. W doktrynie uważa się, do czego należy się przychylić, że korzystanie to

nie musi mieć charakteru nieprzerwanego¹⁰⁴, ani nie musi nawet trwać w samej chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu¹⁰⁵. Piotr Kostański dodaje, że w przypadku, w którym toczyło się kilka postępowań o przeniesienie patentu, okres korzystania należy odnosić do wszczęcia tego postępowania, które doprowadziło do przeniesienia prawa¹⁰⁶. Autor ten rozpatruje również szereg innych szczegółowych sytuacji, w których korzystanie z wynalazku przez użytkownika będzie mogło zostać „zaliczone” jako korzystanie wliczane do relewantnego okresu i prowadzące do możliwości powstania prawa użytkownika późniejszego, wymieniając m.in. korzystanie z wynalazku bez podstawy prawnej przed nabyciem albo uzyskaniem patentu albo licencji, a nawet korzystanie w złej wierze (przy świadomości braku stosownego uprawnienia), pod warunkiem późniejszego nabycia albo uzyskania patentu albo licencji w dobrej wierze¹⁰⁷. W ocenie P. Kostańskiego, dopuszczalne jest także zliczanie okresów korzystania z wynalazku na różnych podstawach (np. na podstawie licencji, a następnie nabytego patentu)¹⁰⁸.

W odniesieniu do sytuacji, w której nabycie prawa użytkownika późniejszego ma nastąpić ze względu na przygotowanie do korzystania z wynalazku, w piśmiennictwie postawiono pytanie, czy przygotowania te mają trwać przez cały rok, czy też wystarczające jest pozostawanie przez rok w „stanie gotowości” do korzystania z wynalazku (wyrażające się w ukończeniu czynności przygotowawczych min. na rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu). Przywoływany już wyżej P. Kostański wydaje się przychylić do pierwszej odpowiedzi, wskazując, że „wystarczające dla powstania uprawnienia użytkownika następczego będzie wykazanie, że przez rok osoba, która w dobrej wierze uzyskała lub nabyła patent albo licencję, czyniła przygotowania, których efektem jest przygotowanie do dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przeniesienia patentu wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Za początek przygotowań uznać należy rozpoczęcie prac specjalnie

¹⁰⁴ A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 204; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 489.

¹⁰⁵ A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 204.

¹⁰⁶ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 489-490.

¹⁰⁷ Stanowisko P. Kostańskiego w tym zakresie wydaje się co najmniej kontrowersyjne, aczkolwiek rozumiem, że autor uznaje dopuszczalność takiej sytuacji ze względu na powiązanie przesłanki dobrej wiary z okolicznościami towarzyszącymi samemu uzyskaniu albo nabyciu patentu albo licencji (co jest trafne), a nie ze świadomością użytkownika co do okoliczności prawnych towarzyszących korzystaniu z wynalazku (co ma miejsce w przypadku użytkownika uprzedniego, a nie późniejszego). Tym samym, autor wydaje się przyjmować, że okres, w którym użytkownik korzystał z wynalazku wiedząc o tym, że może potencjalnie naruszać cudze prawo, może wliczać się do niezbędnego minimalnego okresu korzystania z wynalazku, o ile użytkownik pozostawał w dobrej wierze co do tego, że uzyskuje patent w oparciu o przysługujące mu prawo do patentu (nabyte od innej osoby w toku postępowania zgłoszeniowego, a zarazem już po rozpoczęciu bezprawnego korzystania z wynalazku) albo nabywa patent albo uzyskuje licencję od osoby, której – w jego przeświadczeniu – przysługiwało prawo do patentu. Ponownie, takie stanowisko wydaje się jednak kontrowersyjne.

¹⁰⁸ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 490.

dedykowanych przygotowaniom do rozpoczęcia korzystania z wynalazku (np. zamówienie pierwszych elementów istotnych urządzeń, które w ciągu roku zostały ukończone)”¹⁰⁹.

Ryszard Skubisz rozumie ww. przesłankę jeszcze inaczej, a mianowicie tak, że wymagane jest „aby w tym okresie istniały już obiektywne warunki rozpoczęcia korzystania z wynalazku i towarzyszyła im wola danej osoby podjęcia tej eksploatacji”¹¹⁰. Z kolei M. Besler uważa, że konieczne jest, aby „niezbędne urządzenia pozostawały w stanie zdatnym do korzystania z wynalazku przez okres co najmniej jednego roku”¹¹¹. Andrzej Szewc uważał, że wymóg rocznego przygotowywania urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku „powinien być traktowany liberalniej – wystarcza, jeżeli w chwili wszczęcia sprawy zostały one zakończone”¹¹². Z przeglądu stanowisk wyrażanych w odniesieniu do tej kwestii w doktrynie wynika, że najbardziej zgodny z treścią art. 75 ust. 1 pwp jest pogląd R. Skubisza. Należy zatem się do niego przychylić, uzupełniając jednocześnie, że *verba legis* prawo użytkownika późniejszego może nabyć osoba, która „(...) korzystała z wynalazku co najmniej przez rok (...) lub w tym okresie przygotowała (...) urządzenia”, co oznacza, że wymagane jest ukończenie przygotowanie urządzeń w okresie roku (poprzedzającego wszczęcie postępowania o przeniesienie patentu), a nie przygotowywanie ich przez cały rok, ani też ukończenie przygotowań najpóźniej na rok przed ww. datą wszczęcia postępowania.

4. Treść prawa użytkownika późniejszego

Nabycie prawa użytkownika późniejszego oznacza uzyskanie *ex lege* uprawnienia do odpłatnego, dalszego korzystania z wynalazku w zakresie odpowiadającym eksploatacji w dacie wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu¹¹³. Prawo użytkownika odpowiada istniejący po stronie uprawnionego z patentu stan związania faktem korzystania z wynalazku przez użytkownika. Najistotniejsza różnica pomiędzy treścią praw użytkownika uprzedniego i późniejszego wyraża

¹⁰⁹ P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 490. Na tle rozgraniczenia czasowego korzystania z wynalazku przez potencjalnego użytkownika późniejszego autor analizuje również możliwość konkurencyjnego spełnienia przesłanek nabycia zarówno prawa użytkownika uprzedniego, jak i późniejszego, gdyż przesłanki te są różne „i nie zostały sformułowane rozłącznie” (*Ibidem*) oraz relacje towarzyszące wykonywaniu tych praw, szczególnie w odniesieniu do dotychczasowego zakresu korzystania (wyznaczającego zakres dalszego dozwolonego korzystania), który wyznaczany jest według różnych dat, oraz konieczności uiszczenia wynagrodzenia.

¹¹⁰ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 738; tenże, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 366.

¹¹¹ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 288.

¹¹² A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 185. Autor uważał również, że „wymóg rocznego korzystania nie bardzo znajduje wytłumaczenie, dlatego w przyszłej regulacji należy z niego zrezygnować” (*Ibidem*).

¹¹³ Potwierdzeniem wynikającym z art. 75 pwp nabycia prawa użytkownika późniejszego *ex lege* jest art. 284 pkt 7 pwp, w którym mowa jest o postępowaniu o stwierdzenie (ustalenie) prawa korzystania z wynalazku na podstawie art. 75 pwp.

się w tym, że korzystanie z prawa użytkownika późniejszego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia uprawnionemu wynagrodzenia. Od tej kwestii trzeba zatem rozpocząć rozważania w tej części niniejszego rozdziału, zastrzegając jednocześnie, że pozostałe aspekty treści prawa użytkownika zostaną omówione poprzez odwołanie do zagadnień omówionych w rozdziale IV.

Należy także zauważyć, że – zdaniem J. Ożegalskiej-Trybalskiej – omawiana instytucja ochrony użytkowników późniejszych ma mniejsze znaczenie praktyczne w potencjalnej strategii obrony przed zarzutem naruszenia patentu ze względu na to, że warunkiem dozwolonego korzystania z wynalazku jest jego odpłatność¹¹⁴.

4.1. Uiszczanie stosownego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pwp, użytkownik późniejszy może korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystał w chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.

W doktrynie w odniesieniu do tej cechy instytucji użytkownika późniejszego podejmuje się najczęściej dwie kwestie:

- 1) kwestię zasad, wedle których powinno się wyznaczać wysokość wynagrodzenia,
- 2) problem ewentualnego uzależnienia istnienia prawa użytkownika od faktycznego uiszczenia wynagrodzenia¹¹⁵.

W odniesieniu do pierwszej z tych kwestii A. Szewc wskazuje, że wynagrodzenie powinno być przede wszystkim ustalone przez strony (tj. użytkownika i właściwego uprawnionego z patentu), natomiast w razie braku porozumienia rozstrzygać o wynagrodzeniu będzie sąd powszechny¹¹⁶. Kryteria uwzględniane przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinny obejmować rynkową wartość licencji należnych z tytułu korzystania z identycznych lub podobnych rozwiązań, w tym zakres korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego¹¹⁷. Dla wysokości stawki

¹¹⁴ Zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 465.

¹¹⁵ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 497-498; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 210.

¹¹⁶ Zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 204-205. Autor zauważa jednocześnie niespójność takiego uregulowania sprawy (wynikającego z treści art. 283 pwp oraz braku ujęcia tej kwestii w art. 255, określającym sprawy rozstrzygane w postępowaniu spornym) z treścią art. 84 ust. 2 pwp, zgodnie z którym zbliżona sprawa ustalenia wysokości opłat z tytułu licencji przymusowej rozpoznawana jest w trybie postępowania spornego przez UPRP (art. 255 pkt 6 i 7 pwp). Zob. również R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 738.

¹¹⁷ Zob. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 337-338.

wynagrodzenia znaczenie może mieć dziedzina techniki, do której należy wynalazek, wpływ wyrażonego w wynalazku rozwiązania na wartość ekonomiczną gotowego produktu, konkurencyjność objętej wynalazkiem technologii itd. Pomocne w tym zakresie mogą być również zasady ustalania stosownego wynagrodzenia należnego uprawnionemu wypracowane na tle art. 287 ust. 1 pwp (tj. w związku z roszczeniem uprawnionego o zapłatę odszkodowania w związku z zawinionym naruszeniem patentu). Należy jednak mieć na uwadze, że wynagrodzenie zasądzone jako odszkodowanie z tytułu zawinionego naruszenia patentu może być wyższe niż opłaty, jakie powinien ponosić użytkownik z tytułu dalszego korzystania z wynalazku – tym bardziej, że korzysta on z niego w ramach własnego uprawnienia uzyskanego ze względu na ochronę jego dobrej wiary.

Marek Besler dodaje, że dla określenia wynagrodzenia należnego od użytkownika późniejszego właściwe będzie odwołanie się do przepisów określających wysokość świadczenia za bezumowne korzystanie z cudzego wynalazku, odpowiednio do wartości rynkowej licencji (art. 69 ust. 4 oraz art. 84 ust. 2 pwp)¹¹⁸.

W odniesieniu do drugiego spośród zarysowanych wyżej problemów, piśmiennictwo jednolicie¹¹⁹ opowiada się za interpretacją wykluczającą uzależnianie przysługiwania danej osobie prawa użytkownika późniejszego od uiszczenia wynagrodzenia w zgodzie z ustalonymi zasadami (w umowie lub orzeczeniu sądu). W przeciwnym razie, zaleganie przez użytkownika z zapłatą wynagrodzenia równałoby się wygaśnięciu prawa użytkownika i naruszeniu patentu poprzez korzystanie z wynalazku w okresie zwłoki¹²⁰. Obowiązek uiszczenia wynagrodzenia nałożony na użytkownika przyznaje uprawnionemu odpowiadające mu roszczenie zabezpieczone możliwością żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Konstrukcja ta, zdaniem komentatorów, wystarczająco chroni interes uprawnionego oraz pozwala na uniknięcie niepewności prawnej¹²¹. Należy przychylić się do

¹¹⁸ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 288.

¹¹⁹ Należy jednak odnotować, że zdaniem J. Ożegalskiej-Trybalskiej „Z uwagi na wyraźny obowiązek odpłatności jako warunek dopuszczalnego korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego oraz pozostałe warunki nabycia statusu użytkownika późniejszego w sporach patentowych nie pojawia się problem wykorzystania tej instytucji jako podstawy wyłączenia skuteczności roszczeń o naruszenie patentu” (J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 465). W pierwszej połowie przytoczonego zdania Autorka wskazuje na obowiązek odpłatności jako warunek dopuszczalnego korzystania z wynalazku, co nasuwa pewne wątpliwości interpretacyjne, bowiem nie jest jasne, czy brak wykonania przez użytkownika obowiązku odpłatności równa się, zdaniem Autorki, niedopuszczalnością korzystania przez użytkownika z wynalazku, czy po prostu powstaniem po stronie uprawnionego z patentu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.

¹²⁰ Por. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 498. Autor wskazuje również, że taka interpretacja powodowałaby niepewność co do tego, czy prawo użytkownika późniejszego „odżywa” po uregulowaniu zaległego wynagrodzenia (a więc jakie byłyby skutki zwłoki w zapłacie).

¹²¹ Zob. P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 498; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 390; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, s. 210.

tego poglądu ze względu na trafność leżącego u jego podstaw założenia, zgodnie z którym użytkownik, nie uiszczając uprawnionemu wynagrodzenia, po prostu nie wykonuje ciężącego na nim określonego przez ustawę zobowiązania do zapłaty, co skutkowałoby odpowiedzialnością *ex contractu* (art. 471 kc)¹²². Sytuacja ta nie powoduje jednak wyeliminowania uprzednio nabytego prawa użytkownika późniejszego – prawo to, jak będzie o tym szerzej mowa w pkt 6. poniżej, nabywa się *ex lege* z chwilą przeniesienia patentu na uprawnionego¹²³ ze względu na spełnienie przesłanek określonych w pierwszej części art. 75 ust. 1 zd. 1 pwp. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia nie należy do przesłanek nabycia prawa, a jedynie do zasad jego wykonywania. Jeżeli zatem rzeczywisty uprawniony wystąpiłby przeciwko użytkownikowi późniejszemu (który przed przeniesieniem patentu korzystał z wynalazku na podstawie uzyskanej licencji) z roszczeniami z tytułu naruszenia patentu, użytkownik powinien wykazać spełnienie przesłanek warunkujących nabycie jego prawa oraz wnieść o oddalenie roszczeń związanych z naruszeniem patentu. Odrębnym aspektem byłoby natomiast żądanie ustalenia przez sąd wynagrodzenia należnego uprawnionemu z patentu od użytkownika późniejszego.

4.2. Korzystanie z wynalazku

Użytkownik późniejszy może korzystać z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystał w chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu¹²⁴. Zasady dozwolonego korzystania przez użytkownika z wynalazku omówione w rozdziale IV. w odniesieniu do użytkownika uprzedniego znajdują zastosowanie również do użytkownika późniejszego. W rozdziale IV. analizowano objęty prawem użytkownika uprzedniego „dotychczasowy zakres” korzystania z wynalazku w trzech aspektach: w odniesieniu do możliwości modyfikowania wynalazku, rozszerzania postaci korzystania z wynalazku oraz rozmiaru ilościowego. Co

¹²² Podobny problem dotyczy tzw. „odpłatnego użytku osobistego” w prawie autorskim, czyli przypadków, w których ustawa upoważnia do korzystania z cudzego utworu z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty stosownego wynagrodzenia podmiotowi uprawnionemu z tytułu praw autorskich (art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, art. 27¹, art. 28 ust. 4, art. 33 pkt 3 pr. aut.); przypadki te określa się mianem licencji ustawowych (zob. E. Traple, w: J. Barta (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie*, Warszawa 2017, s. 165). Jak wyjaśnia E. Traple, w doktrynie i orzecznictwie przeważał pogląd o względnym charakterze prawa do wynagrodzenia, co oznacza, że podmiotowi uprawnionemu w razie braku zapłaty wynagrodzenia nie przysługują roszczenia o naruszenie praw autorskich (art. 79 pr. aut.), może on natomiast powołać się na przepisy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej. Możliwość konstruowania odpowiedzialności na podstawie art. 471 kc, a nie art. 79 pr. aut., znajduje swoje uzasadnienie w tym, że wywodzenie roszczeń z tej drugiej podstawy prawnej powinno być zastrzeżone dla praw „zakazowych” (bezwzględnych), a prawo do wynagrodzenia uznawane jest za prawo względne. Jednocześnie, licencja ustawowa bliska jest pojęciu licencji umownej, a źródłem stosunku zobowiązaniowego w przypadku tej pierwszej jest ustawa, a nie umowa.

¹²³ Por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 389.

¹²⁴ M. Besler, *Prawa użytkownicy...*, s. 288; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 337.

istotne, ów „dotychczasowy zakres” wyznaczany był na chwilę stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez uprawnionego. Ten ostatni aspekt stanowi najpoważniejszą różnicę pomiędzy zakresem korzystania przewidzianym prawem użytkownika uprzedniego oraz zakresem korzystania objętym prawem użytkownika późniejszego. W przypadku tego ostatniego użytkownika zakres dozwolonego korzystania wyznacza się bowiem na chwilę wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu.

Wyznaczenie zakresu dozwolonego korzystania z wynalazku według chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu stawia użytkownika późniejszego w znacznie korzystniejszej sytuacji niż ma to miejsce w przypadku użytkownika uprzedniego, którego zakres korzystania ma odpowiadać, jak powiedziano, chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez przyszłego uprawnionego. Zakres dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika uprzedniego petryfikuje się bowiem na moment, który zwykle przypada w dość wczesnej fazie eksploatacji wynalazku (tj. zanim jeszcze rynek zweryfikuje komercyjną wartość wynalazku, co stanowi podstawę rozszerzenia skali działalności), a przede wszystkim – na moment, którego użytkownik nie jest w stanie przewidzieć. Chodzi bowiem o chwilę, w której ktoś inny (najczęściej – równoległy twórca lub osoba, której przypada prawo do uzyskania patentu na opracowany równolegle wynalazek) zgłasza wynalazek w urzędzie patentowym, i to niekoniecznie krajowym, lub wystawia go na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. W porównaniu z tym scenariuszem, sytuacja użytkownika późniejszego przedstawia się znacznie bardziej komfortowo. Jak wspomniano, musi on uzyskać lub nabyć patent na dany wynalazek, bądź uzyskać licencję pozwalającą na korzystanie z niego, a to – w każdym przypadku – pozwala na eksploatację wynalazku w sposób jawny (po jego zgłoszeniu w urzędzie patentowym) oraz na sprawdzenie już atrakcyjności wynalazku, w tym rozszerzenie skali działalności. Użytkownik może kontynuować korzystanie z wynalazku (i zwiększać jego skalę) aż do czasu wszczęcia przez rzeczywistego uprawnionego postępowania o przeniesienie patentu. Nietrudno sobie wyobrazić, że przed wszczęciem takiego postępowania rzeczywisty uprawniony mógłby zwrócić się do użytkownika z żądaniem wyjaśnienia, dlaczego użytkownik korzysta z wynalazku objętego prawem do uzyskania patentu należącym do tego uprawnionego, a także z żądaniem „wydania” patentu. W czasie wyjaśniania tej kwestii użytkownik miałby już wiedzę o możliwym, przyszłym wszczęciu przez rzeczywistego uprawnionego postępowania o przeniesienie patentu. Zanim by to nastąpiło, użytkownik mógłby zatem dodatkowo zwiększyć skalę (zakres) swojej działalności, wiedząc, że nie będzie już mógł tego zrobić po chwili, w której uprawniony wreszcie spowoduje wszczęcie postępowania o

przeniesienie patentu. Używacz mógłby przy tym próbować opóźnić moment wszczęcia postępowania nie tylko w celu zwiększenia skali korzystania, ale także po to, żeby spełnić przesłankę korzystania z wynalazku (lub przygotowania się do tego) przez rok przed wszczęciem tego postępowania. Ustalenie momentu wyznaczającego zakres dalszego, dozwolonego korzystania przez użytkownika z wynalazku na moment wszczęcia przez inną osobę określonego postępowania daje zatem użytkownikowi późniejszemu kontrolę nad treścią jego prawa wyrażającą się w uprawnieniu do dalszego korzystania z wynalazku w określonym zakresie.

Uważam, że opisane wyżej, możliwe działania użytkownika mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia należnego uprawnionemu – znaczne zwiększenie zakresu korzystania powodowałoby zasadność żądania przez uprawnionego wynagrodzenia określonego wyższą stawką. Podobnie, przedstawione względy (tj. bardziej zaawansowany etap eksploatacji wynalazku i możliwość kontrolowania jej zakresu) powodują, że nie ma powodu, żeby popierać w stosunku do użytkownika późniejszego taką wyrozumiałość, jaka wydaje się stosowna w przypadku użytkownika uprzedniego w odniesieniu do możliwości rozszerzenia form eksploatacji na formy niestosowane w relewantnej dacie (zob. pkt 2.3. w rozdziale IV.). Uważam zatem, że zakres, w jakim użytkownik późniejszy korzystał z wynalazku – wyznaczający zakres dalszego dozwolonego korzystania – powinien obejmować te formy (postaci) korzystania, w jakich wyrażała się dotychczasowa eksploatacja, lub do których użytkownik wówczas się przygotowywał, natomiast rozszerzanie ich na postaci nieuwzględniane w dotychczasowej działalności użytkownika powinno mieć miejsce wyjątkowo, np. wtedy, gdy obiektywne względy uzasadniałyby rozpoczęcie wytwarzania przez użytkownika produktów, które wcześniej importował. Taki wyjątek mógłby także dotyczyć użytkownika, który przed przeniesieniem patentu nie korzystał sam z wynalazku, tylko udzielał innym osobom licencji albo sublicencji (jako uprawniony z patentu albo licencjobiorca). Jak powiedziano, generalnie jednak użytkownik miał korzystać z wynalazku lub przygotować się do tego przynajmniej przez rok, co wydaje się dostatecznie długim okresem na to, aby rozpocząć wytwarzanie, oferowanie, wprowadzenie do obrotu itd. produktów inkorporujących wynalazek lub wytworzonych bezpośrednio sposobem według wynalazku (albo przygotować się do podejmowania wszelkich form działalności objętych jego zamiarem), dlatego nie ma powodu do traktowania go w tym względzie z niepotrzebną wyrozumiałością. Nie można oczywiście wykluczyć sytuacji, do których założenia te nie będą pasować – wtedy należy kierować się zasadami ochrony interesów nabytych w dobrej wierze i zachowania ekonomicznej wartości prawa użytkownika późniejszego.

Co do możliwości modyfikowania przedmiotu wynalazku, to, jak powiedziano, przyzwolenie użytkownikowi na wprowadzanie zmian do wynalazku (w ramach prawa użytkownika i według określonych zasad opisanych w rozdziale IV. (pkt 2.2.) w odniesieniu do użytkownika uprzedniego) ma na celu – analogicznie – ochronę ekonomicznej wartości prawa użytkownika. Ma to zapewniać mu szansę na „pójście z duchem czasu” dzięki możliwości wprowadzania do wynalazku zmian stanowiących jego ulepszenie bez ryzyka naruszenia patentu, w stosunku do którego użytkownikowi przysługuje prawo stanowiące jego ograniczenie. Uważam zatem, że modyfikowanie wynalazku w pewnym zakresie (tj. poprzez wykorzystywanie w nim takich ekwiwalentów, które stanowiłyby wynik naturalnego rozwoju wynalazku, ale nie zapoznania się z ideą wynalazczą opatentowanego wynalazku) dopuszczalne jest również dla użytkownika późniejszego. W tym aspekcie brak byłoby wobec tego symetrii pomiędzy przedmiotem korzystania warunkującego nabycie prawa użytkownika późniejszego, a przedmiotem korzystania „dalszego”, już w zakresie tego prawa. W pkt 3.4. powyżej uznałam bowiem, że do nabycia prawa użytkownika późniejszego nie może prowadzić korzystanie z wynalazku „ekwiwalentnego”, gdyż użytkownik powinien eksploatować opatentowany wynalazek „taki”, tj. objęty wprost uzyskanym albo nabytym patentem albo uzyskaną licencją patentową. W zakresie korzystania z wynalazku już w ramach prawa użytkownika (ograniczenia patentu) przyjmuję natomiast, co wyjaśniono wyżej, że zastępowanie cech wynalazku ich ekwiwalentami powinno być dopuszczalne dla zapewnienia temu prawu realnego sensu.

W odniesieniu do ilościowego rozmiaru dalszego dozwolonego korzystania z wynalazku należy podzielić jednolite stanowisko doktryny, zgodnie z którym rozmiar ten powinien być wyznaczany – tak jak w przypadku użytkownika uprzedniego – przez maksymalną moc produkcyjną urządzeń przygotowanych lub służących już do korzystania z wynalazku¹²⁵.

4.3. Wpis do rejestru

Stosownie do art. 75 ust. 2 pwp, prawo użytkownika późniejszego do korzystania z wynalazku podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Ponownie jak w poprzednim punkcie, w odniesieniu do tej kwestii można odwołać się do rozważań poczynionych w rozdziale III. w odniesieniu do użytkownika uprzedniego. Wpis prawa użytkownika późniejszego będzie mógł nastąpić dopiero po przeniesieniu patentu na rzeczywiście

¹²⁵ Por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 367; tenże, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 738.

uprawnionego w stosownym postępowaniu rejestrowym, skoro dopiero z chwilą takiego przeniesienia dochodzi do powstania prawa użytkownika późniejszego (zob. pkt 6.). Wskazuje także na to sformułowanie w pierwszej części art. 75 ust. 1 zd. 1 pwp określające osobę, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent (albo uzyskała dotyczącą go licencję), który to patent następnie został na rzecz osoby uprawnionej przeniesiony. Samo zarejestrowanie zmiany uprawnionego (na którego przeniesiono patent) przez UPRP musi być z kolei poprzedzone materialnoprawnym przeniesieniem patentu na osobę rzeczywiście uprawnioną, co powinno nastąpić w postępowaniu sądowym (art. 284 pkt 11 pwp).

Podstawą wpisu prawa użytkownika późniejszego do rejestru może być przede wszystkim orzeczenie stwierdzające prawo korzystania z wynalazku określone w art. 75 pwp (por. art. 284 pkt 7 pwp). Może to być także orzeczenie, na mocy którego dochodzi do przeniesienia patentu na rzeczywiście uprawnionego, o ile użytkownik występuje w tym postępowaniu jako strona lub interwenient uboczny, i które zawiera element ustalenia prawa użytkownika. Na podobnej zasadzie, podstawą tą mogłoby być również orzeczenie wydane w postępowaniu wszczętym przez rzeczywistego uprawnionego przeciwko użytkownikowi o nakazanie mu zaprzestania korzystania z wynalazku. Orzeczenie wydane w takim postępowaniu mogłoby stanowić o oddaleniu powództwa uprawnionego ze względu na prawo użytkownika późniejszego. W innym przypadku mogłoby dojść do uwzględnienia powództwa uprawnionego ze względu na przekroczenie przez użytkownika dozwolonego zakresu korzystania z wynalazku – jeżeli jednak w orzeczeniu zawarto ustalenie, że pozwanemu przysługuje prawo użytkownika, może ono stanowić podstawę wpisu do rejestru (szerzej kwestia ta zostanie omówiona w rozdziale VII.).

5. Ochrona przyznana użytkownikowi późniejszemu jako prawo podmiotowe

W doktrynie uzasadnia się łączne omawianie charakteru prawa użytkownika uprzedniego i użytkownika późniejszego taką samą pozycją obu użytkowników w odniesieniu do uprawnionego z patentu oraz osób trzecich¹²⁶. Szczegółowe rozważania poświęcone uzasadnieniu kwalifikacji pozycji prawnej użytkownika uprzedniego jako prawa podmiotowego oraz poszczególnym cechom prawa użytkownika uprzedniego zawarłam w poprzednim rozdziale. W odniesieniu do użytkownika późniejszego pragnę również ustalić, nie powtarzając przedstawionych już wcześniej

¹²⁶ Por. R. Skubisz, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 369, przypis 26. S. Grzybowski zauważył jednak, że – szczególnie ze względu na brak obowiązku uiszczania opłat uprawnionemu z patentu – sytuacja użytkownika uprzedniego jest lepsza niż sytuacja użytkownika późniejszego, zob. S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, W. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 79.

uwag dotyczących pojęcia prawa podmiotowego (pkt 3. w rozdziale V.), czy przysługuje mu prawo podmiotowe, a jeżeli tak, jakie są jego cechy. Będę odwoływać się także do wcześniejszych ustaleń sformułowanych w odniesieniu do użytkownika uprzedniego.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że niewątpliwą kwalifikacją prawną sytuacji użytkownika późniejszego, tak samo jak w przypadku użytkownika uprzedniego, jest to, że stanowi ona ograniczenie patentu¹²⁷. Udzielenie użytkownikowi późniejszemu ochrony odbywa się kosztem wyłączności przyznanej uprawnionemu na mocy patentu. Ograniczenie wyłączności uprawnienia do korzystania z wynalazku płynącego z treści patentu jest również trwałe, tj. zachodzi od momentu przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego i ma miejsce przez cały okres trwania patentu¹²⁸. Ochrona użytkownika późniejszego stanowi także przypadek ograniczenia personalnego, ustanowionego w celu ochrony indywidualnej sytuacji konkretnego podmiotu działającego w dobrej wierze. Ponadto, tak jak w przypadku użytkownika uprzedniego, zabezpieczenie interesów użytkownika późniejszego uzasadnione jest tym, że użytkownik ten poniósł określone inwestycje na korzystanie z wynalazku lub przygotowanie się do korzystania. Inaczej niż w przypadku użytkownika uprzedniego, inwestycje te nie dotyczą jednak niezależnie opracowanego wynalazku, ale wynalazku objętego patentem, który użytkownik późniejszy uzyskał albo nabył, albo w stosunku do którego uzyskał licencję, i który został następnie przeniesiony na rzeczywistego uprawnionego.

W literaturze jednolicie¹²⁹ uważa się, że użytkownikowi późniejszemu przysługuje prawo podmiotowe – niektórzy autorzy wprost przyjmują taką kwalifikację¹³⁰, inni czynią to stwierdzając, że sytuacja użytkownika późniejszego jest analogiczna do sytuacji użytkownika uprzedniego, a temu ostatniemu przysługuje prawo podmiotowe¹³¹, albo omawiając obie instytucje wspólnie¹³². Podobnie jak w przypadku użytkownika uprzedniego, w dostępnej literaturze brakuje jednak szczegółowego uzasadnienia dla takiej kwalifikacji sytuacji użytkownika późniejszego. Jedyne argumenty przemawiające za taką kwalifikacją, przedstawiony

¹²⁷ Por. np. A. Szajkowski, w: A. Szajkowski, J. Szwaiba (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 225; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 487; Ł. Żelechowski, *Zastaw...*, s. 335.

¹²⁸ Z zastrzeżeniem pewnych sytuacji szczególnych, o których mowa będzie niżej w pkt 6.

¹²⁹ J. Ożegalska-Trybalska opisuje sytuację użytkowników późniejszych, jednak unika charakteryzowania jej określeniem „prawo”, zob. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 464-465.

¹³⁰ Zob. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 339; Ł. Żelechowski, *Zastaw...*, s. 335.

¹³¹ Zob. A. Szewc, w: A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s. 204; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 259; tak również P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 487, aczkolwiek wskazując na względny charakter prawa użytkownika autor odnosi się nie do prawa użytkownika późniejszego, ale uprzedniego (zob. piąte zdanie w nb. 2), co być może stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

¹³² Zob. S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 88; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 739-741; P. Podrecki, *Środki...*, s. 61.

w doktrynie, odnosi się do tego, że „ustawodawca konsekwentnie, od dziesiątków już lat, posługuje się na określenie uprawnień użytkownika terminem «prawo»”¹³³. W dawniejszej literaturze wyraźnie akcentował to S. Grzybowski stwierdzając, że „Nie ma żadnej przyczyny, która by mogła uzasadniać pogląd, jakoby na gruncie art. 44 pr. wyn. [dot. prawa użytkownika uprzedniego – przyp. wł.] można było dostrzegać tylko ograniczenie wyłączności prawa z udzielenia patentu lub rejestracji wzoru, ale nie prawo podmiotowe użytkownika, i to wbrew tekstowi ustawy. (...) Ogólna charakterystyka prawa użytkownika późniejszego w niczym nie odbiega od przedstawionej już charakterystyki prawa użytkownika uprzedniego”¹³⁴. Wobec dokonanego w poprzednim rozdziale ustalenia, że samo posłużenie się określeniem „prawo” przez ustawę nie wydaje się jednak przesądzać kwalifikacji sytuacji użytkownika uprzedniego jako prawa podmiotowego, należy dokonać analizy sytuacji użytkownika późniejszego w kontekście poszczególnych elementów pojęcia prawa podmiotowego¹³⁵ i dopiero na tej podstawie przyjąć odpowiednią konkluzję.

Ochrona użytkownika późniejszego ustanowiona została w prawie przedmiotowym, tj. w art. 75 pwp, który stanowi podstawę dla skonstruowania stosownej normy prawnej. Udzielenie użytkownikowi późniejszemu ochrony zabezpiecza realizację jego interesu majątkowego polegającego na możliwości korzystania z wynalazku objętego uzyskanym albo nabytym patentem, albo uzyskaną licencją (w dobrej wierze), którego to korzystania użytkownik – w okresie roku przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu – dokonywał już lub przygotował do niego wszystkie istotne urządzenia. Analogicznie jak w przypadku użytkownika uprzedniego zasadne wydaje się zatem przyjęcie, że udzielenie użytkownikowi późniejszemu możliwości dalszego korzystania z wynalazku (obok przyznanego innej osobie monopolu patentowego) stanowi realizację jego prawnie uznanego interesu polegającego na ochronie dokonanych inwestycji.

W kolejnym kroku analizy należy ustalić, czy w sytuacji prawnej użytkownika późniejszego wyróżnić można sferę możliwości postępowania przyznaną temu użytkownikowi przez przywołaną wyżej regulację art. 75 pwp, stanowiącą podstawę do skonstruowania odpowiedniej normy prawnej. Tak jak w przypadku analogicznych rozważań przeprowadzonych w odniesieniu do sfery możliwości postępowania użytkownika uprzedniego, pomijam na razie aspekt pozostawiania przez użytkownika późniejszego w stosunku prawnym, z którego sfera możliwości miałyby

¹³³ M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 258; zwraca na to uwagę także R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 739.

¹³⁴ S. Grzybowski, w: S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaia, W. Włodyka, *Zagadnienia...*, s. 77-78.

¹³⁵ Uwagi dotyczące pojęcia prawa podmiotowego przedstawiłam w pkt. 3. w rozdziale V.

wynikać, uznając, że prawo podmiotowe nie musi zawsze wywodzić się ze stosunku prawnego (por. pkt 3. i 5.2.2. w rozdziale V.). W świetle art. 75 pwp użytkownikowi późniejszemu przysługuje uprawnienie gwarantujące mu możliwość korzystania z wynalazku objętego patentem, który użytkownik uzyskał albo nabył, albo w stosunku do którego uzyskał licencję. Możliwość ta odpowiada wyrażonemu przez A. Woltera ujęciu, wskazującemu na możliwość korzystania z oznaczonego dobra obejmującą „bezpośrednie, czyli bez pośrednictwa innej osoby, przedsięwzięte oddziaływania na przedmiot uprawnienia”¹³⁶. Użytkownik późniejszy, tak samo jak użytkownik uprzedni, może bowiem korzystać z wynalazku we wszelkich postaciach działalności zawodowej lub zarobkowej prowadzonej w swoim przedsiębiorstwie, nie przekraczając jednak zakresu eksploatacji dokonywanej w chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu. Kolejne podobieństwo wyraża się w tym, że przyznana użytkownikowi późniejszemu możliwość korzystania z wynalazku została także ujęta w treści art. 75 ust. 1 pwp w sposób pozytywny, tzn. poprzez określenie sfery możliwości działania użytkownika późniejszego, a nie przez wyznaczenie zakresu działania, który nie powoduje naruszenia patentu, co ma miejsce np. w przypadku ograniczeń patentu wymienionych w art. 69 ust. 1 pwp. Opisane wyżej podobieństwa uzasadniają przyjęcie, że użytkownikowi późniejszemu przyznano uprawnienie bezpośrednie.

Inaczej niż w przypadku użytkownika uprzedniego¹³⁷, uprawnienie użytkownika późniejszego stanowi pochodną przysługującego mu wcześniej (czyli przed przeniesieniem patentu na rzeczywistego uprawnionego) prawa do korzystania z wynalazku wynikającego z uzyskanego albo nabytego patentu (zob. art. 63 ust. 1 pwp), albo z uzyskanej licencji (art. 66 ust. 2 pwp). Prawo do korzystania z wynalazku, uzyskane przez użytkownika późniejszego w dobrej wierze, zostało także „skonsumowane” poprzez faktyczne korzystanie z tego wynalazku w oznaczonym okresie albo przygotowanie się do takiego korzystania. Użytkownik późniejszy w dobrej wierze uzyskał albo nabył zatem określone prawo (patent, licencję) oraz podjął określone inwestycje w celu wykonywania go zgodnie z jego treścią. Z chwilą przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego użytkownik zostaje pozbawiony możliwości dalszego wykonywania uzyskanego albo nabytego prawa z patentu albo licencji, którym to prawem przyznaje się status praw podmiotowych¹³⁸. Prawa te, ze względu na wstąpienie *ex lege* w sytuację użytkownika późniejszego, uzyskują jednak swój substytut w postaci właśnie prawa

¹³⁶ M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom I...*, s. 810.

¹³⁷ Zob. pkt 4. w rozdziale V.

¹³⁸ Zob. uwagi przedstawione w rozdziale II., pkt 3 i 6.

podmiotowego użytkownika, obejmującego wspomniane uprawnienie bezpośrednio w postaci możliwości dalszego korzystania z wynalazku w określonym zakresie.

Powracając do podobieństw z sytuacją prawną użytkownika poprzedniego należy zauważyć, że użytkownikowi późniejszemu przyznano także możliwość przeniesienia jego prawa na inną osobę wraz z przedsiębiorstwem. Jak powiedziano w rozdziale poprzednim, uprawnia to do stwierdzenia, że również użytkownikowi późniejszemu przysługują uprawnienia, które wyróżniają się dla praw na dobrach niematerialnych, czyli uprawnienie do korzystania lub używania danego przedmiotu prawa oraz uprawnienie do rozporządzania danym prawem. To ostatnie uprawnienie może być przy tym postrzegane jako środek mający na celu pełniejsze zabezpieczenie interesów użytkownika późniejszego.

Podsumowując przedstawioną wyżej charakterystykę przyjmuję, że użytkownikowi późniejszemu przysługuje uprawnienie do dalszego korzystania z opatentowanego wynalazku w dotychczasowym zakresie, które odpowiada charakterystyce tzw. uprawnienia bezpośredniego (jest to skorelowane także z ustaleniem, że uprawnienie do korzystania z wynalazku nie wywodzi się ze stosunku prawnego, o czym mowa będzie dalej). Nie można pominąć przy tym faktu, że ustawa określa to uprawnienie wprost mianem prawa. Użytkownik późniejszy ma także możliwość przeniesienia przyznanego mu prawa wraz z przedsiębiorstwem. Względy te powodują zasadność przyjęcia, że w sytuacji użytkownika późniejszego można zidentyfikować sferę możliwości postępowania w określony sposób, dopełniającą charakterystyki tej sytuacji jako prawa podmiotowego, stanowiącego zarazem ograniczenie patentu. Odrębne zagadnienie dotyczy kwestii ewentualnego zabezpieczenia sfery możliwości postępowania przyznanej użytkownikowi późniejszemu, do czego powrócę niżej.

Przyjęcie, że prawo użytkownika późniejszego jest prawem podmiotowym, oznacza konieczność przejścia do analizy cech tego prawa, którą rozpocznę, tak jak w przypadku prawa użytkownika poprzedniego, od ustalenia, czy prawo użytkownika późniejszego jest wyłączone lub bezwzględne.

W zakresie tej pierwszej cechy trzeba przyjąć, że prawo to jest niewyłączne, skoro – w pierwszej kolejności – w treści art. 75 pwp brak jest jakiegokolwiek wskazówki pozwalającej na przyjęcie odmiennego wniosku. Ponadto, użytkownik późniejszy może nadal korzystać z wynalazku objętego patentem przeniesionym na rzeczywistego uprawnionego (w stosunku do którego wcześniej sam był uprawnionym albo licencjobiorcą), a nie z jakiegoś wynalazku

„własnego”, jak użytkownik uprzedni¹³⁹. Nie ma zatem miejsca sytuacja, w której można by było poszukiwać hipotetycznej wyłączności ze względu na to, że jedynie użytkownik posiada wiedzę o swoim wynalazku. Objęty prawem użytkownika późniejszego wynalazek jest bowiem zarazem wynalazkiem objętym patentem przeniesionym na rzeczywistego uprawnionego.

Przeprowadzenie analizy kolejnej cechy prawa użytkownika późniejszego, tj. jego względności lub bezwzględności, wymaga z kolei ustalenia, wobec jakiego kręgu osób prawo to jest skuteczne. W literaturze przyjmuje się, że prawo użytkownika późniejszego jest prawem względnym¹⁴⁰, niektórzy autorzy zwracają dodatkowo uwagę na jego rozszerzoną skuteczność¹⁴¹. Przychyłam się do tej kwalifikacji, gdyż przemawiają za nią argumenty przedstawione w pkt 5.2. poprzedniego rozdziału w odniesieniu do użytkownika uprzedniego, które można analogicznie zastosować do sytuacji użytkownika późniejszego.

Rekapitulując zawarte tam uwagi uznaję w pierwszym rzędzie, że ustawodawca nie zapewnił użytkownikowi późniejszemu żadnych środków, które pozwalałyby mu na zakazanie nieoznaczonemu kręgowi osób trzecich naruszania jego prawa. Ponadto, o ile w przypadku użytkownika uprzedniego zasadne było rozważenie, czy użytkownikowi temu przysługują jakiegokolwiek środki ochrony „tego” wynalazku (tj. wynalazku, z którego użytkownik korzystał przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu), o tyle w przypadku użytkownika późniejszego jego prawem objęte jest korzystanie z wynalazku „takiego”, tj. opatentowanego. Nie jest zatem możliwe zaistnienie sytuacji rozważanej w poprzednim rozdziale (pkt 5.2.2.), w której wykorzystanie wynalazku użytkownika przez osobę trzecią nie oznaczałoby jednoczesnego wykorzystania wynalazku objętego patentem – a takie wykorzystanie opatentowanego wynalazku przez osobę trzecią aktualizowałoby stosowne roszczenia przeciwko tej osobie po stronie uprawnionego z patentu. Wykorzystany wynalazek to „ten sam” wynalazek w tym sensie, że chodzi o wynalazek objęty patentem, w stosunku do którego użytkownik był uprawnionym albo licencjobiorcą, i który to patent został następnie przeniesiony na rzeczywistego uprawnionego. Patent i wynikająca z niego ochrona zapewni zarazem użytkownikowi faktyczną ochronę przed działaniami osób trzecich polegającymi na korzystaniu z

¹³⁹ Korzystanie z „własnego” wynalazku przez użytkownika uprzedniego pozwalało na rozważenie hipotetycznej wyłączności prawa dalszego korzystania z tego (jego) wynalazku (zob. pkt 5.1. w poprzednim rozdziale), zwięźzione przyjęciem, że brak jest jednak podstaw do scharakteryzowania prawa użytkownika uprzedniego jako prawa wyłącznego.

¹⁴⁰ R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 740; A. Jakubecki, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 616; A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, art. 75, nb. 8; A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 75, nb. 10; P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 487.

¹⁴¹ Zob. A. Szewc, *Prawa użytkownicy*, s. 170; P. Podrecki, *Środki...*, s. 61; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 258-259.

wynalazku, co powoduje, że prawu użytkownika późniejszego nie jest potrzebna skuteczność *erga omnes* właściwa dla prawa bezwzględnego. Wzgląd ten, w połączeniu z zasygnalizowanym już wyżej brakiem przyznania użytkownikowi późniejszemu przez art. 75 pwp jakichkolwiek roszczeń w stosunku do nieoznaczonego kręgu osób trzecich, eliminuje możliwość uznania prawa użytkownika późniejszego za prawo o charakterze bezwzględnym.

Powyższe ustalenie uprawnia do przejścia do kolejnego kroku analizy, obejmującego weryfikację, czy prawo użytkownika późniejszego, będąc zatem prawem względnym (*tertium non datur*), stanowi wiarygodność, a więc czy wiąże się z istnieniem określonego obowiązku świadczenia w stosunku do użytkownika spoczywającego na uprawnionym z patentu. Analogicznie jak w przypadku użytkownika uprzedniego (zob. pkt 5.2.2. w poprzednim rozdziale), poszukiwanie ewentualnego obowiązku dotyczy obowiązku świadczenia w rozumieniu art. 353 kc, polegającego na tym, aby uprawniony z patentu, biernie się zachowując, znoś (*pati*) korzystanie z wynalazku przez użytkownika późniejszego i nie podnosił w stosunku do niego roszczeń. Z takim obowiązkiem świadczenia, spoczywającym na uprawnionym z patentu, mogłoby być skorelowane przysługujące użytkownikowi późniejszemu roszczenie o znoszenie korzystania z wynalazku przez użytkownika, adresowane przeciwko uprawnionemu z patentu. Do wyznaczenia takiego układu zależności – obowiązku świadczenia i odpowiadającego mu roszczenia – konieczny byłby z kolei stosunek zobowiązaniowy pomiędzy uprawnionym z patentu i użytkownikiem późniejszym. W poprzednim rozdziale analogiczne rozważania dotyczące specyfiki prawa względnego użytkownika uprzedniego odniosłam do sytuacji prawnej licencjobiorcy, gdyż podobieństwo sytuacji użytkownika uprzedniego i licencjobiorcy pozwoliło na sformułowanie wniosku, iż charakterystyka prawna obu tych sytuacji została ukształtowana w analogiczny sposób (różni je natomiast w zasadzie źródło powstania). Wniosek ten pozostaje aktualny dla sytuacji prawnej użytkownika późniejszego, która – ukształtowana niemal identycznie jak sytuacja użytkownika uprzedniego (z różnicą w zakresie odpłatności, o czym dalej) – pozostaje zatem podobna również do sytuacji licencjobiorcy.

Specyfika sytuacji zarówno licencjobiorcy, użytkownika uprzedniego, jak i wreszcie użytkownika późniejszego wyraża się zatem w tym, że na uprawnionym z patentu nie ciąży obowiązek znoszenia korzystania z wynalazku przez żadną z tych osób. Obowiązek ten sprowadzałby się bowiem w istocie do powstrzymania się od podnoszenia roszczenia o zakazanie tym osobom korzystania z wynalazku. Jak przyjąłam we wcześniejszych rozważaniach dotyczących licencjobiorcy oraz użytkownika uprzedniego, uznaję, że uprawniony z patentu i tak nie może podnosić takiego roszczenia względem wymienionych osób, gdyż ze względu na udzieloną

licencję, względnie ustawowo przyznane użytkownikom uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku, roszczenie wypływające z patentu przysługującego uprawnionemu zostaje w stosunku do wymienionych osób sparaliżowane w zarodku (nie powstaje). Brak jest zatem podstaw do kreowania spoczywającego na uprawnionym z patentu obowiązku powstrzymania się od podnoszenia roszczenia, którego nie ma. Ze względu na opisaną charakterystykę uznaję zarówno licencję, jak i prawa obu użytkowników, za prawa względne niebędące wierzytelnością. Ustalenie to wiąże się także z przyjęciem, sformułowanym w kontekście licencjobiorcy i użytkownika uprzedniego, i zachowującym aktualność w odniesieniu do użytkownika późniejszego, że uprawnieniu przyznanemu użytkownikowi nie odpowiada obowiązek świadczenia spoczywający na uprawnionym z patentu, ale stan związania (przy czym brak istnienia po stronie uprawnionego obowiązku względem użytkownika świadczy także o tym, że przyznane użytkownikowi uprawnienie odpowiada charakterystyce tzw. uprawnienia bezpośredniego). W przypadku licencjobiorcy stan związania był pochodną czynności prawnej dokonanej przez uprawnionego z patentu, natomiast w przypadku obu użytkowników wynika on z przewidzianego przez ustawę trwałego¹⁴² wyeliminowania uprawnień zakazowych, które uprawniony z patentu mógłby wywodzić w stosunku do użytkowników. Brak możliwości powstania po stronie uprawnionego z patentu roszczeń przeciwko użytkownikom wynika z braku bezprawności korzystania z wynalazku przez użytkowników, które to korzystanie objęte jest sferą możliwości postępowania przyznaną użytkownikowi uprzedniemu przez art. 71 pwp, a użytkownikowi późniejszemu przez art. 75 pwp.

Konsekwencją przyjęcia, że prawu użytkownika późniejszego nie towarzyszy obowiązek uprawnionego z patentu do świadczenia, musi być uznanie, analogicznie jak w przypadku użytkownika uprzedniego, że użytkownikowi późniejszemu nie przysługuje również żadne roszczenie służące realizacji obowiązku świadczenia, którego istnienie wykluczono. Następnie, skoro uprawniony z patentu nie ma obowiązku świadczenia względem użytkownika późniejszego (jest natomiast związany prawem użytkownika), to brak jest także podstawowego elementu stosunku cywilnoprawnego decydującego o jego treści, czyli wynikającego z normy prawnej uprawnienia jednego podmiotu i odpowiadającego mu obowiązku drugiego podmiotu tego stosunku. Przyznane użytkownikowi późniejszemu uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku nie wynika zatem ze stosunku prawnego.

¹⁴² Z zastrzeżeniem przedstawionych w pkt 6. poniżej uwag dotyczących czasu trwania prawa użytkownika późniejszego przysługującego osobie, która przed przeniesieniem patentu na rzeczywistego uprawnionego była licencjobiorcą.

Jak zasygnalizowano wyżej, sytuację użytkownika późniejszego odróżnia od sytuacji użytkownika uprzedniego obowiązek uiszczenia uprawnionemu z patentu ustalonego wynagrodzenia. W tym zakresie istnieje zatem niewątpliwie obowiązek świadczenia – spoczywający jednak oczywiście nie na uprawnionym z patentu, ale na użytkowniku późniejszym. Obowiązki temu odpowiada roszczenie uprawnionego z patentu o zapłatę wynagrodzenia, co jest równoznaczne z istnieniem pomiędzy tymi podmiotami stosunku prawnego. Należy powtórzyć jednak, że stosunek ten odnosi się do uiszczenia wynagrodzenia przez użytkownika późniejszego na rzecz uprawnionego z patentu, nie zaś do przyznanej użytkownikowi późniejszemu sfery możliwości postępowania w określony sposób, obejmującej uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku w dotychczasowym zakresie. Co istotne, i co wyjaśniono już w pkt 4.1. niniejszego rozdziału, uiszczenie wynagrodzenia nie jest warunkiem wyłączenia bezprawności korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego. Brak uiszczenia wynagrodzenia przez użytkownika nie prowadzi do powstania po stronie uprawnionego z patentu roszczenia o zakazanie użytkownikowi korzystania z wynalazku, tylko roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Omawiany w tym miejscu stosunek prawny pomiędzy uprawnionym z patentu a użytkownikiem późniejszym nie stanowi zatem źródła sfery możliwości postępowania przyznanej użytkownikowi późniejszemu, ale niezależnie charakteryzuje jego sytuację prawną. Występowanie tego stosunku prawnego nie zmienia zatem prawidłowości przyjętej wyżej kwalifikacji prawa użytkownika późniejszego jako prawa względnego niestanowiącego wierzytelności.

Wobec powyższego należy przejść do ustalenia, wobec jakich podmiotów prawo użytkownika późniejszego zabezpiecza możliwość dalszego korzystania przez niego z wynalazku. Nie powtarzając szczegółowych rozważań przedstawionych w pkt 5.2.1. poprzedniego rozdziału w zakresie użytkownika uprzedniego (a które to rozważania zachowują aktualność w odniesieniu do sytuacji użytkownika późniejszego) przyjmuję, że prawo użytkownika późniejszego jest skuteczne wobec podmiotów legitymowanych do dochodzenia ochrony patentu – wobec uprawnionego z patentu, jego następców prawnych, licencjoholców wyłącznych wpisanych do rejestru patentowego, jak również użytkowników, zastawników czy dzierżawców patentu. Zadaniem prawa użytkownika późniejszego jest bowiem zapewnienie mu możliwości korzystania z wynalazku pomimo istnienia patentu. Tak samo jak w przypadku użytkownika uprzedniego, zabezpieczenie możliwości dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego realizowane jest poprzez rozszerzenie skuteczności jego prawa na rodzajowo zdefiniowane osoby wywodzące swe uprawnienia z patentu lub czynności prawnych dotyczących patentu. Osób, na których sferę prawną prawo użytkownika wywiera wpływ, nie można

zindywidualizować w chwili jego powstania, ich zbiór może bowiem podlegać zmianom w czasie. Z powyższych względów uzasadnione jest kwalifikowanie prawa użytkownika późniejszego jako prawa względnego o tzw. rozszerzonej skuteczności. Rozszerzona skuteczność tego prawa znajduje swoją podstawę w art. 75 pwp oraz jego podstawowej kwalifikacji prawnej jako ograniczenia patentu.

Uzupełniając powyższe rozważania i powracając do charakterystyki sytuacji użytkownika późniejszego w kontekście elementów definicji prawa podmiotowego, należy przypomnieć, że zabezpieczenie sfery możliwości postępowania przyznanej uprawnionemu może wyrażać się w możliwości ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, co odbywa się przed stosownym organem państwa (sądem). Stosownie do art. 284 ust. 7 pwp, użytkownik późniejszy może żądać stwierdzenia przez sąd cywilny, że przysługuje mu prawo korzystania z wynalazku, a więc w jego sytuacji prawnej przewidziano także aspekt zabezpieczenia sfery możliwości postępowania.

Zwieńczeniem charakterystyki prawa użytkownika późniejszego musi być omówienie jego innych cech. Prawo użytkownika późniejszego jest prawem majątkowym, ponieważ zabezpiecza mający majątkową naturę interes wyrażający się w zapewnieniu możliwości zarobkowego lub zawodowego korzystania z wynalazku. Prawo to jest przenoszalne, skoro może podlegać przeniesieniu, jakkolwiek wyłącznie wraz z przedsiębiorstwem. Można postrzegać je jako składnik przedsiębiorstwa. Prawo użytkownika późniejszego jest niepodzielne, o czym świadczy także ograniczona przenoszalność tego prawa. Jego zakres czasowy omówiony zostanie niżej w pkt 6. Wreszcie, zakres terytorialny omawianego prawa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, co koresponduje z tak ujętym zakresem patentu (art. 63 ust. 1 *in fine* pwp). Można jednak rozważać, czy w przypadku użytkownika późniejszego, który przed przeniesieniem patentu na rzeczywistego uprawnionego był licencjobiorcą patentu, a przy tym udzielona na jego rzecz licencja miała charakter niepełny, tj. obejmowała jedynie określoną część terytorium Polski¹⁴³, dalszy zakres korzystania z wynalazku objęty prawem użytkownika nie powinien ograniczać się jedynie do tej określonej części. Wyrażałoby to funkcjonalną wykładnię „dotychczasowego zakresu” (tu w aspekcie terytorialnym) dozwolonego dalszego korzystania z wynalazku objętego prawem użytkownika późniejszego. Ponadto, eliminowałoby to sytuację, w której użytkownik będący byłym licencjobiorcą uprawnionym do licencji niepełnej w aspekcie

¹⁴³ S. Sołtysiński, *Licencje...*, s. 216 i n.; tenże w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 460-461; tenże w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14A...*, s. 621 i n. Zob. też K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne...*, s. 121 i n.

terytorialnym, „zyskiwałyby” większy zakres uprawnienia do korzystania z wynalazku z chwilą, w której podstawę tego uprawnienia przestałaby stanowić udzielona licencja, a stałoby się nią prawo użytkownika późniejszego będące ograniczeniem patentu. Względy te powodują, że do takiej funkcjonalnej wykładni terytorialnego zakresu prawa użytkownika późniejszego należy się przychylić, doprecyzowując zarazem, że powinna ona znaleźć zastosowanie jedynie do sytuacji użytkownika-licencjobiorcy.

6. Zakres czasowy prawa użytkownika późniejszego

Prawo użytkownika późniejszego, w razie spełnienia przesłanek określonych w pierwszej części art. 75 ust. 1 zd. 1 pwp, nabywa się *ex lege* z chwilą przeniesienia patentu na uprawnionego¹⁴⁴. Od tej chwili prawo użytkownika późniejszego będzie skuteczne „na przyszłość”, tj. co do zasady na czas trwania patentu (z pewnym zastrzeżeniem, o którym będzie mowa niżej). W tym jednak nie wyczerpuje się określenie zakresu istnienia prawa użytkownika późniejszego w czasie, gdyż należy wyjaśnić, czy w przypadku tego prawa można również mówić o skuteczności *ex tunc*, tj. czy dochodzi do tzw. „rozciągnięcia wstecznego” tego prawa. Jak przyjąłam w rozdziale V., pkt 7., rozciągnięcie to w przypadku wcześniej omówionego prawa użytkownika uprzedniego obejmuje okres od daty zgłoszenia „takiego” wynalazku do ochrony, czyli od najwcześniejszej daty, w której możliwe byłoby dochodzenie przez uprawnionego z patentu roszczeń przeciwko podmiotom korzystającym z objętego patentem wynalazku. Przyjęcie, że prawo użytkownika uprzedniego skuteczne jest od tej daty zapobiega sytuacji, w której dany podmiot byłby wprawdzie „zwolniony” z naruszenia patentu od daty jego udzielenia (i jednocześnie powstania prawa użytkownika uprzedniego), ale uprawniony mógłby kierować przeciwko niemu roszczenia ze względu na korzystanie przez użytkownika z objętego przyszłym patentem wynalazku jeszcze przed datą udzielenia patentu, a po dacie zgłoszenia wynalazku, od której liczy się czas trwania patentu.

W przypadku prawa użytkownika późniejszego ewentualne rozciągnięcie wsteczne obejmowałoby zatem okres poprzedzający przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego, tj. okres, w którym użytkownik albo pozostawał uprawnionym z patentu (ze względu na jego uzyskanie albo nabycie) albo był licencjobiorcą w odniesieniu do danego patentu. W okresie tym – na rok przed przeniesieniem patentu – użytkownik miał także korzystać z wynalazku albo przynajmniej przygotować wszystkie istotne, potrzebne do tego urządzenia, co hipotetycznie mogłoby

¹⁴⁴ Por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2017, s. 389.

stanowić działanie, przeciwko któremu rzeczywisty uprawniony z patentu mógłby wywodzić roszczenia wynikające z art. 287 pwp lub art. 285 pwp (ten ostatni przepis dotyczy działań grożących naruszeniem patentu, czyli np. właśnie przygotowań dokonanych przez użytkownika). Aby ustalić zatem, czy prawo użytkownika późniejszego rozciąga się wstecz na okres poprzedzający datę przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego, chroniąc użytkownika przed roszczeniami rzeczywistego uprawnionego wywodzonymi wobec działań użytkownika dokonanych w tym okresie, należy najpierw wyjaśnić, czy rzeczywisty uprawniony, na którego patent został przeniesiony w myśl art. 74 pwp, mógłby w ogóle występować z takimi roszczeniami. To z kolei zależy od tego, z jaką chwilą skuteczne staje się przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego: czy jest to skuteczność *ex tunc*, oznaczająca, że uprawniony *ab initio* „wchodzi w miejsce nieuprawnionego”¹⁴⁵, a dotychczasowi korzystający z wynalazku stają się naruszcicielami patentu, czy raczej skuteczność *ex nunc*, polegająca na tym, że skutki przeniesienia patentu rozciągają się na przyszłość¹⁴⁶, z czym nie wiąże się uznanie, że dotychczasowe akty eksploatacji wynalazku stają się jego naruszeniami.

Kwestia ta nie doczekała się jednoznacznego wyjaśnienia w wypowiedziach przedstawicieli polskiej doktryny prawa patentowego. Za przyjęciem, że przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego wywiera skutek *ex tunc*, a „dotychczasowe akty eksploatacji podejmowane przez nieuprawnionego stanowią naruszenie patentu uprawnionego”, opowiedziała się A. Sztoldman, argumentując, że uprawniony „wchodzi» z mocą wsteczną w sytuację zgłaszającego (nieuprawnionego), z daty zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez nieuprawnionego”, a więc „dochodzi do swoistej sytuacji wejścia uprawnionego w pozycję dotychczasowego zgłaszającego”¹⁴⁷. Ze stanowiska A. Sztoldman wydaje się zatem wynikać, że rzeczywisty uprawniony z patentu z chwilą przeniesienia patentu będzie mógł wywodzić w stosunku do osoby, która będąc nieuprawnioną do uzyskania patentu, zgłosiła wynalazek do ochrony patentowej (a przy tym korzystała z wynalazku w sposób określony w

¹⁴⁵ Zob. A. Sztoldman, *Zgłoszenie wynalazku przez nieuprawnionego (ochrona quasi-windykacyjna)*, w: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), *Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej*, Warszawa 2019, s. 557.

¹⁴⁶ Za takim ujęciem wydają się opowiadać B. Czachórska-Jones, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 326 oraz B. Gawlik, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 334. Do tej grupy można zaliczyć także A. Niewęglowski, który uznał, że z chwilą przeniesienia patentu w trybie art. 74 pwp dochodzi do jego pierwotnego nabycia przez rzeczywistego uprawnionego, zob. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, art. 74, nb. 9.

¹⁴⁷ A. Sztoldman, *Zgłoszenie...*, s. 557. Skutkiem tej sytuacji jest także, zdaniem A. Sztoldman, uzyskanie przez rzeczywistego uprawnionego pozycji „względem osób trzecich, takimi jak roszczenie o zapłatę w razie bezumownego korzystania ze zgłoszonego rozwiązania technicznego co najmniej od daty «przywrócenia» tytułu prawnego”, zob. A. Sztoldman, *Zgłoszenie...*, s. 554-555.

art. 66 ust. 1 pwp), roszczenia o ochronę patentu określone w art. 287 ust. 1 pwp¹⁴⁸. Z kolei do uznania, że przeniesienie patentu wywiera skutek *ex nunc*, wydają się skłaniać wypowiedzi podkreślające znaczenie regulacji zawartej obecnie w art. 290 pwp¹⁴⁹, na mocy której rzeczywisty uprawniony może żądać od osoby, która, nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent, wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych¹⁵⁰. Określenie przez ustawę w regulacji szczególnej, jakich roszczeń rzeczywisty uprawniony może dochodzić w stosunku do osoby nieuprawnionej dokonującej zgłoszenia, może bowiem oznaczać, że wyłączone jest zastosowanie art. 287 ust. 1 pwp, przewidującego roszczenia z tytułu naruszenia patentu. Tym samym, pomimo „odzyskania” patentu rzeczywisty uprawniony nie miałby podstawy prawnej do wywodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu przeciwko osobie nieuprawnionej dokonującej zgłoszenia (i zapewne również korzystającej z wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, a następnie udzielonym już patentem) za okres poprzedzający przeniesienie patentu, w czym wyrażałby się wspomniany skutek *ex nunc*.

Definitywne rozstrzygnięcie nakreślonego zagadnienia i uzasadnienie właściwego stanowiska wymagałoby przeprowadzenia pogłębionej analizy oraz odrębnych rozważań przekraczających ramy niniejszej pracy. Z tego względu, na potrzeby dalszych rozważań w zakresie „rozciągnięcia wstecznego” prawa użytkownika późniejszego przyjmuję, iż właściwe jest stanowisko opowiadające się za skutkiem *ex nunc* przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego. Za takim skutkiem przemawia, w mojej ocenie, określenie przez ustawodawcę tej sytuacji prawnej mianem „przeniesienia”, co przywołuje na myśl w pierwszym rzędzie przeniesienie umowne. Z treści art. 74 pwp wynika, że rzeczywisty uprawniony może żądać przeniesienia na niego patentu przez osobę figurującą w rejestrze patentowym jako uprawniony z patentu, która to możliwość realizowana jest w procesie cywilnym poprzez żądanie złożenia stosownego oświadczenia woli przez osobę nieuprawnioną (prawomocny wyrok sądu zastępuje to oświadczenie zgodnie z art. 64 kc w zw. z art. 1047 § 1 kpc, zob. pkt 3. w rozdziale VII.). Skutki przeniesienia umownego rozciągałyby się na przyszłość (*en nunc*), nie prowadziłyby zaś do wejścia rzeczywistego uprawnionego z mocą wsteczną w sytuację nieuprawnionego zgłaszającego (*ex tunc*). Łączy się to z jednolicie przyjmowanym stanowiskiem, że wydane na mocy art. 64 kc orzeczenie sądowe zastępujące oświadczenie woli ma charakter konstytutywny,

¹⁴⁸ W podobnym kierunku zmierza stanowisko P. Podreckiego, *Środki...*, s. 485.

¹⁴⁹ Analogiczne uregulowania zawarto w art. 52 u.wyn. (art. 56 od nowelizacji z 1984 r.) i art. 55 pr.wyn.

¹⁵⁰ Por. B. Gawlik, w: S. Grzybowski, A. Kopff (red.), *Prawo wynalazcze...*, s. 339-348. W prawie niemieckim za skutkiem *ex nunc* opowiedziano się m.in. w publikacji R. Kraßera, zob. R. Kraßer, *Patentrecht*, München 2009, s. 370-371.

zaś oświadczenie woli zostaje zatem zastąpione bez mocy wstecznej, ze skutkiem *ex nunc*¹⁵¹. Ponadto, w razie przeniesienia patentu na podstawie art. 74 pwp rzeczywisty uprawniony zobowiązany jest do zwrotu kosztów zgłoszenia wynalazku albo uzyskania patentu, ale już nie do zwrotu opłat ponoszonych za kolejne lata ochrony patentu przez nieuprawnionego¹⁵², co również przemawia za skutkiem *ex nunc* przeniesienia patentu. Następnie, do wniosku o skutku *ex nunc* przeniesienia patentu prowadzi także, w pewnym sensie, treść art. 290 pwp, który przewiduje, że rzeczywistemu uprawnionemu przysługują przeciwko osobie nieuprawnionej dokonującej zgłoszenia wynalazku określone roszczenia, co może być postrzegane jako regulacja szczególna w stosunku do art. 287 ust. 1 *in fine* pwp (w którym wymienione są roszczenia przewidziane dla sytuacji, w której doszło do naruszenia patentu). Oznacza to, między innymi, że w świetle art. 290 pwp uprawniony może domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych, ale już nie naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku, co przewidziano w art. 287 ust. 1 pkt 2 pwp. Pewnego zastrzeżenia wymaga jednak to, że roszczenia przewidziane w art. 290 pwp dotyczą działania polegającego na zgłoszeniu wynalazku lub uzyskaniu patentu, nie zaś korzystaniu z wynalazku, objętym sferą zakazową patentu statuowaną przez art. 66 ust. 1 pwp.

Z powyższego stanowiska dla sytuacji użytkownika późniejszego wynikają następujące konsekwencje. Po pierwsze, z chwilą przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego dochodzi do nabycia prawa użytkownika późniejszego i prawo to powoduje, że rzeczywisty uprawniony nie może dochodzić w stosunku do użytkownika roszczeń z tytułu naruszenia patentu, skoro prawo użytkownika ogranicza patent, a uprawnionemu w istocie żadne roszczenia wobec użytkownika nie przysługują. Po drugie, należy przyjąć, że również za okres poprzedzający przeniesienie patentu uprawniony nie może wywodzić w stosunku do użytkownika roszczeń związanych z korzystaniem przez użytkownika z wynalazku (względnie przygotowaniem się do tego), co, jak powiedziano, musiało następować w okresie co najmniej jednego roku przed przeniesieniem patentu. Wynika to w pierwszej kolejności z przyjętego ustalenia, iż przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego w trybie art. 74 pwp wywiera skutek na przyszłość (*en nunc*). Równie istotny jest jednak argument, że ustanowione na rzecz użytkownika

¹⁵¹ Zob. np. uchwałę Sądu Najwyższego z 20.04.2006 r., III CZP 25/06, OSNC 2007/2, poz. 26; M. Safjan, w: K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 64, nb 1; P. Sobolewski, w: K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny...*, art. 64, pkt 7.

¹⁵² Tak w wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego 1977 r., V PRN 2/76, OSNC 1977/9/151, wydanym na tle art. 51 (później art. 55) ustawy o wynalazczości (obecnie art. 74 pwp).

późniejszego ograniczenie patentu byłoby nie dość skuteczne, gdyby zapewniało mu ochronę przed roszczeniami wywodzonymi z patentu przez rzeczywistego uprawnionego jedynie za okres od daty przeniesienia patentu na tego uprawnionego. Nie można pominąć także okoliczności, iż użytkownik późniejszy był jednak w okresie przed przeniesieniem patentu podmiotem, który korzystał z wynalazku (albo przygotował się do tego korzystania) jako uprawniony z patentu obejmującego taki wynalazek albo licencjobiorca, i który przy tym stosowne uprawnienie uzyskał w dobrej wierze. Uzasadnia to przyjęcie, że prawo użytkownika późniejszego eliminuje także hipotetyczne roszczenia rzeczywistego uprawnionego z patentu wywodzone w odniesieniu do działań podejmowanych przez użytkownika przed przeniesieniem patentu. Po trzecie, powyższy wniosek nie eliminuje jednak możliwości wywodzenia przez rzeczywistego uprawnionego w stosunku do użytkownika, który uzyskał patent (i mógł być także osobą, która nie będąc do tego uprawniona, zgłosiła wynalazek), roszczeń przewidzianych w art. 290 pwp, gdyż w niektórych przypadkach użytkownik może być osobą objętą hipotezą tego przepisu.

Kolejne zagadnienie wymagające rozważenia w kontekście powstania prawa użytkownika późniejszego związane jest z cywilnoprawną charakterystyką tego powstania. Należy wyjaśnić, czy prawo tego użytkownika nabywane jest również, tak jak prawo użytkownika uprzedniego, w sposób pierwotny, a zarazem konstytutywny¹⁵³. Stosownie do stanowisk sformułowanych przez S. Grzybowski i A. Woltera, przywołanych w pkt 7. (rozdział V.), dla uznania, że nabycie prawa ma charakter pierwotny, konieczne jest ustalenie, że nie jest ono uwarunkowane następstwem prawnym. Samo nabycie prawa użytkownika późniejszego w chwili, w której dochodzi do przeniesienia patentu na daną osobę nie oznacza następstwa prawnego, skoro nie ma tu miejsca zależność powstania prawa użytkownika od jakiegokolwiek prawa jego poprzednika, stanowiąca cechę nabycia pochodnego. Wynika z tego, że nabycie prawa użytkownika późniejszego następuje w sposób pierwotny. Uzupełniająco warto dodać, że charakterystyki tej nie zmienia okoliczność, iż nabycie prawa użytkownika późniejszego, w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 75 pwp, jest konsekwencją sytuacji prawnej, w której danej osobie przysługiwał patent albo licencja, stanowiące prawa podmiotowe¹⁵⁴. Z chwilą przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego prawa te, przysługujące użytkownikowi,

¹⁵³ Możliwość wyróżniania translatywnego lub konstytutywnego sposobu nabycia w przypadku nabycia pierwotnego (a nie tylko pochodnego) przekonująco uzasadnia M. Pyziak-Szafnicka, w: M. Safjan (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 1...*, s. 871.

¹⁵⁴ Jak przyjąłem w pkt 3.1.2. niniejszego rozdziału, do nabycia prawa użytkownika późniejszego może prowadzić także uzyskanie upoważnienia do korzystania z wynalazku zgłoszonego ale nieopatentowanego, jak również wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy (art. 79 pwp). Rozstrzygnięcie charakteru prawnego takiego upoważnienia nie jest objęte zakresem przedmiotowym niniejszej pracy.

ustają, a zarazem dochodzi do powstania prawa użytkownika późniejszego, jednak mechanizm ten nie może być również uznany za następstwo prawne. Z kolei o tym, że nabycie prawa użytkownika późniejszego ma charakter konstytutywny, przesądza okoliczność, iż jego nabycie następuje wraz z powstaniem tego prawa. Oczywiście, przeniesienie prawa użytkownika późniejszego albo jego dziedziczenie będzie prowadziło do nabycia pochodnego i zarazem translatywnego.

Tak samo jak w przypadku użytkownika uprzedniego, prawo użytkownika późniejszego może powstać na rzecz kilku osób, o ile samodzielnie spełniają one przesłanki nabycia tego prawa. Może to dotyczyć np. kilku licencjobiorców, którym rzekomo uprawniony udzielił licencji, i które w relewantnym okresie korzystały z wynalazku albo zdążyły się do tego przygotować.

Do oceny dobrej wiary kilku podmiotów będących ewentualnymi „współużytkownikami” późniejszymi znajdują zastosowanie także koncepcja „obozu” (wedle której zła wiara jednej osoby „rozciąga się” na pozostałe osoby) oraz koncepcja „czarnej owcy” (która z kolei przewiduje, że zła wiara jednej osoby wyłącza określone skutki prawne jedynie dla tej osoby) omówione w pkt 3.1. w rozdziale III. w odniesieniu do użytkownika uprzedniego. Stosownie do przedstawionych już uwag, uznaję, że o zastosowaniu jednej albo drugiej koncepcji powinno decydować ustalenie, czy wola osób będących w dobrej wierze było dalsze korzystanie z wynalazku koniecznie z osobami będącymi w złej wierze – wtedy zastosowanie znajdzie koncepcja obozu, prowadząc do uznania, że zła wiara części osób wyklucza możliwość powstania prawa użytkownika na rzecz wszystkich współdziałających, także tych w dobrej wierze. Gdyby natomiast wola osób będących w dobrej wierze było samo korzystanie z wynalazku, także bez udziału pozostałych, właściwą będzie koncepcja czarnej owcy, która wyłączy możliwość powstania prawa użytkownika jedynie dla osób będących w złej wierze. Nawet także przypomnieć, że o ile w przypadku użytkownika uprzedniego ocena dobrej wiary współdziałających ze sobą osób dotyczy korzystania lub przygotowania się do korzystania z wynalazku, o tyle w odniesieniu do użytkownika późniejszego znaczenie ma ocena ich dobrej wiary towarzyszącej czynności uzyskania prawa do patentu, w oparciu o które osoby te następnie uzyskały patent, ewentualnie nabycia patentu albo uzyskania licencji.

W odniesieniu do zagadnienia ustania prawa użytkownika późniejszego aktualne pozostają wnioski, które przyjąłem dla tej kwestii w przypadku prawa użytkownika uprzedniego (zob. pkt 7. w rozdziale IV.). Powody ustania prawa użytkownika późniejszego mogą zatem odnosić się do okoliczności związanych z samym użytkownikiem albo do istnienia patentu. W przypadku tych pierwszych, należy przypomnieć, że ustanie prawa użytkownika późniejszego przybiera postać

jego wygaśnięcia, np. w razie tzw. konfuzji, ustania bytu podmiotu będącego użytkownikiem (przy czym, w zależności od sposobu zadysponowania przedsiębiorstwem, w pewnych sytuacjach prawo użytkownika może przypaść w udziale osobie nabywającej to przedsiębiorstwo), czy też faktycznego zakończenia działalności danego przedsiębiorstwa.

Z kolei ustanie prawa użytkownika późniejszego z przyczyn dotyczących patentu będzie mieć miejsce, tak samo jak w przypadku prawa użytkownika uprzedniego, w razie ustania patentu, w szczególności jego prawomocnego unieważnienia albo wygaśnięcia. Cechą odróżniającą prawo użytkownika późniejszego od prawa użytkownika uprzedniego jest to, że w przypadku tego pierwszego zasadniczo nieaktualny będzie problem wpływu ewentualnego publicznego stosowania wynalazku przez użytkownika na spełnienie przesłanek zdolności patentowej (w szczególności przesłanki nowości) przez wynalazek zgłoszony do opatentowania (problem ten rozważany był szczegółowo w odniesieniu do użytkownika uprzedniego w pkt 7.2. rozdziału IV.). Nieaktualność tego problemu wynika z tego, że korzystanie przez użytkownika późniejszego z wynalazku, prowadzące do powstania jego prawa, przeważnie nie będzie odbywać się w okresie poprzedzającym chwilę stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu, ale najczęściej już po dacie pierwszeństwa, a nawet znacznie później – po udzieleniu patentu i uzyskaniu licencji pozwalającej na korzystanie z opatentowanego już wynalazku. Oczywiście przykłady te nie wyczerpują wszelkich możliwych sytuacji, w których może dochodzić do korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego. Skoro przyjęto, że możliwe jest nabycie jego prawa w oparciu o upoważnienie do korzystania z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy (na podstawie umowy określonej w art. 79 pwp; zob. pkt 3.1.2.), to nie można wykluczyć sytuacji, w której użytkownik korzystałby z wynalazku przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu na taki wynalazek, gdyby ten został zgłoszony dopiero w przyszłości do opatentowania. Rozważenia wymagałoby wówczas, czy użytkownik korzystał z tego wynalazku w sposób wykluczający jego nowość (przesłankę zdolności patentowej), a jeżeli tak, to czy zachodziły jakieś względy pozwalające ewentualnie na uznanie ujawnienia wynalazku związanego z takim korzystaniem za oczywiste nadużycie względem uprawnionego z patentu (art. 25 ust. 5 pwp). Tak samo jak w przypadku prawa użytkownika uprzedniego, należy skonkludować, że samo ustalenie publicznego korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego przed datą pierwszeństwa wynalazku nie oznacza automatycznego wyeliminowania patentu z obrotu (prowadzącego do jednoczesnego unicestwienia prawa użytkownika), gdyż wymagałoby to unieważnienia patentu w stosownym postępowaniu administracyjnym.

Pewna kwestia szczególna związana z czasem trwania prawem użytkownika późniejszego dotyczy problemu, którego na gruncie istniejących przepisów nie da się jednoznacznie rozwiązać. Chodzi mianowicie o sytuację podmiotu, który nabył prawo użytkownika późniejszego ze względu na uzyskanie od rzekomo uprawnionego z patentu licencji pozwalającej na korzystanie z wynalazku. Licencji udziela się na czas określony lub nieokreślony; w praktyce spotyka się przeważnie licencje „czasowe”, udzielane np. na okres pięciu lat. Na tym tle nasuwa się zatem pytanie, czy ustalenie, że użytkownikowi-licencjobiorcy przed przeniesieniem patentu przysługiwała licencja pozwalająca mu na korzystanie z wynalazku w okresie np. pięcioletnim, wpływa na określenie momentu końcowego przysługiwania mu prawa użytkownika późniejszego. Innymi słowy, chodzi o ustalenie, czy użytkownik będący licencjobiorcą powinien móc korzystać nadal z wynalazku przez cały okres trwania patentu po jego przeniesieniu na rzeczywistego uprawnionego, czy też jedynie w takim okresie, na jaki została mu udzielona licencja przez rzekomo uprawnionego. Przyjęcie pierwszej możliwości, tj. uznanie, że użytkownik-licencjobiorca może korzystać z wynalazku przez cały czas trwania patentu niezależnie od okresu, na jaki uzyskał licencję, jawi się jako nadmierne „polepszenie” sytuacji takiego użytkownika. Osoba taka uzyskiwałaby bowiem, w miejsce czasowej licencji udzielonej przez rzekomego uprawnionego np. na wspomniane pięć lat, możliwość korzystania nadal z wynalazku aż do czasu wygaśnięcia patentu, czyli np. przez okres piętnastoletni. Literalne brzmienie art. 75 pwp nie wyklucza jednak przyjęcia takiej możliwości interpretacyjnej. Z kolei zaaprobowanie drugiej możliwości, a więc uznanie, że prawo użytkownika-licencjobiorcy może trwać jedynie tak długo, jak długo trwałaby możliwość korzystania z wynalazku wynikająca z uzyskanej przez niego licencji, wymagałoby dokonania funkcjonalnej interpretacji określenia, zgodnie z którym użytkownik może korzystać nadal z wynalazku w zakresie, w jakim korzystał z niego dotychczas. Chodziłoby w tym aspekcie o horyzont „czasowy” dotychczasowego (przewidywanego przez użytkownika) zakresu korzystania z wynalazku. Jeśli użytkownik miał bowiem korzystać z wynalazku w okresie pięcioletnim, to nadal – już w ramach prawa użytkownika – powinien, w myśl interpretacji funkcjonalnej, korzystać również jedynie w takim okresie, a nie przez cały czas trwania patentu, nawet aż do upływu maksymalnego okresu dwudziestoletniego (liczonego od daty zgłoszenia wynalazku do ochrony).

Przedstawiając powyższe możliwości interpretacyjne opowiadam się za wariantem drugim, tj. funkcjonalnym rozumieniem treści art. 75 pwp w aspekcie czasowego zakresu dozwolonego korzystania z wynalazku przez użytkownika późniejszego w ramach nabytego przez niego prawa. Uważam zatem, że użytkownik-licencjobiorca powinien móc korzystać z wynalazku w ramach

swojego prawa jedynie w takim okresie, w jakim miał mieć możliwość dokonywania tego w oparciu o licencję udzieloną przez rzekomo uprawnionego.

Ponadto, okres ten nie powinien liczyć się „od nowa”, tj. rozpoczynać z chwilą powstania prawa użytkownika, ale powinien trwać jedynie przez czas pozostały do dnia upływu okresu, na jaki była przewidziana licencja uzyskana przez użytkownika od rzekomo uprawnionego. Jeżeli zatem rzekomo uprawniony udzielił licencji na okres pięcioletni i do dnia przeniesienia patentu upłynęły już cztery lata (od daty udzielenia licencji na rzecz użytkownika), w mojej ocenie użytkownik może nadal korzystać z wynalazku w ramach swojego prawa jedynie przez pozostały rok. Wydaje się, że przyjęcie takiej wykładni nie stoi w sprzeczności z postulatem ochrony należytych interesów użytkownika, gdyż w istocie w opisanej sytuacji zdołałby on już przynajmniej częściowo zrealizować swoje interesy w okresie poprzedzającym przeniesienie patentu. Ponadto, przyznanie mu możliwości kontynuowania korzystania z wynalazku „jedynie” w okresie pozostałym pozwoli na dokończenie określonej działalności, ewentualnie na wynegocjowanie licencji na dalszy okres już z rzeczywistym uprawnionym z patentu. W analizowanej sytuacji użytkownik-licencjobiorca pozostałby zatem w nie gorszej sytuacji niż ta, w której miał on się znajdować uzyskując licencję od rzekomo uprawnionego, mógłby on bowiem korzystać z wynalazku w okresie, na jaki licencja została przewidziana. Z chwilą przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego doszłoby natomiast do zmiany podstawy gwarantującej użytkownikowi możliwość korzystania z wynalazku – miejsce licencji zajęłoby bowiem przewidziane przez ustawę prawo ograniczające patent.

7. Prawo użytkownika późniejszego jako prawo na patencie

W odniesieniu do prawa użytkownika uprzedniego przyjęłam, że nie stanowi ono prawa „na patencie” w rozumieniu art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp, a więc, że zgoda użytkownika uprzedniego nie jest potrzebna dla zrzeczenia się patentu przez uprawnionego (zob. pkt 8.1. w rozdziale V.). Zadecydowały o tym przyczyny słusznościowe, wyrażające się w konieczności uwzględnienia pozycji użytkownika jako beneficjenta prawa stanowiącego ograniczenie patentu. W niniejszej części tego rozdziału należy ustalić, czy powody wykluczenia kwalifikacji prawa użytkownika uprzedniego jako prawa na patencie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp, uzasadniają przyjęcie analogicznego wniosku w odniesieniu do prawa użytkownika późniejszego.

W literaturze problem ewentualnej kwalifikacji prawa użytkownika późniejszego jako prawa na patencie w kontekście regulacji określającej warunki dopuszczalności zrzeczenia się patentu

przez uprawnionego doczekał się obszernego omówienia A. Niewęglowskiego. Autor ten zajął stanowisko, stosownie do którego dla zrzeczenia się patentu potrzebna jest zgoda użytkownika późniejszego (zgoda taka nie jest natomiast potrzebna, zdaniem tego autora, w przypadku użytkownika uprzedniego, o czym mowa była w pkt 8.1. poprzedniego rozdziału)¹⁵⁵. Adrian Niewęglowski uznał, że odpłatne korzystanie z wynalazku przez użytkownika późniejszego powoduje, że jego status przypomina bardziej pozycję licencjobiorcy umownego, a nie użytkownika uprzedniego, przekłada się to również na konieczność zapewnienia ochrony jego interesów w większym stopniu¹⁵⁶. Autor wydaje się nawiązywać w tej kwestii do stanowiska uznającego użytkownika uprzedniego za osobę nabywającą swoje uprawnienie pod tytułem darmym. W rozdziale IV. (pkt 6.) wyjaśniłam już, że stanowisko to nie wydaje się trafne. Nieodpłatne wykonywanie prawa użytkownika uprzedniego nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa w sposób „darmowy”, tj. bez konieczności poniesienia określonych nakładów finansowych. Dla powstania zarówno prawa użytkownika uprzedniego, jak i późniejszego, nieodzowne jest przecież poniesienie nakładów na korzystanie z wynalazku lub przygotowanie się do korzystania z wynalazku. Z tego względu uważam, że samo korzystanie z wynalazku przez użytkownika późniejszego za opłatą nie może uzasadniać uznania go za osobę, której zgoda jest konieczna dla zrzeczenia się patentu. Tym niemniej, konieczność „umówienia” wynagrodzenia przez użytkownika późniejszego z uprawnionym z patentu mogłaby powodować, że uprawniony miałby wiedzę o tym, kto korzysta z objętego jego patentem wynalazku jako użytkownik późniejszy. Miałby zatem także możliwość ustalenia, do kogo miałby się zwrócić w celu uzyskania zgody na zrzeczenie się patentu. Oczywiście miałoby to miejsce jedynie wtedy, gdyby faktycznie doszło do „ujawnienia” użytkownika późniejszego jako podmiotu korzystającego z wynalazku, od którego należy się uprawnionemu z patentu wynagrodzenie. Byłoby to jednak regułą jedynie w przypadku użytkownika, który uzyskał patent albo go nabył, gdyż wówczas musiałby on być wpisany do rejestru patentowego, choćby nawet dotyczący go wpis został już wykreślony wobec przeniesienia patentu na inny podmiot¹⁵⁷. Ujawnienie

¹⁵⁵ Do stanowiska o konieczności uzyskania zgody użytkownika późniejszego (następczego) przychyła się także P. Kostański, zob. P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 606.

¹⁵⁶ Por. A. Niewęglowski, w: T. Demendecki (red.), *Prawo...*, s. 339; A. Niewęglowski, *Z problematyki...*, s. 162-163. Nie jest zatem w pełni jasne, dlaczego A. Niewęglowski wyklucza konieczność uzyskania zgody licencjobiorcy przymusowego na zrzeczenie się patentu, jeśli korzystanie z wynalazku przez licencjobiorcę przymusowego ma charakter odpłatny, tak samo, jak najczęściej ma to miejsce przy licencjobiorcach umownych, i tak jak w przypadku użytkownika późniejszego.

¹⁵⁷ Powyższą kwestię komplikuje okoliczność, że o byciu użytkownikiem późniejszym, od którego należy się uprawnionemu z patentu wynagrodzenie, nie przesądza przecież samo uzyskanie patentu albo jego nabycie, ale także przede wszystkim korzystanie z wynalazku lub przygotowanie się do korzystania w oznaczonym okresie czasu. Samo zidentyfikowanie kilku przeszłych uprawnionych z patentu przez rzeczywistego uprawnionego, na którego patent został przeniesiony, nie oznaczałoby zatem, że od każdego z tych podmiotów należy się

potencjalnego użytkownika późniejszego mogłoby jednak znacznie trudniejsze wtedy, gdyby użytkownik ten był licencjobiorcą patentu, gdyż nie ma obowiązku wpisania licencji do rejestru patentowego¹⁵⁸. Ponownie należy zatem przyjąć, że sam spoczywający na użytkowniku późniejszym obowiązek uiszczenia wynagrodzenia uprawnionemu z patentu nie przemawia za uznaniem, że użytkownikowi temu przysługuje prawo na patencie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp.

Dodatkowym argumentem pozwalającym na wykluczenie konieczności uzyskania zgody użytkownika późniejszego na zrzeczenie się patentu jest zauważona przez Ł. Żelechowskiego okoliczność, że uprawniony z patentu „dotkniętego” ewentualnym prawem użytkownika późniejszego może, w myśl art. 74 pwp skorzystać z możliwości unieważnienia patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną (co powoduje, że prawo użytkownika późniejszego nigdy by nie powstało), zamiast żądać jego przeniesienia na swoją rzecz. Jeśli jednak uprawniony wybrałby możliwość przeniesienia patentu na swoją rzecz, a następnie zrzekłby się go, to trudno uzależniać takie rozporządzenie swoim prawem od uzyskania zgody użytkownika późniejszego, jeśli ten ostatni nie miałby nic „do powiedzenia” (a jego prawo nawet by nie powstało) w tym pierwszym przypadku, tj. w razie żądania unieważnienia patentu przez uprawnionego¹⁵⁹.

Nietrafne wydaje się również porównanie pozycji użytkownika późniejszego z sytuacją licencjobiorcy umownego. Sytuacja użytkownika późniejszego wykazuje znacznie więcej podobieństw z sytuacją licencjobiorcy przymusowego, także w zakresie ograniczeń nałożonych w dysponowaniu jego prawem. Warto zresztą przypomnieć, że A. Niewęgłowski nie wymaga zgody licencjobiorcy przymusowego dla zrzeczenia się patentu. Uważam zatem, że dla zrzeczenia się patentu przez uprawnionego nie potrzebna jest zgoda ani użytkownika uprzedniego, ani użytkownika późniejszego. Pomędzy tymi osobami nie istnieje konstrukcyjna różnica przemawiająca za przyznaniem użytkownikowi późniejszemu silniejszej ochrony.

wynagrodzenie. Konieczne byłoby ustalenie tego na drodze procesowej lub pozaprocessowej. Tym niemniej, rzeczywisty uprawniony miałby chociaż wiedzę o tym, kto znajduje się w „kręgu podejrzanych” o konieczność zapłaty wynagrodzenia.

¹⁵⁸ Stosownie do art. 76 ust. 6 pwp, licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego – na wniosek zainteresowanego, jednak z regulacji tej nie wynika konieczność złożenia takowego wniosku ani przez uprawnionego z patentu, ani licencjobiorcę.

¹⁵⁹ Zob. Ł. Żelechowski, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo...*, art. 90, nb. 13.

8. Ochrona użytkowników późniejszych w Konwencji monachijskiej

Jak stwierdzono w pkt 2.1.3. w rozdziale I., w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE) przewidziano trzy uregulowania, które można postrzegać jako przypadki ochrony szczególnych sytuacji użytkowników późniejszych. Instytucje te pozwalają określonym osobom, pod ściśle określonymi warunkami, na dalsze nieodpłatne korzystanie z wynalazku obok uprawnionego z patentu. Celem tych instytucji jest zapewnienie ochrony osobom w dobrej wierze korzystającym lub przygotowującym się do korzystania z wynalazku, który stał się – z różnych przyczyn – częścią domeny publicznej, ale następnie z niej wyszedł i stał się ponownie objęty ochroną.

8.1. Użytkownik wynalazku objętego tłumaczeniem poprawionym patentu europejskiego (art. 70 ust. 4 lit. b KPE; art. 7 ust. 4 uspe)

Pierwszy z przypadków dotyczących ochrony użytkowników późniejszych przewidzianych przez KPE umiejscowiony jest w regulacji dotyczącej tekstu autentycznego europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego. Zasadą jest, że tekst europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego, sporządzony w języku postępowania, jest autentycznym tekstem w każdym postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz w każdym z umawiających się państw (art. 70 ust. 1 KPE). Jednak każde umawiające się państwo może postanowić, że przewidziane w konwencji tłumaczenie na urzędowy język tego państwa uważane jest w tym państwie, z wyjątkiem postępowania o unieważnienie, za autentyczne w przypadku, gdy zgłoszenie lub patent w języku tłumaczenia przyznaje ochronę węższą niż ochrona przyznana przez zgłoszenie lub patent w języku postępowania (art. 70 ust. 3 KPE)¹⁶⁰. Chodzi tu szczególnie o sytuację, w której w tłumaczeniu patentu na język danego państwa wprowadzono takie określenia leksykalne, których zakres semantyczny obejmuje mniejszą liczbę desygnatów niż obejmowałyby ich odpowiednik w języku, w którym zgłoszenie patentowe (a następnie opis udzielonego patentu) został zredagowany¹⁶¹.

W przypadku, w którym patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy w określonym zakresie, a następnie został on „walidowany” w danym państwie poprzez złożenie

¹⁶⁰ Takie postanowienie nie zostało wprowadzone w Belgii i Niemczech – w tych państwach językiem autentycznym jest zawsze język postępowania.

¹⁶¹ Zob. decyzję Rozszerzonej Izby Odwoławczej z 23 lipca 2012 r., G 1/10, OJ 2013, 194, która dotyczyła dopuszczalności zastąpienia słowa „position” słowem „portion”; z kolei w decyzji Technicznej Izby Odwoławczej z 18 września 2008 r., T 0700/05, rozważano możliwość uzupełnienia określenia „light transmittance” przez „linear light transmittance”.

tłumaczenia, które zawęziło pierwotny zakres ochrony, osoby trzecie – zapoznawszy się z oboma tekstami – mogą przyjąć, że dokonanie takiego zawężenia przez uprawnionego z patentu stanowi świadome działanie. W wyniku takiego zawężenia zakres patentu określony w tekście autentycznym, a pozostawiony poza zawężonym zakresem wynikającym z tłumaczenia patentu, wchodzi do domeny publicznej i może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Zawężenie zakresu patentu w tłumaczeniu na język krajowy może jednak stanowić działanie niezamierzone przez uprawnionego z patentu (na przykład wynikać z błędu tłumacza), wobec czego Konwencja monachijska umożliwia uprawnionemu z patentu poprawienie tłumaczenia. Chodzi zasadniczo o takie poprawienie tłumaczenia, które przywróci mu znaczenie tekstu autentycznego patentu i obejmie ochroną pierwotny, szerszy zakres. W takiej sytuacji mogłoby jednak dojść do zaprzeczenia zasady pewności prawa, gdyż zakres patentu pozostawiony poza zakresem tłumaczenia krajowego, udostępniony osobom trzecim w domenie publicznej, powróciłby pod ochronę prawem wyłącznym wynikającym z patentu. Stąd, wreszcie, Konwencja przewiduje we wspomnianym art. 70 ust. 4 lit. b), że każde umawiające się państwo, które przyjmie przepisy zgodnie z ust. 3 (tj. wprowadzi zasadę, że węższy tekst krajowy staje się co do zasady tekstem autentycznym), może postanowić, że każdy, kto w tym państwie w dobrej wierze stosuje bądź poczynił rzeczywiste i poważne przygotowania do stosowania wynalazku, którego stosowanie nie spowodowałoby naruszenia zgłoszenia lub patentu rozumianego według oryginalnego tłumaczenia, może po poprawieniu tego tłumaczenia nadal nieodpłatnie stosować wynalazek w ramach swojego przedsiębiorstwa lub dla jego potrzeb.

Konwencja przewiduje zatem możliwość wprowadzenia przez państwa umawiające się ochrony używaczy wynalazków pozostawionych poza zakresem tekstu walidowanego patentu, jednak przywróconych uprawnionemu po złożeniu tłumaczenia poprawionego.

Polska skorzystała z tej możliwości i wprowadziła ochronę używaczy w ustawie o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych. W art. 7 ust. 2 uspe określono, że w przypadku gdy zakres przedmiotowy patentu europejskiego określony w tłumaczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 uspe¹⁶², jest węższy od jego zakresu określonego w języku postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, przyjmuje się, że tekstem autentycznym patentu europejskiego jest, z wyjątkiem postępowania o unieważnienie patentu europejskiego, jego tłumaczenie. Następnie ustawa przewiduje, że w każdym czasie uprawniony z patentu europejskiego może złożyć tłumaczenie poprawione, które, z zastrzeżeniem ust. 4, wywołuje

¹⁶² Tj. w tłumaczeniu patentu europejskiego na język polski, które uprawniony obowiązany jest złożyć w Urzędzie Patentowym RP w celu uznania patentu za ważny na terytorium RP.

skutek prawny po dokonaniu jego publikacji przez Urząd Patentowy (art. 7 ust. 3 zd. 1 uspe). I z tego wreszcie wynika, że każdy, kto w dobrej wierze stosuje wynalazek lub poczynił rzeczywiste i poważne przygotowania do jego stosowania w sposób niepowodujący naruszenia patentu europejskiego, o którym mowa w ust. 2, może nadal, po dacie publikacji tłumaczenia poprawionego, stosować wynalazek nieodpłatnie w ramach swojego przedsiębiorstwa lub dla swoich potrzeb (art. 7 ust. 4 uspe). Przyznanie ochrony osobom trzecim w tym przypadku ma równoważyć ochronę udzielaną uprawnionemu, pozwalającą mu na dokonanie korekty tłumaczenia w celu przywrócenia pierwotnego zakresu ochrony (tj. zakresu wynikającego z tekstu autentycznego).

Uważam, że powyższy przypadek dotyczy ochrony użytkowników późniejszych, a nie uprzednich, z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, ochrona użytkowników uprzednich powiązana jest z korzystaniem lub przygotowaniem się do korzystania z wynalazku najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu na dany wynalazek¹⁶³. Tymczasem, do uzyskania możliwości dalszego korzystania z wynalazku w oparciu o art. 7 ust. 4 uspe wystarczające jest stosowanie w dobrej wierze wynalazku (lub przygotowanie się do tego) w dowolnej chwili poprzedzającej publikację tłumaczenia poprawionego, a więc także na wiele lat po chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania danego patentu europejskiego. Gdyby dana osoba już w tej ostatniej chwili w dobrej wierze korzystała z wynalazku objętego tłumaczeniem poprawionym, czy nawet objętego już samym węższym niż tekst autentyczny tłumaczeniem, które zostało następnie poprawione, to mogłaby nabyć właśnie prawo użytkownika uprzedniego w oparciu o unormowania zawarte w art. 2 ust. 2 KPE, art. 2 uspe i art. 71 pwp, a nie omawianą szczególną instytucję wynikającą z art. 7 ust. 4 uspe.

Po drugie, uważam, że instytucja ta dotyczy ochrony osoby, która rozpoczęła stosowanie (lub przygotowała się do stosowania) wynalazku niegdyś „cudzego”, tj. wynalazku „wyjętego” z zakresu ochrony cudzego patentu wskutek złożenia tłumaczenia walidacyjnego o zakresie węższym niż tekst autentyczny. Jak powiedziano, wynalazek ten wszedł do domeny publicznej i stał się dostępny do korzystania dla każdego, jednak w chwili udzielenia patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy był jeszcze wynalazkiem objętym prawem wyłącznym uprawnionego (wedle tekstu autentycznego). Okoliczności te różnią się od sytuacji użytkownika uprzedniego, którego charakteryzuje to, że korzysta lub przygotowuje się do korzystania z wynalazku „własnego”, tj. wynalazku opracowanego samodzielnie lub uzyskanego od osoby

¹⁶³ Kryterium rozgraniczenia czasowego dla odróżnienia instytucji użytkownika uprzedniego i późniejszego przyjmuje również A. Szewc, zob. A. Szewc, G. Jyż, *Prawo...*, s 202.

trzeciej, przy braku świadomości tego, że równolegle doszło do opracowania wynalazku o zasadniczo zbieżnej treści, który do tego został zgłoszony przez inną osobę w celu uzyskania patentu. Należy powtórzyć, że osoba objęta ochroną na podstawie art. 7 ust. 4 uspe nie korzysta z tak rozumianego wynalazku „własnego” bez świadomości istnienia wynalazku objętego patentem, ale będzie najczęściej korzystać świadomie z wynalazku niegdyś cudzego, tj. wynalazku, który był objęty patentem, ale został przekazany do domeny publicznej wskutek złożenia zbyt wąskiego tłumaczenia. Nie musi tak być w każdym przypadku, ponieważ z treści art. 7 ust. 4 uspe wynika, moim zdaniem, że może on także dotyczyć sytuacji osoby, która nie miała świadomości istnienia cudzego patentu europejskiego zawężonego tłumaczeniem walidacyjnym – wystarczające jest bowiem, aby po prostu w dobrej wierze stosowała lub przygotowała się do stosowania wynalazku w sposób niepowodujący naruszenia patentu europejskiego objętego danym zawężonym tłumaczeniem, o ile stosowanie to lub przygotowanie miało miejsce przed datą publikacji tłumaczenia poprawionego. Decydujące dla przyjęcia, że chodzi o ochronę użytkownika późniejszego, a nie uprzedniego, jest jednak to, że moment ten powinien przypadać po chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu.

8.2. Używacz wynalazku objętego patentem, w stosunku do którego zapadła decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO (art. 112a ust. 6 KPE)

Druga sytuacja ochrony praw użytkownicy wiąże się z instytucją wniosku o zbadanie decyzji przez Rozszerzoną Komisję Odwoławczą. Zgodnie z art. 112a ust. 1 KPE¹⁶⁴ każda strona postępowania odwoławczego, dla której decyzja Komisji Odwoławczej jest niekorzystna, może złożyć wniosek o zbadanie decyzji przez Rozszerzoną Komisję Odwoławczą. Wniosek taki może być uzasadniony jedynie przypadkami wymienionymi w ust. 2 omawianego artykułu, wiążącymi się z uchybieniami proceduralnymi towarzyszącymi wydaniu decyzji¹⁶⁵. Przewidziany w art. 112a wniosek dotyczy zatem decyzji organu odwoławczego, na mocy której doszło np. do unieważnienia patentu. Konsekwencją unieważnienia patentu jest wejście

¹⁶⁴ Art. 112a dodany przez art. 1 pkt 55 Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję (Dz.U.07.236.1736) z dniem 13 grudnia 2007 r.

¹⁶⁵ Art. 112a ust. 2 KPE wymienia następujące uchybienia proceduralne:

- (a) członek Komisji Odwoławczej brał udział w podejmowaniu decyzji z naruszeniem art. 24 ust. 1, albo pomimo wykluczenia stosownie do decyzji na podstawie art. 24 ust. 4;
- (b) w skład Komisji Odwoławczej wchodziła osoba niewyznaczona na członka Komisji Odwoławczej;
- (c) nastąpiło istotne naruszenie art. 113;
- (d) w postępowaniu odwoławczym wystąpiły jakiegokolwiek inne istotne błędy proceduralne określone w Regulaminie wykonawczym albo
- (e) na decyzję mogło mieć wpływ przestępstwo ustalone zgodnie z warunkami przewidzianymi w Regulaminie wykonawczym.

chronionego nim wynalazku do domeny publicznej, a więc udostępnienie go do korzystania osobom trzecim¹⁶⁶. W art. 112a ust. 6 KPE postanowiono, że każda osoba, która w wyznaczonym umawiającym się państwie stosowała w dobrej wierze wynalazek będący przedmiotem europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego albo poczyniła poważne przygotowania do stosowania takiego wynalazku w okresie od wydania decyzji przez Komisję Odwoławczą do publikacji informacji o decyzji Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie wniosku (prowadzącej np. do uchylenia decyzji unieważniającej patent), może nieodpłatnie nadal stosować wynalazek w swoim przedsiębiorstwie lub na jego potrzeby. Wymóg dobrej wiary gwarantuje, że na podstawie omawianej regulacji nie dojdzie do uzyskania praw wskutek dopuszczenia się nadużycia.

Instytucja ta znajduje bezpośrednie zastosowanie do patentów europejskich walidowanych w Polsce stosownie do art. 2 ust. 2 KPE oraz art. 2 uspe.

8.3. Używacz wynalazku objętego patentem, w stosunku do którego zastosowano instytucję przywrócenia praw (art. 122 ust. 5 KPE)

Trzeci przypadek, w którym przewidziano możliwość ochrony praw swoście rozumianego użytkownika, został określony w art. 122 ust. 5 KPE w związku z instytucją przywrócenia praw¹⁶⁷. W art. 122 ust. 1 KPE postanowiono, że zgłaszającemu lub właścicielowi patentu europejskiego, którzy pomimo dołożenia wszelkich wymaganych w danych okolicznościach starań nie byli w stanie dotrzymać terminu przed Europejskim Urzędem Patentowym, zostaną na ich wniosek przywrócone prawa, jeśli bezpośrednim skutkiem niedotrzymania tego terminu było odrzucenie europejskiego zgłoszenia patentowego lub wniosku albo uznanie europejskiego zgłoszenia patentowego za wycofane lub unieważnienie patentu europejskiego albo utrata jakiegokolwiek innego prawa lub środków odwoławczych.

Sytuacja, w której publikuje się zgłoszenie patentowe lub patent, a następnie dochodzi do uznania tego zgłoszenia za wycofane lub odrzucone (np. z powodu niewniesienia w terminie opłaty za kolejny okres ochronny), czy też patentu za unieważniony (na przykład z powodu niewniesienia w terminie odwołania od decyzji o unieważnieniu patentu), może sugerować osobom trzecim, że wynalazek ujawniony w takim zgłoszeniu czy patencie wchodzi do domeny

¹⁶⁶ Podobny skutek może wystąpić także w przypadku wydania decyzji o innej treści, np. odrzuceniu zgłoszenia patentowego, czy utrzymania patentu w zmienionej postaci.

¹⁶⁷ Zob. R. Singer, *Re-Establishment of Rights in Proceedings Before the European Patent Office*, IIC, t. 13, nr 3/1982, s. 287-289.

publicznej w związku z rezygnacją przez uprawnionego z przysługującego mu prawa. Osoba trzecia nie ma przy tym wiedzy – i pozostawałaby w niepewności – co do tego, czy uprawniony trwale zrezygnował z danego prawa, czy też odrzucenie, wycofanie bądź unieważnienie patentu zaszło w wyniku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dołożenie wszelkich starań do zachowania terminu. Jedynie w tym ostatnim wypadku uprawniony może starać się o przywrócenie terminu do dokonania czynności, której niedokonanie spowodowało utratę praw.

A zatem ochrona uzasadnionych oczekiwań osób trzecich legła u podłoża regulacji zawartej w art. 122 ust. 5 KPE, zgodnie z którą każdy, kto w wyznaczonym umawiającym się państwie w okresie pomiędzy utratą praw, o których mowa w ust. 1, a publikacją informacji o przywróceniu tych praw, w dobrej wierze stosował lub poczynił rzeczywiste i poważne przygotowania do stosowania wynalazku, który jest przedmiotem opublikowanego europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego, może nieodpłatnie kontynuować takie stosowanie w swoim przedsiębiorstwie lub na jego potrzeby. Zakres pojęcia „stosowania” ustalany jest na podstawie prawa krajowego¹⁶⁸.

W decyzji Izby Odwoławczej EPO z dnia 17 stycznia 1980 r. (J 0005/79) stwierdzono, że opisana wyżej sytuacja nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy utrata praw i następcze ich przywrócenie ma miejsce przed publikacją zgłoszenia, tj. przez rozpoczęciem okresu tymczasowej ochrony¹⁶⁹. Uznano bowiem, że zgodnie z art. 122 ust. 5 KPE możliwość używania powstaje na rzecz osób trzecich tylko wtedy, gdy przywrócenie dotyczy już opublikowanego europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego; osoby, których interesy gospodarcze są zagrożone, powinny mieć prawo do upewnienia się, że podawana do wiadomości powszechnej informacja o przedmiocie, który trafił do domeny publicznej, nie jest już aktualna. Zasada ta znajdowała się już w art. 156 ust. 6 „Wstępnego projektu konwencji o europejskim prawie patentowym”, opublikowanego w 1962 r., i została określona również w art. 142 ust. 6 „Drugiego wstępnego projektu Konwencji ustanawiającej europejski system udzielania patentów”, opublikowanego w 1971 r., jak i w postanowieniach pierwszego wstępnego projektu rozporządzeń wykonawczych dot. akapitu drugiego art. 142 ust. 1. Podstawa tej zasady nigdy nie była kwestionowana. W rozpatrywanej sprawie przywrócenie dotyczyło natomiast zgłoszenia, które nie zostało opublikowane w podanym

¹⁶⁸ D. Visser, *The Annotated European Patent Convention, 25th revised edition*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2017, p. 316.

¹⁶⁹ Zob. decyzję z 17 stycznia 1980 r., J 0005/79, OJ 1980, 71 (<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j790005ep1.html>; dostęp: 29.01.2022 r.).

czasie, więc na jego podstawie nie było podstaw do udzielenia osobie trzeciej ochrony w postaci zapewnienia możliwości dalszego korzystania z wynalazku.

Również i ten przypadek ochrony użytkowników późniejszych znajdzie bezpośrednie zastosowanie do patentów europejskich walidowanych w Polsce stosownie do art. 2 ust. 2 KPE oraz art. 2 uspe.

Rozdział VII.

Zagadnienia proceduralne związane z ochroną praw użytkownika

W aspekcie proceduralnym prawo użytkownika uprzedniego i późniejszego można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. W pierwszej kolejności należy wymienić postępowanie, którego przedmiotem jest ustalenie przysługiwania danej osobie prawa dalszego korzystania z wynalazku, wszczynane przez potencjalnego użytkownika (określam je w dalszych rozważaniach mianem postępowania „ofensywnego”). W praktyce częściej można jednak spotkać się z postępowaniami, w których powołanie się na prawo użytkownika służy obronie przed roszczeniami podnoszonymi przez uprawnionego z patentu¹, i które będę z kolei określać mianem postępowań „defensywnych”. Oprócz postępowań cywilnych prawo użytkownika może być również przedmiotem postępowania administracyjnego, dotyczącego wpisu tego prawa do rejestru patentowego. Rozważania przedstawione w tym rozdziale zostaną poświęcone przede wszystkim wskazanym wyżej postępowaniom cywilnym.

1. Ustalenie prawa użytkownika

Spory o istnienie lub nieistnienie praw użytkownika uprzednich i późniejszych w pierwszych polskich ustawach z zakresu prawa własności przemysłowej podlegały orzecznictwu sądów². W kolejnych regulacjach, tj. w ustawie – Prawo wynalazcze oraz ustawie o wynalazczości poddano je kognicji Urzędu Patentowego³. Zgodnie z ówczesnymi postanowieniami, Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego wydawał decyzje w sprawach o stwierdzenie praw użytkownika uprzednich i późniejszych. W sprawach tych orzekano w kolegiach, stosując przepisy postępowania administracyjnego⁴.

W obecnie obowiązujących przepisach przekazano owe sprawy ponownie do właściwości sądów powszechnych. W art. 284 pkt 7 pwp postanowiono, że w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej rozpatrywane są sprawy o stwierdzenie prawa korzystania z

¹ Legitymację czynną w sprawach o naruszenie patentu (i przez odesłanie – także wzorów użytkowego i przemysłowego) posiadają również licencjodawcy wyłączni wpisani do odpowiedniego rejestru.

² Art. 62 pkt 1) ustawy z 1924 r., art. 72 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z 1928 r.

³ Art. 120 ust. 1 pkt 5) pr.wyn., art. 109 ust. 1 pkt 5) u.wyn. (art. 114 ust. 1 pkt 5 u.wyn. po nowelizacji z 1993 r.).

⁴ Warto dodać, że wspomniane ustawy przewidywały również możliwość wystąpienia do Urzędu Patentowego o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem (art. 19). W postępowaniu tym chodziło jednak o wykluczenie objęcia danej produkcji zakresem przedmiotowym określonego patentu (co samo w sobie eliminuje potrzebę poszukiwania ochrony prawem użytkownika), a nie o ustalenie, że prowadzenie takiej produkcji nie będzie naruszać patentu.

wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w art. 71 i 75. Wydaje się, że w katalogu tym należało również wymienić możliwość żądania stwierdzenia prawa korzystania z topografii układu scalonego w przypadku określonym w art. 221 ust. 1 w zw. z art. 75 pwp, ponieważ do tych przedmiotów ochrony stosuje się odpowiednio uregulowanie przewidujące ochronę użytkowników późniejszych. Nie wyklucza to jednak przekazania takich spraw do właściwości sądów powszechnych ze względu na otwarty charakter katalogu zawartego w art. 284 pwp. Należy zresztą nadmienić, że sprawy dotyczące praw użytkowników późniejszych topografii układów scalonych można rozpatrywać w kategorii całkowitej „egzotyki” sądowej, stąd nie dziwi brak wyraźnego wskazania ich w omawianym przepisie.

Przytoczone uregulowania posługują się określeniem „stwierdzenie prawa”, które wywołało pewne wątpliwości interpretacyjne w doktrynie. Chodzi mianowicie o wyjaśnienie, czy przez stwierdzenie prawa należy rozumieć nowy rodzaj powództwa⁵, czy też po prostu powództwo o ustalenie⁶. Za drugą z tych możliwości przemawia argument, że stwierdzenie prawa korzystania z określonego wynalazku (czy też innego przedmiotu ochrony) wymaga ustalenia spełnienia przesłanek nabycia tego prawa, wynikających z zaistnienia określonych faktów. To z kolei prowadzi do ustalenia, że określona osoba jest uprawniona do korzystania z danego przedmiotu prawa własności przemysłowej. Być może jednak posłużenie się w Prawie własności przemysłowej określeniem „stwierdzenia prawa” (zamiast ustalenia) ma służyć objęciu jego zakresem nie tylko wspomnianych wyżej postępowań „ofensywnych”, ale także tych „defensywnych”, których przedmiotem nie jest *per se* ustalenie jakiegokolwiek prawa, ale np. zakazanie dokonywania określonych czynności, co kwalifikuje takie powództwo do kategorii powództw o świadczenie. W postępowaniach „defensywnych” (o których mowa w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału) ewentualny użytkownik może bronić się wskazując np. na uprzednie korzystanie z wynalazku, i rzeczą sądu będzie stwierdzenie, czy faktycznie przysługuje mu uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku, prowadzące do oddalenia powództwa⁷. Zawarcie w art. 284 pkt 7 formuły „stwierdzenia prawa” potwierdzałoby zresztą,

⁵ W stosunku do tzw. klasycznego podziału powództw, w ramach którego wymienia się powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego, o świadczenie i o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego.

⁶ Por. M. Wysocka, *Wybrane kwestie procesowe występujące w sprawach z dziedziny prawa własności intelektualnej*, w: J. Gudowski, K. Weitz (red.), *Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom I*, LexisNexis 2011.

⁷ Powództwo będzie podlegać oddaleniu w takim zakresie, w jakim korzystanie z wynalazku przez użytkownika pozostaje zgodne z treścią przyznanego mu prawa, tj. przede wszystkim mieści się w „dotychczasowym” zakresie.

że takie przypadki – tj. powoływanie się na prawo użytkownika w postępowaniach „defensywnych” – objęte są również kognicją sądów powszechnych.

Sprawy o stwierdzenie prawa korzystania, o których mowa w art. 284 pkt 7 pwp, można zatem zaliczyć do powództw o ustalenie, których generalną podstawą w ustawie procesowej jest art. 189 kpc⁸. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ewentualną dodatkową podstawą dla takiego postępowania może być art. 479¹²⁹ kpc, przewidujący tzw. powództwo szczególne o ustalenie braku naruszenia dla spraw własności intelektualnej (szerzej o tym w dalszej części niniejszego punktu).

Roszczenie o ustalenie prawa wywodzone z art. 189 kpc ma charakter procesowy (formalny)⁹. W odniesieniu do sytuacji stypizowanych w art. 284 pkt 7-9 pwp w piśmiennictwie sformułowano pogląd (R. Tomczyk), że wymienione tam „stwierdzenia prawa” korzystania lub używania określonych przedmiotów własności przemysłowej¹⁰ kreują w istocie roszczenie o stwierdzenie określonego stanu faktycznego, a nie prawa¹¹. Pogląd ten uzasadniono stanowiskiem, że „uprawnienia użytkownika powstają na skutek istnienia określonego stanu faktycznego”, natomiast wątpliwości R. Tomczyka w kwestii dopuszczalności żądania ustalenia ich na podstawie art. 189 kpc wynikają prawdopodobnie z tego, że autor ten nie był przekonany, czy ochrona użytkownika odpowiada modelowi prawa podmiotowego¹². Z poglądem R. Tomczyka nie zgodził się A. Jakubecki, wskazując m.in., że „u podstaw każdego ustalenia prawa lub stosunku prawnego (...) leży konieczność ustalenia stanu faktycznego, z którego to prawo lub stosunek prawny wynika”¹³. Z kolei T. Żyznowski wskazał, że żądanie wynikające z art. 284 pkt 7 pwp nie stanowi żądania ustalenia faktu, „lecz zmierza do rozstrzygnięcia o prawach (żądającego tego rozstrzygnięcia powoda) wynikających z obowiązującej regulacji prawa materialnego”¹⁴. W mojej ocenie, żądania wskazane w art. 284 pkt 7-9 dotyczą ustalenia prawa, natomiast wydanie rozstrzygnięcia ustalającego istnienie określonego prawa

⁸ Tak m.in. A. Michalak, w: A. Michalak (red.), *Prawo...*, art. 284, teza 3.

⁹ Por. A. Jakubecki, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 618; A. Jakubecki, *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2002, s. 85.

¹⁰ Chodzi o sytuacje wymienione w art. 71, 75, 160 i 186 pwp.

¹¹ Zob. R. Tomczyk, *Zagadnienia proceduralne w zakresie naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i egzekucji w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej*, w: A. Adamczak (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne II*. Warszawa, 22-24 października 2001 r., Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001, s. 174.

¹² Zob. R. Tomczyk, *Problematyka dotycząca dochodzenia roszczeń związanych z własnością przemysłową w postępowaniu cywilnym*, w: A. Adamczak (red.), *Transformacje prawa własności przemysłowej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 26-30 września 2000 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 24 (2000), s. 100.

¹³ A. Jakubecki, w: R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 14C...*, s. 619. Zob. również J. Szwaja, w: A. Szajkowski, J. Szwaja (red.), *System prawa własności intelektualnej. Tom III...*, s. 362.

¹⁴ Zob. T. Żyznowski, *Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej*, PS 2002/9/3.

niewątpliwie wymaga wykazania zaistnienia określonych faktów wypełniających przesłanki jego nabycia. Nie różni się to jednak od powództw o ustalenie innego rodzaju praw, dlatego wydaje się, że nie ma podstaw do poszukiwania tu nowego typu powództwa.

W praktyce może pojawić się wątpliwość, czy użytkownik uprzedni może wystąpić z powództwem o ustalenie jego prawa dopiero po udzieleniu patentu, czy też jeszcze przed jego udzieleniem¹⁵. Jakkolwiek prawo użytkownika uprzedniego powstaje dopiero z chwilą udzielenia patentu, wydaje się, że nie ma przeszkód, aby postępowanie zmierzające do ustalenia, że ono istnieje, zostało zainicjowane jeszcze przed udzieleniem patentu. Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu nie ma jednak pewności co do tego, czy patent zostanie udzielony oraz nie jest pewne, jaką będzie miał treść¹⁶. W takiej sytuacji trudne (a z pewnością przedwczesne) może być prowadzenie postępowania dowodowego mającego na celu ustalenie, czy wynalazek wykorzystywany przez użytkownika odpowiada cechom wynalazku, który dopiero ma być objęty ochroną wynikającą ze spodziewanego patentu. Ma to tym większe znaczenie, że wydając wyrok sąd bierze za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 kpc). Przed udzieleniem patentu wydanie wyroku ustalającego prawo użytkownika nie wydaje się zatem możliwe, jakkolwiek samo postępowanie może już być wszczęte. Prawdopodobnie postępowanie wszczęte przez ewentualnego użytkownika uprzedniego przed udzieleniem patentu zostałoby zawieszona do czasu wydania (i uprawnomocnienia się) decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie jego udzielenia w postępowaniu zgłoszeniowym (art. 177 § 1 pkt 3 kpc).

Powództwo o ustalenie prawa użytkownika może podlegać zabezpieczeniu (art. 730 § 1 kpc). Potrzeba udzielenia zabezpieczenia może wiązać się z działaniami spodziewanymi ze strony uprawnionego z prawa wyłącznego, takimi jak wystąpienie przez uprawnionego z wnioskiem o zabezpieczenie zmierzającym do zakazania użytkownikowi korzystania z określonego przedmiotu (wynalazku, wzoru itd.). Użytkownik może próbować uniemożliwić uprawnionemu uzyskanie takiego zabezpieczenia w taki sposób, że sam wystąpi wcześniej z powództwem o stwierdzenie prawa korzystania z tego przedmiotu i wniesie (jeszcze przed wszczęciem postępowania) o jego zabezpieczenie. W przypadku roszczeń niepieniężnych (jakim jest roszczenie użytkownika o stwierdzenie jego prawa) sąd może udzielić zabezpieczenia w sposób,

¹⁵ Na możliwość taką wskazuje P. Kostański, w: P. Kostański (red.), *Prawo...*, s. 474.

¹⁶ W obecnym stanie prawnym w dużo szerszym zakresie możliwe jest modyfikowanie treści zastrzeżeń patentowych określających zakres ochrony żądanej dla zgłoszonego wynalazku, ponieważ art. 37 pwp zabrania jedynie wykraczania poza zakres ujawnienia dokonanego w chwili zgłoszenia wynalazku. Wykreślono natomiast regułę, zgodnie z którą zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony mogła być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu (dotychczasowy art. 37 ust. 2 pwp).

jaki uzna za odpowiedni stosownie do okoliczności, wliczając w to np. unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania (art. 755 § 1 pkt 1 kpc). W sprawie o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku sposobem zabezpieczenia mogłoby być np. zawieszenie toczącego się postępowania o naruszenie patentu chroniącego taki wynalazek (wszczętego przez uprawnionego z patentu)¹⁷, tymczasowe potwierdzenie przysługiwania powodowi prawa użytkownika, czy nawet zobowiązanie uprawnionego z patentu do powstrzymania się od występowania przeciwko użytkownikowi ze środkami prawnymi zmierzającymi do zakazania mu korzystania z wynalazku. Ten ostatni przykład nawiązuje do instytucji tzw. *anti-suit injunction*, czyli znanego w systemach *common law* instrumentu zapobiegającego prowadzeniu równoległych postępowań – przede wszystkim w różnych jurysdykcjach lub na różnych forach¹⁸. Pomijając już wątpliwości co do dopuszczalności wydawania tzw. *anti-suit injunctions* w prawie europejskim¹⁹, uznaję, że brak jest możliwości wydania takiego rozstrzygnięcia, gdyż uprawnionemu z patentu nie można apriorycznie zakazać dochodzenia przeciwko użytkownikowi ochrony przed naruszeniem patentu – użytkownik będzie wszakże naruszać patent wtedy, gdy jego korzystanie z wynalazku przekroczy dopuszczalny, „dotychczasowy” zakres. Ponadto, wydaje się, że wyzwaniem byłoby wykazanie przez użytkownika interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, gdyż interes ten, zgodnie z art. 730¹ § 2 kpc, istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Samo hipotetyczne zablokowanie korzystania z wynalazku przez użytkownika nie prowadzi wszakże do uniemożliwienia lub utrudnienia uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie o ustalenie prawa użytkownika. Sytuacja taka mogłaby natomiast narazić użytkownika na szkodę, podlegającą jednak naprawieniu przez uprawnionego z patentu na zasadach ogólnych lub poprzez szczególne podstawy

¹⁷ Por. art. 755 § 1 pkt 3 kpc, który stanowi o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania zmierzającego do wykonania orzeczenia; w orzecznictwie dopuszczono także zawieszenie postępowania rejestrowego, zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 21.07.2010 r., III CZP 49/10, LEX nr 585110. Wobec faktu, że katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych wymieniony w art. 755 § 1 kpc ma charakter otwarty, zawieszenie postępowania rozpoznawczego jako sposób zabezpieczenia roszczenia użytkownika o stwierdzenie jego prawa nie wydaje się *prima facie* wykluczone, natomiast zależałoby od wykazania interesu prawnego (art. 730¹ § 2 kpc).

¹⁸ *Anti-suit injunction* szerzej definiuje się jako „nakaz sądowy zakazujący pozwanemu wszczynanie postępowania lub nakazujący zaprzestanie prowadzenia postępowania, lub też nakazujący niewnoszenie w ramach konkretnego postępowania określonych roszczeń, lub też nakazujący powzięcie kroków zmierzających do zakończenia bądź zawieszenia postępowań sądowych lub arbitrażowych w obcej jurysdykcji lub postępowań sądowych prowadzonych gdziekolwiek w granicach Anglii”, zob. J. Balcarczyk, *Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle Rozporządzenia 44/2001*, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, nr 10, 2012, s. 35 i n.

¹⁹ Ze względu na niezgodność z rozporządzeniem 44/2001 – *Ibidem*, s. 45.

odpowiedzialności w postaci art. 746 kpc (roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia).

Wystąpienie przez użytkownika z powództwem o ustalenie jego prawa (i ewentualnie wnioskiem o jego zabezpieczenie) można rozpatrywać także w kontekście ewentualnej zawisłości sporu (*lis pendens*) w odniesieniu do postępowania o naruszenie prawa wyłącznego, w stosunku do którego dochodziłoby do nabycia prawa użytkownika. Skoro przedmiotem pierwszego z tych postępowań jest ustalenie, że określonej osobie przysługuje uprawnienie do korzystania z przedmiotu danego prawa wyłącznego bez naruszania tego prawa, to w pewnym zakresie „załatwia to” drugie z tych postępowań, czyli właśnie sprawę o naruszenie. Można zatem zastanawiać się, czy w przypadku zawisłości sporu o ustalenie prawa użytkownika sąd powinien odrzucić wniesiony później pozew o zakazanie naruszenia prawa przez ewentualnego użytkownika, zawiesić wszczęte nim postępowanie, czy po prostu równolegle procedować w obu sprawach (a może połączyć je do wspólnego rozpoznania). Co do pierwszej z tych możliwości (odrzucenie pozwu ze względu na *lis pendens*), należy zauważyć, że art. 199 § 1 pkt 2 kpc uzasadnia ją w przypadku, gdy sprawa pomiędzy tymi samymi stronami (tu: między użytkownikiem a uprawnionym z danego prawa) jest w toku o to samo roszczenie. W omawianym przypadku taka sytuacja nie zachodzi, gdyż roszczenia poszczególnych stron (użytkownika i uprawnionego) nie dość, że nie są tożsame, to nawet nie należą do tej samej kategorii (roszczenie użytkownika o ustalenie, roszczenie uprawnionego o świadczenie). Odrzucenie pozwu z uwagi na *lis pendens* nie byłoby zatem zasadne. Nie można natomiast wykluczyć zawieszenia postępowania o naruszenie, ponieważ jego rozstrzygnięcie w pewnym stopniu jest uzależnione od wyniku toczącego się postępowania o ustalenie prawa użytkownika. Zależność ta, jak powiedziano, nie obejmuje jednak sytuacji, w której korzystanie z wynalazku przez użytkownika wykraczałoby poza zakres wyznaczony nabytym przez niego uprawnieniem. W konsekwencji, prawdopodobne wydaje się prowadzenie obu postępowań równolegle, ewentualnie połączenie ich w celu ich łącznego rozpoznania ze względu na występujący między nimi związek (art. 219 kpc)²⁰.

²⁰ Sytuacja taka wydaje się tym bardziej możliwa, że od czasu wejścia w życie nowelizacji kpc, która wprowadziła postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej, sprawy dotyczące wynalazków i innych praw o charakterze technicznym rozpoznawane są w pierwszej instancji przez ten sam sąd – Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawy dotyczące praw o charakterze nietechnicznym (np. znaków towarowych) mogą być rozpoznawane także przez pozostałe sądy wyznaczone do rozstrzygania spraw własności intelektualnej, jednak ze względu na niewielką ich liczbę nie jest wykluczone to, że sprawa o ustalenie prawa użytkownika oraz naruszenie prawa rozpoznawana byłaby przez ten sam sąd (co umożliwiłoby połączenie spraw do wspólnego rozpoznania).

Przedmiotem postępowania o ustalenie prawa użytkownika jest przede wszystkim stwierdzenie, że w określonym stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki nabycia tego prawa (omówione w rozdziale III. dla użytkownika uprzedniego i w rozdziale VI., pkt 3, dla użytkownika późniejszego). W przypadku użytkownika uprzedniego chodzi zatem o ustalenie, że określony podmiot korzystał (lub przygotował się do korzystania) z wynalazku lub innego przedmiotu prawa własności przemysłowej w dobrej wierze na terytorium RP najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa chroniącego dany przedmiot. Natomiast w przypadku użytkownika późniejszego ustalenie dotyczyć ma uzyskania albo nabycia (w dobrej wierze) patentu, przeniesionego na rzecz osoby uprawnionej, albo uzyskania w dobrej wierze licencji, oraz korzystania z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowania wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Ze względu na ogólną zasadę rozkładu ciężaru dowodu zawartą w art. 6 kc, zadaniem ewentualnego użytkownika będzie zaoferowanie dowodów potwierdzających spełnienie ww. przesłanek²¹. W przypadku przesłanki dobrej wiary użytkownik może skorzystać z domniemania ustanowionego w art. 7 kc. Zgodnie z art. 234 kpc domniemanie to, jako domniemanie prawne, wiąże sąd; może być jednak obalone. Wynika z tego, że jeśli uprawniony z prawa wyłącznego będzie twierdzić, że korzystanie (lub przygotowanie do korzystania) z wynalazku – w przypadku użytkownika uprzedniego²² – nie nastąpiło w dobrej wierze, będzie musiał przeprowadzić dowód takiej okoliczności. W tym zakresie dochodzi zatem do zmiany zasad rozkładu ciężaru dowodu, które – zgodnie z art. 6 kc – wymagają przedstawienia stosownego dowodu przez osobę, która wywodzi z określonego faktu skutki prawne²³.

Roszczeniem dochodzonym przez użytkownika będzie roszczenie o ustalenie, że przysługuje mu prawo korzystania z określonego przedmiotu (wynalazku), skuteczne od dnia zgłoszenia takiego przedmiotu w celu uzyskania patentu (w przypadku użytkownika uprzedniego) albo od dnia przeniesienia patentu na osobę uprawnioną (w przypadku użytkownika późniejszego). Powstaje kolejne pytanie, czy postępowanie o ustalenie powinno także obejmować kwestię zakresu ilościowego (rozmiaru), w jakim użytkownik może korzystać z tego przedmiotu, i czy powinno to być również ujęte w rozstrzygnięciu. Zakres ilościowy korzystania z danego przedmiotu dookreśla z pewnością treść prawa użytkownika, nie stanowi natomiast sam w sobie

²¹ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2009 r., V CSK 231/08, Legalis.

²² W przypadku użytkownika późniejszego dobra wiara ma dotyczyć uzyskania albo nabycia patentu albo uzyskania licencji, a nie korzystania (przygotowania się do korzystania) z wynalazku, zob. pkt 3.2. w rozdziale VI.).

²³ Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2014 r., V CSK 87/13.

przesłanki nabycia tego prawa. Do ustalenia prawa użytkownika konieczne jest bowiem zweryfikowanie, czy to prawo faktycznie użytkownikowi przysługuje (czy zostało przez niego nabyte), ale już niekoniecznie to, jaki wynika z niego zakres dozwolonego korzystania z określonego przedmiotu ochrony²⁴. Co więcej, ustalanie takiego zakresu mogłoby się wiązać z ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa użytkownika, jeżeli miałyby on np. wykazywać skalę maksymalnych mocy produkcyjnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Wydaje się zatem, że nie ma potrzeby, aby w postępowaniu o ustalenie użytkownika z własnej inicjatywy żądał określenia zakresu ilościowego korzystania z wynalazku, chociaż wprowadzenie takiego elementu do treści rozstrzygnięcia mogłoby sprzyjać pewności określenia sytuacji prawnej użytkownika względem uprawnionego. Prowadzenie przez użytkownika dowodu dla wykazania dopuszczalnego zakresu korzystania byłoby natomiast potrzebne w przypadku sporu o naruszenie patentu, w którym uprawniony zarzucałby, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika wykracza poza zakres przewidziany jego prawem.

Sprawa o ustalenie prawa użytkownika stanowić będzie sprawę własności intelektualnej, aczkolwiek prawa użytkownicy nie są wprost wymienione w art. 479⁸⁹ § 1, który odnosi się do spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Prawa użytkownicy można, jak się wydaje, zakwalifikować do szeroko rozumianych praw własności przemysłowej, gdyż przywołany przepis nie ogranicza takich praw jedynie do praw o charakterze bezwzględny²⁵. Wniosek ten pozostaje w zgodzie z założeniami ustawodawcy, którego celem było objęcie zakresem kognicji sądu własności intelektualnej jak najszerszej kategorii spraw²⁶. W konsekwencji, w sprawie o ustalenie prawa użytkownika możliwe będzie skorzystanie ze szczególnego środka procesowego przewidzianego dla spraw własności intelektualnej w postaci zabezpieczenia środka dowodowego (art. 479⁹⁷ i n. kpc). Pozostałymi szczególnymi środkami procesowymi są: wyjawienie lub wydanie środka dowodowego (art. 479¹⁰⁶ i nast.) oraz wezwanie do udzielenia informacji (art. 479¹¹² i nast.). W przypadku tych dwóch ostatnich środków ustawodawca

²⁴ Kwestia ta ma natomiast znaczenie dla ustalenia, czy korzystanie z wynalazku przez użytkownika mieści się w zakresie jego prawa, czy też – wykraczając poza ten zakres – stanowi naruszenie patentu.

²⁵ Na tle prawa autorskiego Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż sprawy „o ochronę autorskich praw majątkowych” to sprawy o roszczenia „na tle regulacji prawa autorskiego” (postanowienie SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZ 6/15). Nie ma przeszkód, aby analogiczne rozumowanie przenieść na grunt prawa własności przemysłowej.

²⁶ Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4.12.2019 r., druk nr 45, s. 2, dostępne na: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FA7E1B1C4E10CEC8C12584C6003A5D00/%24File/45.pdf> (dostęp: 1.04.2022 r.) oraz cytowaną tamże literaturę: A. Adamczak, M. Kruk, *Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce – obecne realia* w: red. J. Ożegalska – Trybalska, D. Kasprzycki, *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, Warszawa 2015, s. 38.

ogranicza jednak zakres ich zastosowania do spraw o „naruszenie” praw własności intelektualnej. Sprawa o ustalenie prawa użytkownika nie może być zakwalifikowana jako taka sprawa, co wydaje się wykluczać możliwość skorzystania z wyjawienia lub wydania środka dowodowego, jak również wezwania do udzielenia informacji. Zarazem, nie ma konkretnych powodów, które uzasadniałyby odmienne traktowanie instytucji wyjawienia lub wydania środka dowodowego oraz instytucji zabezpieczenia środka dowodowego. Tym niemniej, w sprawach o ustalenie praw użytkownika sięganie do wymienionych wyżej szczególnych środków procesowych przeważnie nie powinno być w ogóle potrzebne, ponieważ wykazanie przesłanek nabycia prawa użytkownika będzie raczej dokonywane w oparciu o dowody czy też informacje posiadane przez samego ewentualnego użytkownika.

W kontekście przepisów dotyczących postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej należy wreszcie odnieść się do przewidzianego w nich powództwa szczególnego o ustalenie braku naruszenia prawa wyłącznego. Mianowicie, zgodnie z art. 479¹²⁹ kpc „Powód może wystąpić z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez niego czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Przepis art. 189 stosuje się odpowiednio. Interes prawny istnieje, gdy pozwany: 1) czynności, których dotyczy powództwo, uznał za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 2) nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji”²⁷. W uzasadnieniu nowelizacji wprowadzającej przytoczone uregulowanie do przepisów kpc wyjaśniono, że ma ono uzupełniać, a nie zastępować „zasady ogólne” przewidziane w art. 189 kpc, a w szczególności przesądzać o istnieniu interesu prawnego w sprawach o ustalenie braku naruszenia określonych praw własności intelektualnej²⁸. Podstawa prawna dla omawianego postępowania o ustalenie prawa użytkownika, tj. art. 189 kpc, wymaga wszakże wykazania interesu prawnego w żądaniu określonego ustalenia. Powstaje zatem pytanie, czy w sprawach własności intelektualnej, których przedmiotem jest ustalenie istnienia

²⁷ Dalej w treści art. 479¹²⁹ określono, że termin, o którym mowa w § 2 pkt 2, został należycie wyznaczony, jeżeli: 1) jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej; 2) nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia uprawnionemu pisma; 3) w treści pisma powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia (art. 479¹²⁹ § 3).

²⁸ Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4.12.2019 r., druk nr 45, s. 30, dostępne na: <https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/FA7E1B1C4E10CEC8C12584C6003A5D00/%24File/45.pdf> (dostęp: 1.04.2022 r.).

jakiegoś prawa, do wykazania interesu prawnego konieczne jest wykonanie kroków określonych w art. 479¹²⁹ § 2 kpc, czy też możliwe jest wykazanie go w oparciu o innego rodzaju okoliczności²⁹. Uważam, że uzupełniający charakter omawianego przepisu powoduje, że od użytkownika żądającego ustalenia jego prawa nie można wymagać zrealizowania opisanego trybu „wzywania” uprawnionego do potwierdzenia, że określone czynności nie stanowią naruszenia określonego prawa. Wręcz przeciwnie, można nawet powiedzieć, że powództwo szczególnie wynikające z art. 479¹²⁹ kpc zostało przewidziane do rozstrzygnięcia zgoła odmiennych stanów faktycznych niż te, w których można byłoby ustalić prawo użytkownika. Uznaję, że celem omawianego powództwa szczególnego jest przede wszystkim uzyskanie od uprawnionego potwierdzenia, że dane czynności nie naruszają jego prawa, bo nie są objęte jego zakresem przedmiotowym (tj. nie dotyczą produktów, których cechy techniczne odpowiadałyby cechom wskazanym w zastrzeżeniach patentowych danego patentu). Czym innym jest natomiast sytuacja, w której określone czynności nie naruszają czyjegoś prawa, ponieważ objęte są jego ograniczeniem w postaci prawa użytkownika. Brak naruszenia wynika w takim przypadku z możliwości działania przez użytkownika w ramach przyznanego mu przez ustawę prawa podmiotowego, a nie z oceny uprawnionego, udzielanej (lub nie) w odpowiedzi na wezwanie zainteresowanego. Co bardziej istotne, w interesie użytkownika będzie raczej uzyskanie „generalnego” ustalenia, że przysługuje mu prawo korzystania z określonego wynalazku (oraz wpisanie go do rejestru patentowego) niż „tylko” stwierdzenia, że dane czynności nie naruszają patentu. Możliwość żądania ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa przewidziano jedynie w treści art. 189 kpc. Na marginesie należy zresztą zauważyć, że sposób korzystania przez użytkownika uprzedniego z wynalazku może podlegać pewnym zmianom (co szeroko omawiano w rozdziale IV.), a więc rozstrzygnięcie oparte na art. 479¹²⁹ mogłoby stracić na aktualności. W konsekwencji, uważam, że właściwą podstawą dla powództwa o ustalenie prawa użytkownika jest art. 189 kpc. Niezależnie od tego, powództwo takie rozpoznawane powinno być w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej.

Pozostaje rozważyć skutek prawomocnego ustalenia prawa użytkownika. Jak będzie o tym mowa, stwierdzenie tego prawa w wyroku stanowi dla Urzędu Patentowego RP podstawę dla dokonania wpisu prawa do odpowiedniego rejestru. Można powiedzieć, że – zgodnie z art. 365 par. 1 kpc – taki wyrok będzie wiązać nie tylko strony i sąd, który go wydał, ale także inne sądy oraz organy państwowe, a także następców prawnych uprawnionego z patentu oraz osoby

²⁹ Na przykład zdaniem P. Podreckiego, warunkiem wykazania interesu prawnego w żądaniu ustalenia prawa użytkownika na podstawie art. 189 kpc byłoby „rzeczywiste podjęcie produkcji, ewentualnie przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do rozpoczęcia produkcji”, zob. P. Podrecki, *Środki...*, s. 471.

posiadające legitymację czynną do dochodzenia naruszeń, takie jak licencjobiorcy wyłączni wpisani do rejestru patentowego. Nie eliminuje to jednak możliwości dochodzenia przeciwko użytkownikowi roszczeń z tytułu naruszenia patentu w przypadku, gdyby korzystanie z przedmiotu prawa przez użytkownika przekraczało zakres przewidziany jego prawem.

2. Obrona w postępowaniu o naruszenie patentu

Na wstępie niniejszego rozdziału wspomniano już, że kwestia przysługiwania określonemu podmiotowi prawa użytkownika najczęściej będzie podnoszona w ramach obrony pozwanego w postępowaniu o naruszenie patentu. Chodzi o sytuację, w której powód – uprawniony z patentu lub osoba posiadająca legitymację czynną do dochodzenia roszczeń w stosownym zakresie – będzie zarzucać naruszenie tego prawa, natomiast pozwany bronić się będzie twierdzeniem, że nie narusza patentu, ponieważ korzysta z wynalazku w ramach prawa użytkownika. W doktrynie zauważono, że powoływanie się na prawo użytkownika w ramach obrony pozwanego nie wymaga uprzedniego ustalenia tego prawa w wyroku sądowym³⁰. Dlatego, jak wskazuje A. Szewc, prawo użytkownika może służyć jako zarzut, który skuteczny jest przeciwko każdorazowemu uprawnionemu z patentu, jak również przeciwko licencjobiorcy wyłącznemu (wpisanemu do rejestru)³¹.

Samo powołanie się na prawo użytkownika przez pozwanego w postępowaniu o naruszenie prawa nie wiąże się z żadnymi specyficznymi dla tej sytuacji instytucjami czy zagadnieniami proceduralnymi. W istocie nie różni się ono od obrony polegającej na przywołaniu innych przypadków wyłączających bezprawność korzystania z danego prawa wyłącznego (takich jak wyjątek Bolara czy wyczerpanie). Do jej skutecznego przeprowadzenia konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów potwierdzających: i) spełnienie przesłanek nabycia prawa użytkownika oraz ii) korzystanie z określonego przedmiotu w zgodzie z treścią (zakresem) prawa użytkownika. Prowadzenie takiej obrony oznacza jednak przyznanie przez pozwanego, że korzysta z wynalazku, którego cechy są przynajmniej w kwalifikowany sposób tożsame z cechami wynalazku chronionego cudzym prawem wyłącznym. W konsekwencji, powołując się na prawo użytkownika pozwany przyznaje, że korzysta z przedmiotu objętego zakresem ochrony cudzego prawa. Jeżeli pozwanemu nie uda się wykazać nabycia prawa użytkownika – na przykład

³⁰ Por. wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2016 r., IV CSK 287/15; M. Wysocka, *Wybrane kwestie procesowe występujące w sprawach z dziedziny prawa własności intelektualnej*, w: J. Gudowski, K. Weitz (red.), *Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom I*, LexisNexis 2011.

³¹ A. Szewc, *Prawa użytkownika*, s. 169.

udowodnić twierdzenia, że korzystał (przygotował się do korzystania) z określonego przedmiotu już przed datą pierwszeństwa w przypadku prawa użytkownika uprzedniego – może to ułatwić uprawnionemu z patentu uzyskanie rozstrzygnięcia stwierdzającego, że doszło do naruszenia.

W praktyce może pojawić się wątpliwość, czy powołanie się na prawo użytkownika wymaga wniesienia powództwa wzajemnego, czy też wystarczy wskazanie na tę okoliczność w odpowiedzi na pozew. Problem ten pojawił się w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z 12 stycznia 2005 r., I PK 131/04, wskazano, że brak wystąpienia z powództwem wzajemnym zmierzającym do ustalenia prawa użytkownika nie powodował naruszenia art. 321 § 1 kpc (stanowiącego, iż sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie), chociaż w sprawie doszło do częściowego oddalenia powództwa właśnie ze względu na przysługiwanie pozwanemu prawa użytkownika. Wynika z tego, że ustalenie, iż pozwanemu przysługuje prawo użytkownika może być dokonane w ramach subsumpcji faktów relewantnych dla rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa do określonych norm prawnych bez konieczności występowania przez pozwanego z powództwem wzajemnym. Należy także zauważyć, że postępowania sądowe, w których powoływane może być prawo użytkownika, najczęściej będą prowadzone pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Takie postępowania, zgodnie z art. 458² § 1 pkt 1 kpc, są sprawami gospodarczymi i podlegają przepisom o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Przepisy regulujące to postępowanie wyraźnie wykluczają dopuszczalność powództwa wzajemnego (art. 458⁸ § 3 w zw. z art. 204 kpc). Skutkiem tego, jeżeli do obrony prawem użytkownika konieczne byłoby wniesienie powództwa wzajemnego, powoływanie się na to prawo w ramach tego samego postępowania byłoby praktycznie wykluczone ze względu na przepisy regulujące postępowanie gospodarcze. Tymczasem, jak wspomniano, znakomita większość spraw, w których może pojawić się potrzeba powołania się na prawo użytkownika, będzie podlegać przepisom o postępowaniu gospodarczym. Stanowi to dodatkowy argument przemawiający za stanowiskiem, iż pozwany, chcący skorzystać z prawa użytkownika, nie musi wносить powództwa wzajemnego.

Kolejna wątpliwość może dotyczyć problemu, czy sąd powinien uwzględniać przysługujące pozwanemu prawo użytkownika z urzędu, czyli nawet w przypadku, gdy pozwany nie wskaże go *explicite* w prowadzonej obronie, czy też wymaga ono podniesienia wprost stosownego zarzutu. Pierwsza z przedstawionych alternatyw odpowiada zasadzie *da mihi factum dabo tibi ius*, druga

proceduralnie przywołuje natomiast na myśl instytucję przedawnienia³². Wydaje się, że jeśli sąd rozstrzygający o naruszeniu miałby brać pod uwagę fakt działania przez pozwanego w ramach prawa użytkownika jedynie na jego zarzut, wymagałoby to odpowiedniego wysłownienia w ustawie. W przypadku wspomnianej instytucji przedawnienia zostało to ujęte poprzez przyznanie hipotetycznemu pozwanemu możliwości „uchylecia się” od zaspokojenia roszczenia innej osoby poprzez skorzystanie z zarzutu przedawnienia (zob. art. 117 § 2 kc). Nieco inaczej uregulowano zasady podnoszenia zarzutu potrącenia, które zawarte zostały w ustawie procesowej, jednak i z nich wynika, że dokonanie potrącenia uzależnione jest od podniesienia przez pozwanego zarzutu (art. 203¹ § 2 kpc). Tymczasem, unormowanie sytuacji użytkownika zawarte w art. 71 czy art. 75 pwp ogranicza się do pozytywnego stwierdzenia, że korzystający w określonych okolicznościach z wynalazku może nadal – w określony sposób – z niego korzystać. Oznacza to, że jeśli ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że dana osoba korzystała z wynalazku w sposób określony w art. 71 czy 75 pwp (i spełniła zawarte w nich przesłanki nabycia prawa użytkownika), to *ex lege* przysługuje jej stosowne uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku. Jest to pierwszy argument przemawiający za tym, aby uwzględnienie prawa użytkownika dokonywane było przez sąd z urzędu, a nie na zarzut pozwanego.

Być może istotniejsze znaczenie dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia ma jednak przywołana już zasada procesowa, zgodnie z którą zadaniem strony poszukującej ochrony prawnej w postępowaniu sądowym jest jedynie przedstawienie określonych faktów i żądań, natomiast dobranie do nich odpowiednich norm prawnych stanowi już kompetencję organu orzekającego (*da mihi factum dabo tibi ius*, ew. *iura novit curia*). Generalnie zasada ta dotyczy powoda (strony wnoszącej powództwo), ale w omawianym kontekście można odnieść ją także do pozwanego prowadzącego obronę w oparciu o określone fakty. Wydaje się, że jeśli pozwany byłby w stanie wykazać spełnienie przesłanek nabycia prawa użytkownika, to brak powołania się przez niego wprost na art. 71 czy art. 75 pwp (czy też *explicite* na prawo użytkownika) nie powinien wykluczać uznania przez sąd, że przysługuje ono pozwanemu. Uwzględnienie tego prawa powinno bowiem wynikać po prostu z subsumpcji prowadzącej do wydania wyroku. Trudno zresztą spodziewać się, aby prowadzenie przez pozwanego dowodu zmierzającego do

³² Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła w nowym art. 117 § 2¹ kc postanowienie, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Zmodyfikowano zatem dotychczasową zasadę, zgodnie z którą przedawnienie roszczenia brane było pod uwagę przez sąd wyłącznie na zarzut pozwanego. Modyfikacja ta dotyczy jednak wyłącznie roszczeń dochodzonych przeciwko konsumentom. W konsekwencji, w przypadku roszczeń przysługujących uprawnionemu przeciwko przedsiębiorcom zastosowanie znajdzie w dalszym ciągu zasada, iż przedawnienie brane jest pod uwagę jedynie na zarzut pozwanego.

wykazania spełnienia ściśle określonych przesłanek powstania prawa użytkownika dokonywane było zupełnie przypadkowo, tj. w oderwaniu od treści art. 71 czy art. 75 pwp. Powoduje to, że rozważany problem wydaje się mieć raczej teoretyczny charakter.

Następnie, dojście przez sąd do wniosku, że pozwany nabył prawo użytkownika (ponieważ spełnił przesłanki zawarte w pierwszej części art. 71 ust. 1 zd. 1 albo art. 75 ust. 1 pwp) nie jest równoznaczne z koniecznością oddalenia powództwa w całości. Powództwo o naruszenie prawa może być bowiem zasadne wtedy, gdy pozwany przekroczył zakres korzystania z wynalazku objęty prawem użytkownika. W takiej sytuacji sąd może uwzględnić żądania powoda o zakazanie użytkownikowi korzystania z wynalazku np. ponad określony rozmiar ilościowy oraz zasądzić roszczenia pieniężne itd.

3. Podstawa wpisu praw użytkownika do rejestru patentowego

Jak wspomniano na wstępie, wpisu prawa użytkownika do rejestru patentowego dokonuje Urząd Patentowy w postępowaniu administracyjnym (art. 229 pwp). Szerzej zagadnienie to stanowiło przedmiot analizy w pkt 6. rozdziału III. i w pkt 4.3. rozdziału VI. niniejszej pracy. W tym miejscu pragnę odnieść się jedynie do tego, co może stanowić podstawę wpisu prawa użytkownika. W doktrynie sporne jest stanowisko, czy dla uzyskania wpisu tego prawa do odpowiedniego rejestru konieczne jest uzyskanie stwierdzenia sądowego potwierdzającego nabycie omawianego prawa³³. Niektórzy autorzy popierają stanowisko wymagające każdorazowo uzyskania rozstrzygnięcia sądowego stwierdzającego uprawnienie użytkownika³⁴. Wymaganie to znajduje zastosowanie również wtedy, gdy istnienie takiego uprawnienia po stronie użytkownika nie jest negowane przez uprawnionego do prawa wyłącznego, w stosunku do którego uprawnienie użytkownika ma podlegać wpisowi. Argumentem przemawiającym za tym stanowiskiem jest, zdaniem tych autorów, ustanowienie prawa użytkownika nie tylko ze względu na indywidualny interes użytkownika, ale także interes publiczny, wymagający kontroli sądowej³⁵.

Przeciwko temu stanowisku przemawia konieczność zapobieżenia angażowania sądów w rozstrzyganie sytuacji nieprovokujących konfliktu pomiędzy stronami, co ma miejsce szczególnie wtedy, gdy podmiot uprawniony do danego prawa wyłącznego nie kwestionuje

³³ Por. Z. Mikłasiński, *Prawo własności...*, s. 201; M. Trzebiatowski, *Użytkownik uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle porównawczym)*, ZNUJ 2004, nr 1, s. 245; A. Szewc, w: *Prawo własności...*, s. 168.

³⁴ Zob. Z. Mikłasiński, *Prawo własności...*, s. 201; M. Trzebiatowski, *Użytkownik...*, s. 245.

³⁵ Zob. Z. Mikłasiński, *Prawo własności...*, s. 201; M. Trzebiatowski, *Użytkownik...*, s. 245.

uprawnienia innego podmiotu z tytułu prawa użytkownika³⁶. Ponadto, o braku konieczności uzyskiwania każdorazowo judykatu sądowego powinien przesądzać prywatny charakter omawianej instytucji, dotyczący „relacji pomiędzy dwoma indywidualnymi podmiotami”³⁷.

Zgodnie z informacją przekazaną autorce niniejszej pracy, Urząd Patentowy w swojej praktyce wymaga jednak w każdym przypadku złożenia prawomocnego wyroku dotyczącego ustalenia istnienia prawa użytkownika jako warunku dokonania jego wpisu³⁸. Praktyka ta jest, moim zdaniem, co najmniej nieprawidłowa. Uważam tak nie tylko ze względu na podniesione wyżej względy dotyczące „niespornych” sytuacji, ale także – w przypadkach spornych – z powodu przewlekłości postępowań sądowych, a już szczególnie postępowań dotyczących patentów. Uprawniony z patentu mógłby z łatwością latami uniemożliwić uzyskanie waloru prawomocności przez wyrok stwierdzający prawo użytkownika i odwlekać tym samym wpis prawa użytkownika do rejestru. W konsekwencji, również i osoby trzecie (potencjalni nabywcy patentu od uprawnionego) mogłyby nie wiedzieć, że patent ten jest obciążony prawem użytkownika.

Wydaje się, że podstawą wpisu prawa użytkownika do rejestru powinien być nie tylko wyrok ustalający (stwierdzający) istnienie tego prawa wydany na skutek wniesienia przez użytkownika powództwa na podstawie art. 189 kpc, ale także każdy wyrok, w którym wskazano na przysługiwanie danemu podmiotowi tego prawa. Chodzi tu szczególnie o wyroki, którymi oddalono powództwo o naruszenie właśnie ze względu na przysługiwanie pozwanemu prawa użytkownika. Następnie, orzeczeniami takimi mogłyby być także wyroki stwierdzające naruszenie prawa ze względu na przekroczenie zakresu przyznanego przez prawo użytkownika.

Inaczej należy natomiast ocenić możliwość wpisania prawa użytkownika do rejestru patentowego na podstawie postanowienia oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń uprawnionego z patentu w sytuacji, w której obowiązanemu udało się obronić przed udzieleniem zabezpieczenia poprzez powołanie się na prawo użytkownika. W takim rozstrzygnięciu w istocie dochodziłoby bowiem jedynie do uznania, że uprawniony z patentu nie uprawdopodobnił roszczenia o naruszenie patentu ze względu na możliwość przysługiwania obowiązanemu prawa użytkownika, co nie jest równoznaczne z wiążącym stwierdzeniem istnienia takiego prawa w postępowaniu rozpoznawczym. Należy także spodziewać się, że w

³⁶ Por. A. Szewc, w: *Prawo własności...*, s. 168.

³⁷ Por. M. Trzebiatowski, *Użytkownik...*, s. 246.

³⁸ Tak w korespondencji prowadzonej w styczniu 2021 r. W odpowiedzi Urzędu Patentowego RP nie wyjaśniono, czy musi to być wyłącznie wyrok ustalający istnienie prawa użytkownika wydany po rozstrzygnięciu powództwa wniesionego przez użytkownika. Zob. również J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia...*, s. 444.

rozpatrywanym przypadku kwestia przysługiwania obowiązanemu „tytułu” do korzystania z wynalazku w postaci prawa użytkownika pozostawałaby sporna między stronami, co uzasadniałoby oczekiwanie przez Urząd Patentowy RP, że dokonanie wpisu prawa użytkownika w rejestrze patentowym zostanie poprzedzone postępowaniem sądowym, w którym kwestia ta zostanie prawomocnie rozstrzygnięta.

Na koniec – w odniesieniu do użytkownika późniejszego – należy rozważyć, czy podstawą wpisu prawa użytkownika późniejszego do rejestru mogłoby być orzeczenie, na mocy którego dochodzi do przeniesienia patentu na rzeczywiście uprawnionego. Żądanie przeniesienia na uprawnionego patentu realizowane jest w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej (zob. art. 283 w zw. z art. 284 pkt 11 pwp). Do wszczęcia postępowania cywilnego konieczne jest wniesienie przez rzeczywiście uprawnionego powództwa o przeniesienie patentu. W treści roszczenia powód powinien zawrzeć żądanie złożenia stosownego oświadczenia woli przez osobę nieuprawnioną (figurującą w rejestrze jako uprawniony). Prawomocny wyrok sądu zastępuje to oświadczenie zgodnie z art. 64 kc w zw. z art. 1047 § 1 kpc³⁹. Potencjalny użytkownik późniejszy mógłby być pozwany w takim postępowaniu, gdyż może on figurować w rejestrze patentowym jako uprawniony z patentu ze względu na to, że uzyskał patent (został on udzielony na rzecz ewentualnego użytkownika) albo nabył go od podmiotu, na rzecz którego patent został wcześniej udzielony⁴⁰. W mojej ocenie, sam fakt, że opisane postępowanie prowadzone byłoby z udziałem potencjalnego użytkownika późniejszego jako pozwanego, nie uzasadnia przyjęcia, iż możliwe byłoby ustalenie przez sąd w uzasadnieniu wyroku faktów świadczących o nabyciu przez użytkownika późniejszego jego prawa pozwalającego mu na dalsze korzystanie z wynalazku, co pozwalałoby na dokonanie wpisu tego prawa do rejestru patentowego. Ustalenie takich okoliczności miałyby miejsce raczej w przypadku, gdyby rzeczywisty uprawniony z patentu dochodził przeciwko ewentualnemu użytkownikowi późniejszemu zakazania naruszania tego patentu, a nie przeniesienia patentu, warunkującego dopiero przyjęcie, że rzeczywisty uprawniony posiada legitymację czynną do wywodzenia roszczeń o ochronę patentu. Zarazem, w sprawie o przeniesienie patentu nie byłoby podstaw dla prowadzenia przez sąd ustaleń w zakresie ewentualnego prawa użytkownika późniejszego także dlatego, że przesłanką rozstrzygnięcia o przeniesieniu patentu nie jest to, czy „formalnemu” uprawnionemu z patentu, wpisanemu do rejestru patentowego, przysługuje jakiegokolwiek uprawnienie pozwalające mu na dalsze

³⁹ M. Sznajder, w: Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2021, art. 74, nb. 23.

⁴⁰ Zob. pkt 3.1.1. w rozdziale VI.

korzystanie z wynalazku już po przeniesieniu patentu na rzeczywistego uprawnionego. Można natomiast wyobrazić sobie sytuację, w której rzeczywisty uprawniony dochodziłby jednym pozwem zarówno roszczenia o przeniesienie patentu, jak i roszczenia o zakazanie naruszenia (art. 191 kpc), aczkolwiek warunkiem rozstrzygnięcia o tym drugim roszczeniu powinno być uprawomocnienie się orzeczenia o pierwszym roszczeniu, co wymagałoby wydania wyroku częściowego (art. 317 kpc).

Podsumowanie

1. Zamierzeniem niniejszej rozprawy było szczegółowe omówienie pozycji prawnej tzw. użytkowników uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym, a przede wszystkim ustalenie, czy użytkownikom przyznano prawa podmiotowe oraz jaką mają one przybierać naturę. Kwestia ta nie doczekała się do tej pory obszerniejszej analizy w polskiej literaturze. Ustalenia przedstawione w niniejszej pracy potwierdziły, że zmierzenie się z zagadnieniem pozycji prawnej użytkowników wymaga sięgnięcia do licznych pojęć prawa cywilnego, w tym elementów definicji prawa podmiotowego i samej jego konstrukcji, a także szeregu instytucji prawa własności intelektualnej. Dla zrealizowania celu niniejszego opracowania potrzebne było, w pierwszej kolejności, ustalenie kim są użytkownicy, umiejscowienie tych podmiotów w systemie prawa własności przemysłowej oraz ustalenie powodów ustanowienia przyznanej im ochrony. Podsumowanie wniosków niniejszej pracy należy zatem rozpocząć od zreferowania przyjętych w tym zakresie ustaleń.

Użytkownikami uprzednimi są osoby, które w dobrej wierze korzystały (lub przynajmniej przygotowały się do korzystania) z wynalazku w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania – przez inną osobę – patentu obejmującego taki wynalazek. Do grupy użytkowników późniejszych zaliczają się natomiast osoby, które w dobrej wierze uzyskały prawo do korzystania z wynalazku objętego cudzym prawem do uzyskania patentu (gdyż uzyskały albo nabyły patent, albo uzyskały licencję, od osoby nieuprawnionej do uzyskania patentu na dany wynalazek), a następnie utraciły je ze względu na to, że udzielony patent został przeniesiony na rzecz osoby rzeczywiście uprawnionej. Obie grupy użytkowników łączą działanie w dobrej wierze, wyrażającej się w przekonaniu o tym, że osoby te mają prawo (niekiedy w potocznym rozumieniu) korzystania z wynalazku, w stosunku do którego podjęły określone wysiłki inwestycyjne. Użytkownicy uprzedni i późniejsi podlegają ochronie ze względu na podobne aksjologiczne założenia, czyli potrzebę zabezpieczenia inwestycji dokonanych przez nich w dobrej wierze.

Konieczność zapewnienia ochrony użytkownikowi uprzedniemu można postrzegać jako komponent systemu prawa patentowego opartego na modelu udzielania prawnej wyłączności korzystania z wynalazku osobie, która jako pierwsza zgłosi dany

wynalazek do ochrony. Zgłoszony wynalazek nie musi być jednak pierwszym „takim” opracowanym już wynalazkiem, wykorzystywanym lub objętym przygotowaniem do eksploatacji. Możliwość eksploatacji „tego” wynalazku danej osoby nie jest uzależniona od jego zgłoszenia w celu uzyskania ochrony patentowej. Istotna część wynalazków nie zostaje nigdy ujawniona, gdyż ich dysponenci mogą preferować chronienie ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub *know-how*. Prawna wyłączność wynikająca z patentu udzielanego na zgłoszony przez daną osobę wynalazek cechuje się przedmiotowo rozszerzonym zakresem, z czego wynika, że korzystanie z wynalazku objętego zakresem patentu przez osobę trzecią może być zakazane przez uprawnionego z patentu, chociażby identyczny lub zbliżony wynalazek ten został przez tę osobę uzyskany niezależnie. Zapewnienie ochrony użytkownikowi uprzedniemu prowadzi do wyjęcia z zakresu monopolu patentowego korzystania z „tego” wynalazku uzyskanego niezależnie przez użytkownika i wykorzystywanego lub objętego przygotowaniem do eksploatacji jeszcze przed datą tzw. pierwszeństwa, czyli datą, z którą wiązać można zamiar innej osoby uzyskania ochrony patentowej na „taki” wynalazek.

Miejsce użytkownika późniejszego w systemie prawa patentowego jest nieco inne – osoba taka korzysta z objętego patentem wynalazku (albo przygotowuje się do tego) co najmniej w przekonaniu, że jej działanie nie jest bezprawne. Może to mieć miejsce wtedy, gdy opatentowany wynalazek trafia do domeny publicznej, np. ze względu na wygaśnięcie patentu z powodu jego nieopłacenia w terminie¹. W świetle aktualnej regulacji zawartej w art. 75 pwp, przekonanie to musi wywodzić się z przysługiwania użytkownikowi późniejszemu nabytego w dobrej wierze uprawnienia do patentu albo licencji. Przekonanie to, choć usprawiedliwione, okazuje się błędne ze względu na to, że osobą rzeczywiście uprawnioną do danego patentu jest inna osoba, na którą patent ten zostaje następnie przeniesiony. Prowadzi to do utraty przysługującego użytkownikowi późniejszemu rzekomego uprawnienia, na którym oparta była lub miała być eksploatacja wynalazku.

Potrzebę udzielenia ochrony osobom odpowiadającym profilom użytkowników uprzednich i późniejszych dostrzega się już od dziesięcioleci, o czym świadczy choćby ustanowienie uregulowań stanowiących podstawę dla wywodzenia ochrony użytkowników w najważniejszych aktach prawa międzynarodowego z zakresu prawa własności

¹ Takie przypadki ochrony użytkowników późniejszych były przewidziane w poprzednich polskich ustawach prawa patentowego oraz bywają przewidziane w obcych ustawodawstwach, por. pkt 2.3. oraz 3.2. w rozdziale I.

przemysłowej. Do tych aktów należą Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS. Wśród porozumień regionalnych niebagatelną rolę odgrywa Konwencja monachijska. Z kolei Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, wobec spodziewanego rozpoczęcia funkcjonowania Jednolitego Sądu w nieodległej już przyszłości (początek 2023 r.), ma szansę stać się współczesnym aktem prawa patentowego o istotnym praktycznie znaczeniu. Dla pełnego obrazu pozycji prawnej użytkownicy (zarówno uprzednich – art. 28 Porozumienia JSP, jak i późniejszych – art. 81 ust. 4 Porozumienia JSP) w praktyce stosowania prawa potrzebne może być obserwowanie wypowiedzi orzeczniczych Jednolitego Sądu Patentowego.

Ochronę użytkownicy przewidziano także w znakomitej większości obcego ustawodawstwa patentowego. Zasadnicze warunki udzielenia ochrony użytkownikom oraz zakres przyznanych im uprawnień w poszczególnych porządkach prawnych innych krajów są wysoce podobne, nawet jeśli porównywane uregulowania dotyczące ochrony użytkownicy różnią się stopniem szczegółowości. O immanentnym związaniu ochrony użytkownicy uprzednich z modelem *first-to-file*, decydującym o tym, komu powinien być przyznany patent na wynalazek, świadczy uwzględnienie stosownego uregulowania w prawie amerykańskim, w którym wprowadzono odmianę tego modelu (w wersji *first-inventor-to-file*) w drugiej dekadzie XXI w. (zob. pkt 3.1.3. w rozdziale I.).

W polskim prawie patentowym użytkownicy obecni są od samego początku jego istnienia. Regulacje prawne dotyczące użytkownicy uprzednich nie podlegały zasadniczym zmianom w kolejnych aktach prawa patentowego. Nieco inna sytuacja miała miejsca w przypadku użytkownicy późniejszych, objętych trochę bardziej zróżnicowanymi regulacjami, kolejno wprowadzanymi lub wycofywanymi przez polskiego prawodawcę. Potrzebę zapewnienia użytkownikom ochrony rozpoznaje się również aktualnie, o czym świadczy uwzględnienie poświęconych użytkownikom uregulowań w projekcie nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej (zob. pkt 2.4. w rozdziale I.).

2. Prawa użytkownicy będące przedmiotem analizy w niniejszej pracy stanowią ograniczenia patentu, czyli przewidziane przez ustawę przypadki, w których możliwe jest korzystanie przez osobę trzecią z opatentowanego wynalazku bez naruszania patentu. Istotą ograniczenia patentu jest wyłączenie bezprawności poprzez udzielenie określonym osobom ustawowego upoważnienia do korzystania z wynalazku w sposób, który normalnie byłby objęty wyłącznością patentową. Sposób oddziaływania danego ograniczenia na patent (poprzez uszczuplenie przyznanych patentem uprawnień czy też

osłabienie sfery ochrony wyłączności patentowej) może wynikać z charakteru prawnego tego ograniczenia.

Na tle innych ograniczeń patentu prawa użytkownicy wyróżniają się kilkoma cechami. Łączy je to, że zostały one ustanowione ze względu na indywidualne sytuacje określonych podmiotów, co uzasadnia doktrynalne charakteryzowanie ich mianem ograniczeń podmiotowych. Ich rolą jest zapewnienie ochrony prawom (interesom) nabytym przez te podmioty w dobrej wierze, aczkolwiek dobra wiara każdego z użytkowników odnosi się do różnych przesłanek powstania ich praw. Ograniczenie przyznane użytkownikowi uprzedniemu chroni osoby korzystające z niezależnie uzyskanego wynalazku i przekonane o tym, że mogą z niego korzystać. Przekonanie to może wynikać z tego, że dana osoba samodzielnie opracowała dany wynalazek albo uzyskała uprawnienie do korzystania z niego w przypadku, gdy wynalazek został niezależnie opracowany przez osobę trzecią. Natomiast w przypadku użytkowników późniejszych chodzi o osoby, które korzystają z wynalazku objętego uzyskanym albo nabytym patentem (albo uzyskaną licencją) w przeświadczeniu, że ich uprawnienie do korzystania z wynalazku wywodzi się z prawa uzyskanego od legitymującej się nim osoby. Prawa użytkownicy zostały przewidziane w uregulowaniach, które skupiają się na pozytywnym określeniu uprawnień użytkowników, a nie na wyznaczaniu treści czy ochrony patentu. Regulacje art. 71 i 75 pwp statuują to, co wolno użytkownikom (jako takim), a nie to, co jest działaniem wyłączonym z zakresu patentu.

Ograniczenia przewidziane na rzecz użytkowników stanowią swoiste obciążenie patentu. Obciążenie to polega na faktycznym ograniczeniu uprawnienia do wyłącznego korzystania z wynalazku, stanowiącego element treści patentu, gdyż obok uprawnionego z wynalazku mogą korzystać również użytkownicy. Obciążenie to wywiera skutek wobec wyłączności wynikającej z patentu już od momentu jego udzielenia (użytkownik uprzedni) albo przeniesienia na osobę uprawnioną (użytkownik późniejszy). Pozbawia ono uprawnionego możliwości żądania zakazania użytkownikom korzystania z wynalazku objętego patentem, a więc do ograniczenia wynikających z patentu uprawnień zakazowych.

3. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w niniejszej pracy pojęć jest pojęcie wynalazku. Prawem użytkownika uprzedniego objęte jest dalsze korzystanie przez niego z wynalazku, stanowiącego niezależnie opracowane rozwiązanie problemu technicznego, którego istotą jest wyrażenie określonej zasady postępowania. Prawdopodobieństwo

równoległego opracowania określonego wynalazku wiąże się immanentnie z jego niematerialnym charakterem. Wynalazek użytkownika uprzedniego, który przed datą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez inną osobę objęty jest dokonywaną już lub zamierzoną eksploatacją, stanowi byt odrębny od wynalazku zgłoszonego przez przyszłego uprawnionego. Wynalazek użytkownika nie zawsze będzie wynikiem jego własnej twórczości. Możliwość korzystania z danego wynalazku użytkownik może bowiem wywodzić z tego, że jest pracodawcą niezależnego twórcy wynalazku (por. art. 11 ust. 3 pwp). Odrębność wynalazku użytkownika uprawnia do określania wynalazku użytkownika jako „tego” wynalazku, natomiast wynalazku opatentowanego – jako „takiego” wynalazku. Rozróżnienie to nawiązuje do koncepcji praw wynalazcy S. Grzybowskiego i A. Kopffa, i ułatwia omówienie licznych szczegółowych wątków analizowanych w pracy.

Istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości nabycia prawa użytkownika uprzedniego ze względu na korzystanie przez niego z „tego” wynalazku okazał się mieć sposób dokonywania wykładni zakresu przedmiotowego patentu. Sposób ten decyduje bowiem o tym, czy przeciwstawione rozwiązanie techniczne (wykorzystywane przez osobę trzecią) objęte jest zakresem patentu, a więc czy korzystanie z tego rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy bez zgody uprawnionego narusza patent. Uzasadnia to rozpatrywanie wynalazku użytkownika przez pryzmat kategorii pojęciowych związanych z instytucją naruszenia patentu, czyli właśnie wkroczenia przez osobę trzecią w zakres monopolu patentowego. Użytkownik uprzedni może bowiem w ten zakres wkraczać (pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek) w ramach swojego uprawnienia, a więc w sposób pozbawiony bezprawności. Z tego względu dla określenia, jaki powinien być „ten” wynalazek pozwalający na powstanie prawa użytkownika uprzedniego kluczowe jest ustalenie, czy jest on objęty zakresem patentu. Należy przy tym uwzględnić wszelkie potencjalne rozszerzenia zakresu patentu poza literalne brzmienie zastrzeżeń, wiążące się nie tylko z przypadkami zastąpienia cech zastrzeżonych patentem ich równoważnikami, ale także pominięcia niektórych cech zastrzeżonych czy dodania ewentualnych cech dodatkowych (zostały one określone mianem „odcieni szarości” pomiędzy czarno-białą relacją zakresu patentu oraz wolnego stanu techniki). Stwierdzenia te prowadzą do wniosku, że pojęcie wynalazku, w stosunku do którego może powstać prawo użytkownika uprzedniego, jest sprzężone z zakresem przedmiotowym patentu.

Przydatne dla instytucji użytkownika uprzedniego rozróżnienie „tego” i „takiego” wynalazku nie ma zastosowania do wynalazku użytkownika późniejszego, którego sytuacja wywodzi się zawsze z korzystania z „takiego” opatentowanego wynalazku, objętego patentem uzyskanym albo nabytym przez tego użytkownika, albo uzyskaną licencją.

4. Przyjęcie zasad właściwych dla oceny naruszenia patentu jako kryterium decydującego o tym, czy dany podmiot może nabyć prawo użytkownika, pozwoliło także na ustalenie, że w aspekcie podmiotowym prawo użytkownika uprzedniego powinno przypadać osobie, na której spoczywałaby odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu. Jest to zatem podmiot, który dokonuje czynności objętych sferą zakazową patentu we własnym imieniu lub na którym spoczywa wynikająca z obowiązujących uregulowań odpowiedzialność za takie czynności. W przypadku użytkownika późniejszego sprawa jest o tyle prostsza, że osobą tą może być jedynie „były” uprawniony z patentu lub licencjobiorca patentu przeniesionego na rzeczywistego uprawnionego na podstawie art. 74 pwp.
5. Prowadzące do powstania prawa użytkownika – zarówno uprzedniego, jak i późniejszego – korzystanie z wynalazku musi odzwierciedlać korzystanie objęte wyłącznością patentową. Wynika to z funkcji praw użytkownika jako ograniczeń patentu – mają one zapewnić możliwość dalszego korzystania z wynalazku w sposób, który w braku tych ograniczeń objęty byłby cudzym monopolem. Korzystanie z wynalazku objęte prawem użytkownika (w ramach powstałego już ograniczenia) musi być symetryczne z korzystaniem prowadzącym do powstania tego prawa, skoro użytkownik zyskuje możliwość korzystania z wynalazku „nadal” i w dotychczasowym zakresie. Chodzi zatem o korzystanie zarobkowe lub zawodowe z wynalazku, które będzie zwykle odpowiadać działaniom wymienionym w art. 66 ust. 1 pwp. Dla oceny charakteru korzystania z wynalazku przez użytkownika uprzedniego jeszcze przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie znaczenie powinien mieć całokształt związanych z tym korzystaniem okoliczności, także przypadających już po tej chwili. Z kolei w przypadku użytkownika późniejszego należy wziąć pod uwagę to, że korzystał on z wynalazku jako uprawniony z patentu albo licencjobiorca, który w relewantnym okresie roku przypadającego przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego mógł korzystać bardziej z prawa niż wynalazku, udzielając licencji albo sublicencji.

W aspekcie przygotowania do korzystania z wynalazku jako przesłanki powstania prawa zarówno użytkownika uprzedniego, jak i późniejszego, punktem wyjścia dla przedstawionych rozważań było stwierdzenie, że przygotowanie już wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku jest bliskie znaczeniowo podjęciu czynności grożących naruszeniem patentu (art. 285 pwp). Przygotowanie urządzeń może odnosić się nie tylko do urządzeń fizycznych (określonych przedmiotów czy narzędzi), ale także organizacyjnych, a więc przygotowania warunków umożliwiających prowadzenie określonej działalności wykorzystującej wynalazek. Możliwe działania przygotowawcze okazały się kategorią zróżnicowaną wewnątrz, obejmującą czynności faktyczne, prawne oraz administracyjne, spośród których najistotniejsze znaczenie należy przypisać czynnościom faktycznym. Powinny one być podejmowane w dobrej wierze i na terytorium RP przez każdego z użytkowników.

Zawarta w art. 75 ust. 1 pwp syntetyczna formuła „uzyskania albo nabycia patentu albo uzyskania licencji” przyjęta dla opisu sytuacji, w których może dojść do powstania prawa użytkownika późniejszego, obejmuje bardzo różnorodne przypadki potencjalnych użytkowników: osobę, która uzyskała rzekome uprawnienie do uzyskania patentu w sposób pierwotny i sama zgłosiła wynalazek w UPRP; osobę, która rzekome prawo do patentu nabyła już po zgłoszeniu wynalazku i wstąpiła w miejsce zgłaszającego; osobę, która nabyła już udzielony patent; licencjobiorcę w stosunku do już udzielonego patentu; a także osobę, która uzyskała upoważnienie do korzystania z wynalazku nieopatentowanego na podstawie umowy określonej w art. 79 pwp, który to wynalazek dopiero następnie został objęty udzielonym patentem. Różnorodność sytuacji, w których możliwe jest powstanie prawa użytkownika późniejszego, wiązała się z koniecznością podkreślania za każdym razem specyfiki poszczególnych przypadków. Przede wszystkim jednak pozwalała ona na dostrzeżenie, że użytkownikiem późniejszym może być nie tylko osoba, która stała się uprawnionym z patentu albo licencjobiorcą ze względu na czynność prawną dokonaną z osobą nieuprawnioną, ale także osoba, która prawo do uzyskania patentu rzekomo nabyła w sposób pierwotny, np. będąc pracodawcą (art. 11 ust. 3 pwp) mniemanego twórcy wynalazku. Przypadek takiej osoby wymagał osobnego omówienia w zakresie przesłanki dobrej wiary warunkującej powstanie prawa użytkownika późniejszego, w tym momencie, w którym należy dokonywać oceny dobrej wiary. W przypadku tym można także rozważać zbieg instytucji użytkownika uprzedniego i późniejszego.

W odniesieniu do przesłanek powstania prawa użytkownika późniejszego należy jeszcze zwrócić uwagę na pewną niejasność wiążącą się z tym, że minimalny wymagany od użytkownika okres korzystania z wynalazku (lub podjęcia przygotowań do korzystania) co najmniej przez rok liczyć się ma do daty wszczęcia przez rzeczywistego uprawnionego postępowania o przeniesienie patentu. Problematyczna jest zatem kwestia zapewnienia ochrony ewentualnemu użytkownikowi późniejszemu w sytuacji, w której dochodzi do umownego przeniesienia patentu, gdyż nie występuje wówczas moment końcowy, od którego należy wstecznie liczyć wspomniany wymagany okres. W przypadku umownego przeniesienia patentu użytkownik będący stroną umowy (uprawnionym z patentu) mógłby wprowadzić starać się o umowne uregulowanie możliwości dalszego korzystania przez niego z wynalazku, mogłoby to jednak okazać się niewystarczające ze względu na możliwość wypowiedzenia umowy w tym zakresie. Zasadne wydaje się zatem sformułowanie wniosku *de lege ferenda* wskazującego na potrzebę uzupełnienia treści art. 75 ust. 1 pwp o uregulowanie sytuacji umownego przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego.

6. Treść praw użytkownika można określić jako uprawnienie do korzystania z wynalazku objętego sferą wyłączności patentu innej osoby, w zakresie odpowiadającym zakresowi korzystania z tego wynalazku w określonej dacie. Datą tą jest chwila stanowiąca o pierwszeństwie do uzyskania patentu w przypadku użytkownika uprzedniego albo chwila wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu – w przypadku użytkownika późniejszego. Użytkownik uprzedni korzysta nadal z wynalazku nieodpłatnie, natomiast użytkownik późniejszy – odpłatnie (za ustalonym wynagrodzeniem). Korzystanie z wynalazku przez użytkownika może przybierać wszelkie formy zawodowej lub zarobkowej eksploatacji. Prawa te w aspekcie czasowym obejmują zasadniczo cały czas trwania patentu. Treść praw użytkownika wyznaczają także ograniczenia nałożone przez ustawę: możliwość korzystania z wynalazku wyłącznie w przedsiębiorstwie użytkownika, możliwość korzystania z wynalazku tylko w dotychczasowym zakresie, możliwość przeniesienia nabytego prawa tylko wraz z przedsiębiorstwem. Ograniczenia te zostały ustanowione dla wyważenia interesów użytkownika oraz uprawnionego z patentu.

Najwięcej uwagi wymagało ustalenie, co oznacza korzystanie z wynalazku „w dotychczasowym zakresie”. Dla usystematyzowania rozważań pojęcie „dotychczasowego zakresu” przeanalizowano w trzech wymiarach: przedmiotu eksploatacji (wynalazku), postaci korzystania, skali (rozmiaru) eksploatacji. Jakkolwiek

wątpliwości nie budzi to, że użytkownicy w ramach dotychczasowego zakresu mogą korzystać z wynalazku w taki sam sposób, w jaki dokonywali tego w dacie relewantnej dla wyznaczenia tego zakresu, o tyle istotne z punktu widzenia rzeczywistej wartości przyznanych użytkownikom praw jest ustalenie, czy i ewentualnie jak dalece mogą oni modyfikować ten dotychczasowy zakres. Przyznane użytkownikom prawa, stanowiące ograniczenia patentu, mogą być wprawdzie postrzegane jako wyjątki niepodlegające wykładni rozszerzającej, jednak wobec dającej się aktualnie zaobserwować tendencji do odchodzenia od zakazu interpretowania wyjątków rozszerzająco, należy zwrócić uwagę raczej na potrzebę zapewnienia interesom użytkowników realnej ochrony.

W zakresie przedmiotowym dopuszczalnego dalszego korzystania z wynalazku przez użytkowników oraz jego ewentualnego modyfikowania zasadne okazało się przyjęcie, że użytkownicy powinni mieć prawo korzystania z takich wariantów wynalazku, które są oczywiste dla znawcy w dziedzinie. Wynika to z potrzeby zapewnienia użytkownikom możliwości naturalnego rozwijania wynalazku i udoskonalania go w zgodzie z obiektywnym postępem technologicznym w danej dziedzinie. W aspekcie dopuszczalnych postaci dalszego korzystania z wynalazku sytuacja poszczególnych użytkowników przedstawia się niejednorodnie: użytkownik uprzedni powinien móc dodawać postaci korzystania, których nie zdążył wdrożyć przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie (np. wprowadzanie do obrotu produktów, które zdążył jedynie wytworzyć). Natomiast użytkownik późniejszy, od którego wymaga się aby przed relewantną datą korzystał z wynalazku (lub przygotowywał się od tego) co najmniej przez rok – i to w roli uprawnionego z patentu albo licencjobiorcy – powinien jednak ograniczać się tylko do dotychczasowych postaci korzystania, z zastrzeżeniem pewnych sytuacji wyjątkowych. W trzecim – ilościowym – wymiarze dopuszczalnego dalszego korzystania z wynalazku w odniesieniu do obu rodzajów użytkowników uzasadniona jest ścisła interpretacja, wiążąca przewidzianą dla użytkowników skalę eksploatacji z maksymalnymi zamierzonymi możliwościami produkcyjnymi, istniejącymi w dacie relewantnej dla danego użytkownika (odpowiednio interpretowanymi w zależności od kategorii wynalazku).

Ograniczenie praw użytkowników dotyczy także konieczności dalszego korzystania przez nich z wynalazku „w swoim przedsiębiorstwie”. Pojęcie „swojego przedsiębiorstwa” służy wyznaczeniu dopuszczalnego dalszego zakresu korzystania z wynalazku w ramach praw użytkowników, a nie tylko ograniczeniu przenoszalności tego prawa. Prawa

używaczy zostały zaprojektowane przez ustawodawcę jako prawa „indywidualne”, odnoszące się do pojedynczych osób, przyznane określonym, pozostającym w dobrej wierze osobom ze względu na dotyczące ich okoliczności faktyczne.

7. Pogłębionych rozważań wymagało udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy użytkownicy mogą upoważniać osoby trzecie do korzystania z wynalazku w ramach praw użytkownicy (chroniąc je tym samym od bezprawności korzystania z wynalazku objętego treścią patentu innej osoby). Próbę sformułowania odpowiedzi należało rozpocząć od ustalenia, że objęte sferą pozytywną patentu udzielanie licencji (art. 66 ust. 2 pwp) nie stanowi korzystania z wynalazku, ale postać rozporządzenia patentem (pkt 6. w rozdziale II.). W świetle aktualnie obowiązujących przepisów można przyjąć, że umowa licencyjna ma zobowiązująco-rozporządzający charakter. Element zobowiązujący tej umowy potrzebny jest jako *causa* rozporządzenia, natomiast o rozporządzeniu – będącym skutkiem udzielenia licencji – świadczy brzmienie ustawy, posługującej się wprost tym pojęciem (por. art. 291 pwp), albo sugerującej taką kwalifikację ze względu na uznanie, że udzielenie licencji stanowi obciążenie patentu (art. 78 pwp). Skutkiem udzielenia licencji jest personalne ograniczenie uprawnień przyznanych patentem. Tym niemniej, o udzieleniu licencji można mówić jedynie w kontekście rozporządzenia prawem wyłącznym. Prawa użytkownicy takimi prawami nie są, co uzasadniało poszukiwanie w dalszych rozważaniach raczej możliwości udzielania quasi-licencji przez użytkownicy. Udzielanie quasi-licencji nie stanowiłoby wykonywania uprawnienia do rozporządzania prawem użytkownika, ale postać wykonywania uprawnienia do korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika – w tym przypadku za pośrednictwem osób trzecich, którym użytkownik miałby udzielić upoważnienia. Również i taką możliwość należało jednak wykluczyć ze względu na konieczność zachowania związku dalszego korzystania z wynalazku ze „swoim” przedsiębiorstwem użytkownicy. Kolejny argument wiąże się z ograniczoną przenoszalnością praw użytkownicy, dopuszczającą przeniesienie tych praw tylko wraz z przedsiębiorstwem, w czym przejawia się intencja zachowania związku pomiędzy korzystaniem z wynalazku a pewnego rodzaju szczególnym środowiskiem, w którym to korzystanie następowało. Ograniczenie przeniesienia praw użytkownicy z tego względu pozwala na wyprowadzenie wniosku, że tym bardziej takie ograniczenie powinno dotyczyć ewentualnego upoważniania innych osób do korzystania z wynalazku, szczególnie, że może ono wiązać się z rozmnożeniem podmiotów korzystających z wynalazku obok uprawnionego z patentu.

Pomimo wykluczenia możliwości udzielania przez użytkownika quasi-licencji uzasadnione okazało się przyjęcie, że użytkownicy mogą korzystać z wynalazku za pośrednictwem osób trzecich, pod warunkiem jednak, że korzystanie przez osoby trzecie z wynalazku odbywa się na rachunek użytkownika oraz nie przekracza dotychczasowego zakresu korzystania (przede wszystkim w aspekcie ilościowym). Korzystanie na rachunek użytkownika może obejmować przypadki działania faktycznego dla użytkownika, wynikające np. z zawarcia umowy o świadczenie usług, a także przypadki zastępstwa pośredniego związane z powierzeniem korzystania z wynalazku innej osobie, np. w oparciu o umowę zlecenia. W tym kierunku rozstrzygnięto doktrynalnie analogiczny problem związany z zakresem podmiotowym innego ograniczenia patentu, tj. wyjątku Bolara (art. 69 ust. 1 pkt 4 pwp). Postulaty dokonywania takiej wykładni zakresu podmiotowego wyjątku Bolara pojawiły się w doktrynie jeszcze zanim ustawodawca wprowadził odpowiadającą na te postulaty zmianę legislacyjną. Pozwala to na wyprowadzenie wniosku, że również w przypadku użytkownika dopuszczalne powinno być korzystanie z wynalazku przez osoby trzecie działające na rachunek użytkownika.

8. Dla przedstawienia pełnego obrazu pozycji prawnej użytkownika konieczne okazało się także odwołanie do kolejnej instytucji prawa własności intelektualnej, a mianowicie pojęcia wyczerpania (art. 70 pwp). Sytuację prawną kontrahentów użytkownika (tj. osób nabywających od użytkownika produkty wytworzone według wynalazku w celu dokonywania dalszego nimi obrotu) można opisać jako wyczerpanie patentu *per analogiam*. Sięgnięcie do instytucji wyczerpania patentu pozwala na zacierpięcie określonego mechanizmu przewidującego wyłączenie roszczeń uprawnionego z patentu w odniesieniu do konkretnych wyrobów inkorporujących wynalazek wprowadzonych do obrotu w sposób legalny. Wyroby inkorporujące wynalazek nie są wprowadzane do obrotu przez użytkownika za zgodą uprawnionego (jak określa to art. 70 pwp), ale w sposób pozbawiony bezprawności, co powoduje, że również dalszy obrót takimi wyrobami przez kontrahentów użytkownika nie jest bezprawny. Raz wyłączone – w stosunku do użytkownika – roszczenia uprawnionego z patentu w zakresie do określonych wyrobów inkorporujących wynalazek nie odżywiają w stosunku do kontrahentów użytkownika.
9. Zakres praw użytkownika ma również wymiar czasowy. Moment powstania praw użytkownika odzwierciedla moment, w którym przysługujący danej osobie patent mógłby

stać się przeszkodą dla dalszego korzystania z wynalazku przez użytkownika. W przypadku użytkownika poprzedniego momentem tym jest udzielenie patentu, natomiast w przypadku użytkownika późniejszego – chwila przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego. Zabezpieczeniu użytkownika służy dodatkowo rozciągnięcie wsteczne skuteczności ich praw zapobiegające możliwości dochodzenia przez uprawnionego z patentu roszczeń przeciwko użytkownikom za okres poprzedzający powstanie ich praw. Nabycie praw użytkownika ma charakter pierwotny i konstytutywny. W przypadku prawa użytkownika poprzedniego czas jego trwania zasadniczo odpowiada zatem czasowi trwania patentu. Z kolei w przypadku prawa użytkownika późniejszego rozpoczyna się on z chwilą przeniesienia patentu na rzeczywistego uprawnionego, a trwa, z pewnym wyjątkiem, do czasu ustania patentu. Istnieją jednak pewne przyczyny dotyczące samych użytkowników, które mogą stanowić o wcześniejszym ustaniu praw użytkownika, takie jak zlikwidowanie przedsiębiorstwa czy trwałe zaprzestanie korzystania z wynalazku. Poważniejsze znaczenie należy przypisać jednak przyczynom dotyczącym patentu, w szczególności związanym z jego unieważnieniem. W tym kontekście konieczne było rozważenie problemu, czy korzystanie z wynalazku przez użytkownika poprzedniego przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu musi automatycznie prowadzić do pozbawienia opatentowanego wynalazku nowości (przesłanki zdolności patentowej). Ewentualne ujawnienie „takiego” wynalazku uprawnionego w wyniku korzystania z „tego” wynalazku przez użytkownika poprzedniego przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu nie eliminuje od razu potrzeby istnienia prawa użytkownika, ponieważ pozbawiony nowości wynalazek uprawnionego może być objęty patentem tak długo, jak długo nie zostanie on unieważniony w stosownym postępowaniu. W przypadku użytkownika późniejszego, który nabył omawiane prawo ze względu na licencję uzyskaną w odniesieniu do patentu przeniesionego na rzeczywistego uprawnionego, wyłoniło się interesujące zagadnienie, czy czas trwania prawa użytkownika takiego byłego licencjobiorcy powinien obejmować cały czas trwania patentu, czy jedynie taki okres, zwykle znacznie krótszy, na jaki została udzielona licencja. Jakkolwiek próżno poszukiwać rozwiązania tego problemu w treści art. 75 pwp, zasadne wydało się przyjęcie, że niesprawiedliwe byłoby udzielanie takiemu byłemu licencjobiorcy gratyfikacji polegającej na przedłużeniu czasu trwania jego uprawnienia do korzystania z wynalazku na czas przekraczający okres, na jaki umówiona była licencja.

10. Rozwiązanie głównego problemu badawczego rozważanego w niniejszej pracy, tj. ustalenia pozycji prawnej użytkownika w kontekście pojęcia prawa podmiotowego, stało się możliwe dzięki przyjęciu określonych założeń dotyczących (i) elementów definicji prawa podmiotowego (w ujęciu S. Grzybowskiego i A. Woltera) oraz (ii) pewnej logiki pozwalającej na wyjaśnienie, kiedy powstają (albo nie powstają) roszczenia przysługujące uprawnionemu z patentu.

Pierwsze z tych założeń opiera się na stanowiskach T. Dybowskiego oraz M. Pyziak-Szafnickiej, którzy negują konieczność wyróżniania stosunku prawnego jako elementu pojęcia prawa podmiotowego i zarazem źródła pochodzenia uprawnienia przyznanego danej osobie. Zdaniem tych autorów, istnienie stosunku prawnego potrzebne jest w zasadzie jedynie w przypadku wierzytelności, natomiast wyróżnianie go jest sztuczne w odniesieniu na przykład do prawa własności. Podejście to koreluje także z definicją tzw. uprawnienia bezpośredniego (wyrażającego sferę możliwości postępowania w określony sposób), które oznacza możliwość korzystania z oznaczonego dobra w oderwaniu od obowiązków innych osób. Drugie z tych założeń, odnoszące się do logiki powstawania (albo niepowstawania) roszczeń przysługujących uprawnionemu z patentu, nawiązuje do ujęcia M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej wyjaśniającego skutek udzielenia licencji (zob. pkt 6 w rozdziale II.). Mianowicie, w wyniku udzielenia licencji dochodzi do ograniczenia uprawnień przyznanych patentem oraz zaistnienia stanu związania dokonaną czynnością. Uprawniony z patentu nie ma możliwości podnoszenia przeciwko licencjobiorcy roszczeń z tytułu wkroczenia w sferę wyłączności, ponieważ roszczenia te nigdy nie powstają ze względu na brak bezprawności korzystania z wynalazku przez licencjobiorcę. W tym zakresie dochodzi więc do wyeliminowania uprawnień zakazowych z treści patentu.

Założenia te okazały się kluczowe dla rozwiązania zasadniczego problemu badawczego pracy, gdyż pozwalały na przyjęcie kwalifikacji praw użytkownika jako praw względnych niestanowiących wierzytelności, wyposażonych w rozszerzoną skuteczność. Przyjęcie takiej kwalifikacji znalazło swoje uzasadnienie w tym, że sfera możliwości postępowania w określony sposób, przyznana każdemu z użytkowników, nie znajduje swojego odzwierciedlenia w spoczywającym na uprawnionym z patentu obowiązku świadczenia. Wywiera ona bowiem w istocie skutek silniejszy niż ubezskuteczenie roszczeń uprawnionego, eliminując w ogóle wynikające z patentu uprawnienia

zakazowe, a więc wpływając na jego treść, a nie tylko poziom ochrony, w całym okresie trwania patentu.

W przypadku użytkownika uprzedniego przyznana mu sfera możliwości postępowania obejmuje wynikającą z art. 71 ust. 1 pwp możliwość dalszego korzystania z wynalazku w zakresie, w jakim użytkownik dotychczas z niego (tj. z „własnego” wynalazku) korzystał. Opis tego uprawnienia wyraża „możność korzystania z oznaczonego dobra”, stosownie do powszechnie przyjmowanej w doktrynie definicji tzw. uprawnienia bezpośredniego. Korzystanie z wynalazku może przybierać wszelkie postaci działalności zawodowej lub zarobkowej prowadzonej w swoim przedsiębiorstwie, z zastrzeżeniem pewnych granic ustanawianych w interesie uprawnionego z patentu. Przyznana użytkownikowi możliwość korzystania z wynalazku została ujęta w treści art. 71 ust. 1 pwp w sposób pozytywny i samodzielny, określając to, co wolno czynić użytkownikowi, a nie to, co jest wyjęte z wyłączności patentowej. Jest to ujęcie inne aniżeli to, jakie przyjęto w przypadku ograniczeń patentu z art. 69 ust. 1 pwp czy też wyczerpania (art. 70 pwp), w przypadku których określono, jakie działania nie stanowią naruszenia patentu, ewentualnie na co patent się nie rozciąga. Przyznanie użytkownikowi uprzedniemu sfery możliwości postępowania znajduje uzasadnienie także w tym, że użytkownik uprzedni jest podmiotem, który w sposób niezależny uzyskał wynalazek, samodzielnie dokonując go lub uzyskując go od niezależnego twórcy, oraz w dobrej wierze podjął określone inwestycje związane z jego eksploatacją. Użytkownik musi dokonać tego przed chwilą, z której przyszedł uprawniony z patentu dopiero wywodzi swoje pierwszeństwo; użytkownik do tej chwili musi przynajmniej przygotować istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Użytkownik uprzedni w sposób niezależny od uprawnionego uzyskuje zatem przedmiot eksploatacji, który odzwierciedla przedmiot przyszłego patentu, ale zarazem pozostaje „własnym” rozwiązaniem użytkownika. Odrębność własnego wynalazku uzyskanego przez użytkownika od późniejszego wynalazku objętego patentem manifestuje się najsilniej w tych przypadkach, w których wynalazek użytkownika nie jest tożsamy z wynalazkiem opatentowanym. Względy te pozwalają na uznanie, że użytkownikowi uprzedniemu przysługuje sfera możliwości postępowania obejmująca pozytywne uprawnienie do korzystania z „tego” wynalazku.

W przypadku użytkownika późniejszego jego uprawnieniem wynikającym z art. 75 ust. 1 pwp jest możliwość dalszego korzystania z wynalazku objętego patentem, który

używacz uzyskał albo nabył, albo w stosunku do którego uzyskał licencję, również w zakresie dotychczasowym. Świadczy to o istnieniu możliwości korzystania z oznaczonego dobra obejmującej bezpośrednio, czyli realizowane bez pośrednictwa innej osoby, oddziaływania na przedmiot uprawnienia, nawiązując do ujęcia A. Woltera. Używacz późniejszy, tak samo jak użytkownik uprzedni, może bowiem korzystać z wynalazku we wszelkich postaciach działalności zawodowej lub zarobkowej prowadzonej w swoim przedsiębiorstwie, nie przekraczając jednak zakresu eksploatacji dokonywanej w chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu. Kolejne podobieństwo wyraża się w tym, że przyznana użytkownikowi późniejszemu możliwość korzystania z wynalazku została także ujęta w treści art. 75 ust. 1 pwp w sposób pozytywny, tzn. poprzez określenie sfery możliwości działania użytkownika późniejszego, a nie przez wyznaczenie zakresu działania, który nie powoduje naruszenia patentu, co ma miejsce np. w przypadku ograniczeń patentu wymienionych w art. 69 ust. 1 pwp. Opisane wyżej podobieństwa uzasadniają przyjęcie, że użytkownikowi późniejszemu przyznano uprawnienie bezpośrednio. Dodatkowy aspekt wiąże się z tym, że uprawnienie to stanowi swoisty substytut prawa – w postaci patentu albo licencji – które przysługiwało użytkownikowi późniejszemu przed przeniesieniem patentu na rzeczywistego uprawnionego.

Ustawa przyznaje użytkownikom także dalsze uprawnienie, a mianowicie uprawnienie do rozporządzenia ich prawami w postaci przeniesienia ich na inną osobę wraz z przedsiębiorstwem. Użytkownikom przysługują zatem uprawnienia, które można porównać do uprawnień typowych dla praw na dobrach niematerialnych. W sferze pozytywnej takich praw wyróżnia się uprawnienie do korzystania lub używania danego przedmiotu prawa oraz uprawnienie do rozporządzania danym prawem.

Z powyższego wynika, że w sytuacji, w której użytkownicy korzystają ze swojego prawa w dopuszczalnym zakresie, po stronie uprawnionego z patentu nie powstaną nigdy przeciwko użytkownikom roszczenia będące emanacją uprawnień zakazowych. Brak możliwości powstania takich roszczeń oznacza z kolei, że uprawniony nie może „świadczyc” poprzez znoszenie korzystania z wynalazku przez użytkownika, czyli powstrzymywanie się od podnoszenia roszczeń. Nietrafne jest zatem kreowanie zobowiązania uprawnionego z patentu do tak rozumianego świadczenia.

Sfera możliwości postępowania przyznana użytkownikom wywiera wpływ na sferę prawną uprawnionego z patentu, jednak nie w postaci obowiązku świadczenia, ale stanu

związania przyznaną użytkownikom możliwością dalszego korzystania z wynalazku. Oznacza to zarazem brak występowania stosunku prawnego pomiędzy użytkownikami a uprawnionym z patentu. W przypadku użytkownika późniejszego można mówić o stosunku prawnym w aspekcie spoczywającego na użytkowniku obowiązku uiszczenia uprawnionemu umówionego wynagrodzenia. Przysługiwanie użytkownikowi późniejszemu uprawnienia do dalszego korzystania z wynalazku nie jest jednak zależne od prawidłowego uiszczenia tego wynagrodzenia. Taki sposób skonstruowania praw użytkownicy – których uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku nie wynika ze stosunku prawnego – uzasadnia ustalenie, iż prawa te nie stanowią wierzytelności, chociaż nie będąc prawami bezwzględными, pozostają prawami o względnym charakterze. Dodatkowym ich atrybutem jest rozszerzona skuteczność, wyrażająca się w rozszerzeniu stanu związania możliwością dalszego korzystania z wynalazku przyznaną użytkownikom na rodzajowo określone podmioty wywodzące swe uprawnienia z patentu. Analogicznie skonstruowana została sytuacja prawna licencjodawcy w ujęciu przyjmowanym przez Ł. Żelechowskiego (zob. pkt 6. w rozdziale II.).

Zabezpieczeniem sfery ochrony praw użytkownicy jest możliwość żądania przez nich ustalenia istnienia ich praw w postępowaniu sądowym.

11. Jednym z zagadnień dodatkowych rozważanych w odniesieniu do obydwu użytkowników jest kwestia możliwości objęcia praw użytkownicy zakresem pojęcia „praw na patencie” określonym w art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp dla wyznaczenia osób, których zgoda jest potrzebna dla zrzeczenia się patentu przez uprawnionego. O ile wpływ praw użytkownicy na treść patentu można niewątpliwie uznać za jego ustawowe obciążenie, nie oznacza to możliwości zakwalifikowania praw użytkownicy jako praw „na patencie”. Niedające się pominąć względy związane z uzasadnieniem ustanowienia ochrony praw użytkownicy nie pozwalają na uznanie, jakoby zgoda użytkownicy miała być niezbędna dla wyeliminowania z obrotu prawa, w stosunku do którego prawa użytkownika pozostają jednak tylko ograniczeniami.
12. W odniesieniu do użytkownika uprzedniego konieczne było zwrócenie uwagi także na warunki dysponowania przez niego tajemnicą przedsiębiorstwa ze względu na to, że wynalazek użytkownika uprzedniego w częstych przypadkach może stanowić taką tajemnicę (por. art. 11 ust. 2 uznk). Rozważenie tej sytuacji prawnej doprowadziło do ustalenia, że nie ma przeszkód dla dysponowania przez użytkownika wynalazkiem jako tajemnicą przedsiębiorstwa także po nabyciu przez niego prawa użytkownika, ponieważ

nabycie prawa użytkownika nie prowadzi do wyeliminowania uprawnień przysługujących użytkownikowi uprzedniemu na innych podstawach prawnych. Udzielanie licencji na korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa może jednak być wykluczone ze względu na to, że z chwilą opublikowania zgłoszenia patentowego ujawniającego taki wynalazek, wynalazek użytkownika uprzedniego przestaje odpowiadać definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 uzkn), zakładającej poufność informacji.

13. Zwieńczeniem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy jest zwięzłe omówienie zagadnień proceduralnych związanych z prawami użytkownikami, do których zalicza się w pierwszej kolejności wyjaśnienie, jaką naturę ma przewidziane w art. 284 pkt 7 pwp powództwo o „stwierdzenie prawa” korzystania z wynalazku w przypadkach określonych w art. 71 i 75 pwp. Przyjęto, że powództwo to ma charakter powództwa o ustalenie, a jego podstawę materialnoprawną stanowi art. 189 kpc. Wśród zagadnień proceduralnych istotne praktycznie znaczenie może mieć to, że sąd powinien uwzględniać sytuację prawną użytkownika z urzędu, co wynika z przyjęcia, że prawa użytkownika nie funkcjonują w procesie w taki sposób, jak np. zarzut przedawnienia w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Omówiono także możliwe orzeczenia sądowe mogące stanowić podstawę wpisu praw użytkownika do rejestru patentowego.

Bibliografia

- Adamczak A., Kruk M., *Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce – obecne realia* w: red. J. Ożegalska – Trybalska, D. Kasprzycki, *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, Warszawa 2015
- Adamczak A., Szewc A. (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008
- Adamczak A., du Vall M., (red.), *Ochrona własności intelektualnej*, Warszawa 2010
- Bafia J., *Powszechna konsultacja ze społeczeństwem, walory praktyczne ustawy (wywiad)*, WiR, 1972, nr 21
- Balcarczyk J., *Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle Rozporządzenia 44/2001*, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, nr 10, 2012
- Banks M.A.L., *The British Patent System. Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law*, London 1970
- Barney J.R., *The Prior User Defense: A Reprieve for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law*, 82 J. Pat & Trademark Off. Soc’y 261 (2000)
- Bartenbach K., *Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, wyd. 6, C.H. Beck 2007
- Baur F., Stürner R., *Sachenrecht*, wyd. 18, C.H. Beck 2009
- Beier F.K., *Future Problems of Patent Law*, 3 IIC 423-450 (1972)
- Benkard G. (red.), *Europäisches Patentübereinkommen*, wyd. 3, Beck 2019
- Benkard G., *Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz*, München 1969
- Benkard G., *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, wyd. 10, München 2006
- Benkard G., *Patentgesetz*, wyd. 9, 1993
- Benkard G., *Patentgesetz*, Beck 2015
- Bently L., Sherman B., *Intellectual Property Law*, Oksford 2001
- Bernhardt W., Kraßer R., *Lehrbuch des Patentrechts*, wyd. 4, C.H. Beck 1986
- Besler M., *Prawa użytkownicy jako ograniczenia patentu*, w: T. Szymanek (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001
- Blinnikow W.I., Zellentin R., *Gewerbliche Schutzrechte in Russland und den GUS-Staaten und Einführung in das Eurasische Patentübereinkommen*, Carl Heymanns Verlag KG, 2003
- Blum R., Pedrazzini M., *Das schweizerische Patentrecht*, t. II, Bern 1959
- Blum R., Pedrazzini M., *Das schweizerische Patentrecht*, Berno 1975
- Błęszyńska-Wysocka J., *Pojęcie importera w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, PUG 2013, nr 9
- Błęszyński J., Staszaków M., *Prawo autorskie i wynalazcze*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983

- Bodenhause G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Geneva 1968
- Broniewicz W., *Postępowanie cywilne w zarysie*, Warszawa 1996
- Bruchhausen K., *Das Vorbenutzungsrecht gegenüber einem europäischen Patent*, GRUR Int 1964, 405
- Brzezinski K., *Das Vorbenutzungsrecht*, Tübingen 2015
- Brzozowski A., Kocot W. J., Skowrońska-Bocian E., *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa 2015
- Buczkowski S., *Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1960 r.*, 4 CR 510/59, OSPiKA 9/1961, poz. 262
- Buczkowski S., *Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 10 stycznia 1972 r.*, OSPiKA 1972, poz. 232
- Budziński F., *Wynalazki, patenty i rozwój gospodarczy*, ZNUJ PWiOWI, 1977, z. 12
- Busche J., *Das Vorbenutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patentrechts*, GRUR 1999, 645
- Busse R., *Patentgesetz. Kommentar*, Berlin 2003
- Busse R., Keukenschrijver A. (red.), *Patentgesetz*, wyd. 8, De Gruyter 2016
- Chęcińska-Zaucha A., Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., *Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków unijnych – bariery i wyzwania*, Europa Regionum 4/2017, tom XXXIII
- Chlebny J., *Wynalazek pracowniczy – studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2015
- C.I.P.A. *Guide to the Patents Act 1977. Texts, Commentary and Notes on Practice*, Chartered Institute of Patent Agents, London Sweet & Maxwell 1980
- Carvalho N.P. de, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, wyd. 2, Kluwer Law International, Haga 2005
- Cornish W. R. (red.), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, wyd. 2, London Sweet & Maxwell 2007
- Czachórski W., *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Warszawa 1998
- Czajkowska-Dąbrowska M., *Rozpowszechnianie utworów przez radio*, Warszawa 1981
- Czajkowska-Dąbrowska M., *Własność czy własności (intelektualne)?* w: A. Kidyba, R. Skubisz (red.), *Współczesne problemy prawa handlowego: księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak Niedzielskiej*, Kraków 2007
- Czachórska-Jones B., *Naruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe*, Wrocław 1988
- Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., *Zobowiązania – zarys wykładu*, Warszawa 2004
- Doliwa K., *Dobra wiara jako wyrażenie języka prawnego*, Monitor Prawniczy 2008, nr 6
- Dybowski T., *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym : Rei vindicatio - actio negatoria*, w: *Dzieła zebrane*, Warszawa 2013

- Eichmann H., *Die Regelung des Vorbenutzungsrechts in den Ländern des Europarats*, GRUR Int 1967, 378
- Eichmann H., *Kritische Überlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht*, GRUR 1993, 73
- Fiołka J., *Prawo użytkownika uprzedniego*, ZNUJ PWiOWI nr 5, Warszawa-Kraków 1975
- Fiołka J., *Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym*, ZNUJ PPWI, 1985, Nr 39
- Gajda J., *Pojęcie dobrej wiary w przepisach Kodeksu cywilnego*, Studia Prawnicze 1997, nr 2
- Gaultier G., *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, 2010
- Gaultier G., *Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevets, Droits de propriété intellectuelle, Liber Amicorum Georges Bonet, Litec*, 2010
- Gavrilov È. P., Eremenko V. I. (red.), *Kommentarij k časti četvertoj graždanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii : (postatejnyj)*, Moskwa 2009
- Gawlik B., *Licencje przymusowe w prawie wynalazczym*, St. Cyw. t. XXIII, 1974
- Gawlik B., *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych*, ZNUJ 1985, Nr 41
- Gawlik B., *The So Called Indirect Infringement of a Patent*, w: S. Sołtysiński (red.), *International Protection of Industrial Property*, część II, Poznań 1980
- Gawlik B., *Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne*, ZNUJ PWiOWI 1974/3
- Gehweiler C., *Immaterialgüterrechtliche Vorbenutzungsrechte*, Frankfurt am Main 2012
- Gholz C.L., *First-to-File or First-to-Invent*, 82 J. Pat & Trademark Off. Soc'y 891 (2000)
- Goldmann H., *Sicherung des Vorbenutzungsrechts durch Niederlegung der Erfindung beim Patentamt*, GRUR Int, 1964, z. 11
- Grzybowski S., *Nowe polskie prawo wynalazcze*, Studia Cywilistyczne, 1964, t. V
- Grzybowski S., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, PWN Warszawa 1985
- Grzybowski S., *Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami*, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1965
- Grzybowski S., *Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współzycia społecznego*, Studia Cywilistyczne 1965, t. 6
- Grzybowski S., Kopff A., *Umowy licencyjne – postać prawna i treść*, Studia Prawnicze 1969/22
- Grzybowski S., Kopff A. (red.), *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, Warszawa 1978
- Grzybowski S., Kopff A., Szwaja J., Włodyka W., *Zagadnienia prawa wynalazczego*, wyd. II, Warszawa 1972
- Hacon R., Pagenberg J. (red.), *Concise European Patent Law*, Alphen aan den Rijn 2007
- Haedicke M., Timmann H. i in., *Patent Law Handbook. European and German Patent Law*, C. H. Beck. Hart. Nomos 2013
- Harguth A., *Patents in Germany and Europe: procurement, enforcement and defense : an international handbook*, Alphen aan den Rijn 2011
- Ignatowicz J., *Prawo rzeczowe*, Warszawa 2000

- Jabłoński M., *Wolności z art. 73 Konstytucji RP*, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), *Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP*, Warszawa 2002
- Jakubecki A., *Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2002
- Janiszewska B., *Koncepcje dobrej wiary w przepisach prawa rzeczowego: zasiedzenie nieruchomości, roszczenie o wykup gruntu*, Warszawa 2005
- Jyż G., *Prawo do wynagrodzenia za projekt wynalazczy*, Warszawa 2003
- Keukenschrijver A., *Zur sachlichen Reichweite des Vorbenutzungsrechts*, GRUR 2001, 944
- Kępiński M., *Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979
- Kidyba A. (red.), *Pozakodeksowe umowy handlowe*, Warszawa 2018
- Klauer G., Möhring P., *Patentrechtskommentar*, wyd. 3, Monachium 1971
- Klein A., *Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976
- Kodeks cywilny. Komentarz*, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2021
- Kodeks cywilny. Komentarz*, Księga I, red. J. Gudowski, Warszawa 2014
- Kodeks cywilny. Komentarz*, red. M. Gutowski, Warszawa 2021
- Kodeks cywilny. Komentarz*, red. K. Osajda, Warszawa 2021
- Kodeks cywilny. Komentarz*, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018
- Kodeks cywilny. Komentarz*, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020
- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, red. A. Zieliński, Warszawa 2014
- Kohler J., *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Berlin 1900
- Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86*, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
- Kopff A., *Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne)*, Studia Cywilistyczne 1972/20
- Kopff A., *Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości*, Warszawa 1978
- Kopff A., *Odkrycia naukowe i ich związek z wynalazkami oraz ochrona prawna*, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, nr 266, zeszyt specjalny 19, Kraków 1971
- Kopff A. (red.), *Prawne i ekonomiczne zagadnienia wynalazczości*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
- Kopff A., *Przedmiot własności intelektualnej a konstrukcje prawne*, Państwo i Prawo 1978/3
- Kostański P., *Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia*, ZNUJ 2016, z. 134
- Kostański P., Żelechowski Ł., *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, Warszawa 2020
- Kotarba W., *Zakres przedmiotowy dóbr niematerialnych*, w: T. Szymanek (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Warszawa 2001
- Kraßer R., *Patentrecht*, wyd. 7, CH Beck 2016
- Kraus A., Zoll F., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Poznań 1929

- Kubas A., *Rozszerzona skuteczność wiarytelności*, S.C., Tom XII-XIV, Kraków 1969
- Kubas A., *Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego*, ZNUJ PWiOWI 1973, z. 1
- Kurzbaum D., *Das Vorbenutzungsrecht*, Poczdam 1933
- Kühnen T., *Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis*, 2002
- Kühnen T., *Handbuch der Patentverletzung*, wyd. 10, Carl Heymanns Verlag 2018
- Kühnen T., *Patent Litigation Proceedings in Germany*, wyd. 7, 2015
- Lisiecki P., Szajkowski A., *Terminologia nowego prawa wynalazczego*, WiR 1972, nr 23
- Lisiecki P., Szajkowski A., *Założenia nowego prawa wynalazczego. Część I*, Poznań 1973
- Lisiecki P., Szajkowski A., *Zasady prawa wynalazczego*, Warszawa 1973
- Machała W., *Dozwolony użytek utworów w prawie europejskim i w ustawie o prawie autorskim*, Państwo i Prawo 2004/12
- Machnikowski P., *Uprawnienia kształtujące w zobowiązaniowych stosunkach prawnych*, w: *O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych : księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina*, Kraków 2000
- Mathély P., *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA, 1991
- Masashi T., *Comparative Study on the Basis of the Prior User Right (Focusing on Common Law)*, IIP Bulletin 2012, Vol. 21
- Markiewicz R., *Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej*, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 14
- Miąsik D., *Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2012
- Michalak A., *Pośrednia ochrona patentowa*, Państwo i Prawo 2007/9
- Michalak A., *Znaczenie decyzji Urzędu Patentowego dla rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy prawami własności przemysłowej a prawami osób trzecich*, Monitor Prawniczy 2007/13
- Mikłasiński Z., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2001
- Morawski L., *Zasady wykładni prawa*, Toruń 2010
- Muszyński Z., *Niektóre cechy charakterystyczne wynalazczości na ziemiach polskich*, wyd. 2 uzupełnione, Nakład Urzędu Patentowego PRL, Warszawa 1957
- Neu J., *Patent Prior User Rights: What's the Fuss?*, 66 Vand. L. Rev. En Banc 1, 5 (2013)
- Nicolai T., *First-to-File vs. File-to-Invent: A Comparative Study Based on German and United States Patent Law*, IIC vol. 3, No. 2/1972
- Nieder M., *Die Patentverletzung*, Beck 2004
- Niewęglowski A., *Z problematyki zrzeczenia się praw własności przemysłowej* (w:) A. Kidyba, A. Niewęglowski, M. Chrzanowski (red.), *Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium*, t. 2, Lublin 2012
- Nieżgódka P., *O swobodzie wypowiedzi w kontekście ograniczeń wyłączności autorskiej*, w: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), *Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej*, Warszawa 2019

- Nirk R., *Öffene Fragen der Vorbenutzung*, GRUR 2001, 984
- Nowicka A., *Ograniczenia patentu*, w: *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001
- Nowicka A., Skubisz R., *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, Europejski Przegląd Sądowy, nr 4, 2013
- Nowińska E., *Wywłaszczenie patentu w prawie polskim*, ZNUJ PWiOWI, 1982, z. 29
- Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2018
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Warszawa 2021
- Nowińska E., Promińska U., du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008
- Ohl A., *Die Vorbenutzung einer Doppelerfindung als Voraussetzung des Vorbenutzungsrechts im künftigen deutschen und europäischen Patentrecht*, GRUR Int 1968, 33
- Olender K., *Patentowanie wynalazków. Taktyka, organizacja, praktyka*, Warszawa 1978
- Osterborg L., *Towards a Harmonized Prior User Right Within a Common Market Patent System*, IIC 1981, Vol. 12, No. 4
- Osterrieth A., *Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes*, Leipzig 1908
- Osterrieth C., *Patentrecht*, wyd. 5, CH Beck 2015
- Ożegalska-Trybalska J., *Pośrednie naruszenie patentu (analiza na przykładzie wybranych europejskich regulacji patentowych)*, w: A. Adamczak (red.), *Prawo własności przemysłowej w teorii i praktyce*, z. 43, 2019
- Ożegalska-Trybalska J., *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*, Warszawa 2019
- Ożegalska-Trybalska J., *Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu – kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym)*, w: D. Kasprzycki (red.), *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi*, Warszawa 2015
- Ożegalska-Trybalska J., *Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym*, w: P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017
- Ożóg M., *Zmiany w polskim prawie patentowym po nowelach do ustawy - Prawo własności przemysłowej z 24.07.2015 r. i 11.09.2015 r.*, ZNUJ 2016, z. 131
- Pacud Ż., *Ochrona patentowa zastosowań medycznych*, Warszawa 2013
- Pagenberg J., Cornish W. (red.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC*, Kolonia–Berlin–Monachium 2006
- Passa J., *Droit de la propriété industrielle*, Tom 2, LGDJ, 2013
- Pazdan M., *Dobra lub zła wiara osoby prawnej*, w: *Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiwicz-Petrykowskiej*, Łódź 1997

- Pazdan M., *Z problematyki dobrej lub złej wiary osoby prawnej*, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1971, z. II
- Petzold H., *Die Vorbenutzung im neuen Patentrecht*, GRUR 1937
- Podrecki P., *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010
- Ponikło A., Gutowski J., *Polskie prawo patentowe. Komentarz*, Warszawa 1935
- Poradnik wynalazcy* (red. A. Pyrża), wyd. UPRP, Warszawa 2009
- Poradnik wynalazcy* (red. A. Pyrża), wyd. UPRP, Warszawa 2017
- Poźniak-Niedzielska M., *Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego*, Warszawa-Łódź 1990
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. T. Demendecki, Warszawa 2015
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020
- Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021
- Preussner-Zamorska J., Traple E., *Zastaw na prawach w prawie polskim i niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw na dobrach niematerialnych (zagadnienia wybrane)*, KSP 1992, z. 25
- Preussner-Zamorska J., Zamorski J., *W sprawie ekspektatywy prawa z patentu*, ZNUJ PWiOWI, z. 1, 1973
- Preussner-Zamorska J., *Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego w złej wierze*, w: A. Adamczak (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne II. Warszawa, 22-24 października 2001 r.*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001
- Promińska U., *Kilka refleksji nad zasadą zależności znaku towarowego od przedsiębiorstwa*, Rzecznik Patentowy nr 4/99
- Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Warszawa 1998
- Przybyłowski K., *Dobra wiara w polskim prawie cywilnym (ogólne uwagi o pojęciu)*, Studia Cywilistyczne 1970, t. XV
- Radwański Z., *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 1997
- Radwański Z., *Zarys części ogólnej prawa cywilnego*, Warszawa 1979
- Reimer E., *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz : systematischer Kommentar*, wyd. 3, Carl Heymanns Verlag 1968
- Ricketson S., *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Oxford University Press 2015
- Ritterman S., *Pojęcia materialne w prawie cywilnym*, Kraków 1962
- Ritterman S., *Rozwój licencji przymusowej w prawie polskim*, ZNUJ. Prace Prawnicze, z. 6, Kraków 1959
- Rott-Pietrzyk E., *Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym*, Warszawa 2007

- Rzadkowski F., *Pojęcie nowości przedmiotowej wynalazku w polskim prawie patentowym na tle prawno-porównawczym*, ZNUJ PWiOWI 1983/31
- Sakowicz A., *Zasada ne bis in idem w prawie karnym*, Białystok 2011
- Schramm C., *Der Patentverletzungsprozess: Patent- und Prozessrecht*, wyd. 7, Carl Heymanns Verlag 2013
- Schulte R., *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, wyd. 8, C.H. Beck 2008
- Schulte R., *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, wyd. 10, Carl Heymanns Verlag 2017
- Schulte R. (red.), *Patentgesetz mit EPÜ. Kommentar*, Carl Heymanns Verlag 2017
- Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje*, Warszawa 2019
- Singer M., Stauder D. (red.), *European Patent Convention. A Commentary*, t. 1, Londyn 2003
- Singer R., *Re-Establishment of Rights in Proceedings Before the European Patent Office*, IIC, t. 13, nr 3/1982
- Skąpski J., *Umowa licencyjna w polskim prawie międzynarodowym prywatnym*, ZNUJ Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych, 1973, nr 1
- Skubisz R., *Instytucja pierwszeństwa w konwencji paryskiej*, w: S. Sołtysiński (red.), *Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym*, Warszawa 1983
- Skubisz R., *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982
- Skubisz R., *Pierwszeństwo zgłoszenia wynalazku w świetle konwencji paryskiej i art. 71 ustawy o wynalazczości*, PiP 1977, nr 12
- Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Warszawa 1997
- Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym*, Lublin 1988
- Skubisz R., *Zakaz podwójnego opatentowania w ustawie o wynalazczości na tle prawoporównawczym*, ZNUJ PWiOWI 1982/28
- Sołtysiński S., *Charakter praw wynalazcy*, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydziału Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Nauk Społecznych, Tom XIII, zeszyt 2, Poznań 1967
- Sołtysiński S., *Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych*, w: J. Błeszyński, J. Rajski (red.), *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, Warszawa 1985
- Sołtysiński S., Szajkowski A., Szymanek T., *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990
- Sołtysiński S., *Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych*, Warszawa 1970
- Sołtysiński S., Nowicka A., *Patent – prawa wyłączne i ich ograniczenia*, w: A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2018
- Sołtysiński S., *Pojęcie wynalazku na tle przepisów polskiego prawa wynalazczego*, Studia Prawnicze 1967, t. 14
- Sołtysiński S., *Prawo wynalazcze. Komentarz*, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975

- Sołtysiński S., *Recenzja rozprawy A. Kopffa, Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości*, Warszawa 1978, PiP 1980, Nr 2
- Sołtysiński S., *Tytuły ochronne w polskim prawie wynalazczym*, w: L. Bar (red.), *Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, Wrocław–Warszawa 1981
- Staszaków M., *Instytucje prawa patentowego*, Katowice 1972
- Staszaków M., *Prawo wynalazcze w zarysie*, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy WKZZ i OW NOT we Wrocławiu, Wrocław 1968
- Stec P., *Zabezpieczenia rzeczowe a prawa na dobrach niematerialnych*, PUG 2004, nr 4
- System prawa cywilnego. Tom I. Część ogólna*, red. S. Grzybowski, Warszawa 1985
- System prawa cywilnego. Tom II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe*, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977
- System prawa cywilnego. Tom III. Cz. 1. Prawo zobowiązań – część ogólna*, pod red. S. Grzybowskiego, Ossolineum 1981
- System prawa cywilnego. Tom III. Cz. 2. Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976
- System Prawa Handlowego. Tom 3. Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015
- System Prawa Handlowego. Tom 5b. Prawo umów handlowych*, red. M. Stec, Warszawa 2020
- System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna*, red. M. Safjan, Warszawa 2012
- System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna*, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019
- System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna*, red. K. Osajda, Warszawa 2019
- System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011
- System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie*, red. J. Barta, Warszawa 2017
- System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017
- System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017
- System Prawa Prywatnego. Tom 14C. Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017
- System prawa własności intelektualnej. Tom III. Prawo wynalazcze*, red. A. Szwaja, J. Szajkowski, Warszawa 1990
- Szabo G., *Problems Concerning Novelty in the Domain of Selection Inventions*, IIC. Intellectual Review of Intellectual Property and Competition Law 1989/3
- Szajkowski A., *Prawo do wynalazku*, w: L. Bar (red.), *Instytucje prawne w gospodarce narodowej*, Wrocław–Warszawa 1981
- Szajkowski A., *Przedmiot postępowania patentowego*, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1974, nr 62

- Szczepaniak J., *Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2003
- Szczepaniak J., *Zakres dostosowania pojęcia „nowości” w polskim prawie wynalazczym do standardów europejskich*, Prawo Unii Europejskiej 2000/2/20
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 23.10.2013 r., IV CSK 92/13*, OSP 2014/7-8, poz. 75
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony*, Warszawa 1998
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Prawo do patentu*, PUG 1993, nr 1
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Przedmiotowy zakres ochrony patentowej na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej*, w: E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej*, Warszawa 2012
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Wyczerpanie praw własności przemysłowej: patent i prawo ochronne na znak towarowy*, Warszawa 2003
- Szenwic F., *Systemy prawodawstw patentowych a przyszłe prawo patentowe*, GSW 1918, Nr 2–3
- Szer S., *Prawo cywilne. Część ogólna*, Warszawa 1967
- Szewe A., *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003
- Szewe A., *Prawa użytkownicy*, w: A. Adamczak (red.), *Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 16-20 września 2008 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Nr 32 (2008)
- Szewe A., *Prawo do uzyskania patentu na wynalazek. Prawo do patentu*, Katowice 1979
- Szewe A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011
- Szewe A., *Przejęcie patentu obciążonego licencją*, w: A. Adamczak (red.), *Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 16-20 września 2008 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej Nr 32 (2008)
- Sznajder M., *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – ujęcie prawnoporównawcze*, ZNUJ PPWI, z. 2, 2014
- Sznajder M., *Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady stosowania*, ZNUJ PPWI, z. 1, 2015
- Szpunar A., *Ochrona dóbr osobistych*, Warszawa 1979
- Stanek J., *Patentowanie ludzkich genów*, Warszawa 2016
- Sztoldman A., *Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego*, Warszawa 2018
- Sztoldman A., *Krąg upoważnionych do działania w ramach wyjątku Bolara – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2013 r. (IV CSK 92/13)*, Glosa 2014/2

- Sztoldman A., *Zgłoszenie wynalazku przez nieuprawnionego (ochrona quasi-windykacyjna)*, w: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), *Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej*, Warszawa 2019
- Szwaja J., *Licencje w obrocie uspołecznionym*, w: S. Sołtysiński (red.), *Nowe instytucje prawa wynalazczego*, Wrocław 1976
- Szwaja J., *Prawo wynalazcze. Przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo, objaśnienia*, Warszawa 1978
- Szwaja J., *Zrzeczenie się patentu lub prawa ochronnego*, w: M. Sawczuk (red.), *Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego*, Lublin 1988
- Szymanek T., *Zbiór orzecznictwa sądowego z zakresu ochrony własności przemysłowej*, Poznań 1998
- Tetzner H., *Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz*, Nuerberg – Duesseldorf 1951
- Tetzner H., *Streitfragen zu § 7 Patentgesetz (Vorbenutzungsrecht)*, Juristische Rundschau, 1970 nr 5
- Tomczyk R., *Problematyka dotycząca dochodzenia roszczeń związanych z własnością przemysłową w postępowaniu cywilnym*, w: A. Adamczak (red.), *Transformacje prawa własności przemysłowej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 26-30 września 2000 r., *Wynalazczość i Ochrona Własności Intelktualnej*, z. 24 (2000)
- Tomczyk R., *Zagadnienia proceduralne w zakresie naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia i egzekucji w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej*, w: A. Adamczak (red.), *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne II*. Warszawa, 22-24 października 2001 r., *Polska Izba Rzeczników Patentowych*, Warszawa 2001
- Tomkowicz R., *Intellectual Property Overlaps. Theory, strategies and solutions*. London and New York 2012
- Traple E., *Naruszenie patentu a teoria ekwiwalentów*, w: *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001
- Traple E., *Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego*, Kraków 1990
- Troller A., *Immaterialgüterrecht*, wyd. 3, Verlag Helbing und Lichtenhahn 1983
- Trzebiatowski M., *Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym)*, ZNUJ 2004, nr 1
- Tyczka M., *Postępowanie w sprawach wynalazczych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976
- Uchańska J., *Analiza postępowania o unieważnienie patentu na wynalazek farmaceutyczny ze szczególnym uwzględnieniem teorii równoważników w związku z badaniem przesłanki poziomu wynalazczego*, ZNUJ PPWI 2018 nr 4
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2019
- du Vall M., *Prawo patentowe*, Warszawa 2008

- du Vall M., *Prawo patentowe*, wyd. 2, Warszawa 2017
- Ventose E., *Medical Patent Law – The Challenges of Medical Treatment*, Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA 2011
- Visser D., *The Annotated European Patent Convention, 25th revised edition*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2017
- Waluszewski J., *Prawo do patentu*, ZNUJ PWiOWI 1978, z. 18
- Wasilkowski J., *Prawo rzeczowe w zarysie*, Warszawa 1957
- Wengerek E., *Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych*, Warszawa 1970
- Widło J., *Rozporządzanie przedsiębiorstwem*, Zakamycze, Kraków 2002
- Widło J., *Zastaw rejestrowy na prawach*, Warszawa 2007
- Wieczorek R., *Convention Applications as Patent-Defeating Prior Rights*, IIC nr 2/1975
- Wierzbicki B. (red.), *Prawo międzynarodowe publiczne*, Białystok 1997
- Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 2018
- Wolter A., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa 1972
- Wronkowska S., *Analiza pojęcia prawa podmiotowego*, Poznań 1973
- Wysocka M., *Wybrane kwestie procesowe występujące w sprawach z dziedziny prawa własności intelektualnej*, w: J. Gudowski, K. Weitz (red.), *Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom I*, LexisNexis 2011
- Załużki M., *Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze*, Warszawa 2008
- Załużki M., *Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego*, Rejent 2005, Nr 9 (173)
- Zamorski J., *Prawo i formy korzystania z wynalazku pracowniczego*, ZNUJ PWiOWI, 1976, nr 4
- Ziemiński Z., *Analiza pojęcia czynu*, Warszawa 1972
- Żakowska-Henzler H., *Prawa podmiotu gospodarczego do wynalazków dokonanych przez pracowników*, Państwo i Prawo 1995, nr 4
- Żakowska-Henzler H., *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, Warszawa 2006
- Żakowska-Henzler H., *Istota licencji dorozumianej*, Studia Prawnicze, zeszyt 1-4 (119-122) 1994
- Żelechowski Ł., „Cesja wolna” prawa ochronnego na znak towarowy, PPH 2005, nr 4
- Żelechowski Ł., *Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanisms for striking a balance*, ERA Forum 2018, Issue 1, vol. 19
- Żelechowski Ł., *Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej*, Warszawa 2011
- Żelechowski Ł., *Zbycie licencji na korzystanie z dóbr własności przemysłowej*, ZNUJ PPWI 2010, nr 107
- Żyznowski T., *Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej*, PS 2002, Nr 9