

WYDANIE SPECJALNE

WWW.UPRP.PL KWARTALNIK

URZĘDU PATENTOWEGO RP

Numer 5/18/2013

ISSN 2081-5964



Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym.

Art. 1. Przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu istnieje Urząd Patentowy z siedzibą w Warszawie, do którego kompetencji należy udzielanie patentów na wynalazki oraz wydawanie świadectw ochronnych na prawo własności wzorów rysunkowych i modeli, tudzież świadectw ochronnych na znaki towarowe.

Art. 2. Urząd Patentowy stanowią: prezes, radcowie i asesorowie oraz urzędnicy techniczni i kancelaryjni. Asesorowie nie są urzędnikami państwowymi.

Art. 3. Prezesa mianuje Najwyższą Prezydenta Ministrów i Ministra Przemysłu i Handlu.

Art. 4. Minister Przemysłu i Handlu z pomiędzy radców Urzędu Patentowego.

Art. 5. Radców i asesorów mianuje i odwołuje Prezes Urzędu Patentowego, z wyjątkiem radców z wydziału technicznego, wykształceniem.

Art. 6. Minister Przemysłu i Handlu może powołać do pomocy radców siłom fachowym bez mianowania.

Art. 7. Urząd Patentowy dzieli się na wydziały, ich liczbę, tudzież liczbę radców przewodniczących wydziałów, określa Minister Przemysłu i Handlu. Radcy przewodniczący wydziałów mogą być równocześnie przewodniczącymi w wydziałach.

Art. 8. Sprawy o udzielenie patentów ochronnych na znaki towarowe rozstrzyga się w wydziale, złożonym z radcy przewodniczącego, i dwóch radców tegoż wydziału, w sprawie postępowania sądowego cywilnego sędziów będą odpowiednio zastosować prawo własności wzorów rysunkowych i modeli towarowych.

Art. 9. Skargi w sprawach o udzielenie patentów ochronnych na znaki towarowe, wydział apelacyjny w Urzędzie Patentowym lub jego zastępcy, jako przewodniczący apelacyjnego lub asesorów, w pierwszej instancji. Postanowienia cywilnego co do wyłączenia i uchylania są w mocy.

Art. 10. Opinie rzeczoznawczych wydziałów na żądanie urzędów państwowych, które potrzebne im wiadomości tudzież wyznaczać rzeczoznawców.

Art. 11. Strony mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby, mieszkające w Polsce, z wyższym, zwłaszcza technicznym, wykształceniem, wciągnięte przez Urząd Patentowy na listę pełnomocników.

Art. 12. Urząd Patentowy posiada pieczęć państwową z napisem: „Urząd Patentowy Republiki Polskiej”.

Art. 13. Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art. 14. Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Praw Państwa Polskiego.

Dan w Warszawie, d. 13 grudnia 1918 r.

Naczelnik Państwa:

J. Piłsudski

Prezydent Ministrów:

Moraczewski

Minister Przemysłu i Handlu:

J. Iwanowski



PAŃSTWA POLSKIEGO.

WARSZAWA.

№ 21.

28 grudnia 1918.

Treść:	65. Dekret tymczasowy o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkół powszechnych	157
	66. Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym	163
	67. Dekret w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego	164
	68. Dekret w przedmiocie ochrony majątku nieobecnych właścicieli	166
	69. Dekret w sprawie utworzenia państwowego urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby	166
	70. Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia straży granicznej	167
	71. Dekret w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorium w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego	168
	72. Dekret w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego	169
	73. Dekret w przedmiocie złagodzenia niektórych kar, wymierzonych przez byłe sądy okupacyjne niemieckie	169
	74. Dekret o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego	170

Szanowni Państwo,



Przekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce, czynię to z nadzieją, że materiały w nim zawarte stanowią będą inspirującą lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych kluczową dla rozwoju i wzrostu gospodarczego problematyką ochrony wartości niematerialnych i prawnych.

Tak pożądaną w dzisiejszych czasach wzrost innowacyjności gospodarki wymaga nie tylko istotnego zwiększania nakładów na opracowywanie nowych rozwiązań, zarówno przez sektor publiczny, jak i sektor prywatny, ale także sprawnie funkcjonującego, przyjaznego dla użytkowników oraz nowoczesnego systemu ochrony własności intelektualnej, w tym przede wszystkim przemysłowej. W procesie dynamicznego rozwoju gospodarczego ta ochrona jest kluczowa dla powstania efektu synergii, wynikającego z odpowiedniego połączenia wiedzy naukowo-technicznej z przedsiębiorczością.

Pragnę podkreślić, że szczególna rola Urzędu Patentowego RP w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki nie ogranicza się jedynie do udzielania praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, ale wiąże się także m.in. z upowszechnianiem wiedzy w tym zakresie, wspomaganie procesów transferu technologii oraz inspirowaniem inicjatyw służących tworzeniu w społeczeństwie kultury poszanowania i korzystania z własności intelektualnej.

Urząd Patentowy stale podejmuje różnorodne działania wspierające innowacyjność. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z grupami zawodowymi tworzącymi polski potencjał intelektualny i gospodarczy, w tym wynalazcami, naukowcami, prawnikami, projektantami, przedsiębiorcami, inżynierami oraz przedstawicielami wielu innych zawodów, Urząd tworzy platformę dialogu pomiędzy tymi środowiskami, co sprzyja powstawaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, ukierunkowanych na zwiększanie potencjału polskiej nauki oraz wzrost konkurencyjności firm i całej gospodarki. Podejmowane inicjatywy owocują m.in. obserwowanym od kilku lat zwiększeniem liczby zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, w kraju i za granicą.

Jubileusz 95-lecia powstania Urzędu Patentowego RP jest okazją nie tylko do przypomnienia faktów historycznych związanych z ochroną własności przemysłowej, ale stanowi również moment, w którym zadajemy sobie pytania o bliższą i dalszą przyszłość. Niesie ona z pewnością zupełnie nowe wyzwania związane ze skomplikowanymi procesami rozwoju nowych technologii, szybkiej globalizacji gospodarki oraz dynamicznych przemian społeczno-kulturowych dotyczących także sfery własności intelektualnej.

Warto szczególnie też podkreślić, że obecnie obowiązujące w naszym kraju prawo własności przemysłowej jest w pełni zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi, w tym z prawem unijnym, co gwarantuje pełny udział Polski w europejskim systemie patentowym oraz w unijnych systemach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych. Osiągnięcie takiego stopnia spójności z regulacjami europejskimi i światowymi jest powodem do szczególnej satysfakcji, tym bardziej, że tradycje ochrony wynalazków i rozwiązań technicznych stanowią nieodłączną część kultury materialnej naszego kraju.

Mam głębokie przekonanie, że tak jak 95 lat temu nasi poprzednicy sprościli trudnemu zadaniu utworzenia w odrodzonej Polsce systemu ochrony własności przemysłowej, również w przyszłości Urząd Patentowy RP, realizując swoją misję, będzie z powodzeniem odpowiadał na wyzwania oraz potrzeby nauki i gospodarki.

Wszystkim Autorom, którzy zechcieli na łamach wydania jubileuszowego podzielić się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem, składam bardzo serdeczne podziękowania. Tak szerokie wsparcie idei ochrony własności przemysłowej i jej znaczenia w gospodarce innowacyjnej, nie tylko cieszy, ale również w sposób jednoznaczny wskazuje, że Urząd Patentowy RP w realizacji tego celu ma sojuszników, wybitnych znawców i niekwestionowane autorytety naukowe.

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP

13 grudnia 2013 r.

PATENT

czyli umowa społeczna

Z dr Alicją Adamczak Prezesem Urzędu Patentowego RP rozmawia Jacek Żakowski

Jacek Żakowski: Martwi się pani, jak wszyscy, o polską innowacyjność?

Dr Alicja Adamczak: Owszem.

Co panią martwi?

Wciąż słyszę, że nie jesteśmy innowacyjni.

Ja też.

Ale ja się z tym nie zgadzam.

Ja też.

Spotykam za granicą bardzo wiele innowacyjnych rozwiązań, które tworzyli lub współtworzyli Polacy. Tylko że korzystają z nich ci, którzy finansowali ich pracę. My niewiele z tego mamy. Niektóre kwestie związane z innowacyjnością i wynalazczością wymagają zmian o charakterze systemowym. Niepokoi mnie np., że polscy naukowcy często pracują jako anonimowi członkowie zagranicznych zespołów, dużo wnosząc w powstające w ramach tej współpracy rozwiązania.

Może sami nie chcą się eksponować.

Nawet w europejskich grantach Polak zatrudniony przez polską instytucję dostaje polską stawkę, a gdy robi to samo przez instytucję niemiecką czy brytyjską, pracując w Warszawie lub Suwałkach dostaje zachodnie stawki, kilka razy wyższe. Wybór jest oczywisty, ale niekoniecznie chwalny, bo to tam zostają patenty i punkty za publikacje.

Rzeczywiście, zdarza się, że w ten sposób wzmacniamy innowacyjność innych gospoda-

rek kosztem naszej. Na szczęście obserwujemy także zjawisko powrotów do kraju po zdobyciu doświadczeń za granicą, zarówno przez młodych, jak i utytułowanych naukowców.

Mnie marudzenie na polską nieinnowacyjność drażni z innych powodów. Po pierwsze, gdyby jakieś inne społeczeństwo – jak my – stworzyło mechanizm okrągłego stołu, wymyśliło transformację od gospodarki planowej do rynku, stworzyło model demokracji budowanej z niczego i jeszcze to wszystko z sukcesem, powszechnym zrywem wdrożyło, mimo bezliku błędów popełnionych przez międzynarodowych doradców, mówilibyśmy o geniuszu innowacyjności. Zmieniliśmy tu wszystko poza położeniem geograficznym, więc jak można mówić o braku innowacyjności?

Wiele rzeczy się udało. Oboje dobrze wiemy, ile także w naszym życiu musieliśmy zmienić, żeby się do tego procesu dostosować. Każdy musiał wymyślić i stworzyć samego siebie na nowo. Dotyczy to również gospodarki.

Za to nam się należy trzydzieści milionów Nagród Nobla.

Jestem gotowa podpisać się pod tym.

A drugie, co mnie drażni, to ciążąca ku absurdowi formalizacja pomiaru innowacyjności. Ranking innowacyjności wygrywa Wrocław, bo ma najwięcej zgłoszeń patentowych. Co to jest za sukces, mieć dużo

zgłoszeń patentowych? Można mieć milion zgłoszeń, z których nic nie wynika albo jedno, które zmieni świat, da tysiące miejsc pracy i przyniesie fortunę.

Uważam, że poziom innowacyjności trzeba próbować mierzyć, ale nie należy trzymać się tych wyników kurczowo. Trzeba je traktować jako punkt odniesienia. Niemniej często powtarzam, że jakość i zdolność wdrożeniowa proponowanych rozwiązań jest stokrotnie ważniejsza od liczby zgłoszeń patentowych. Ale w statystyce to się trudno ujmuje. Niestety rankingi nie uwzględniają społeczno-gospodarczego kontekstu danych statystycznych, opierają się o liczby bezwzględne.

Nie dziwię się, że Chińczycy mają więcej patentów niż my.

Trudno nie docenić tego, co w ostatnich dwudziestu latach wydarzyło się w Chinach. Z państwa, w którym do lat 80-tych ubiegłego wieku nie istniał żaden system ochrony własności intelektualnej, a nawet wręcz przeciwnie – produkty z tego kraju były przez dekady synonimem piractwa intelektualnego – wyrósł światowy lider pod względem liczby zgłoszeń we wszystkich kategoriach ochrony. Oczywiście, jak sam pan stwierdził, liczba zgłoszeń to jeszcze nie wszystko, ale ich rozwiązania są wdrażane z sukcesem chyba wszędzie poza Antarktydą. A firmy takie, jak Huawei czy ZTE stają się pierwszoplanowymi graczami globalnymi w wyjątkowo konkurencyjnym sek-

torze IT. Nawiasem mówiąc samych zgłoszeń wynalazków w Chinach jest 600 tys. rocznie, czyli dwukrotnie więcej niż w USA...

...które mają cztery razy mniej ludności.

Sami Chińczycy już przyznają, że obecnie ich głównym priorytetem nie jest ilość, lecz jakość chronionych rozwiązań. Nie ulega wątpliwości, że część ich patentów jest co najmniej dyskusyjna pod względem globalnej nowości czy poziomu wynalazczego. Ten problem dotyczy też wielu patentów amerykańskich. Ale, co ważne, w każdej chińskiej prowincji działa urząd dbający o stymulację i promocję wynalazczości, co zapewne przekłada się nie tylko na ilość, ale również na jakość zgłoszeń.

Jednak przez administracyjną i polityczną presję na innowacyjność w gruncie rzeczy ją deprawujemy. Zachęcamy naukowców do udziału w grze pozorów. Jeden dobry wynalazek na dekadę, to jest dobry wynik dla kraju. Na przykład lampa naftowa albo smartfon. A politycy i urzędnicy wolą mieć tysiące byle jakich wynalazków co roku. I z roku na rok więcej. Bo wtedy mogą się chwalić statystyką. Te liczby nie mają

realnego wpływu na nasze życie ani na gospodarkę. Ilość nie musi przejść w jakość. Może przejść w „bylejakość”. Liczba patentów wzrasta, a gospodarka zwalnia.

Dla mnie to nie jest kwestia statystyki. Sprawą oczywistą dla ekspertów w tej materii jest fakt, że rzeczywistą wartość komercyjną ma mniej niż 10% opatentowanych wynalazków. Problem w tym, że nie da się tak naprawdę z góry przewidzieć, który z wynalazków będzie tym hitem, a który nie ma na to szans. Na sukces rynkowy produktu czy technologii składa się bardzo wiele czynników, w tym również takie, które są zależne nawet od szczęśliwego zbiegu okoliczności. Proszę też pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach patenty służą nie tylko wdrażaniu rozwiązań w nowych produktach oraz zarabianiu na udzielonych licencjach. Dzisiaj równie ważnym aspektem biznesowym dla firm jest innowacyjny wizerunek, a taki mogą zyskiwać między innymi poprzez budowanie własnego portfolio praw wyłącznych. Szansa na ważny wynalazek rośnie, gdy liczba zgłoszeń i udzielonych patentów jest większa. Dlatego cieszy mnie to, że Polska należy do tych nielicznych krajów europejskich, w któ-

rych liczba patentów podczas kryzysu wzrosła, podczas gdy wszędzie dookoła nas spadała.

Urzędy patentowe chcą mieć więcej zgłoszeń, bo z nich żyją?

Są takie urzędy patentowe, które działają na zasadach komercyjnych, utrzymując się wprost z opłat za zgłoszenia i ochronę, ale nie odważyłabym się na tak daleko idące uproszczenie. Udzielenie lub odmowa udzielenia monopolu to decyzja wiążąca się z poważnymi skutkami prawnymi i ekonomicznymi, dlatego każda z nich podlega kontroli. W polskim Urzędzie odbywa się to poprzez system kontroli jakości a także instytucję ponownego rozpatrzenia sprawy. Prawdliwość decyzji jednego eksperta jest sprawdzana przez innego eksperta z tej dziedziny. Decyzje Urzędu mogą być również zaskarżane do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ale chcąc, by Polska była dobrze notowana w prestiżowych rankingach, nie może Pani być zbyt wnikliwa przy udzielaniu patentów.

Oceniamy zgłoszone wynalazki zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi.



Wg aktualnych statystyk WIPO Polska jest na 18. miejscu w świecie pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i na 15. miejscu pod względem liczby udzielonych patentów. W przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych i przyznanych z tego tytułu praw w obu tych kategoriach jesteśmy na 15. miejscu. Natomiast w rankingu G20 jesteśmy uznani za 20. gospodarkę świata. Jak pan widzi, dane dotyczące liczby zgłoszeń i udzielonych patentów nie tylko potwierdzają naszą pozycję gospodarczą, ale nawet są nieco lepsze. Generalnie zależy nam na przyspieszeniu czasu rozpatrywania zgłoszeń i szybkim udzielaniu patentów, co wymaga zdwojonego wysiłku ekspertów oceniających wnioski. Liczba zgłoszeń w ostatniej dekadzie rośnie, a ja żałuję, że nie mam możliwości płacenia za pracę w nadgodzinach lub zwiększenia liczby eks-

pertów, żeby jeszcze bardziej skrócić czas oczekiwania na ochronę.

Wynalazki czekają na ochronę, bo nie ma pani budżetu na nadgodziny?

Problem jest bardziej skomplikowany. Czas rozpatrywania wynika z przyjętych ustawowo procedur, a one muszą, jak wspominałam, być spójne ze światowymi standardami. Ten czas jest też ściśle zależny od liczby ekspertów w danej dziedzinie techniki. A ich nam brakuje, zwłaszcza elektroników, informatyków, mechaników.

Jednak już w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia wydajemy raporty z wstępnych badań patentowych z oceną nowości w skali światowej. Dla zgłaszających, i nie tylko dla nich, jest to ważna informacja. Nasz Urząd taką procedurę wdrożył trzy lata temu. To ma istotne znaczenie, bo inwestorzy boją się ryzykować

pieniądze, dopóki nie są pewni, że taki sam wynalazek nie został gdzieś wcześniej zgłoszony i że ich inwestycja nie zostanie zablokowana przez innego właściciela patentu.

Z takim raportem można bezpiecznie zacząć wdrożenie?

Dość bezpiecznie. Dokonując wstępnego poszukiwania w stanie techniki, ekspert sprawdza czy podobne rozwiązania nie zostały wcześniej zgłoszone, opatentowane, opublikowane bądź wdrożone. Jeżeli raport z tych poszukiwań jest dla zgłaszającego korzystny czyli ekspert nie znalazł rozwiązań przeciwnych, szansa na uzyskanie patentu rośnie. Ale jedno zgłoszenie często daje początek dalszym zgłoszeniom patentowym. Dotyczy to szczególnie firm farmaceutycznych, które tylko po to, żeby zmylić konkurencję dokonują jednocześnie dziesiątek zgłoszeń. Konkurencja traci masę czasu i pieniędzy zanim zweryfikuje, które zgłoszenie jest tym najważniejszym, a zgłaszający w tym czasie bezpiecznie korzysta z przewagi konkurencyjnej. Firmy farmaceutyczne często dążą nawet do spowolnienia procesu rozpatrywania ich zgłoszenia patentowego.

Po co?

Bo to daje im czas, żeby ze zgłoszenia głównego dokonywać zgłoszeń wydzielonych. One mają tę samą datę zgłoszenia, co zapewnia pierwszeństwo do uzyskania patentu. Potem ze zgłoszenia wydzielonego często wydzielają kolejne. I tak dalej. To jest specyficzna gra mająca na celu mylenie i hamowanie konkurentów, obserwowana również w innych dziedzinach techniki.

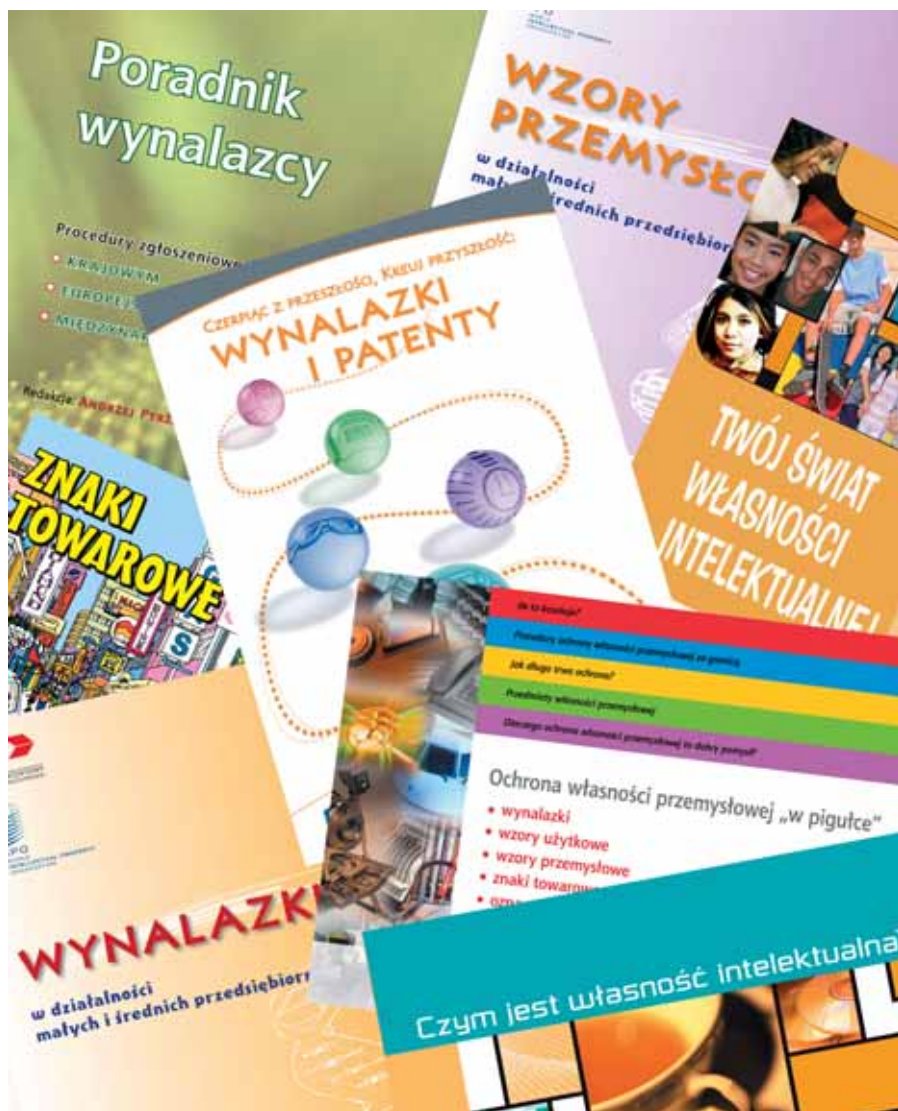
A poza tym pomagają w przypadku wojny patentowej. Bo kiedy przychodzi do sporu sądowego, jedna strona wyciąga np. 500 patentów, a druga tylko pięć. To ma znaczenie i robi wrażenie nie tylko w sądzie.

I kosztuje majątek.

Nie odstrasza to jednak globalnych graczy. Kiedy walczy Apple z Samsungiem, mamy starcie „gigantów” – 2,5 tys. patentów kontra 1,8 tys. patentów przeciwnika. Te liczby w trakcie sprawy rosną. Często skokowo. Bo strony kupują firmy mające duże portfele patentów i zarzucają nimi sądy, walcząc o każdy szczegół w smartfonie czy tablecie.

To już jest obłąd.

Nie tylko moim zdaniem, chęć dominacji na rynku prowadzi do nadużywania praw wła-



sności przemysłowej. Każdy walczy o swoje, ale trzeba wyznaczyć rozsądne granice tej walki. Wojny patentowe są wyrazem niebezpiecznych nadużyć.

Panią, jako prawnika, martwi nadużywanie ochrony. Mnie to martwi jako konsumenta. Bo wątpię czy obecny stan rzeczy bardziej służy wdrażaniu potrzebnych nam lepszych rozwiązań, czy raczej to wdrażanie spowalnia, utrudnia nam życie i w całej gospodarce generuje zbyteczne koszty transakcyjne. Konsumentom się mówi, że ochrona własności intelektualnej służy finansowaniu badań. Ale coraz większą część korzyści z tej ochrony pochłania sama ochrona. Podobnie jak w realnym socjalizmie, stawialiśmy hutę, żeby mieć stal potrzebną do budowy kolejnej huty. Nie ma pani wrażeń, że ten system dochodzi do ściany?

Rzeczywiście pewne konstrukcje prawne zaszły już za daleko. A wciąż rośnie presja na nowe procedury i systemy ochrony dotyczącej całkiem nowych dziedzin, jak choćby w przypadku programów komputerowych. Prawo własności przemysłowej, a właściwie całe prawo własności intelektualnej, wymaga zasadniczej reformy.

Bo coraz częściej służy raczej blokowaniu postępu niż finansowaniu go?

Nie tyle blokowaniu postępu, co konkurentów. Faktycznie wielu przedsiębiorców jako motywację ubiegania się o ochronę wskazuje chęć zablokowania konkurencji i trudno mieć do nich o to pretensje. W ten sposób przedsiębiorcy szukają sposobu zbudowania swojej przewagi konkurencyjnej, choć pierwotną ideą ochrony patentowej jest uzyskanie przez społeczeństwo korzyści wynikających z postępu technologicznego w zamian za udzielenie przez państwo czasowego monopolu na wdrażanie patentu. Ale aby z niego korzystać opatentowany wynalazek powinien stać się przedmiotem obrotu.

Wymyśl, a damy ci monopol.

No tak, choć pomysły rodzą się nie tylko z chęci zysku, ale również z potrzeby rozwiązania danego problemu czy też niespokojnego ducha wynalazców. Część wynalazków jest wynikiem zamierzonej działalności badawczej, ale raczej nie zetknęłam się z takimi wynalazcami, którzy zaczynają kreatywne myślenie od pytania, „co by tu wymyślić, żeby zarobić”.

Chociaż na pewno i tacy się zdarzają. Sztuką jest nie tylko dokonać wynalazku, ale też odpowiednio opisać go w zgłoszeniu, tak aby ochrona była jak najszerza i trudna do obejścia przez konkurentów.

Wobec współczesnego systemu ochrony patentowej istnieją poważne zarzuty. Wiele osób twierdzi, że gdyby działał on sto lat temu, to technologicznie byłibyśmy kilkadziesiąt lat do tyłu.

Zdecydowanie przesada. Co najmniej od czasu uchwalenia Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., prawo patentowe było bez wątpienia katalizatorem postępu technicznego i rozwoju. Zobaczmy, w jakim miejscu świat jest dziś, a gdzie był w końcu XIX wieku. Problemy pojawiły się w ostatnich dwóch dekadach, gdy liczba zgłoszeń zaczęła rosnąć lawinowo. Być może prawo nie zdołało odpowiedzieć na zmieniającą się sytuację. Ostatnia zmiana konwencji miała miejsce w 1975 r., prawie 40 lat temu.

A praktyka zmienia się radykalnie. Pojawiły się wojny patentowe, trole patentowe...

To są czynniki hamujące innowacje, ale jak dotąd na dużą skalę są obecne przede wszystkim w USA, gdzie system patentowy pozwalał na objęcie ochroną także metod biznesowych oraz programów komputerowych. Wynika to wprost... z Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która już w pierwszym artykule umocowała Kongres do popierania rozwoju nauki poprzez zapewnienie wynalazcom wyłącznych praw do ich odkryć. A odkrycie to jednak pojęcie znacznie szersze niż wynalazek. Poza Stanami Zjednoczonymi takie szerokie podejście do zdolności patentowej nie było praktykowane, ale również w USA od dwóch lat podejście do patentowania metod biznesowych i programów komputerowych jako takich zmieniło się i znacząco zbliżyło się do praktyki reszty świata, m.in. na skutek orzecznictwa tamtejszego Sądu Najwyższego.

To by sugerowało, że tendencja rozszerzania ochrony zaczyna się odwracać.

W Stanach Zjednoczonych – tak. Ale w Polsce coraz więcej się mówi, że ochrona prawno-autorska programów komputerowych jest zbyt słaba. Z drugiej strony przeważają głosy, że ochrona patentowa zbyt mocno uderza w konkurencję i w konsumentów, gdyż hamuje

lub blokuje możliwość rozwoju alternatywnych programów komputerowych.

Mniej przyjemna interpretacja jest taka, że jeszcze dziesięć lat temu wyglądało, że software będzie kapitałem USA w wojnie ekonomicznej XXI w. Dziś to jest w coraz większym stopniu kapitał Hindusów, Chińczyków itd. Przestaje być pewne, że patentowanie programów jest w interesie USA. A przecież prawo patentowe to interesy i wpływy.

Z pewnością. Innym przykładem jest traktat polsko-amerykański z 1990 r., w którym zapisano nasze zobowiązanie do wprowadzenia ochrony układów scalonych. Ale Polska układy scalone importuje, więc ta regulacja nigdy nie miała praktycznego znaczenia. Od jej uchwalenia minęło dwadzieścia lat, w tym czasie takich zgłoszeń było kilkanaście, a w czynnej ochronie jest obecnie kilka. Podobnie jest z prawami autorskimi. To z USA płynie impuls na wydłużanie ochrony i objęcia nią kolejnych pól eksploatacji utworów.

Europa się nieśmiało opiera.

Na kontynencie europejskim znacznie większy nacisk kładzie się jednak na jakość, a nie na liczbę patentów. Był czas, że w USA opatentować można było prawie wszystko. A w Europie to „prawie wszystko”, mimo iż nie posiadało u nas zdolności patentowej, trzeba było jednak sprawdzić podczas poszukiwań w stanie techniki. Wiąże się to z koniecznością dodatkowych badań i analiz, pochłania więcej czasu i zaangażowania.

Musicie sprawdzić, czy nikt nigdzie na świecie niczego podobnego nie zgłosił?

Tak i to w wielu bazach danych, w większości odpłatnych, nie tylko w amerykańskich, ale również w chińskich, w których podczas badań mamy do dyspozycji jedynie tłumaczenie automatyczne. Trudno bowiem oczekiwać od naszych ekspertów znajomości języka chińskiego. A nowych zgłoszeń w systemie światowym pojawia się już ponad 2 miliony rocznie, w tym blisko jedna trzecia pochodzi z Chin.

Czyli jednak możecie się pomylić.

Pomimo obiektywnych kryteriów oceny zgłaszanych rozwiązań, w każdym przypadku występuje pewien zakres subiektywnego przeświadczenia eksperta, które czy to w wyniku niedoskonałości ogólnosięwiatowych baz



danych, czy też innych czynników, może być błędne. Ale udzielony patent lub inne prawo wyłączne może zostać unieważnione, jeśli wykaże się brak spełnienia przesłanek zdolności patentowej wynalazku. Taka zasada obowiązuje w każdym systemie prawnym.

Ale dlaczego to się tak ciągnie?

Z zarzutem zbyt długiego oczekiwania na patent spotykam się najczęściej ze strony osób, które z tego systemu nie korzystają. Wygląda na to, że mamy w tej dziedzinie do czynienia ze swoistym „czarnym PR”, gdy opinia o rzeczywistości jest gorsza niż rzeczywistość. Obecnie średni czas udzielania patentów jest krótszy niż cztery lata.

Strasznie długo, jak na te czasy. Cztery lata temu smartfony i tablety dopiero wchodziły na rynek.

Jak już wcześniej wspomniałam, ponad 90% patentów nie generuje zysków. Gdyby więc procedury patentowe trwały bardzo szybko, zgłaszający musieliby płacić z góry za zgłoszenie i utrzymanie w mocy patentu na technologie, które finalnie nie zostaną wdrożone. Stąd pośpiech jest wskazany raczej przy dokonywaniu zgłoszenia. Dopiero od tej chwili można bowiem swobodnie prezentować wynalazek potencjalnym inwestorom, badać rynek pod kątem zainteresowania klientów danym produktem, nie ryzykując utraty nowości czy też tym, że inny podmiot zablokuje nasze prace. Niejednokrotnie analiza pod kątem ekspansji na rynki zagraniczne, tworzenie linii technologicznej czy sieci dystrybucji trwa równie długo, a nawet dłużej niż uzyskanie patentu.

Szczególnie niechętnym zbyt szybkiemu uzyskiwaniu patentów jest sektor farmaceutyczny, ze względu na fakt, że wprowadzenie na rynek nowego leku trwa nawet ponad 10 lat, czyli znacznie dłużej, niż najdłuższe procedury przed urzędami patentowymi. Ale rzeczywistość, są również podmioty zainteresowane szybszym uzyskaniem patentu. Dlatego pracujemy nad dalszym skróceniem czasu rozpatrywania zgłoszeń – celem jest zejście poniżej trzech lat.

W tej epoce to wieczność.

W moim przekonaniu w większości przypadków użytkownicy wolą procedurę wolniejszą, ale pewną, niż szybką lecz niedokładną. Niedawno, na życzenie jednego z ministrów

w rządzie brytyjskim, tamtejszy Urząd Własności Intelktualnej wprowadził superszybką ścieżkę uzyskiwania patentu – w 3 miesiące. Jakie było zainteresowanie tą ścieżką ze strony przemysłu? Zerowe! Bo całe ryzyko tak szybkiej decyzji o udzieleniu patentu spada na zgłaszającego, na dodatek za wszystko trzeba płacić z góry. Dlatego z całym przekonaniem twierdzę, że procedura patentowa, trwająca około trzech lat, jest optymalna.

To kompletnie odstaje od tempa, w jakim miliony ludzi tworzy dziś miliony innowacji przez 24 godz. na dobę. Przyspieszenie z czterech do trzech lat jest bez znaczenia, gdy świat zmienia się z sekundy na sekundę.

Z tymi milionami to pan redaktor przesadził. Jednak rzeczywiście postęp techniki jest olbrzymi. W związku z tym, jeśli autor wynalazku zwraca uwagę na konieczność bardzo szybkiego uzyskania patentu, rzeczowo uzasadniając wagę swego rozwiązania i jego strategiczne znaczenie, jesteśmy w stanie opublikować informację o zgłoszeniu już po trzech miesiącach i udzielić patent w 12-14 miesięcy, co dla zgłaszającego wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem rynkowym.

Czas transakcji finansowych liczy się w mikrosekundach. Tu widać, jak dramatycznie rozjechały się mechanizmy rynku finansowego i realnej gospodarki oraz ładu prawnego. Nie da się tego zdigitalizować, połączyć urzędów siecią i dostosować do tempa epoki?

Nie możemy porównywać Foreksu i innych transakcji giełdowych z procesem patentowania i wdrażania innowacji.

Współpracujemy bezpośrednio z większością europejskich urzędów patentowych, a w ramach WIPO współpraca ta ma zakres globalny. Jesteśmy zwolennikiem światowej harmonizacji prawa własności przemysłowej, ale taki proces jest jednak bardzo trudny, chociażby ze względu na różne kultury prawne i organizacyjne.

Ile kosztuje uzyskanie patentu?

Zgłoszenie drogą elektroniczną kosztuje 500 zł. Jeśli jest „na papierze”, to 550 zł. Za pierwsze trzy lata ochrony patentowej płaci się 480 zł. W sumie wszystkie opłaty wynio-

są ok. 16 tys. zł za maksymalny dwudziestoletni okres ochrony.

Niedrogo. Może dlatego coraz więcej mówi się o tym, że część ważnych wynalazków nie może być wykorzystywana, bo właściciel patentu woli podtrzymywać starsze produkty albo technologie. Na przykład w energetyce odnawialnej.

Taka blokada może być nieskuteczna, ponieważ istnieje instytucja licencji przymusowej. Możemy jej udzielić w trybie administracyjnym, jeżeli właściciel patentu z niego nie korzysta i odmawia udzielenia licencji innym podmiotom. Albo gdy stawia zaporowe warunki skorzystania z licencji. Takie rozwiązania są przewidziane w Konwencji Paryskiej oraz w Porozumieniu w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelktualnej, zwanym TRIPS, i oczywiście w naszej ustawie Prawo własności przemysłowej.

Gdyby prawdą było, że firmy naftowe skupują i zamrażają rewelacyjne technologie tworzenia energii odnawialnej, można by zmusić je do odsprzedaży patentów?

Nie tyle do odsprzedaży, co udzielenia licencji innym podmiotom.

Są takie przypadki?

W wyjątkowych sytuacjach udzielane są licencje przymusowe. Dotychczas w większości dotyczą leków. W państwach najmniej rozwiniętych i rozwijających się, takich jak na przykład Indie, obniżane są w ten sposób koszty leczenia chorób typu AIDS czy nowotworów. W Polsce jak dotąd nie było wniosków o udzielenie licencji przymusowych.

A gdyby były?

To byśmy działali zgodnie z interesem publicznym. Patent to przecież rodzaj umowy społecznej – wynalazki muszą służyć ludziom. Kiedy jest zapotrzebowanie społeczne na dany wynalazek, to właściciel musi go zastosować lub umożliwić innym podmiotom wprowadzenie go na rynek. Bo w interesie publicznym jest stymulowanie dalszego postępu technicznego i zaspakajanie potrzeb społecznych, a przez to rozwój cywilizacji.

Rozmawiał Jacek Żakowski
Zdjęcia Karolina Badzioch-Brylska

URZĄD PATENTOWY RP

W ciągu 95 lat

- PRZYJĄŁ 996 681** – zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej dokonanych w trybie krajowym
- 187 043** – zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej dokonane w trybie międzynarodowym
- 32 594** – patenty europejskie celem walidacji na terytorium Polski
- UDZIELIŁ 582 440** – patentów, praw ochronnych oraz praw z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej

UZNAŁ OCHRONĘ NA TERYTORIUM POLSKI 136 575 – międzynarodowych rejestracji znaków towarowych

W 2012 roku

- PRZYJĄŁ 21 013** – zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej dokonanych w trybie krajowym
- 2 765** – zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej dokonanych w trybie międzynarodowym
- 6 710** – patentów europejskich celem walidacji na terytorium Polski
- UDZIELIŁ 13 100** – patentów, praw ochronnych oraz praw z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej

UZNAŁ OCHRONĘ NA TERYTORIUM POLSKI 2 694 – międzynarodowych rejestracji znaków towarowych

W 2013 roku

- PRZYJĄŁ 21 204** – zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej dokonane w trybie krajowym
- 3 128** – zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej dokonanych w trybie międzynarodowym
- 7 236** – patentów europejskich celem walidacji na terytorium Polski
- UDZIELIŁ 14 702** – patenty, prawa ochronne oraz prawa z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej

UZNAŁ OCHRONĘ NA TERYTORIUM POLSKI 2 398 – międzynarodowych rejestracji znaków towarowych

Prawa w mocy

- 47 610** – patentów na wynalazki, w tym 28 591 patentów europejskich
- 2 433** – prawa ochronne na wzory użytkowe
- 11 396** – praw z rejestracji wzorów przemysłowych
- 133 695** – praw ochronnych na znaki towarowe (udzielone w trybie krajowym)
- 4** – prawa z rejestracji topografii układów scalonych

Pozycja ustrojowa i zadania URZĘDU PATENTOWEGO RP w ujęciu historycznym

prof. PŚk, dr hab. Andrzej Szewc
Prof. nadzw., Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie – UP RP) należy do tych nielicznych organów władzy publicznej w Polsce, którego istnienie i działalność ma podstawę w prawie międzynarodowym. Zgodnie bowiem z art. 12 Konwencji paryskiej z 1983 r. o ochronie własności przemysłowej, do której Rzeczpospolita Polska należy od 10 listopada 1919 r., każde państwo będące jej stroną „zobowiązuje się ustanowić specjalny urząd do spraw własności przemysłowej oraz centralne biuro zgłoszeń w celu podawania do wiadomości powszechnej patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych”. Polska wypełniła to zadanie awansem, jeszcze przed przystąpieniem do Konwencji, wykonując postanowienia tzw. Małego traktatu wersalskiego.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Republiki Polskiej został bowiem utworzony dekretem Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa – już w grudniu 1918 r., a więc zaledwie w miesiąc od odzyskania niepodległości. Świadczy to o tym, jak wielką wagę przywiązywały władze odrodzonego państwa polskiego do ochrony własności przemysłowej, a także do wypełniania swoich zobowiązań międzynarodowych. Dzięki temu wkrótce

obchodzić będziemy jubileusz stulecia istnienia Urzędu.

Urząd miał swoją siedzibę w Warszawie, jednak terytorialny zakres jego działalności obejmował cały kraj. Do głównych zadań Urzędu, noszącego od 2 sierpnia 1919 r. nazwę Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, należało *udzielanie patentów na wynalazki, wydawanie świadectw ochronnych na prawo własności wzorów rysunkowych i modeli, tudzież wydawanie świadectw ochronnych na znaki towarowe. Opinii rzeczoznawczych Urząd nie wydawał, jednakże na żądanie urzędów państwowych był obowiązany komunikować wszelkie po-*

trzebne im wiadomości tudzież wyznaczać rzeczoznawców. Ówczesny Urząd nie miał też kompetencji do rozstrzygania sporów patentowych.

Prezesa Urzędu mianowała *Najwyższa Władza Państwowa na propozycję Prezydenta Ministrów i Ministra Przemysłu i Handlu.* W jego skład wchodził ponadto radcowie (spośród których Minister Przemysłu i Handlu wyznaczał zastępców prezesa Urzędu) i asesorowie oraz urzędnicy techniczni i kancelaryjni. Asesorowie nie byli urzędnikami państwowymi. Kompetencje orzecznicze były podzielone między Prezesa Urzędu, *który wydawał świadectwa ochronne na prawo*

własności wzorów rysunkowych i modeli oraz wydziały, które orzekały w sprawach o udzielenie patentów na wynalazki i o wydanie świadectw ochronnych na znaki towarowe.

Dekret z 1918 r. był, jak wynikało to zresztą z jego nazwy, aktem tymczasowym. Gruntowniejszą regulację prawną organizacji i funkcjonowania Urzędu przyniosła ustawa z 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Zgodnie z nią UP RP podlegał bezpośrednio Ministrowi Przemysłu i Handlu. Prezesa Urzędu mianował Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu, a naczelników wydziałów i radców – Minister Przemysłu i Handlu na wniosek Prezesa Urzędu. Prezes reprezentował Urząd Patentowy na zewnątrz, kierował całą jego działalnością i był za nią odpowiedzialny.

Urząd powołany był do udzielania patentów na wynalazki, a także do rejestrowania wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych. Ponadto w trybie spornym rozpatrywał między innymi wnioski (zwane „skargami”) o ustalenie, że produkcja, którą wnioskodawca zamierza w przemyśle stosować lub stosuje nie jest objęta wyłącznością wskazanego patentu, o unieważnienie lub umorzenie patentu oraz prawa z rejestracji, spory o uznanie patentu albo zarejestrowanego wzoru użytkowego za zależny od „starszego prawa” wnioskodawcy, a także orzekał o ustanowieniu licencji przymusowej.

Po wejściu w życie ustawy z 1924 r. Urząd rozpoczął rzeczywistą działalność. **W kwietniu 1924 r. zarejestrowano pierwszy znak towarowy (uzyskała go Pruszkowska Fabryka ultramaryny Sommer i Nower na ultramarynę) i udzielono pierwszego patentu. Pierwszy wzór użytkowy został zarejestrowany w czerwcu, a pierwszy wzór zdobniczy – w lipcu tegoż roku.**

Przeciw orzeczeniom i uchwałom Urzędu Patentowego można było wnieść skargę do Najwyższego Trybunału Administracyjnego na zasadach określonych w ustawie o NTA.

Urząd wydawał pismo urzędowe pt. „Wiadomości Urzędu Patentowego” (pierwszy numer ukazał się 26 maja 1924 r.). Prowadził też listę pełnomocników mogących reprezentować strony w postępowaniu przed Urzędem (pierwszą osobą wpisaną na tę listę był dr Arnold Bolland z Krakowa, a wpisano 25 maja 1924 roku) oraz rejestry, które były „księgami publicznymi, dostępnymi dla wszystkich. Osoby zainteresowane mogły – za opłatą – otrzymywać wyciągi z rejestrów”.

Podobne uregulowania zawierało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1928 r. Z ważniejszych zmian na odnotowanie zasługuje nowy tryb mianowania Prezesa Urzędu (Prezydent Rzeczypospolitej mianował go odtąd na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony

przez Ministra Przemysłu i Handlu) oraz modyfikacja struktury organizacyjnej Urzędu polegająca na utworzeniu nowego wydziału – kontroli wykonywania wynalazków. Wydanie rozporządzenia wiązało się z przystąpieniem Polski do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów (z 1981 r.) oraz ratyfikowaniem tzw. tekstu haskiego Konwencji paryskiej, którym Polska była związana aż do 1975 r.

Urząd Patentowy w czasach PRL i w okresie przemian ustrojowych (1945-1992)

W okresie drugiej wojny światowej Urząd, pod zmienioną nazwą (Urząd Patentowy w Warszawie), wprowadził istniał, ale nie prowadził szerszej działalności. W każdym razie nie jest ona bliżej znana. Jego dzieje w tym okresie opisuje K. Sarek w pracy pt. *Jak działał Urząd Patentowy podczas II wojny światowej*, przygotowanej na konkurs zorganizowany przez UP (**więcej w tym wydaniu Kwartalnika – od red.**). Z dokonanych przez nią ustaleń wynika, że podstawą działania UP były przepisy wydane przez władze niemieckie. Na ich podstawie UP wznowił przerwana przez wybuch wojny działalność w czerwcu 1940 r. Nakierowana ona była głównie na ochronę interesów niemieckich przedsiębiorstw i firm. Czuwał nad tym niemiecki Dyrygent dla Urzędu Patentowego, będący przedstawicielem Generalnego Gubernatora.

W czasie okupacji UP poniósł dotkliwe straty majątkowe i osobowe. Zniszczeniu uległy jego siedziby przy ul. Elektoralnej i przy Alei Niepodległości. Spalone doszczętnie zostały wszystkie akta oraz zbiory biblioteczne. Ich odtworzenie wymagało kilku lat wyjątkowo ciężkiej i żmudnej pracy. Zginęło wielu pracowników Urzędu. Straty personalne dotknęły również rzeczników patentowych.

Szerszą działalność UP podjął dopiero w lutym 1945 r. w wyzwolonym Krakowie. Jednak już w październiku tego roku jego siedzibę przeniesiono z powrotem do Warszawy. W sprawach dotyczących zakresu działania i organizacji Urzędu nadal,

prof. PŚk, dr hab. Andrzej Szewc

Dr hab. nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie profesor nadzw. w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej w Sosnowcu. Specjalność naukowa i dydaktyczna – prawo własności intelektualnej.

Autor wielu publikacji i opracowań, w tym Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Twórczość pracownicza, Naruszenia własności przemysłowej, Prawo własności przemysłowej, Unieważnienie patentu z powodu wad postępowania w Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii, Udział osób trzecich w postępowaniu administracyjnym (na przykładzie postępowań w sprawach własności przemysłowej) w Administracja – Teoria, Dydaktyka, Praktyka, O technice i pojęciach pokrewnych w Spory o własność intelektualną, współautor Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Systemy ochrony autorskiej i patentowej (podobieństwa i różnice) w Oblicza prawa cywilnego oraz ekspertyzy i opinii prawnych poświęconych sprawom własności przemysłowej. Czynniki zawodowo radca prawny.



z drobnymi zmianami, obowiązywały przepisy wymienione powyżej rozporządzenia z 1928 r.

Gruntowne zmiany przyniosło dopiero wejście w życie ustawy z 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmieniono wtedy nazwę Urzędu na Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w skrócie UP PRL) i nadano mu nową pozycję ustrojową. W myśl ustawy z 1962 r. Urząd był centralnym organem administracji państwowej w sprawach wynalazków, projektów racjonalizatorskich, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych.

Inaczej niż w przepisach przedwojennych określono zakres działania Urzędu. Na pierwszy plan wysunięto zadania związane ze stymulowaniem działalności wynalazczej („inicjowanie, organizowanie i koordynowanie” tej działalności) w gospodarce narodowej, „czuwaniem” nad korzystaniem z projektów wynalazczych w uspołecznionym (socjalistycznym) sektorze gospodarki narodowej oraz ochroną praw twórców pracowniczych (tzn. powstających w jednostkach gospodarki uspołecznionej) projektów wynalazczych. Wyraziło się to między innymi w takich nowych funkcjach Urzędu, jak inicjowanie wdrożeń projektów wynalazczych do gospodarki narodowej, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza o krajowych wynalazkach i ważniejszych projektach racjonalizatorskich, kontrola i analiza stosowania projektów wynalazczych i badanie efektów ekonomicznych osiąganych w wyniku ich stosowania w gospodarce narodowej oraz przekazywanie wyników kontroli i badań zainteresowanym jednostkom gospodarki uspołecznionej, troska o interesy państwowe w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych stanowiących własność Państwa, działalność rzeczoznawcza polegająca na opiniowaniu na potrzeby zainteresowanych instytucji materiałów potrzebnych przy nabywaniu od osób zagranicznych patentów, wzorów użytkowych i licencji, a także prowadzenie biblioteki technicznej i zbioru opisów patentowych, działalność wydawnicza i szkoleniowa oraz popularyzowanie wynalazczości i racjonalizacji.

W ramach tych zadań wyspecyfikowano zwłaszcza takie sprawy, jak:

- 1)** opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych;
- 2)** inicjowanie prac zmierzających do wprowadzania do gospodarki narodowej ważniejszych wynalazków i projektów racjonalizatorskich, m.in. przez włączanie ich do planów gospodarczych;
- 3)** prowadzenie działalności informacyjnej o krajowych wynalazkach i ważniejszych projektach racjonalizatorskich oraz o ważniejszych wynalazkach zagranicznych;
- 4)** kontrola i analiza stosowania wynalazków, wzorów użytkowych i projektów racjonalizatorskich, badanie efektów osiąganych w wyniku ich stosowania w gospodarce narodowej i przekazywanie wyników kontroli i badania zainteresowanym jednostkom;
- 5)** sprawy związane z ochroną w kraju i za granicą interesów państwowych w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych, stanowiących własność Państwa;
- 6)** opiniowanie na potrzeby zainteresowanych instytucji materiałów potrzebnych przy nabywaniu od osób zagranicznych patentów, wzorów użytkowych i licencji;
- 7)** prowadzenie biblioteki technicznej i zbioru opisów patentowych, działalności wydawniczej i szkoleniowej oraz popularyzowanie wynalazczości i racjonalizacji, a także udzielanie wyjaśnień przepisów z dziedziny wynalazków i racjonalizacji.

Przy wykonywaniu tych zadań Urząd obowiązany był działać w porozumieniu z zainteresowanymi naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej oraz współpracować, zwłaszcza w zakresie rozwoju masowej wynalazczości i racjonalizacji oraz ochrony praw twórców projektów wynalazczych, ze związkami zawodowymi, organizacjami spółdzielczymi, stowarzyszeniami technicznymi i innymi organizacjami społecznymi.

Oczywiście, oprócz tych zadań UP PRL wykonywał swoje tradycyjne, wynikające z Konwencji paryskiej, zadania związane z ochroną dóbr własności przemysłowej

– przyjmował zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, rozpatrywał je i udzielał tytułów ochronnych (patentów i praw z rejestracji), a także rozpatrywał sprawy sporne (np. unieważnienie tych praw, ich wygaśnięcie, udzielanie licencji przymusowych). Realizował też zadania w zakresie współpracy z zagranicą wynikające z międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie PRL zostały one rozszerzone nie tylko w związku z przynależnością PRL do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (z czym wiązały się zadania obowiązujące członków RWPG, wynikające zwłaszcza z Porozumienia moskiewskiego o ochronie wynalazków wspólnych przy realizacji współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej), ale także z przystąpienia Polski do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, jak i z wiążącego się z tym przyjęcia tzw. tekstu sztokholmskiego Konwencji paryskiej (o czym niżej).

Przy Urzędzie afiliowano też dwa organy orzecznicze: Komisję Rozjemczą i Komisję Odwoławczą. Pierwsza orzekała w sprawach dotyczących wynagrodzeń twórców pracowniczych projektów wynalazczych. Działała jednak stosunkowo krótko, zlikwidowano ją bowiem z dniem 1 stycznia 1973 r. Druga rozpatrywała odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia UP PRL. Po zmianach organizacyjnych w latach 1984 i 1993 również została zlikwidowana.

Nadzór administracyjny nad Urzędem powierzono Prezesowi Rady Ministrów (który mógł go jednak przekazać jednemu z członków rządu). W ramach tych uprawnień Prezes Rady Ministrów powoływał Prezesa UP PRL i jego zastępców oraz określał skład, zakres i tryb działania Rady Wynalazczości przy Urzędzie Patentowym PRL, będącej kolegialnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach objętych zakresem działania Urzędu.

Natomiast nadzór judykacyjny sprawowali: wspomniana Komisja Odwoławcza od 1972 r. oraz – od 1984 r. – Sąd Najwyższy w drodze rewizji nadzwyczajnej.

W omawianym okresie nastąpiły jeszcze inne wydarzenia, które w istotny sposób

rzutowały na działalność Urzędu, zwłaszcza w zakresie jego współpracy patentowej z zagranicą. PRL zawarła kilka porozumień z krajami członkowskim ówczesnej RWPG, w tym wspomniane wyżej porozumienie moskiewskie z 1973 r. o ochronie prawnej wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych.

Z obecnej perspektywy bardziej doniosłe było jednak otwarcie się Polski na współpracę z krajami zachodnimi.

W 1975 r. PRL przystąpiła do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (*World Intellectual Property Organization* – w skrócie WIPO) i ratyfikowała tzw. sztokholmski tekst Konwencji paryskiej. W 1990 r. miało miejsce przystąpienie Polski do Traktatu waszyngtońskiego o współpracy patentowej z 1970 r. (*Patent Cooperation Treaty* – w skrócie PCT), a w 1991 – do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. W tym roku podpisała również Układ stowarzyszeniowy, ustanawiający stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, który otworzył Polsce drogę do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Lata 1989/90-2001

Na przełomie lat 1989-1990 doszło w Polsce do głębokich przemian ustrojowych, gospodarczych i politycznych, które wywarły znaczący wpływ na status prawny i zadania UP RP. Ustawa z 1962 r. o Urzędzie Patentowym PRL wprowadziła

zachowała moc (obowiązywała do dnia wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. do dnia 22 sierpnia 2001 r.), jednak dokonano w niej kilku istotnych zmian. W szczególności odnotować należy, **że w 1991 r. przywrócono dawną nazwę Urzędu, a w 1993 r. – jego tradycyjny zakres działania i klasyczne zadania.**

W połowie lat 90. miały też miejsce kolejne akcesje Polski do konwencji i organizacji międzynarodowych. W 1994 r. Polska stała się członkiem Światowej Organizacji Handlu (*World Trade Organization* – w skrócie WTO), a w 1996 r. przystąpiła do Traktatu z Nairobi dotyczącego ochrony symbolu olimpijskiego. Zwłaszcza pierwsze z tych wydarzeń, skutkujące w stosunku do Polski wejściem w życie Porozumienia o Handlowych Aspektach Własności Intelektualnej (w skrócie TRIPS), w istotny sposób zdefiniowało zadania i działalność UP RP.

Obecny status prawny i zadania Urzędu

Sprawy te normuje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (w skrócie PWP). Urzędowi Patentowemu poświęcono w niej odrębny rozdział. Stosownie do przepisów PWP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Podlega Radzie Ministrów. Nadzór administracyjny nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje z ramienia

Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki.

Urząd Patentowy wykonuje zadania wynikające z PWP, z przepisów odrębnych oraz z umów międzynarodowych. Do zadań tych należy m. in. udzielanie tytułów ochronnych na przedmioty własności przemysłowej, rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą, prowadzenie urzędowych rejestrów oraz centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych, a także wydawanie „Wiadomości Urzędu Patentowego” i „Biuletynu Urzędu Patentowego”. W dziedzinie współpracy z zagranicą zadaniem Urzędu jest udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Przy wykonywaniu zadań, w szczególności w sprawach dotyczących współpracy międzynarodowej oraz przy opracowywaniu projektów przepisów prawnych dotyczących własności przemysłowej, Urząd Patentowy działa w porozumieniu i we współpracy z zainteresowanymi organami władzy publicznej. Dotyczy to zwłaszcza Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministerstw (zwłaszcza takich jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo

Zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego – rok 1938 (w tle budynek Urzędu Patentowego w budowie)



Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także terenowych organów administracji rządowej i samorządowej oraz samorządu rzeczników patentowych. W sprawach tajnych projektów wynalazczych współdziała z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Aktywnie i w sposób ciągły współpracuje też z licznymi uczelniami i innymi placówkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców, centrami transferu technologii i wieloma organizacjami pozarządowymi. Szczegóły można znaleźć w znakomicie opracowanych corocznych raportach UP RP z jego działalności.

Na czele Urzędu Patentowego stoi Prezes Urzędu Patentowego, który kieruje Urzędem, reprezentuje go na zewnątrz oraz ustala szczegółową organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu. Prezes Urzędu Patentowego oraz jego zastępcy są powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów. Szczególne zadania wykonują eksperci UP RP powoływani i odwoływani przez Prezesa Urzędu Patentowego, którzy w zakresie orzekania podlegają tylko ustawom. W sprawach spornych orzekają kolegia ds. spornych.

Od orzeczeń Urzędu Patentowego przysługuje stronom najpierw wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a następnie skarga do sądu administracyjnego. Nadzwyczajna skarga do sądu administracyjnego na prawomocne decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego, kończące postępowanie

w sprawie, a rażąco naruszające prawo, służy także Prezesowi Urzędu Patentowego, Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Praktyka wykazuje, że taki system nadzoru judykacyjnego nad UP RP nie jest najlepszy. Sąd administracyjny jest władny oceniać zaskarżone orzeczenia Urzędu tylko pod kątem ich zgodności z prawem. Nie ma natomiast kompetencji formalnych do merytorycznego rozstrzygania spraw technicznych będących przedmiotem skarg. Dlatego od pewnego czasu w zainteresowanych środowiskach toczy się ożywiona dyskusja nad nowym rozwiązaniem tego problemu, w postaci specjalnego organu wymiaru sprawiedliwości, zwanego roboczo „sądem patentowym”. Formułowane są tutaj różne koncepcje dotyczące nazwy tego organu (sąd czy trybunał?), stosunku do istniejącego Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie (włączyć ten Sąd do nowej struktury, czy pozostawić poza nią), jego lokalizacji (podnosi się wątpliwość czy sąd patentowy powinien mieć siedzibę w Warszawie), a przede wszystkim – zakresu jego kognicji. Jedni uważają, że organ ten powinien orzekać we wszystkich sprawach własności intelektualnej, a więc także w sprawach własności literackiej, artystycznej i naukowej, normowanych przepisami prawa autorskiego, inni – że jego właściwość powinna ograniczać się tylko do spraw własności przemysłowej. Osobiście, mając na wzglę-

dzie zwłaszcza zakres działania UP RP, jako centralnego organu ds. własności przemysłowej, skłaniam się ku temu drugiemu pogładowi.

Ważniejsze obszary działalności Urzędu Patentowego

Podstawowym zadaniem UP RP jest udzielanie praw wyłącznych oraz utrzymywanie ochrony na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, topografie układów scalonych oraz znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. W ramach tej funkcji Urząd przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych. W ubiegłym (2012) roku w tzw. trybie krajowym w Urzędzie zgłoszono ich ponad 21 tysięcy, Urząd rozpatrzył blisko 23 tysiące zgłoszeń i wydał ponad 26 tysięcy decyzji w sprawie udzielenia tytułów ochronnych. W mocy pozostawało dokładnie 180 549 patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

Jedną z barier transferu technologii jest w Polsce bariera świadomości. Wciąż bardzo wielu wynalazców i przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z roli i znaczenia innowacyjności we współczesnej gospodarce. Dlatego popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej stanowi jeden z fundamentów właściwego funkcjonowania systemu zabezpieczającego prawa twórców rozwiązań innowa-



cyjnych i umożliwiającego gospodarcze wykorzystanie dorobku wynalazczego w sposób przynoszący korzyści całemu społeczeństwu. (...) Bez poszerzenia świadomości społecznej na temat funkcjonowania systemu ochrony własności intelektualnej nie jest możliwe tworzenie prawdziwej innowacyjnej gospodarki. Z tego względu na szczególne uznanie zasługuje edukacyjna, informacyjna i promocyjna działalność UP RP na polu krzewienia i popularyzowania wiedzy o korzyściach płynących z ochrony własności przemysłowej i zagrożeniach wynikających z jej braku, przybierająca charakter szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, mającej na celu *stałe podnoszenie kultury społecznej w tym zakresie i kształtowanie w społeczeństwie takich postaw, jak kreatywność, proinnowacyjność, ochrona własnej twórczości i poszanowanie praw osób trzecich*. Od kilku lat nabiera ona coraz większego znaczenia. UP RP realizuje tę misję organizując liczne konferencje, seminaria, warsztaty itp. spotkania o charakterze krajowym i międzynarodowym. W tym zakresie odnotować warto takie inicjatywy i działania Urzędu, jak organizowane od 30 lat dla rzeczników patentowych szkół wyższych (i nie tylko) seminaria cedzyńskie czy realizowany od 2011 r., adresowany do drobnych, małych i średnich przedsiębiorców, a także do szkół wyższych i placówek naukowych, projekt systemowy pt. *Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce*, finansowany ze środków unijnych. W jego ramach odbywają się cykle podstawowych i zaawansowanych szkoleń, publikowane są liczne broszury i materiały informacyjne oraz wystawy promujące polskie wzornictwo przemysłowe.

Ważnym nurtem tej działalności jest także upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. To dzięki wytrwałym staraniom kierownictwa Urzędu na większości kierunków studiów realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zainteresowanie zagadnieniami ochrony własności intelektualnej mają pobudzać także orga-

nizowane przez Urząd od 10 lat konkursy na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, i studenckie z tej dziedziny oraz plakaty dedykowane tematyce własności przemysłowej. Dotychczas nagrodzono łącznie 168 rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, magisterskich i studenckich oraz 142 plakaty. O zakresie i rozmachu tej działalności UP RP świadczy fakt zorganizowania lub współuczestnictwa w zorganizowaniu w jednym tylko – przykładowo 2009 roku – takich cyklicznych konferencji i sympozjów, jak „Programy komputerowe a prawo autorskie”, „Rozwój gospodarczy w Europie a kreatywność i innowacyjność kobiet”, „Rynek leków a ochroniona własność intelektualnej”, „Inter-Regional Symposium on Teaching Intellectual Property (IP) in Universities in Countries in Transitions”, „Festiwal Nauki”, „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”, czy adresowany do najmłodszych rysunkowy konkurs edukacyjny „Z patentem do gwiazd”. Począwszy od 2006 r. w katalogu tym mieszczą się też coroczne konferencje organizowane z okazji ustanowionego przez WIPO, a przypadającego 26 kwietnia, Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Tegoroczna konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z ochroną własności intelektualnej w Internecie. Jeszcze lepiej ilustruje ją fakt, że w jednym kwartale roku UP RP organizuje od kilku do kilkunastu imprez tego typu. Na przykład w II kwartale 2013 r. odbyło się ich 12. Ważną rolę odgrywa tutaj także wydawany od trzech lat *Kwartalnik Urzędu Patentowego RP*.

Innym ważnym obszarem działalności Urzędu, intensywnie uprawianym zwłaszcza w ostatnich latach, jest jego aktywność na polu współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele Urzędu udzielają się na forum WIPO, udzielają wsparcia merytorycznego przedstawicielom dyplomatycznym RP w pracach UE dotyczących ochrony własności przemysłowej (ostatnio jest to zwłaszcza sprawa tzw. jednolitego patentu europejskiego), stale i ożywione są kontakty UP RP z Europejską Organizacją Patentową i jej organem wykonaw-

czym – Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, a także z OHIM – Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania).

Od pewnego czasu bardzo intensywna jest także zagraniczna aktywność Urzędu Patentowego w ramach stosunków bilateralnych, koncentrująca się ostatnio na wiele obiecującej współpracy z rozwiniętymi gospodarczo krajami Dalekiego Wschodu: Chinami, Japonią i Koreą Płd. Ich pokłosiem była m.in. zorganizowana w Seulu w 2012 r. wystawa polskiego kobiecego wzornictwa przemysłowego pt. „W dobrej formie”.

Odnosić trzeba również szczególne starania kierownictwa UP RP zmierzające do intensyfikowania i unowocześniania prac Urzędu i kontaktów z petentami, użytkownikami baz danych. Urząd wspiera i współdziała z ośrodkami informacji patentowej. Intensywne prace na rzecz spełnienia wymogów e-urzędu, dzięki którym *UP RP nie tylko wpisuje się w politykę rządu dotyczącą informatyzacji administracji publicznej, ale przede wszystkim umożliwia użytkownikom efektywniejsze korzystanie z krajowego systemu ochrony praw wyłącznych*, mają szczególne znaczenie w systemie nowoczesnej gospodarki.

Sumując ten z konieczności skrótowny i selektywny zarys blisko stuletnich dziejów Urzędu Patentowego (w tym roku obchodzimy jego 95-lecie), podkreślić trzeba jego istotny wkład w ochronę własności przemysłowej w Polsce, aktywny udział w działalności międzynarodowych organizacji i instytucji statutowo zajmujących się sprawami własności intelektualnej, wszechstronną i zróżnicowaną w swych formach aktywność na rzecz rozwoju innowacyjnej, opartej na wiedzy i konkurencyjnej gospodarki, a także wielokierunkowe działania propagujące znajomość reguł ochrony własności intelektualnej i kształtujące klimat jej społecznego poszanowania, nasilone zwłaszcza w ostatniej dekadzie. To dobry powód, aby przypadający w 2018 r. okrągły jubileusz powstania Urzędu uczcić pełnowymiarową monografią jego dziejów o randze rozprawy doktorskiej, a nawet habilitacyjnej.



Rok 1938



Lata 50.



Rok 2000



Rok 2013

JAK DZIAŁAŁ URZĄD PATENTOWY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Katarzyna Sarek
radca prawny

Jednym z najmniej zbadanych okresów działalności Urzędu Patentowego jest czas II wojny światowej. Wiele osób dziwi fakt podjęcia jakiegokolwiek działalności Urzędu w warunkach okupacji. Opracowanie ma na celu przybliżenie tych nieznanych, a także ciekawych kart z historii Urzędu.

Urząd Patentowy przed wybuchem wojny dynamicznie się rozwijał.

Dysponował fachową i doświadczoną kadrą pracowniczą, przyjmował dużą ilość zgłoszeń. Jednocześnie w trakcie budowy była jego nowa siedziba, zaprojektowana przez wybitnego architekta Rudolfa Świerczyńskiego, gmach przy Al. Niepodległości 188¹. Zakończenie tej inwestycji planowano na 1 października 1939 r. Powstanie tego budynku miało zapoczątkować tworzenie nowej, reprezentacyjnej dzielnicy rządowej, gdzie miały mieć swoje siedziby najważniejsze organy państwowe. Niestety wybuch wojny przekreślił te plany. Bezpośrednio jednak przed tym wydarzeniem zdążono przenieść do nowo wybudowanego gmachu dwa wydziały: Zgłoszeń Wzorów i Zgłoszeń Znaków Towarowych.

1 września 1939 roku rozpoczął się trwający blisko sześć lat koszmar, który ogarnął niemal cały świat i pochłonął miliony istnień ludzkich. Ówczesna Polska przeżyła tego dnia szok. Niemcy łamiąc swoje zobowiązania międzynarodowe zaatakowały terytorium państwa polskiego. Rozpoczęła się II wojna światowa. Młode państwo polskie nie było wystarczająco dobrze przygotowane na najazd tak silnego wroga. Sytuację pogorszyła zdradziecka napaść Związku Radzieckiego 17 września. W wyniku kampanii wrześniowej Polska znalazła się w rękach okupantów. Najeźdźcy podzielili terytorium państwa polskiego (...).

Dekret kanclerza Rzeszy z 12 października 1939 r. o administracji okupowanych ziem polskich, które nie zostały włączone do Rzeszy tworzył Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Twór ten miał stano-

wić osłonę dla niemieckiej okupacji i tworzyć złudzenie przestrzegania przez Rzeszę prawa międzynarodowego. W granicach GG znalazły się: część województwa warszawskiego z Warszawą, część województwa łódzkiego, województwo kieleckie, lubelskie, krakowskie i część województwa lwowskiego na zachód od Sanu². Generalnym gubernatorem został Hans Frank, mianowany na to stanowisko przez Adolfa Hitlera. Jego organem doradczym i wykonawczym był Urząd Generalnego Gubernatora (*Amt des Generalgouverneurs*), później zwany rządem GG.

Na terenie GG obowiązywało przedwojenne prawo Polskie, chyba że okupant je uchylił. Kompetencje do stanowienia nowego prawa miał kanclerz Rzeszy, upoważnione przez niego organy centralne Rzeszy, generalny gubernator, wyższy dowódca SS i policji w GG³.

Wybuch wojny spowodował przerwanie działalności większości organów państwowych w Polsce. Również Urząd Patentowy przestał działać.

We wrześniu w czasie działań zbrojnych zdewastowana została siedziba Urzędu Patentowego przy ulicy Elektoralnej 2 oraz gmach przy Al. Niepodległości 188. Warto podkreślić patriotyczną postawę grupy pracowników Urzędu, w szczególności należy wymienić: mgr inż. Włodzimierza Choynowskiego, powojennego Prezesa UP oraz wieloletnie pracownice Helenę Wabilską i Marię Morgulec, którzy bezpośrednio po zakończeniu działań zbrojnych

¹ Gmach przez wielu mieszkańców Warszawy nazywany jest „domem Kiepury”. Jednak nigdy nim nie był i budowany był z myślą o Urzędzie Patentowym.

² 1 sierpnia 1941 r. w wyniku wojny niemiecko-radzieckiej do GG przyłączono dawne województwa lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie.

³ J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, *Historia ustroju i prawa polskiego*, Warszawa 1994.

Katarzyna Sarek

Radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy. Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Uniwersytetu Panteon-Assas w Paryżu. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego.



przystąpili do zabezpieczania i odtwarzania zniszczonych akt i rejestrów. Dzięki nim zgłoszenia wynalazków tajnych nie wpadły w ręce okupanta⁴.

Przerwa w pracy Urzędu trwała do czerwca 1940 r.

Rozporządzeniem generalnego gubernatora z dnia 23 kwietnia 1940 r. o przemysłowej ochronie prawnej⁵ wznowiono działalność Urzędu w ramach rozporządzenia Prezydenta z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Nadzór nad Urzędem Patentowym w Warszawie (była to nowa oficjalna nazwa wprowadzona przez okupanta)

oraz jego reprezentację na zewnątrz sprawować miał Kierownik Wydziału Sprawiedliwości (*Hauptabteilung Justiz*), przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. Rozporządzenie przedłużało do dnia 30 września 1940 r. wszystkie terminy wyznaczone ustawowo lub umowami międzynarodowymi w sprawach rozporządzenia z 22 marca 1928 r., które nie upłynęły z dniem 26 sierpnia 1939 r. Przewidziano również możliwość przywrócenia terminów, którym uchybiono z powodu przeszkód nadzwyczajnych⁶.

Kierownik Wydziału Sprawiedliwości przy Urzędzie Generalnego Gubernatora ustanowił swego stałego przedstawiciela dla zadań powierzonych mu **rozporządzeniem z 23 kwietnia 1940 r.**, którego nazwano: *Dyrygent dla Urzędu Patentowego*⁷. Został nim Wolfgang Kühnast⁸. Ten niemiecki urzędnik sprawował tę funkcję do końca wojny i zazwyczaj przebywał w Krakowie lub w Rzeszy.

Urząd wznowił działalność w gmachu przy ul. Elektoralfiej 2.

Obowiązywał nakaz tłumaczenia na język niemiecki wszelkich istotnych dokumentów, zwłaszcza korespondencji zagranicznej oraz treści opisów i zastrzeżeń patentowych. Po prawie rocznej przerwie, 29 czerwca 1940 r.,

wydane zostały „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Opublikowano w nich m.in. obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Stefana Czaykowskiego o godzinach przyjęć interesantów oraz o sposobie dokonywania wpłat na rzecz Urzędu⁹. Zamieszczono również aktualną listę rzeczników patentowych dopuszczonych do reprezentowania stron przed Urzędem. Znalazło się na niej tylko 12 nazwisk. Było to spowodowane wprowadzeniem przez okupanta zakazu wykonywania zawodu rzecznika patentowego przez osoby narodowości żydowskiej. Prawo to utracili m.in.: Mieczysław Zmigryder, Leon Skarżeński, Jakób Stark, Mieczysław Hufnagel, Jan Broder, Stefan Zamenhof, Markus Kaufmann, Wacław Adolf. Po wojnie do zawodu udało się wrócić tylko Leonowi Skarżeńskiemu. W 1946 r. ponownie został wpisany na listę rzeczników¹⁰. Ustanowiono tymczasowych następców rzeczników nieobecnych oraz rzeczników narodowości żydowskiej¹¹.

Urząd w tym okresie rozpatrywał niewielką ilość zgłoszeń krajowych i zagranicznych płynących przede wszystkim z Rzeszy lub krajów znajdujących się w sferze wpływów niemieckich. Zgodnie z zarządzeniem z dnia 16 października 1940 r. w sprawie przemysłowych praw ochronnych i praw autorskich obywateli Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Kanady, Unii Południowo-Afrykańskiej i Australii¹² możliwe było odroczenie udzielenia patentu lub zarejestrowania znaku towarowego, o które stara się obywatel tych państw.

W praktyce wstrzymano rozpatrywanie zgłoszeń płynących z państw znajdujących się w stanie wojny z Niemcami. Istniała również możliwość udzielenia tzw. licencji wojennej na prawach patentowych i prawach wzorów przysługujących obywatelom ww. państw.

Dodatkowo na podstawie obwieszczenia Dyrygenta dla Urzędu Patentowego wszystkie wpływające wnioski o udzielenie prawa wykonywania przemysłowych praw ochronnych obywateli brytyjskich ogłaszane były w „*Krakauer Zeitung*”, jako obwieszczenia urzędowe, aby „osobom, które mogłyby być dotknięte tymi wnioskami, dać sposobność do oświadczenia się”¹³.

Urząd znajdując się pod nadzorem niemieckim zarejestrował 3 949 patentów, z czego 3498 – były to zgłoszenia zagraniczne. **Patentów na wynalazki krajowe udzielono 451 i dotyczyły one w większości zgłoszeń dokonanych przed wojną.** Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zgłoszeń zagranicznych, „nowe” właściwie w tym okresie składali tylko Niemcy. To do nich należała również większość, około 70%, wszystkich patentów udzielonych na wynalazki zagraniczne. W dalszej kolejności co do ilości uzyskanych patentów znalazły się: Czechosłowacja (ok. 7%), Szwajcaria (ok. 4%), USA, Holandia, Francja, Szwecja, Węgry, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Luksemburg, Norwegia, Finlandia. Po jednym patencie uzyskały: Estonia, Rumunia, Związek Radziecki i miasto Gdańsk.

Najwięcej patentów zarejestrowano w następujących klasach: w klasie 21 (elektrotechnika) – 538, w klasie 63 (pojazdy bezszynowe) – 306, w klasie 12 (chemiczne procesy i aparaty) – 259, w klasie 46 (silniki) – 188, w klasie 42 (przryządy) – 120, w klasie (broń palna, poci-

⁴ J. Dalewski, *50 lat urzędu patentowego w Polsce*.

⁵ *Wiadomości Urzędu Patentowego 1940*, nr 1, poz. 1.

⁶ § 5, § 6 rozporządzenia o przemysłowej ochronie prawnej.

⁷ Nazwę tę wprowadził dekret Szefa Urzędu Generalnego Gubernatora dr Bühlera z dnia 15 października 1940. *Wiadomości Urzędu Patentowego 1940*, nr 7, poz. 75.

⁸ W trakcie przygotowań natknęłam się na dwie wersje jego nazwiska. Mianowicie, w jednym z dokumentów jego nazwisko napisano KÜNST.

⁹ *Wiadomości Urzędu Patentowego 1940*, nr 1, poz. 3 i 4.

¹⁰ M. Słomski, *Historia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Kraków 1997, str. 106.

¹¹ *Wiadomości Urzędu Patentowego 1940*, nr 1 poz. 6.

¹² *Wiadomości Urzędu Patentowego 1940*, nr 7 poz. 76. Analogiczne zarządzenia wydano 26 lipca 1941 r. oraz 3 lutego 1943 r. Dotyczyły one przemysłowych praw ochronnych obywateli Nowej Zelandii i USA.

¹³ *Wiadomości Urzędu Patentowego 1941*, nr 2 poz. 15.



Warszawa, ul. Elektoralna 2 przed wojną (w tym budynku mieścić się Urząd Patentowy) i dziś



ski) – 117, w klasie 47 (elementy maszyn) – 116, w klasie 22 (barwniki, pokosty, lakiery) – 115, w klasie 18 (hutnictwo żelaza) – 110, w klasie 39 (przeroby mas plastycznych, kauczuku itp.) – 109.

Urząd rejestrował również wzory użytkowe, znaki towarowe i wzory zdobnicze. Wzorów użytkowych zarejestrowano 571. Około 90% z nich przypada na zgłoszenia krajowe. 59 wzorów zarejestrowano na zgłoszenia zagraniczne, z tego: 45 dotyczyło Niemiec, po 4 uzyskały Austria i Czechosłowacja, USA i miasto Gdańsk zarejestrowały po dwa wzory a po jednym Francja i Szwecja. Najwięcej wzorów – 60, zarejestrowano w klasie 36 (ogrzewanie, wietrzenie). W klasie 34 (maszyny, przedmioty gosp. meble) – udzielono ich 57. W kolejnych klasach zarejestrowano następującą ilość wzorów użytkowych: w klasie 21 (elektronika) – 54 wzory, w klasie 33 (przybory użytku osobistego) – 30, w klasie 54 (przeróbka papieru i tekstury) – 28, w klasie 37 (budownictwo lądowe) – 25, w klasie 63 (pojazdy bezszynowe) – 22, w klasie 81 (transport i opakowania) – 21, w klasie 77 (sport, gry, zabawki) – 20.

Wzorów zdobniczych w czasie wojny zarejestrowano 112. Z 27 wzorów zarejestrowanych na zgłoszenia zagraniczne, 25 przypada na Niemcy, po jednym zaś na Wielką Brytanię i USA. Urząd zarejestrował również 1 992 znaki towarowe.

Niezłocznie po wznowieniu pracy Urzędu, wyznaczono sędziów do Wydziału Spraw Spornych i Wydziału Odwoławczego UP¹⁴. Gustaw Lauter – wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie został członkiem kolegii orzekających Wydziału Spraw Spornych. Jako członków kolegii orzekających w Wydziale Odwoławczym wyznaczono sędziów Sądu Apelacyjnego Wincentego Leśkiewicza i Antoniego Œwiakowskiego. (...)

Poważnym ograniczeniom w czasie okupacji podlegała działalność orzecznicza.

Rozporządzenie o tymczasowym uregulowaniu sądownictwa administracyjnego w Generalnym Gubernatorstwie¹⁵ z 23 lipca 1940 r. uchylało rozporządzenie o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. Tym samym przestała istnieć możliwość zaskarżania orzeczeń władzy administracyjnej w drodze sądownictwa administracyjnego. Zawie-

szo również toczące się przed Trybunałem postępowania jako bezprzedmiotowe.

Niezwykle istotnym aktem prawnym dla działalności Urzędu było rozporządzenie generalnego gubernatora z dnia 27 maja 1942 r. o sprawdzaniu prawomocnych rozstrzygnięć Urzędu Patentowego¹⁶.

Dyrygent dla Urzędu Patentowego mógł zarządzić sprawdzenie rozstrzygnięć w ciągu roku od ich uprawomocnienia, jeżeli – jak stwierdzono – „tego wymaga interes publiczny”. Okupant oczywiście miał na celu ochronę własnych interesów oraz interesów swoich obywateli. W tym celu utworzono przy Wyższym Sądzie Niemieckim w Warszawie Sąd Patentowy. Przewodniczył mu Dyrygent dla Urzędu Patentowego. Ławnicy zaś byli powoływani na jego wniosek przez Kierownika Wyższego Sądu Niemieckiego w Warszawie spośród sędziów tego sądu lub przez Prezydenta Urzędu Patentowego Rzeszy spośród członków Urzędu Patentowego Rzeszy.

Sąd Patentowy mógł sprawdzać orzeczenie zatwierdzić lub podjąć odmienne rozstrzygnięcie. Sprawował więc kontrolę merytoryczną. Zgodnie z § 5 rozporządzenia sprawdzaniu podlegały orzeczenia, które uprawomocniły się po dniu 31 lipca 1938 r. Jednocześnie zawarta została klauzula umożliwiająca sprawdzanie rozstrzygnięć uprawomocnionych przed tą datą „w szczególnie ważnych wypadkach, w których interes Narodu Niemieckiego jest przez rozstrzygnięcie dotknięty”.

Zapis ten umożliwił szeroką ingerencję w przedwojenne orzeczenia Urzędu. Na jego podstawie przywracano moc patentom udzielonym na rzecz niemieckich firm przed wojną a następnie unieważnionym w wyniku postępowania spornego. Firma E. Merck z Darmstadt uzyskała tą drogą przywrócenie drugiego zastrzeżenia patentowego patentu nr 9542 dotyczącego „sposobu wyrobu preparatów przeciw krzywicy”.

Sąd Patentowy przywrócił również pełną moc patentowi nr 17967 dotyczącemu „sposobu otrzymywania N-alkilowanych pochodnych szeregu kwasu barbiturowego względnie ich soli” na wniosek firmy I.G. Farbenindustrie AG z Leverkusen¹⁷.

¹⁴ Wiadomości Urzędu Patentowego 1940, nr 2, poz. 12.

¹⁵ Wiadomości Urzędu Patentowego 1940, nr 3, poz. 21.

¹⁶ Wiadomości Urzędu Patentowego 1942, nr 6, poz. 54.

¹⁷ J. Dalewski, 50 lat Urzędu Patentowego w Polsce, str. 48.

Minister Sprawiedliwości Rzeszy dr Thierack wydał 30 czerwca 1943 r. rozporządzenie o prawie patentowym i prawie o wzorach użytkowych w Generalnej Guberni¹⁸.

Na podstawie tego aktu rozciągnięto moc patentów i wzorów użytkowych zgłaszanych po dniu 31 lipca 1943 r. w Urzędzie Patentowym Rzeszy na obszar GG. Po tej dacie nie można było już zgłaszać patentów i wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym w Warszawie. Przewidziano również możliwość rozciągnięcia na GG mocy patentów i wzorów użytkowych zgłoszonych w Urzędzie Patentowym Rzeszy przed 1 sierpnia 1943 r. Zgłaszający mógł to uczynić w ciągu okresów pierwszeństwa przewidzianych w artykule 4 Konwencji Związkowej Paryskiej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które podlegało wpisowi do rejestru, a następnie opublikowaniu. Na podstawie § 2 ww. rozporządzenia osoba, która żądała prawa pierwszeństwa w Urzędzie Patentowym Rzeszy na podstawie zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym w Warszawie była zwolniona od opłaty za zgłoszenie.

Rozporządzenie regulowało poza tym kwestie tymczasowej ochrony z chwilą opublikowania zgłoszenia, rozciągnięcia na Generalną Gubernię mocy tajnych patentów i tajnych wzorów użytkowych udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeszy i zgłoszonych przed 1 sierpnia 1943 r.

patentowym i wzorów użytkowych w Generalnym Gubernatorstwie¹⁹.

Określono tryb zwracania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych wpływających do Urzędu po dniu 31 lipca 1943 r. Takie zgłoszenia powinny być jeszcze w tym samym dniu zwrócone wnioskodawcy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ze wszystkimi już uiszczonymi opłatami. Zgodnie z rozdziałem II zarządzenia Urzędowi Patentowemu pozostały następujące zadania: sprawy znaków towarowych i wzorów zdobniczych w dotychczasowym zakresie, kontrola już udzielonych patentów, ich umorzenie i unieważnienie, ściąganie opłat rocznych oraz dalsze opracowywanie zgłoszeń, które wpłynęły do dnia 31 lipca 1943 r.

W formie ciekawostki można dodać, że jednym z ostatnich udzielonych patentów w okresie okupacji był patent nr 32 997, udzielony dla firmy Ciba Societe Anonyme ze Szwajcarii. Zgłoszenie pochodziło z dnia 14 października 1937 r., a udzielono go dnia 17 maja 1944 r.

Kompetencje Dyrygenta przedstawiały się zgodnie z zarządzeniem następująco: *sprawował nadzór nad opracowywanymi zgłoszeniami oraz nad personelem Urzędu Patentowego, udzielał licencji wojennych na podstawie zarządzenia w sprawie przemysłowych praw ochronnych i praw autorskich obywateli Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Kanady,*

Najważniejsze akty prawne regulujące podstawy organizacyjne, działalność i zadania UP wydano w latach: 1918 (28 grudnia), 1919 (4 lutego, 2 sierpnia), 1924 (5 lutego) i 1928 (22 marca).

W całym okresie XX-lecia międzywojennego Urząd Patentowy odgrywał znaczącą rolę w kształtowaniu form organizacji i ochrony własności przemysłowej, współdziałając w opracowaniu norm prawnych regulujących podstawowe zasady ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych. Nie można pominąć znaczenia czasopisma UP „Wiadomości Urzędu Patentowego”, które wywierało wpływ na kształtowanie się zasad organizacji wynalazczości i ochrony patentowej w kraju (...).

W całym dwudziestoleciu międzywojennym liczba zgłoszonych wynalazków wyniosła 62 555. Zgłoszeń krajowych było mniej niż zagranicznych. Razem ilość zgłoszeń krajowych wyniosła, na przestrzeni całego omawianego okresu, 20 421. Szczególnie widoczną różnicę w proporcjach przyniósł rok 1920, ale i w latach późniejszych była ona widoczna. Rejestracja wzorów użytkowych została rozpoczęta w RP w dniu 10 kwietnia 1924 r., do 1939 r. zarejestrowano ich łącznie 8 483. Z kolei ilość zarejestrowanych wzorów zdobniczych wyniosła w latach 1924-1939 ogółem – 6 870 (najwięcej w latach 1936-1938). Warto zaznaczyć, iż klasy (w sumie 20) towarów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych zostały ustanowione rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1928 r. W przeciwieństwie do patentów, wyraźna była przewaga liczbowa wzorów krajowych nad zagranicznymi (...).

Regulowało również problem właściwości sądów. Wyłącznie właściwość w sprawach dotyczących patentów miał Sąd Niemiecki w Warszawie. Sprawy z zakresu wzorów użytkowych mogły być wnoszone zarówno do właściwego miejscowo sądu niemieckiego, jak i do Sądu Niemieckiego w Warszawie. Zgodnie z § 9 Minister Sprawiedliwości Rzeszy w porozumieniu z kierownikiem Kancelarii Rzeszy i Rządem GG mógł osoby niebędące Niemcami, a uprawnione do reprezentowania przed Urzędem Patentowym w Warszawie, dopuścić do zastępstwa przed Urzędem Patentowym Rzeszy.

Dyrygent dla Urzędu Patentowego w celu wykonania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Rzeszy wydał 22 lipca 1943 r. zarządzenie o prawie

Unii Południowo-Afrykańskiej, Australii oraz Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonej Ameryki, kontrolował udzielone już licencje oraz zajmował się sprawami poruczonymi mu przez rozporządzenie o sprawdzaniu prawomocnych rozstrzygnięć Urzędu Patentowego.

Urząd w trudnych warunkach okupacji i wzmagającego się terroru starał się pracować jak najlepiej. Wydawał wykazy udzielonych patentów i wzorów użytkowych, wznowił sporządzanie reprodukcji świetlnych opisów i rysunków zarejestrowanych wzorów użytkowych i opisów patentowych, cały czas pracował nad zgłoszeniami, jednocześnie pracownicy współpracowali z organizacjami podziemnymi i na podstawie dostępnej literatury opracowywali informacje dotyczące receptur materiałów wybuchowych, konstrukcji granatów i innych sprzętów wojskowych.

¹⁸ J. Dalewski, 50 lat Urzędu Patentowego 1943, nr 7, poz. 67.

¹⁹ Wiadomości Urzędu Patentowego 1943, nr 9, poz. 91.

W czasie powstania warszawskiego we wrześniu 1944 r.

siedziba Urzędu przy ulicy Elektoralnej została całkowicie zniszczona, a gmach przy Al. Niepodległości wypalony.

Spaleniu uległy wszystkie akta i rejestry, cała biblioteka, która dysponowała fachowym księgozbiorem około 3500 woluminów, 2500 roczników czasopism i ponad 4 milionami opisów patentowych z kilkunastu państw. Ta strata odbiła się bardzo na powojennej pracy Urzędu. Przez kilkanaście lat próbowano odtworzyć zniszczone zbiory.

Dzięki pomocy wielu polskich bibliotek między innymi: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu udało się zgromadzić komplet polskich opisów patentowych i wydawnictw Urzędu. Jednak oglądając rejestry, które były odtwarzane na podstawie odpisów dostarczanych przez osoby je posiadające, możemy zobaczyć puste karty, czekające na wypełnienie.

Niezwłocznie po zakończeniu wojny Urząd wznowił swą działalność.

Grupa pracowników zaczęła organizować jego prace w Krakowie. W Warszawie nie było szans na znalezienie jakichkolwiek pomieszczeń, nie było też żadnego księgozbioru, z którego Urząd mógłby korzystać. Związek Samopomocy Chłopskiej użyczył Urzędowi niewielkiego lokalu przy ul. Szczepańskiej 2, a Izba Przemysłowo-Handlowa i krakowskie wyższe uczelnie – swych zbiorów. Informacja o podjęciu działalności przez Urząd została ogłoszona w prasie i radiu²⁰.

Mimo poważnych trudności powstała w Warszawie komisja organizacyjna Urzędu Patentowego, składająca się z byłych pracowników Urzędu. Podjęła ona starania, aby Urząd miał jednak swoją siedzibę w stolicy. Komisja przedłożyła Ministrowi Przemysłu i Handlu wnioski dotyczące konieczności niezwłocznego uregulowania stanu prawnego w dziedzinie prawa własności przemysłowej oraz podstaw prawnych działania Urzędu, w szczególności zaś uchylecia rozporządzeń wydanych przez okupanta. Wnoszono również o przystąpienie do remontu gmachu przy Al. Niepodległości i zabezpieczenie go na potrzeby Urzędu.

Niestety trudności w znalezieniu jakiegokolwiek lokalu biurowego w stolicy spowodowały konieczność dalszego tymczasowego działania Urzędu w Krakowie. Także i tam pojawiły się problemy. Brak szans na przydzielenie mieszkań pracownikom, kiepskie warunki lokalowe samego Urzędu, kłopoty z dostępem do właściwego księgozbioru spowodowały, że **1 października 1945 r. decyzją Ministra Przemysłu i Handlu przeniesiono Urząd do stolicy.**

Tymczasową siedzibą został budynek przy ul. Lwowskiej 15, ale już 5 marca 1947 r. Urząd przeniósł się do gmachu przy Al. Niepodległości 188, gdzie działa do dnia dzisiejszego.

Do Urzędu zgłosili się pozostali przy życiu rzecznicy patentowi. Przy ich pomocy udało się stworzyć aktualną listę rzeczników, którą opublikowano w pierwszym, wydanym po wojnie numerze „Wiadomości Urzędu Patentowego” z dnia 30 marca 1946 r. Na tej liście znalazło się zaledwie dziewięciu przedwojennych rzeczników. Byli to: Stefan Głowacki, Adam

Ponikło, Czesław Raczyński, Włodzimierz Römer, wspomniany wcześniej Leon Skarżeński, Wacław Suchowiak, Wacław Tymowski, Janusz Wyganowski, Wacław Zakrzewski. Dodatkowo wpisano dwa nowe nazwiska: inż. Stefana Markowskiego i dr Andrzeja Au²¹.

W tym samym numerze Wiadomości zamieszczono najważniejsze akty prawne dotyczące własności przemysłowej m.in. rozporządzenie Prezydenta z 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych oraz aktualny tekst Konwencji Związkowej Paryskiej.

Należy wspomnieć, że Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej po wojnie aktywnie działał na rzecz przyjęcia umów międzynarodowych dotyczących zminimalizowania skutków wojny w obszarze własności przemysłowej. **W 1946 r. przyjęto porozumienie londyńskie w sprawie patentów na wynalazki**, których właścicielami byli Niemcy²². Zobowiązywało ono państwa, które podpisały tę umowę, do oddania do użytku publicznego patentów, które należały do Niemców, a nad którymi sprawują kontrolę. **Drugą ważną umową** było porozumienie neuchatelkie o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, zniszczonych przez drugą wojnę światową²³ zawarte w 1947 r. Było ono wzorowane na Porozumieniu Berneńskim z 1920 r., regulującym analogiczne problemy powstałe w wyniku pierwszej wojny światowej.

Urząd Patentowy jako jeden z niewielu polskich organów działał podczas wojny. Niemiecki okupant tępił wszelkie objawy polskości i zamykał instytucje kojarzące się z przedwojennym państwem polskim. Nasuwa się pytanie, dlaczego pozwolił na działanie tego Urzędu. Niewątpliwie było to częścią jego przemysłowej polityki, ponieważ pozwoliło to na istnienie osobnych urzędów patentowych również w innych podbitych państwach. Wydaje się, że Niemcy chcieli utrzymywać stosunki łączące ich z państwami neutralnymi i poprzez działalność urzędów ściągać z tych państw dewizy.

Próbując dokonać bilansu zysków i strat, niestety trzeba stwierdzić, że wojna zostawiła głębokie ślady w działalności Urzędu Patentowego. Wiele osób związanych z Urzędem straciło życie. Zginęło wielu przedwojennych rzeczników, zwłaszcza narodowości żydowskiej. Po wojnie do wykonywania zawodu wróciło tylko dziewięciu rzeczników z grupy około trzydziestu działających przed wojną. Ginęli również pracownicy Urzędu. Ze stu sześciu osób zatrudnionych w Urzędzie przed 1939 r. około 20% straciło życie w obozach zagłady lub w powstaniu warszawskim²⁴. Wielką stratą było spalenie biblioteki Urzędu we wrześniu 1944 r. Wiele lat trwało jej rekonstruowanie. Niemniej należy zwrócić uwagę na to, że szybka reaktywacja Urzędu po wojnie również jest skutkiem jego dobrej organizacji w czasie jej trwania. Znacznie trudniej byłoby zorganizować taką instytucję, gdyby przerwa w działalności trwała sześć lat (...).

(Fragmenty oprac. Katarzyny Sarek nagrodzonego w konkursie UP RP na prace o tematyce ochrony własności przemysłowej)

²¹ Dr Andrzej Au działał jako rzecznik już w czasie wojny. W numerze 1 WUP z 1943 r. opublikowano informację o wpisie na listę rzeczników jego nazwiska.

²² *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1946, nr 9/10, poz. 74.

²³ *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1947, nr 2, poz. 9.

²⁴ J. Dalewski, *50 lat Urzędu Patentowego w Polsce*, str. 51.

²⁰ J. Dalewski, *50 lat Urzędu Patentowego w Polsce*.

prof. INP PAN, dr hab. Dawid Miąsik
Instytut Nauk Prawnych PAN

Opracowanie poświęcone jest zwięzłej prezentacji podstawowych problemów stosowania przez Urząd Patentowy RP prawa Unii Europejskiej przy wykonywaniu kompetencji wynikających z przepisów Prawa własności przemysłowej. Są to zagadnienia składające się na szerszy problem respektowania zasad prawa unijnego¹ przez organy administracji publicznej Państw Członkowskich. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie unijny standard w zakresie obowiązków ciążących na organach administracji publicznej w zakresie respektowania przez nie prawa unijnego. Następnie podjęta zostanie próba ustalenia, czy i jak standard ten ma realizować Urząd Patentowy w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej.

Organy administracji publicznej a stosowanie prawa Unii Europejskiej

Obowiązki ciążące na państwach członkowskich w zakresie respektowania i wykonywania prawa unijnego są kształtowane w orzecznictwie TSUE w odpowiedzi na pytania sądów krajowych. Pierwszoplanowa rola sądów krajowych w zapewnieniu skuteczności prawu unijnemu w krajowym porządku prawnym w połączeniu z ich niezależnością od państwa członkowskiego (którego są organami) w przypadku sporów jednostki z państwem członkowskim (jego organami) oraz rola strażnika praw (unijnych) jednostki sprawiły, że obowiązkowi organów państw członkowskich w zakresie stosowania prawa Unii Europejskiej nie poświęcono w dotychczasowym orzecznictwie zbyt wiele uwagi.

Nie oznacza to, że organy administracji publicznej nie biorą udziału w procesie egzekwowania prawa Unii Europejskiej². Jako podmioty wskazane

przez prawodawcę krajowego w charakterze organów właściwych bardzo często bezpośrednio orzekają na podstawie przepisów unijnych zawartych w rozporządzeniach dotyczących różnego rodzaju materii, od prawa celnego, przez prawo funduszy europejskich po prawo lotnicze i przewozowe. Organy administracji publicznej na co dzień spotykają się z problematyką prawa unijnego przy stosowaniu przepisów prawa krajowego, na którego treść wpływają przepisy prawa unijnego zawarte w dyrektywach. Interakcje zachodzące między prawem unijnym a prawem krajowym rzutują także na sposób wykonywania przez organy administracji państw członkowskich przysługujących im kompetencji³. Z punktu widzenia zasady lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 TUE, dawny art. 10 TWE) niewłaściwe byłoby przyjęcie założenia, zgodnie z którym zasady stosowania prawa unijnego w porząd-

¹ O zasadach tych z perspektywy prawa własności przemysłowej zob. R. Skubisz [w:] red. R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej – System Prawa Prywatnego*, tom 14a, Warszawa 2012, s. 33-37.

² O formach i podstawach tego udziału zob. S. Biernat, *Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (żarys problematyki)*

[w:] (red.) M. Seweryński, Z. Hajn, *Studia Prawno-Europejskie*, t. VI, Łódź 2002, s. 84 i n.; M. Zapala, *Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne*, PIP 2005, nr 11, s. 89; M. Kamiński, *Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne*, cz. I, EPS 2011, nr 4, s. 24-26.

³ Zob. przegląd obowiązków organów administracji przedstawiony przez J. Temple Lang, *Developments, issues, and new remedies – the duties of national authorities and courts under article 10 of the EC Treaty*, 27 Fordham International Law Journal 1904, s. 1924-1932.

kach prawnych państw członkowskich wiązą dopiero na etapie ewentualnego postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję organu administracji publicznej. Organy administracji byłyby wówczas zobowiązane do respektowania unormowań wynikających z prawa unijnego dopiero w przypadku uchylecia decyzji przez sąd administracyjny i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Bezpośredni skutek prawa unijnego

Prezentację problematyki stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy administracji publicznej państw członkowskich należy rozpocząć od zasady bezpośredniego skutku. Na użytek niniejszego opracowania przyjęto założenie, zgodnie z którym bezpośredni skutek prawa unijnego w najogólniejszym znaczeniu polega na zdolności prawa unijnego do kreowania norm, z których jednostki w postępowaniach przed krajowymi organami administracyjnymi będą mogły wywodzić konkretne uregulowania wpływające na treść rozstrzygnięć wydawanych przez te organy⁴. Dzięki zasadzie bezpośredniej skuteczności jednostka może powoływać się na uprawnienia przysługujące jej na podstawie prawa unijnego, nawet gdy prawo krajowe takich uprawnień nie przewiduje, bądź gdy wbrew obowiązкови wynikającemu z prawa unijnego takie uprawnienia ignoruje. Nie należy jednak zawężać bezpośredniego skutku tylko i wyłącznie do zdolności prawa unijnego do przyznawania jednostkom uprawnień. W najnowszym orzecznictwie TSUE łączy się omawiana zasada z możliwością wyegzekwowania przez jednostkę od państwa członkowskiego ciążącego na nim na podstawie prawa unijnego obowiązku, którego korelatem nie jest jednocześnie uprawnienie dla tej jednostki⁵. Dlatego podzielam pogląd, zgodnie z którym bezpośredni skutek prawa unijnego polega na wywodzeniu przez jednostkę wprost z aktu prawa unijnego korzystnych dla niej skutków prawnych⁶.

Istotne znaczenie dla problematyki poruszanej w niniejszym opracowaniu ma rozróżnienie między bezpośrednim skutkiem wertykalnym i horyzontalnym. Wertykalna bezpośrednia skuteczność oznacza, że unormowania prawa unijnego mogą stanowić samoistną podstawę prawną rozstrzygania dowolnych spraw toczących się między państwem członkowskim (jego organami) a jednostkami. Wertykalny skutek bezpośredni najczęściej występuje w takiej postaci, że to jednostka będzie powoływała się na uprawnienie przysługujące jej na podstawie prawa unijnego celem uzyskania od organu administracji rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej dotyczącej tej jednostki w określony sposób (z reguły korzystny dla jednostki). Wykorzystanie bezpośredniego skutku prawa unijnego może prowadzić do ukształtowania sytuacji prawnej jednostki wyłącznie w oparciu o przepisy prawa unijnego (w zakresie prawa materialnego) albo do ukształtowania

prof. INP PAN, dr hab. Dawid Miąsik

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN; zajmuje się problematyką prawa konkurencji, sądowego stosowania prawa wspólnotowego, zasad ogólnych prawa wspólnotowego, a także funkcjonowania rynku wewnętrznego. Za pracę habilitacyjną „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej” otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki, Związku Banków Polskich oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP w konkursie na prace naukowe.



tej sytuacji z pominięciem części przepisów prawa krajowego składających się na podstawę normatywną rozstrzygnięcia organu administracji. Rzadszym wariantem bezpośredniego skutku wertykalnego w sprawach administracyjnych będzie sytuacja, w której to organ administracji będzie z bezpośrednio skutecznego przepisu prawa unijnego wywodził dla jednostki obowiązek, który nie został przewidziany w materialnym prawie krajowym. Organy administracji publicznej nie mogą bowiem powoływać się na bezpośrednią skuteczność dyrektyw przeciwko jednostce.

W sprawach administracyjnych bezpośredni skutek prawa unijnego może mieć jedynie charakter wertykalny⁷. Jest tak nawet w przypadku postępowań o charakterze spornym, gdy organ administracji występuje w charakterze podmiotu rozstrzygającego spór między dwiema stronami. Jedna strona będzie wywodzić z prawa unijnego uprawnienie, którego uwzględnienie przez organ administracji doprowadzi do weryfikacji wydanej już decyzji bądź wydania decyzji, na podstawie której nałożony zostanie obowiązek na inną jednostkę. Zawsze jest to jednak powoływanie się na akt prawa unijnego „przeciwko” państwu członkowskiemu, a nie przeciwko innej jednostce, która na podstawie takiej decyzji nabyła prawo⁸.

Pierwszeństwo prawa unijnego

Zasadę bezpośredniego skutku uzupełnia zasada pierwszeństwa prawa unijnego⁹. Jej istota w wymiarze praktycznym sprowadza się do obowiązku niestosowania przez sąd krajowy przepisów prawa krajowego, z których wynikają unormowania niezgodne z prawem unijnym. W miejsce takich przepisów prawa krajowego można wówczas zastosować inne, pozwalające na uzyskanie efektu zgodności aktu stosowania prawa krajowego w sprawie indywidualnej z prawem unijnym. Ewentualnie, zamiast przepisów prawa krajowego, podstawę prawną rozstrzygnięcia sprawy stanowią bezpośrednio skuteczne przepisy prawa unijnego.

⁴ Analiza poglądów doktryny krajowej i zagranicznej w tym zakresie zawarta jest w monografii M. Szpunara, *Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego*, Warszawa 2008, s. 40-66.

⁵ A. Wróbel, *Zasada bezpośredniego skutku* [w:] red. A. Wróbel, *Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy*, Warszawa 2010, s. 103; P. Brzeziński, *Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej*, Warszawa 2010, s. 124 i 127.

⁶ R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim* [w:] *Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005*, Warszawa 2005, s. 392.

⁷ M. Zapała, *Stosowanie dyrektyw...*, s. 95.

⁸ W odniesieniu do spraw z zakresu własności przemysłowej zob. R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca...*, s. 392.

⁹ O zasadzie tej zob. D. Miąsik, *Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym* [w:] red. A. Wróbel, *Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym*, Warszawa 2011, s. 641-662 i powołane tam piśmiennictwo krajowe.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że wszystkie organy państw członkowskich są zobowiązane do respektowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym, w tym organy administracji publicznej¹⁰. Podstawy dla wywiedzenia takiego obowiązku należy szukać przede wszystkim w poglądach wyrażonych przez TSUE w sprawie *Larsy*¹¹. Konsekwencją związania organów administracji publicznej obowiązkiem respektowania zasady pierwszeństwa jest obowiązek powstrzymania się od stosowania przepisów prawa krajowego sprzecznych z prawem unijnym. Do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast, czy standard unijny wymaga od organów administracji publicznej pomijania w procesie stosowania prawa indywidualnych aktów administracyjnych, w szczególności zaś aktów wydanych przez te organy, jeżeli okaże się, że są one sprzeczne z prawem unijnym, bez uprzedniego ich wzruszenia w trybie przewidzianym w prawie. Stosowny obowiązek został już nałożony na sądy krajowe, przynajmniej w niektórych sprawach¹².

Prounijna wykładnia prawa krajowego

Instytucja prounijnej wykładni¹³ uzupełnia luki w systemie środków służących zapewnieniu skuteczności prawa unijnemu w wewnętrznym porządku prawnym, wynikające z przesłanek zasad bezpośredniego skutku i pierwszeństwa. Prounijna wykładnia jest sposobem na zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem unijnym w płaszczyźnie stosowania w drodze odpowiednich zabiegów interpretacyjnych. W sprawach z zakresu własności przemysłowej ma to szczególne znaczenie, z uwagi na normowanie szeregu zagadnień przez przepisy dyrektyw i umów międzynarodowych, których bezpośrednia skuteczność w myśl standardu unijnego jest ograniczona (dyrektywy), bądź wyłączona (niektóre umowy międzynarodowe)¹⁴. Obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego wiąże we wszystkich postępowaniach¹⁵, choć nie zawsze sięga jednakowo daleko¹⁶. Nie ma

znaczenia, czy postępowanie sądowe toczy się między jednostkami, czy też z udziałem państwa członkowskiego (jego organu). Nieistotna jest także konfiguracja procesowa lub materialnoprawna. Podczas gdy na zasadę bezpośredniego skutku prawa unijnego organy państw członkowskich nie zawsze mogą powołać się przeciwko jednostce, obowiązek prounijnej wykładni nie doznaje takiego ograniczenia. Zastosowanie się do tego obowiązku może w konsekwencji prowadzić do nałożenia na jednostkę obowiązku, który wprost z prawa krajowego nie wynika. W ten sposób prounijna wykładnia może prowadzić do takiego samego rezultatu, jak bezpośrednie zastosowanie przepisu prawa unijnego¹⁷.

Zasady prawa unijnego a korzystanie przez Urząd Patentowy z przysługujących mu kompetencji

Organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek respektowania zasad prawa unijnego¹⁸. Dotyczy to także Urzędu Patentowego¹⁹. Wydanie decyzji, której rozstrzygnięcie nie będzie uwzględniało obowiązków wynikających z przedstawionych powyżej zasad może być dotknięte wadą, która uzasadniać będzie uchylenie decyzji. Z dotychczasowej praktyki wynika, że obowiązki te aktualizują się między innymi w sprawach o:

- 1) stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na znaki towarowe²⁰;
- 2) odmowę uznania prawa ochronnego na znak towarowy²¹;
- 3) unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy²²;
- 4) odmowę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy²³;
- 5) odmowę udzielenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktu leczniczego²⁴.

Urząd Patentowy związany jest omówionymi w niniejszym opracowaniu zasadami wówczas, gdy dane zagadnienie (kwestia prawna) objęte jest zakresem normowania prawa unijnego²⁵. Sprawa administracyjna załatwiana przez Urząd ma charakter unijny wtedy, gdy jej przedmiot pozostaje objęty zakresem normowania prawa unijnego nie tylko wprost, ale także pośrednio. Dlatego zasadniczą część postępowań toczących się przed Urzędem należy kwalifikować jako sprawy unijne,

¹⁰ Przede wszystkim M. Kożuch, *Legalizm stosowania prawa europejskiego w postępowaniu organów administracji krajowej* [w:] *Studia z prawa Unii Europejskiej*, (red.) S. Biernat, Kraków 2000, s. 117; M. Zapala, *Stosowanie dyrektyw...*, s. 93-94.

¹¹ Wyrok TS z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie C-118/00 *Larsy*, Rec. 2001, s. I-5063, pkt 53, szerzej M. Domańska, *Glosa do wyroku TS z 28 czerwca 2001 r. w sprawie C-118/00 Gervais Larsy przeciwko INASTI*, s. 42-46.

¹² Problem ten jest konsekwencją wyroku TS z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-224/97 *Giola*, Zb. Orz. 1999, I-2517, szerzej zob. Z. Kmiecik, *Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie*, Warszawa 2010, s. 32-33.

¹³ Zob. w szczególności A. Soltys, *Wykładnia prawa krajowego zgodnie z dyrektywami jako środek zapewnienia skuteczności orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (podjęty w trybie art. 267 TFUE) w polskim porządku prawnym* [w:] red. A. Wróbel, *Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym*, Warszawa 2011, s. 502 i powołana tam literatura; M. Koszowski, *Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej po uwzględnieniu zmian spowodowanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony*, SPP 2012, z. 2 (25), s. 60.

¹⁴ Zob. wyrok TS z 11 września 2007 r. w sprawie C-431/05 *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos*, Zb. Orz. 2007, s. I-7001, pkt 35.

¹⁵ Obowiązku prounijnej wykładni w obszarze prawa własności przemysłowej dotyczą m.in. wyroki TS z 6 lipca 2010 r. w sprawie C-428/08 *Monsanto Technology LLC*, Zb. Orz. 2010, I-6765, pkt 72-73; z 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 *L'Oréal SA*, Zb. Orz. 2011, I-6011, pkt 137; z 21 października 2010 r. w sprawie C-467/08 *Padawan SL*, Zb. Orz. 2010, I-10055, pkt 23.

¹⁶ W kwestii granic prounijnej wykładni zob. powołane powyżej piśmiennictwo.

¹⁷ Taki skutek prounijnej wykładni dopuszcza np. wyrok WSA w Warszawie z 25 września 2008 r., VI SA/Wa 1510/08.

¹⁸ W odniesieniu do bezpośredniego skutku zob. M. Zapala, *Stosowanie dyrektyw...*, s. 94; N. Póttorak, *Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych*, Warszawa 2010, s. 101; w odniesieniu do prounijnej wykładni zob. S. Biernat, *Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Wspólnoty Europejskiej*, [w:] *Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych*, (red.) C. Mik, Toruń 1998, s. 123; M. Zapala, *Stosowanie dyrektyw...*, s. 98.

¹⁹ R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca...*, s. 392; zob. także wyroki WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r., VI SA/Wa 602/06; z 18 maja 2006 r., VI SA/Wa 1684/05; z 22 marca 2007 r., VI SA/Wa 2308/06.

²⁰ Wyrok WSA w Warszawie z 20 marca 2007 r., VI SA/Wa 1998/06.

²¹ Wyrok WSA w Warszawie z 14 marca 2007 r., VI SA/Wa 2314/06.

²² Wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r., VI SA/Wa 602/06.

²³ Wyrok WSA w Warszawie z 8 września 2006 r., VI SA/Wa 893/06; wyrok NSA z 27 listopada 2012 r., II GSK 1552/11.

²⁴ Wyrok NSA z 4 czerwca 2013 r., II GSK 315/12.

²⁵ Wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r., VI SA/Wa 602/06.

ponieważ podstawę prawną wydawanych przez organ rozstrzygnięć, w warstwie materialnoprawnej, stanowią będą przepisy Prawa własności przemysłowej wdrażające unormowania wynikające z dyrektyw unijnych oraz unormowania odsytające w swej treści do przepisów rozporządzeń unijnych. Nie można również wykluczyć, że w konkretnej sprawie rozpoznawanej przez Urząd Patentowy zajdzie potrzeba uwzględnienia zasad ogólnych prawa unijnego oraz praw podstawowych uznanych na mocy Karty Praw Podstawowych (szczegółności zaś art. 17 ust. 2 KPP). Skoro zaś Urząd Patentowy ma obowiązek stosować się do zasad prawa unijnego w tych postępowaniach, które mają charakter sprawy unijnej, dyskusyjne jest stanowisko wyrażone w wyroku WSA w Warszawie z 8 września 2006 r., VI SA/Wa 893/06, zgodnie z którym proeuropejskie stosowanie prawa oznaczało, że „Urząd Patentowy nie może pominąć przyjętych 23 marca 1996 r. przez Urząd w Alicante wytycznych dotyczących badania znaku Wspólnoty” przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie przepisów krajowych. Pomimo różnych interakcji zachodzących między systemem jednolitych tytułów ochronnych do praw własności intelektualnej a systemami krajowymi objętymi harmonizacją, tego typu dokument stanowić może dla Urzędu Patentowego jedynie źródło inspiracji intelektualnej przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczenia, czy podobieństwa między oznaczeniami (co nie wyklucza posługiwania się przez organ krajowy metodyką oceny zbieżną z unijną).

Dodatkowo należy zwracać uwagę na zakres harmonizacji krajowego prawa własności przemysłowej i to w odniesieniu do konkretnej instytucji. Należy podzielić wyrażony w orzecznictwie WSA w Warszawie pogląd, zgodnie z którym w sytuacji gdy prawo unijne pozostawia państwu członkowskiemu swobodę w zakresie ustanowienia innego standardu ochrony, bądź pozostawia w ich gestii unormowania kwestii proceduralnych, to zasadniczo brak podstaw do bezpośredniego wywodzenia z dyrektywy konkretnego uprawnienia, jak i dokonywania prounijnej wykładni, jeżeli prawodawca krajowy ukształtował daną instytucję prawa własności przemysłowej w ramach przysługującej mu na podstawie dyrektywy swobody regulacyjnej²⁶.

Przy stosowaniu przepisów Prawa własności przemysłowej dotyczących zagadnień objętych zakresem unijnych dyrektyw, Urząd Patentowy RP ma obowiązek dokonywania – zawsze – prounijnej wykładni tych przepisów. Zasadniczo będzie to wykładnia zorientowana na dyrektywę, a zatem uwzględniająca unormowania wynikające z odpowiednich przepisów dyrektyw i interpretacji tych przepisów dokonanej w orzeczeniach TSUE. W przypadku stwierdzenia w toku wykładni niezgodności unormowań wynikających z przepisów Prawa własności przemysłowej z unormowaniami dyrektyw unijnych, Urząd Patentowy ma obowiązek podjąć próbę dokonania wykładni zapewniającej zgodność prawa polskiego z prawem unijnym (wykładnia prounijna sensu stricto). Dla realizacji tego celu konieczne może okazać się pominięcie „tradycyjnie” stosowanego przepisu Prawa własności przemysłowej i zastosowanie w jego miejsce innego przepisu tej ustawy, który da

się wyłożyć – w okolicznościach konkretnej sprawy – prounijnie²⁷. Prounijna wykładnia może prowadzić do wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla wnioskodawcy. W postępowaniu spornym wykładnia prounijna może prowadzić do wzruszenia decyzji, na podstawie której inna jednostka nabyła prawo.

Jeżeli prounijna wykładnia okaże się niemożliwa, należy zweryfikować, czy przepis dyrektywy spełnia test bezpośredniego skutku i może stanowić samoistną – z założenia – podstawę prawną rozstrzygnięcia sprawy. W sprawach o udzielenie prawa ochronnego jednostka może wywodzić z dyrektywy uprawnienie do udzielenia jej prawa wbrew postanowieniom Prawa własności przemysłowej. Analogicznie jest w sprawach spornych, gdy wnioskodawca zarzuca sprzeczność decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego z przepisami dyrektywy (incydentalny bezpośredni skutek). Natomiast sam Urząd Patentowy nie może, wbrew postanowieniom Prawa własności przemysłowej (niepoddającym się prounijnej wykładni), odmówić udzielenia prawa ochronnego (patentu) wykorzystując w tym celu wprost przepisy dyrektywy. Z możliwości tej może natomiast korzystać w przypadku dodatkowych praw ochronnych, regulowanych rozporządzeniami unijnymi, oraz wówczas, gdy przepisy dotyczące udzielania praw ochronnych odwołują się do rozporządzeń kreujących unijne prawa własności przemysłowej.

Dla porządku należy również odnotować, choć nie jest to kwestia bezpośrednio związana z przedmiotem niniejszego opracowania, że Urząd Patentowy związany jest wykładnią prawa unijnego dokonaną przez TSUE²⁸. Natomiast w świetle aktualnie ukształtowanych kompetencji Sądu Unii Europejskiej nie można mówić o związaniu sądów krajowych wykładnią przepisów rozporządzeń dotyczących unijnych tytułów ochronnych dokonywanej przez ten sąd²⁹.

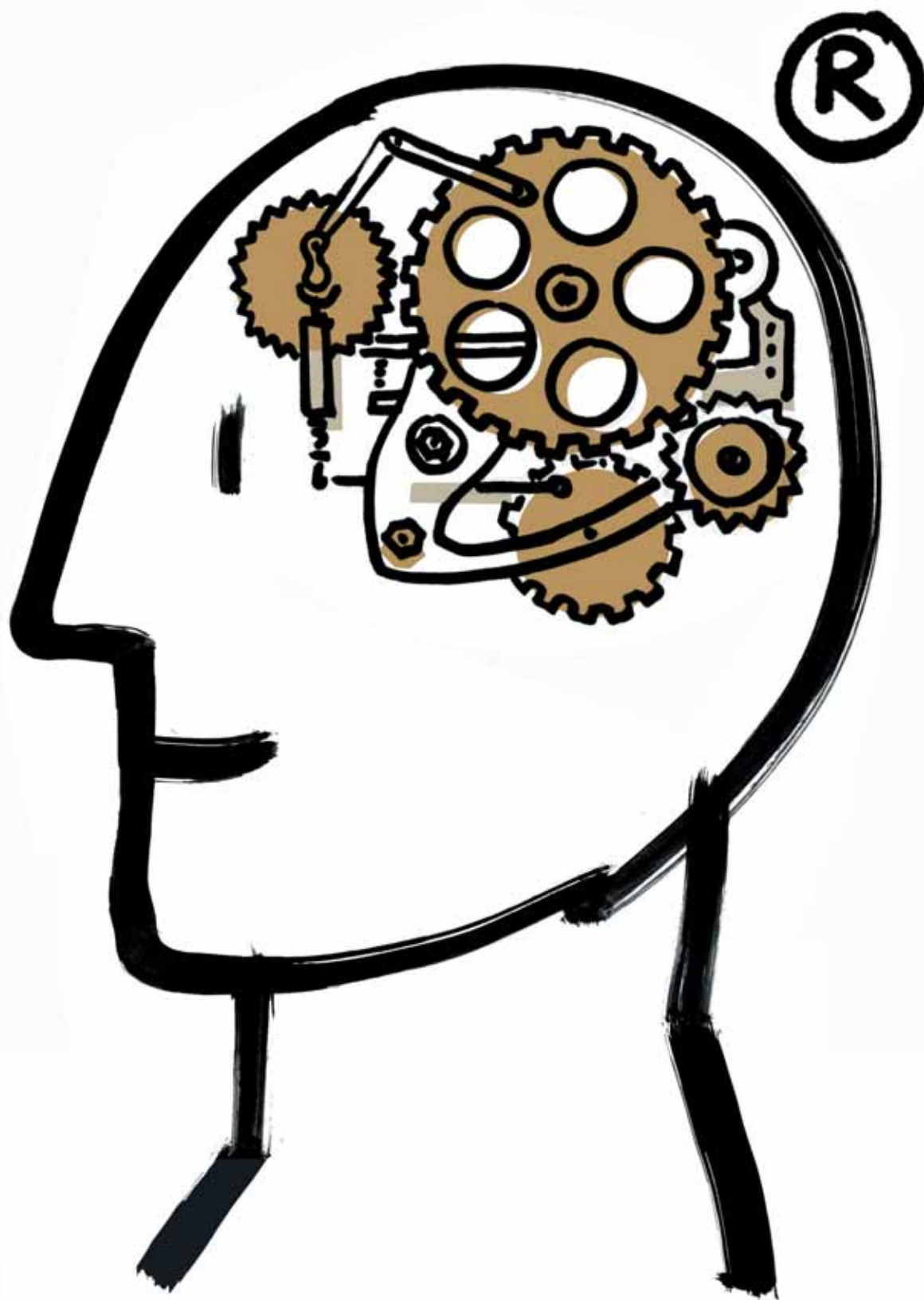
Urząd Patentowy RP jako organ administracji publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawo własności przemysłowej. Przeprowadzone na użytek niniejszego opracowania badania przy użyciu wyszukiwarki orzeczeń dostępnej na portalu Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz analiza wyroków sądów administracyjnych sprawujących – jako sądy unijne w znaczeniu funkcjonalnym – kontrolę nad przestrzeganiem przez Urząd Patentowy zasad stosowania prawa unijnego wykazały, że z obowiązku tego Urząd wywiązuje się dość dobrze. Zasadniczym powodem uchylenia decyzji Urzędu nie jest bowiem uchybienie przedstawionym w tym opracowaniu zasadom prawa unijnego, lecz wyciągnięcie przez sądy odmiennych wniosków w zakresie samego stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego w oparciu o wykładnię prawa unijnego dokonaną w sprawach z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

²⁶ Wyroki WSA w Warszawie z 20 marca 2007 r., VI SA/Wa 1998/06; z 14 marca 2007 r., VI SA/Wa 2314/06; podobnie zob. R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca...*, s. 392.

²⁷ Na konieczność dokonania takiego zabiegu wskazuje m.in. wyrok TS z 24 stycznia 2012 r. w sprawie C-282/10 *Dominguez*, www.curia.eu, pkt 36.

²⁸ Wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2006 r., VI SA/Wa 1684/05.

²⁹ Wyrok WSA w Warszawie z 14 marca 2013 r., VI SA/Wa 1934/12.



Marianna Oklejak, ASP Warszawa (2005 r.)

WYZWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI: WSPÓŁPRACA NAUKI, GOSPODARKI I ADMINISTRACJI

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski

Wojkowska Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

W gospodarce XXI wieku wiedza staje się najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju społeczeństw i gospodarki. Czynnikiem decydującym o sukcesie staje się wykreowanie sprawnych mechanizmów współpracy i przepływu wiedzy pomiędzy głównymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego. Szczególnego znaczenia nabierają: jakość kształcenia i prowadzonych badań oraz relacje i powiązania bazujące na istniejących instytucjach, uniwersytetach, instytutach badawczych, administracji państwowej, producentach, instytucjach otoczenia biznesu. Regiony, w których mechanizmy przepływu wiedzy i informacji – umiejętnego łączenia zasobów, działają sprawnie, gdzie udało się ukształtować sprzyjające warunki dla przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka, osiągają przewagę nad innymi.

W jednej z ostatnich wersji przygotowanego aktualnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu, pt. „Założenia Umowy Partnerstwa” wyznaczającego kierunki interwencji ze środków Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej, a w tym liczbę i zakres programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020, czytamy m.in.

„Pomimo podejmowania wysiłków w celu budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy, Polska wciąż nie jest zaliczana do państw posiadających innowacyjne gospodarki, oferujące wysoko zaawansowane produkty i usługi. W Unijnym Rankingu Innowacyjności opublikowanym w 2013 r. Polska zajmuje 25 miejsce i została zaklasyfikowana do grupy państwa określonych jako „skromni

innowatorzy”, przy czym dystans dzielący Polskę od europejskich liderów innowacji oraz od średniej unijnej jest nadal znaczny”.

Oznacza to ni mniej ni więcej tylko potwierdzenie, przez oficjalny organ rządowy, że polskiej gospodarce nie udało się, jak dotąd wejść na drogę intensywnego rozwoju opartego na innowacjach i wiedzy, drogi do sukcesu, dającej w perspektywie szansę na dołączenie do grupy krajów wysoko rozwiniętych.

Global Innovation Index przygotowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, Cornell University oraz INSEAD – lokuje Polskę na przedostatnim miejscu w UE. W Światowym Indeksie Wolności Gospodarczej w stosunku do poprzedniego badania Polska spadła

z 48. na 59 miejsce spośród 152 sklasyfikowanych krajów. Według danych raportu o globalnej konkurencyjności opublikowanego przez World Economic Forum w 2013 roku gospodarka naszego kraju znajdowała się pod względem konkurencyjności na 42 miejscu wśród 148 krajów uwzględnianych w rankingu, o jedną pozycję niżej niż w roku ubiegłym.

Analiza miejsca Polski w wymienionych rankingach, pozycji gospodarki naszego kraju, jej konkurencyjności i innowacyjności, w stosunku do gospodarek państw UE i świata powoduje, że coraz wyraźniej w polskiej debacie publicznej słychać głosy sceptyczne wobec dotychczasowej formy polityki proinnowacyjnej, poszukujące przyczyn braku oczekiwanych sukcesów

w okresie, co istotne, tak znaczącego dla Polski finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Strach pomyśleć, gdzie byłobyśmy, gdyby tego wsparcia zabrakło.

W dobie globalizacji wszystkich obszarów życia innowacyjność i konkurencyjność nauki w przestrzeni gospodarczej staje się wyzwaniem dla przyszłości. Polską racją stanu jest rozwój wzajemnej współpracy nauki, gospodarki i administracji, poszukiwanie mądrych i racjonalnych zmian w tym obszarze, a nade wszystko zdolność do krytycznej refleksji u decydentów na temat skuteczności wielu z podejmowanych dotychczas działań, a w tym – zwiększenia zdolności do absorpcji wielu wartościowych inicjatyw kierowanych ze strony głównych aktorów tego procesu.

Coroczne, wrześniowe spotkania organizowane w Krakowie przez Urząd Patentowy RP w ramach sympozjów z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” od 9-ciu lat stanowią znakomite forum wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów z całego świata na temat współczesnych strategii zarządzania procesem innowacji, transferu technologii, własności przemysłowej, poszukiwania skutecznych rozwiązań wobec dynamicznie zmieniających się wymagań nowoczesnej gospodarki, a także zachęcających przedsiębiorców i inwestorów do finansowania prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacji.

Wielką zaletą tych spotkań, w tym tegorocznej edycji pod hasłem „Wdrażanie innowacji: Przekształcanie wiedzy w zysk”, jest znakomity dobór panelistów, wybitnych ekspertów – praktyków z całego świata, przedstawicieli środowisk związanych z szeroko pojętą sferą innowacyjności, jak i towarzysząca ich wystąpieniom dyskusja i wymiana doświadczeń. Licznie uczestniczący w sympozjum przedstawiciele polskich centrów transferu technologii, ośrodków naukowych i przemysłu korzystają z niepowtarzalnej okazji do konfrontacji własnych przemyśleń i praktyk z najlepszymi na świecie rozwiązaniami.

Koniecznym jest inwestowanie w budowę nowych podstaw polskiej konkurencyjności, bowiem dominujący obecnie odtwórca model gospodarki zapewni nam

prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1996-1998 członek Rady Agencji Techniki i Technologii. Od 1993 do 2003 r. dyrektor Departamentu Rozwoju i Wdrożeń w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie Radca Ministra Obrony Narodowej. W latach 1994-2000 członek Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych. Od 2003 do 2007 r. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2004 do 2007 r. członek Prezydium – przewodniczący Komisji Nauki KRASP. Były członek Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2007-2010 organizator i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Senatu WAT oraz wielu Rad Naukowych i Komitetów Naukowych konferencji międzynarodowych. Członek Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Autor oraz współautor pięciu podręczników, ponad 100 artykułów i referatów naukowych oraz 8 patentów.



jeszcze umiarkowany rozwój najprawdopodobniej w perspektywie najbliższych kilku lat, jednak w perspektywie długookresowej okaże się on niewystarczającym do skutecznego konkurowania Polski z krajami bardziej kreatywnymi i innowacyjnymi. Polska polityka publiczna w obszarze innowacji i transferu wiedzy zagrożona jest fragmentarycznością działań nie mających charakteru systemowego, nastawioną raczej na modyfikację obecnego stanu z wiodącą rolą publicznych uczelni i ośrodków badawczych. Czy krajowa administracja jest w stanie skutecznie przeorientować swój sposób działania i przemodelować system bodźców, jakie polityka publiczna poprzez regulacje, podatki i wydatki budżetowe dostarcza sektorowi prywatnemu?

Nawet najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową, tymczasem Polska oparła swój system finansowania badań i rozwoju głównie na dotacjach. Zdaniem wielu ekspertów i przedsiębiorców trwały i klarowny system ulg podatkowych pozwoliłby na wzrost nakładów ponoszonych przez firmy na badania i rozwój (B+R), ograniczając jednocześnie ryzyko niepowodzenia badań oraz podnosząc konkurencyjność wyrobów.

Problemem polityki proinnowacyjnej w Polsce jest, obserwowana nadmierna koncentracja na sprawach dotyczą-

cych funduszy europejskich, które wymagają ich absorpcji w określonym czasie i miejscu. W efekcie zaangażowanie środków krajowych staje się w wielu przypadkach pochodną projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich, a skuteczność oddziaływania polityki krajowej staje się wtórna wobec lepiej lub gorzej zaprogramowanych projektów unijnych.

Jednym z ważnych pytań dotyczących innowacyjności w Polsce jest to, dlaczego mimo wysokiego kapitału ludzkiego, dużej liczby młodych i relatywnie dobrze wykształconych osób, innowacyjność jest ciągle w naszym kraju na niskim poziomie. Po czyjej stronie leży вина za słabą współpracę gospodarki i nauki? Czy po stronie państwa, bo ogranicza nakłady na naukę, czy po stronie nauki, bo jest niewydolna wobec oczekiwań ze strony gospodarki?

Autorzy głośnego i szeroko komentowanego raportu „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?” upatrują przyczyn takiego stanu rzeczy głównie w niskiej jakości instytucji publicznych oraz braku dobrego otoczenia organizacyjno-instytucjonalnego. Czy ta diagnoza jest słuszna?

W 2011 r. wydatki na działalność B+R w Polsce stanowiły 0,77 proc. PKB, przy średniej dla Unii Europejskiej na poziomie 1,26 proc. W tym samym czasie liderzy w tym obszarze przeznaczali odpo-

wiednio: 3,37 proc. (Szwecja), 3,09 proc. (Dania), 2,84 proc. (Niemcy) i 3,78 proc. PKB (Finlandia). Pod względem nakładów przypadających na 1 mieszkańca w 2010 r. Polska z kwotą 68,3 Euro/mieszkańca, znajdowała się na 22. pozycji wśród krajów UE-27, w której średnia wartość nakładów wynosiła 491,8 Euro/mieszkańca. Pomimo, że w latach 2007-2011 nakłady na prace rozwojowe charakteryzowały się przeciętnym wzrostem, który sięgał średniorocznie 14,2 proc., nakłady na wszystkie bieżące badania i prace rozwojowe (B+R) w Polsce w 2011 r. wyniosły zaledwie 8,5 mld zł, tj. nieco ponad 2,2 mld Euro. Dla porównania (*wg The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard*) japońska Toyota w 2011 r. wydała na badania i rozwój 7,75 mld Euro, a koreański Samsung Electronics 6.86 mld Euro.

Na tle innych państw członkowskich UE, Polska charakteryzuje się również odmienną strukturą nakładów na B+R, a w tym bardzo niskim udziałem nakładów prywatnych oraz niskim udziałem nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe w nakładach bieżących na B+R ogółem. Nadto szkoły wyższe, instytuty PAN i inne jednostki badawcze, pełnią w Polsce dominującą rolę w sferze badawczo-rozwojowej w odróżnieniu rozwiniętych państw UE, w których rola ta przypada przedsiębiorstwom. W Polsce brak znaczącego zaangażowania dużych i bogatych firm w samodzielne finansowanie i zamawianie badań w polskich ośrodkach naukowych, a jednocześnie obserwujemy nie do końca zrozumiałą hojność agencji, dysponentów bardzo skromnych środków budżetowych na badania, które decydują się przeznaczać kwoty sięgające 100 mln zł na współfinansowanie badań firmom, których roczny zysk netto sięga wielu miliardów złotych.

Niewątpliwie badania naukowe i prace rozwojowe w Polsce muszą być w dużo większym stopniu finansowane przez biznes, ale aby tak się stało, trzeba stworzyć ku temu stosowne warunki. Jednym z nich jak pokazują doświadczenia wielu państw, jest potrzeba zwiększenia nakładów na badania ze środków publicznych do poziomu ok. 1% PKB w okresie najbliższych 2-3 lat. Praktyka tych państw wskazuje, że ta graniczna wysokość nakładów publicznych

wyzwała po stronie biznesu istotny wzrost zainteresowania wspólnym inwestowaniem w programy badawczo-rozwojowe.

Krajowe zespoły naukowe nadal pozostają zbyt mało konkurencyjne, aby w pełni korzystać z możliwości udziału w Programach Ramowych finansowanych przez Unię Europejską. W odniesieniu do potencjału kadrowego sektora nauki, liczba wniosków lub beneficjentów 7. Programu Ramowego przypadająca na 1000 badaczy pozycjonuje nasz kraj na jednej z najniższych pozycji wśród państw Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę liczbę koordynowanych projektów na 1000 pracowników sfery B+R, Polska zajmuje 23 pozycję wśród krajów UE (2,7 koordynacje w porównaniu do 8,8 średniej europejskiej).

Jak zatem wspierać działalność badawczo-rozwojową w Polsce przy tak ograniczonych zasobach, żeby przekuwała się na użyteczne innowacje? Jak najlepiej wykorzystać wyniki badań finansowanych ze środków publicznych? Czy potrafimy oszacować „koszt oszczędzania” na nauce?

Innowacji nie tworzy państwo ani jego instytucje, ale to właśnie państwo ma obowiązek tworzyć warunki sprzyjające tworzeniu innowacji, partnerstwu pomiędzy biznesem a nauką.

Pilnym staje się zdefiniowanie celów polityki proinnowacyjnej, które winny uwzględniać w równym stopniu zarówno wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, jak i udział krajowych uczelni, instytutów i podmiotów gospodarczych w transferze wiedzy i komercjalizacji wyników uzyskiwanych w trakcie realizacji badań naukowych i programów badawczo-rozwojowych. Niezmiernie ważną jest kompleksowość działań, jakie należy podjąć w ramach realizacji polityki proinnowacyjnej państwa, bowiem niepełne reformy, czy to po stronie regulacyjnej, czy strukturalnej, czy fiskalnej, w tym brak konsekwentnego wzrostu nakładów publicznych na badania, z łatwością mogą doprowadzić do nieosiągnięcia zamierzonych efektów.

Nie wolno również pomijać trendów kształtujących globalny krajobraz innowacji coraz bardziej międzynarodowych,

otwartych i opartych na współpracy oraz wzrastającym popycie na prawa własności intelektualnej, będącej coraz częściej kluczowym elementem strategii innowacyjnych firm na całym świecie.

W 2010 r. liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego w przeliczeniu na milion mieszkańców wynosiła w Polsce nieco ponad 8, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej była prawie 14-krotnie wyższa i wynosiła 109.

Pozytywną tendencją w ostatnim okresie w Polsce jest ponad 30% wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO w latach 2011-2012 a także rosnąca liczba zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. W 2012 r. zgłoszono 4410 wynalazków i wzorów użytkowych. 2210 zgłoszeń pochodziło z instytutów badawczych, szkół wyższych i jednostek PAN. Drugą grupę – 2083 zgłoszeń, wniosły podmioty gospodarcze, a trzecią – 1058 osoby fizyczne. Dominująca pozycja ośrodków badawczych i zaledwie 40% udział przedsiębiorstw, to główne cechy tej statystyki zdecydowanie odróżniające ją od podobnych statystyk w krajach wysoko rozwiniętych.

Doprowadzenie do stworzenia ładu instytucjonalnego dla innowacji wymaga pilnego ustanowienia jednego organu rządowego odpowiedzialnego tak za koordynację, jak i prowadzenie polityki proinnowacyjnej, skuteczną eliminację barier dla przedsiębiorczości, ograniczenie dublowania kompetencji agencji rządowych zaangażowanych w proces wsparcia finansowego projektów rozwojowych oraz szeroko rozumianych procesów innowacji, jak i uporządkowanie przeregulowanej sfery legislacyjnej dotyczącej różnych segmentów działalności gospodarczej.

Aktywne wsparcie przez uczelnie przedsiębiorczości i procesu tworzenia akademickich firm odpryskowych (spin-off i spin-out), pozwala na przezwyciężenie szeregu ograniczeń pierwszych etapów procesu innowacyjnego, istotnie zwiększając jego skuteczność. Przedsiębiorczość akademicka daje szansę przełamania pewnego schematu myślenia, że prowadzenie własnej firmy i próby komercyjne są sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym samym niewłaściwe dla przedstawicieli środowiska naukowego.

W procesie finansowania nowoczesnych technologii na wczesnym etapie ich rozwoju nie wystarczy mieć dostęp do środków finansowych, ale niezbędna jest również obecność kompetentnego i efektywnie współpracującego otoczenia oraz akceptacja dla partnerstwa publiczno-prywatnego niezbędnego dla efektywnego transferu wiedzy z ośrodków naukowych do firm.

Ograniczoność publicznych środków finansowych nie pozwala na ich rozpraszanie na finansowanie tysięcy mało ambitnych nierzadko odtwórczych projektów

wiele uczelni i instytutów badawczych. W perspektywie finansowej 2007 – 2013 na budowę nowej infrastruktury i wyposażenie laboratoriów w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczono ponad 10 mld zł. To znaczne kwoty, jak na warunki polskie, ale czy zawsze wydane racjonalnie? Czy – jak wynika z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ośrodki naukowe, w których wybudowano ponad 200 nowych, jak i doposażono kolejnych ponad dwa tysiące laboratoriów – dysponują zespołami badawczymi o potencjale

ośrodkami naukowymi. Gdy zwiędza się te ośrodki, nietrudno zauważyć, że stanowią one nierzadko „wyspy” lub „archipeląg” instytucji cechujących się niską komplementarnością i synergią. Pilną potrzebą staje się zatem podjęcie działań mających na celu konsolidację rozproszonej infrastruktury i wspieranie projektów integrujących środowisko, a w tym inwestycji aparaturowych.

Przyjęta w 2011 roku Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, stanowi pewien ograniczony w zakresie działania, ale pozytywny krok na drodze

Innowacji nie tworzy państwo ani jego instytucje, ale to właśnie państwo ma obowiązek tworzyć warunki sprzyjające tworzeniu innowacji, partnerstwu pomiędzy biznesem a nauką

badawczych oraz na wspieranie przedsięwzięć gospodarczych nieobciążonych nadmiernym ryzykiem. Niezbędna jest koncentracja interwencji środków publicznych, w tym europejskich, na obszarach o największym potencjale rozwojowym.

Na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wśród 50 największych beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dominującą grupę odbiorców stanowią instytucje rządowe i zależne od państwa.

W ramach tego programu podpisano 11,5 tys. umów na 35,6 mld zł, z czego jedna trzecia tej kwoty trafiła do w/w „50”. Na liście „50” znajdziemy jedynie 11 przedsiębiorstw niezależnych od państwa. Podpisane przez nie umowy opiewają na połowę kwoty, która w sumie ma być przyznana pięciu ministerstwom. Interesującym jest być może to, że np. Ministerstwo Finansów wystąpiło o dofinansowanie siedmiu projektów o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. Czy ma to coś wspólnego z założeniami programu, ze zwiększaniem innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększaniem udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki?

Wśród beneficjentów programu znajdujemy na szczęście również

dającym gwarancje ich efektywnego wykorzystania? Skąd te ośrodki będą w kolejnych latach pozyskiwać finansowanie na utrzymanie nowopowstałej infrastruktury i aparatury w tych laboratoriach? Czy istnieją symulacje pozwalające oszacować te koszty w przyszłości? Pytań jest wiele.

W państwach znacznie bogatszych od Polski, a odnoszących realne sukcesy w dziedzinie zaawansowanych badań i technologii, finansowanie infrastruktury i wyposażenia laboratoriów realizowane jest w połączeniu z wiarygodną prognozą finansowania i realizacji na tej bazie konkretnych programów badawczych, co zapewnia określoną „opłacalność” inwestycji, a przede wszystkim możliwość racjonalnego jej wykorzystania. Brak strategii, właściwej koordynacji działań i dublujące się kompetencje agend rządowych utrudniają upowszechnienie tych zasad w Polsce. Przodujące w rozwoju i transferze wiedzy kraje tworzą duże wysokonakładowe programy, które są źródłem innowacyjności. Programy te konsolidują we wspólnym działaniu dziesiątki zespołów o różnych specjalnościach i kierunkach działania.

Jedną z cech polskiej rzeczywistości jest wciąż słaba koordynacja między

tworzenia ośrodków badawczych konsolidujących najsilniejszy krajowy potencjał naukowy w danej dziedzinie. Ustawa o utworzeniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z 2007 r. przypisywała tej nowoutworzonej agencji niezwykle ważną rolę podmiotu integrującego rozproszony dotychczas potencjał badawczy wokół najważniejszych, bo strategicznych dla przyszłości naszego kraju dużych programów badawczych.

Niestety kolejne zmiany tej ustawy spowodowały odejście od pierwotnych założeń i przeniesienie podstawowej aktywności Centrum na finansowanie wielu setek rozproszonych tematycznie projektów wyłanianych na drodze ogłaszanych okresowo konkursów.

Od początku swojej działalności NCBiR sfinansowało w całości lub w części ponad 3300 projektów. Czy wiemy, ile projektów zakończyło się sukcesem? Ile powstało nowych firm wykorzystujących rezultaty prowadzonych badań i dlaczego nie więcej? Ile z tych firm rozpoczęło już sprzedaż i przeszło do etapu zysków? Wydaje się, że wciąż mamy do czynienia z niskim stopniem powiązania wyników ciągle niedoskonałych mechanizmów ewaluacyjnych z procesami decyzyjnymi

w sferze zarządzania groszem publicznym przeznaczonym na badania w Polsce.

Ostatnio nagłośniona propozycja MNiSzW, dotycząca tzw. „uwłaszczenia” naukowców, z niezrozumiałych powodów odrzuca i pomija doświadczenia tych, którzy od wielu lat osiągają sukcesy, jak również i to, że współczesne istotne osiągnięcia naukowe i wynalazki powstają w wyniku współpracy wielu osób działających w określonym środowisku. To dlatego np. w Uniwersytecie Stanforda, jednego ze światowych liderów w skutecznym transferze wiedzy, podobnie jak w wielu innych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, właścicielem wynalazku pozostaje uniwersytet, a ewentualnie pojawiające się w wyniku jego wykorzystania „royalties” dzieli się po równo pomiędzy głównego twórcę wynalazku, zespół, w którym pracuje oraz uniwersytet.

W ten oto prosty sposób tworzy się swoisty ekosystem, w którym wszyscy uczestnicy procesu tworzenia są zainteresowani osiągnięciem wspólnego sukcesu, ale i przyszłymi tantiemami. W Polsce natomiast znakomicie ma się tzw. „szara strefa” tj. indywidualne usługi pracowników instytutów i uczelni na rzecz firm z nieformalnym wykorzystaniem dorobku i infrastruktury (wyposażenia) jednostek badawczych.

Charakterystyczną dla publicznego wsparcia dla innowacji jest także nadmierne występowanie awersji do ryzyka ze strony organów administracji. Jeśli środki publiczne angażowane są tylko w projekty bezpieczne, zaś agendy publiczne nie dopuszczają możliwości porażki innowatorów rozliczając ich rygorystycznie z braku sukcesu, to cel skutecznego pobudzenia innowacyjności w Polsce nie zostanie osiągnięty.

Przykładem mogą tu być, przywoływane w publicznych dyskusjach, niektóre programy adresowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, w których np. w celu zmniejszenia ryzyka dofinansowania projektów, wymaga się od potencjalnego Beneficjenta już na starcie, zobowiązania do wdrożenia wyników trwającego 3 lata projektu w ciągu kolejnych 2 lat od zakończenia jego realizacji. Niewywiązanie się

z obietnicy wdrożenia zagrożone jest karą zwrotu do 30% uzyskanego dofinansowania.

Współcześnie około 80% nowych technologii nie przeżywa na rynku więcej niż 8 do 10 lat, a wiele z nich, tych naprawdę NAJ... nawet 5-ciu lat. Gdzie, przy tak zdefiniowanych wymaganiach, miejsce na ambitne i zaawansowane projekty ze swojej natury obciążone ryzykiem niepowodzenia, jeżeli już na starcie trzeba zobowiązać się do wdrożenia nieznanych jeszcze wyników badań” po około 5 latach? (chyba, że znane wcześniej, ale wtedy po co badać przez 3 lata). Kontynuowanie tego typu praktyk utrzymuje nas w świecie imitacji, pseudobadań i „wtórnych aplikacji”.

Innowacje to ryzyko, droga w nieznaną, ale podążanie nią pozwala osiągać postęp i przyszłe korzyści. Henry Ford, bez wątpienia człowiek sukcesu, przed wielu latami mawiał *„Ten, kto boi się niepowodzenia ogranicza swoje działania. Niepowodzenie jest tylko okazją do tego, by zacząć od nowa w mądrzejszy sposób”*.

Braki systemowe powodują, że nierzadko wartościowe pomysły i przedsięwzięcia nie znajdują należytego wsparcia, a więc nie przynoszą autorom i Polsce oczekiwanych korzyści. Jak wiele naprawdę wartościowych i obiecujących polskich firm i przedsięwzięć osunęło się w tzw. „Dolinę Śmierci”, nie znajdując odpowiedniego wsparcia ze strony powołanych do tego celu instytucji i organizacji?

Jak często urzędnicy uzasadniają swoją niekompetencję i awersję do podejmowania decyzji twierdząc, że „na dobre pomysły pieniądze znajdują się same”?

Owytlumaczeniu do finansowania projektów innowacyjnych czy badawczo-rozwojowych nie może przesądzać nawet najlepiej zredagowany wniosek, a doskonałość i oryginalność projektu, jak i realne widoki na jego zastosowanie w praktyce, wartość nowopowstałej technologii, nie zaś to, czy idea projektu pochodzi ze strony przemysłu państwowego czy prywatnego czy nauki, jak również nie to, czy zajęła w danym konkursie punktowane miejsce, limitowane m.in. przez wielkość przyznanego na dany konkurs budżetu.

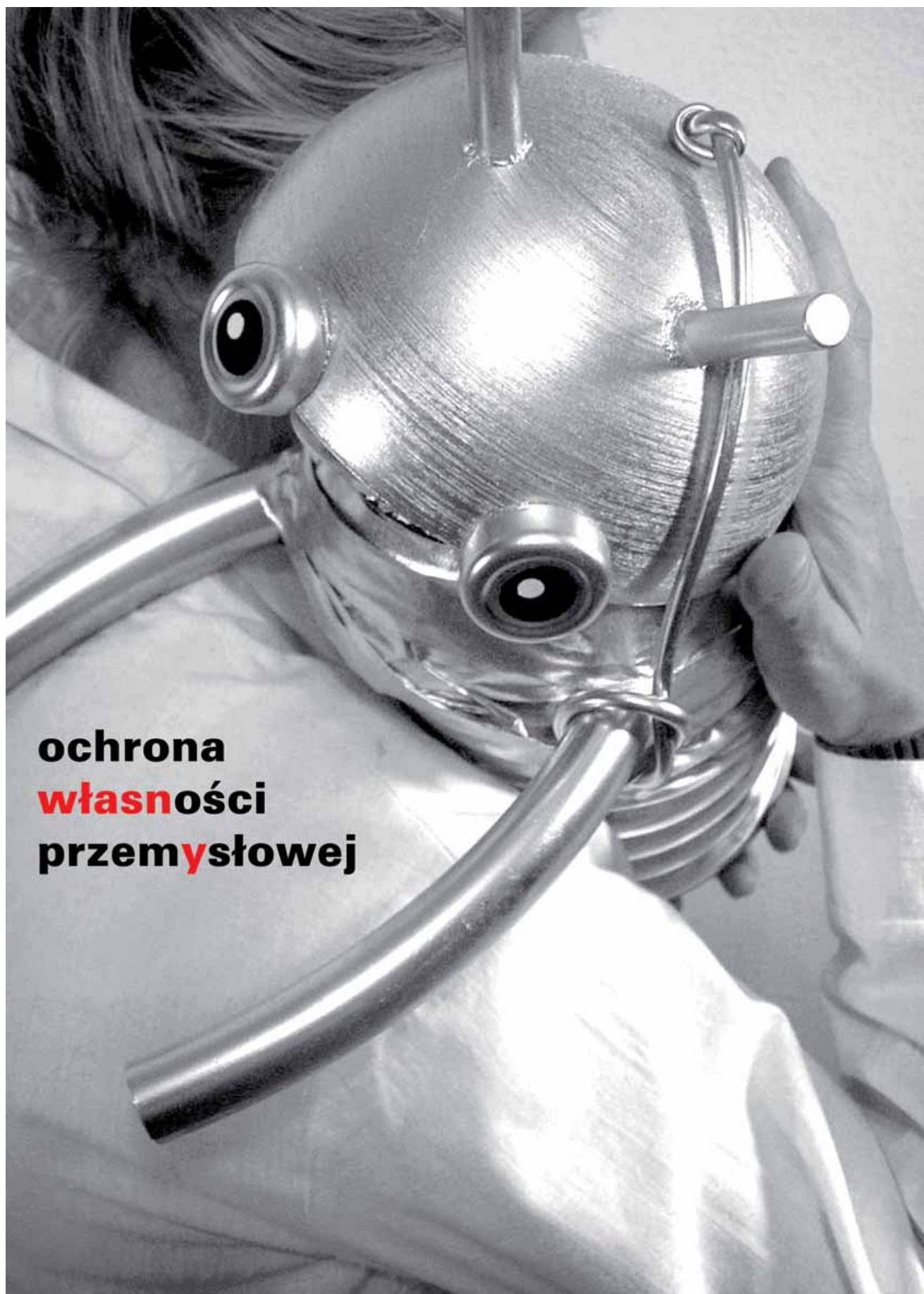
Dlatego zasadnym wydaje się przeznaczenie określonej części budżetu

agencji finansujących projekty, szczególnie z obszaru zaawansowanych badań stosowanych, na finansowanie najbardziej wartościowych ważnych projektów pojawiających się poza terminami kolejnych konkursów. Konkursy mają bowiem tę cechę, że tuż przed upływem terminu zgłoszeń, jak Polska długa i szeroka, znacząca część środowiska zajęta jest pisaniami wniosków, wymyślaniem co i jak badać, kogo zaprosić do konsorcjum, by spełnić wymogi formalne konkursu i zdobyć finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania własnego zespołu, instytutu, itd. itd.

Radość lokalnych społeczności z otrzymania finansowania i powstających nowych budynków i laboratoriów uczelni i instytutów jest zrozumiała. Jednak dopiero rozwój w tych laboratoriach badań na poziomie konkurencyjnym wobec innych ośrodków na świecie, pozwoli na poprawę pozycji nauki i innowacyjności działań w Polsce, ale do tego potrzeba mądrych zmian, ambitnych programów badawczych i znacznie większych środków.

Brak rozpoznawalnej prorozwojowej myśli strategicznej w Polsce nie dotyczy tylko obszarów badań naukowych, szkolnictwa wyższego i gospodarki. Przyczyn tego stanu rzeczy jest oczywiście wiele, ale zapewne jednymi z podstawowych są m.in. jak dotąd: imitacyjny charakter polskiej transformacji, a także brak w naszej krajowej rzeczywistości niezależnych, silnych merytorycznie, pozarządowych organizacji, inicjujących i inspiрующих swoimi analizami i ekspertyzami debatę publiczną na temat strategii rozwoju państwa, jak i poszczególnych dziedzin jego funkcjonowania.

Opozycji poszczególnych krajów i społeczeństw w świecie decyduje przede wszystkim ich udział w globalnym zasobie intelektualnym oraz wiedza i sposób korzystania z niej na co dzień. Koniecznością jest, aby nasz kraj stał się atrakcyjny dla najwybitniejszych umysłów, aby zapobiec odpływowi talentów, bo to właśnie talenty są niezbędne w procesie tworzenia innowacji, o ile potrafimy im stworzyć właściwe ku temu warunki. To nie tylko sprawa naszych ambicji, ale warunek narodowej tożsamości i naszego szeroko rozumianego bezpieczeństwa.



**ochrona
własności
przemysłowej**

Anna Myczkowska, Kraków (2006 r.)

Niezbędny spójny krajowy SYSTEM INNOWACYJNOŚCI

prof. dr hab. Wojciech Dominik
Uniwersytet Warszawski

W połowie lat 80. ubiegłego wieku, gdy pracowałem w zespole badawczym Europejskiego Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie, pojawił się w grupie Nick Solomey – doktorant ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szef zespołu – prof. Georges Charpak zdecydował, że przyłączy go do zadań badawczych, które prowadziłem.

Zaczęliśmy więc współpracować bardzo intensywnie. Technika rejestracji przebiegu eksperymentu polegała od zawsze na prowadzeniu dziennika pomiarowego zwanego potocznie *logbook* – określenie odziedziczone po dziennikach pokładowych z czasów wielkich wypraw żaglowców.

Nick Solomey, jako młodszy, otrzymał zadanie prowadzenia notatek w naszym *logbooku*, co wykonywał bardzo rzetelnie. Pewnego popołudnia do laboratorium zajrzała sekretarka w poszukiwaniu szefa. Nick wziął do ręki *logbook* i zanotował to zdarzenie rejestrując jego czas i osoby obecne.

Na moje pytanie, dlaczego zanotował fakt nie mający żadnego związku z procesem badawczym, odpowiedział z całą prostotą amerykańskiego doktoranta:

Gdybyśmy teraz dokonali wynalazku, to moglibyśmy udowodnić nasze prawo pierwszeństwa przedstawiając zapisy w logbooku oraz przywołując na świadków osoby, które widziały nas pracujących w laboratorium.

I opisał młodemu fizykowi z Polski zasady rejestrowania przebiegu pracy badawczej, które zapewniają udowodnienie i uzyskanie prawa pierwszeństwa wyniku własnych badań: strony notatek muszą być trwale spięte i ponumerowane, nie wolno wymazywać czy zamazywać zapisanej informacji, błędne wpisy powinny być przekreślone i opatrzone komentarzem z parafką i datą itd. Przykazania bardzo proste i oczywiste, ale sposób podania wskazywał na usystematyzowane opanowanie sprawności rejestrowania przebiegu pracy badawczej.

Na moje naiwne pytanie, skąd on to wie, znów padła prosta odpowiedź:

Każdy student w Stanach to umie, ponieważ opanowanie takich elementów rzemiosła naukowego znajduje się w obowiązkowych programach studiów wszystkich amerykańskich uczelni.

Wróciliśmy do pomiarów, które nie miały na celu dokonania wynalazku, a wyłącznie tworzenie metod pomiaru promieniowania jonizującego w doświadczeniach nad poznaniem podstawowych praw rządzących Wszechświatem.

Kilkuminutowa rozmowa o zasadach prowadzenia *logbooka* wywarła na mnie takie wrażenie, że dobrze ją zapamiętałem. Absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył prestiżowe studia na Wydziale Fizyki nie próbo-

wano wpoić podczas studiów podstawowych sprawności związanych z ochroną prawną i wykorzystaniem komercyjnym rezultatów pracy twórczej.

Można zrzucić winę na nierynkowy wówczas system gospodarczy PRL, ale po transformacji ustrojowej, gdy powszechnie mówiono o budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, podstawowe aspekty praktyczne związane z tworzeniem i wykorzystaniem wiedzy na użytek gospodarki długo nie znajdowały miejsca w programach studiów.

W połowie pierwszej dekady bieżącego stulecia słowem kluczem wszelkich działań stało się w Polsce pojęcie *innowacyjności* odmieniane po wielokroć przez wszystkie przypadki w ważnych wystąpieniach i dokumentach.

Podstawą innowacyjności technicznej jest wynalazczość. Zapowiedzi tworzenia podstaw innowacyjnej gospodarki kraju miały wówczas dość mizerne podstawy mierzone strumieniem krajowych zgłoszeń wynalazków. Raporty roczne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej publikowane od 2002 roku pokazują niewielką aktywność wynalazczą krajowych podmiotów. Liczba zgłoszeń wynalazków na poziomie 2000 rocznie i z roku na rok malejąca zdecydowanie nie odpowiadała aspiracjom dużego europejskiego kraju. Warto zaznaczyć, że prawie połowa zgłoszeń wynalazków pochodziła z uczelni i instytutów badawczych – intensywność wynalazcza krajowych podmiotów gospodarczych była zdecydowanie poniżej standardów europejskich, **nie były one też zainteresowane współpracą z uczelniami na tym polu i procesem wdrażania produktów wynalazczości uczelnianej.**

W roli szefa Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego intensywnie angażowałem się w wypracowanie sposobów zwiększenia stopnia transferu technologii z uczelni do gospodarki. Wkrótce stało się oczywiste, iż tylko odpowiednia powszechna edukacja, szczególnie w szkołach wyższych, może zainicjować trwale zwiększanie aktyw-

ności innowacyjnej. Student polskiej uczelni powinien otrzymać taki sam pakiet sprawności i wiedzy w zakresie podstaw prawa autorskiego i wynalazczego oraz komercjalizacji wyników prac badawczych, jaki znacznie wcześniej otrzymywał każdy student uczelni amerykańskiej.

Wypracowanie formuły kształcenia oraz znalezienie sposobu wprowadzenia odpowiednich przedmiotów obowiązkowych we wszystkich uczelniach stanowiło spore wyzwanie. Inspirujące spotkania z dr Alicją Adamczak – prezesem Urzędu Patentowego RP przyspieszyły bieg zdarzeń. Zaproponowana została formuła 4-15-15 odpowiadająca podziałowi liczby godzin kształcenia w podziale na wstępne szkolenie podstawowe i kształcenie specjalistyczne w trakcie studiów I-go i II-go stopnia.

Po raz pierwszy propozycję ogłoszono w 2006 roku podczas dorocznego Seminarium Rzeczników Patentowych w Cerdynie. Inicjatywa przyczyniła się do wprowadzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2007 roku

do standardów kształcenia wszystkich kierunków studiów obowiązku *prowadzenia zajęć z zakresu ochrony własności intelektualnej*. Co prawda zapis stawił na jednym poziomie własność intelektualną, BHP i ergonomię, ale pierwszy ważny krok został uczyniony.

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia wprowadził w roku akademickim 2008/2009 obowiązkowe powszechne szkolenie studentów w zakresie ochrony własności intelektualnej w wymiarze czterech godzin. Przygotowanie zajęć wymagało opracowania kursu, przygotowania logistyki szkoleń oraz przypisania odpowiedniej punktacji ECTS – przy ograniczeniu kwoty punktów ECTS przedmiot wyceniono na 0.5 ECTS odejmując część punktów za szkolenie BHP.

Przez pierwsze trzy lata UOTT UW organizował szkolenia dla prawie wszystkich jednostek uczelni – w sumie przeszkolono prawie 14000 studentów.

Skompletowanie licznej kadry wykładowców o najwyższych kwalifikacjach możliwe było dzięki współpracy z Urzędem

prof. dr hab. Wojciech Dominik

Fizyk, pracownik Zakładu Częstek i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii tej Uczelni.

Jest aktywnie zaangażowany w tematykę własności intelektualnej, innowacyjności, transferu technologii oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych. Współpracuje z przemysłem. Wspiera przedsiębiorczość akademicką – był inicjatorem powołania Akademickiego Inkubatora Technologicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Podejmował i realizował wiele projektów związanych z podnoszeniem świadomości środowiska akademickiego w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

Aktywnie działa w organizacjach krajowych i międzynarodowych, takich jak: Rada Naukowa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy powołanej przez Ministra Gospodarki, Rada Innowacyjności miasta stołecznego Warszawy przy Prezydencji Miasta oraz Rada Naukowa projektu Trendy Rozwoju Mazowsza i Collaboration Board eksperymentu SHINE/NA61 w CERN.



Patentowym RP, którego pracownicy po godzinach pracy udzielali się prowadząc zajęcia w Uniwersytecie.

Szkolenie stało się trwałym elementem kształcenia – od 2011 roku wszystkie jednostki UW samodzielnie organizują zajęcia.

Sądzić można, że inicjatywa przyczyniła się do zwiększenia stopnia respektowania praw autorskich w myśl zasady *żądasz respektowania swoich praw do rezultatu twórczego, respektuj prawa innych*. Stanowiła też inspirację do wprowadzania w szerszym zakresie zagadnień ochrony własności intelektualnej w ramach poszczególnych specjalizacji.

Powszechne wprowadzenie zagadnień własności intelektualnej w większym zakresie, kreowanie proinnowacyjnych postaw w społeczności akademickiej oraz skuteczne wyławianie wynalazków wymaga wykwalifikowanej kadry właściwie w każdej jednostce podstawowej uczelni.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, w ramach projektu dofinansowanego z funduszy POKL, uruchomił w 2010 roku Studia Podyplomowe *Ochrona własności intelektualnej* skierowane do pracowników szkół wyższych, którzy będą pełnić w lokalnych środowiskach rolę doradców w dziedzinie wynalazczości oraz nauczać studentów podstawowych zasad. Program studiów oraz zestaw podręczników przygotowany został wcześniej w ramach programu Patent PLUS Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia w identycznej formule otworzył równolegle Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Patronat nad inicjatywą objęła Pani Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, której aktywne wsparcie nadało działaniom niezbędną dla powodzenia dynamikę. W ciągu trzech lat studia w Warszawie ukończyło 153 słuchaczy, a kolejne 60 osób rozpoczęło zajęcia w czwartej edycji. Studia w przyjętej formule powinny być zdecydowanie kontynuowane w kolejnych latach ze względu

na nielubianą zainteresowanie pracowników szkół wyższych.

Czy uczelnia jest lub powinna być przedsiębiorstwem? Na pewno nie powinna być typowym przedsiębiorstwem nastawionym na przynoszenie zysku właścicielowi, gdyż byłoby to sprzeczne z jej fundamentalną misją. Pod pewnymi względami uczelnia funkcjonować musi jednak jak przedsiębiorstwo dbające o stabilność finansową działalności oraz należytą ochronę rezultatów.

Najważniejszym produktem szkoły wyższej prowadzącej badania naukowe jest myśl – wyniki pracy twórczej upowszechniane i przekazywane także w procesie edukacji. Należy brać pod uwagę komercyjne udostępnianie wybranych rezultatów prac badawczych, ale komercjalizacja wyników badań nie może być traktowana jako podstawa finansowania działalności szkoły wyższej.

Postrzeganie znaczenia komercjalizacji i roli uczelni w służbie społeczeństwu w Stanach Zjednoczonych dobrze oddaje wypowiedź pani Mary Sue Coleman, prezydenta University of Michigan (cytowana za raportem Association of University Technology Managers ze Stanów Zjednoczonych):

„...dlaczego jesteśmy zainteresowani komercjalizacją technologii, tworzeniem i wspieraniem firm typu start-up oraz zwiększaniem liczby posiadanych patentów i udzielanych licencji? To nie wizja przyszłych zysków wyzwala te działania – tu nie chodzi o pieniądze. Transfer technologii służy realizacji naszej głównej misji: stawiania wiedzy, pomysłów i innowacji w służbie społeczeństwa.”

Szkola wyższa, jak każde przedsiębiorstwo, stworzyć powinna warunki sprzyjające efektywnemu powstawianiu „produktów” i zapewnić prawidłową ochronę praw wyłącznych do rezultatów. Jasne, przejrzyste i stabilne zasady podziału korzyści z przyszłej komercjalizacji wyników pomiędzy twórców i uczelnię pozwalają oczekiwać większego zainteresowania środowiska akademickiego

komercyjnymi zastosowaniami wyników własnych badań.

Zdecydowana większość uczelni w Polsce wprowadziła wewnętrzne regulaminy gwarantujące twórcom wynalazków wynagrodzenie na poziomie połowy dochodu z komercjalizacji. Powstają też zręby wewnętrznych procedur ochrony patentowej wynalazków oraz komercjalizacji. Uczelnie podejmują w sposób im właściwy działania sprzyjające innowacyjności w ramach pełnionej misji.

Już teraz szkoły wyższe wiodą prym wśród krajowych podmiotów w rankingu liczby zgłaszanych wynalazków – ponad 30% rocznej liczby zgłoszeń wynalazków w UP RP pochodzi z uczelni.

Porównanie z intensywnością patentowania przez uczelnie niemieckie pokazuje dwukrotnie większą aktywność wynalazczą uczelni polskich mierzoną w liczbach bezwzględnych. Dlaczego więc Polska lokuje się w Europie na szarym końcu w rankingach innowacyjności krajów, skoro jest relatywnie tak dobrze z wynalazczością akademicką (nie poddajemy w tym miejscu ocenie potencjalnej wartości rynkowej wynalazków)?

Pełna odpowiedź nie jest łatwa, ale ewidentnie brakuje uzupełniającej aktywności innowacyjnej podmiotów gospodarczych w Polsce. Brak też spójnego krajowego systemu innowacyjności – doraźne programy finansowane z funduszy europejskich, wzorowane na rozwiązaniach odpowiednich dla rozwiniętych gospodarek, nie tworzą trwałych mechanizmów rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach.

Proces budowy wewnętrznego systemu zwiększającego konkurencyjność gospodarki poprzez innowacyjność jest zawsze długotrwały – Finlandia przez ponad 20 lat tworzyła warunki umożliwiające globalną erupcję Nokii. Jeśli będziemy nadal obarczać środowiska nauki w Polsce wyłączną odpowiedzialnością za tworzenie innowacyjnej gospodarki, proces wychodzenia Polski z zapaści będzie trwać znacznie dłużej.

PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

O NAPRAWIE

POZIOMU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, dr h.c.

Niski stan innowacyjności polskiej gospodarki wzbudza niepokój ekonomistów, prawników i polityków¹. W opracowaniach ekonomicznych oraz z zakresu ochrony własności przemysłowej podkreśla się, że nasza gospodarka szybko wyczerpuje proste rezerwy wzrostu i w najbliższych latach zagraża jej spowolnienie, jeżeli nie nastąpi istotna poprawa poziomu innowacyjności. Oczekuje się również nieuchronnego wzrostu kosztów pracy oraz konkurencji takich państw, jak Chiny i kilkunastu innych państw rozwijających się głównie poza granicami Unii Europejskiej.

Bez zmiany polegającej na zwiększeniu efektywności rezultatów badań naukowych i rozwojowych oraz poprawy stopnia komercjalizacji wyników tej działalności niemożliwe jest na dłuższą metę opuszczenie przez Polskę „pułapki średniego poziomu dochodów”². Należy również zwrócić uwagę na okoliczność, że znaczne środki z unijnego funduszu spójności dopływać jeszcze będą do Polski na przestrzeni tylko kilku lat.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena stanu innowacyjności naszej gospodarki mierzona wielkością nakładów na działalność badawczą i rozwojową oraz liczbą uzyskiwanych patentów i innych innowacji chronionych przez prawa wyłączne. Przedstawiam także niektóre przyczyny niezadowalającego stanu innowacyjności pol-

skiej gospodarki, oceny polityki przemysłowej w tym zakresie oraz podejmuję próbę identyfikacji najważniejszych barier systemowych i prawnych. Artykuł kończy analiza propozycji usprawnienia stanu innowacyjności przy pomocy instrumentów prawnych, rozwiązań w dziedzinie finansowania badań naukowych i rozwojowych oraz ich komercjalizacji. W szczególności zajmę się oceną propozycji ustawodawczych, przedłożonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zakładają uwłaszczenie wynalazców zatrudnionych w uczelniach oraz jednostkach naukowo-badawczych.

I. Stan innowacyjności w Polsce

Skala aktywności badawczo-rozwojowej w Polsce oraz rozmiary nakładów na tę działalność są określane jako niskie. Na analizowanym obszarze osiągnięcia naszej gospodarki są bardzo skromne.

¹ Aktualny stan rzeczy ilustrują dane przedstawione w punkcie II artykułu.

² W. M. Orłowski, *Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania*, PWC, Warszawa lipiec 2013, s. 3.



prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, dr h.c.

Emerytowany profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM, były dziekan tego wydziału (1981-1984). Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i Polskiej Akademii Umiejętności oraz European Academy of Sciences and Arts, Academia Europea, Rady Zarządzającej UNIDROIT i ALLEA (komitetu doradczego European Federation of Academies of Sciences and Humanities d/s własności intelektualnej).

Prawo własności przemysłowej stanowi obok prawa spółek, główną dziedzinę jego specjalizacji. Prowadził wykłady z tego zakresu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, University of Pennsylvania Law School oraz do 2013 r. w Munich Intellectual Property Law Center.

Autor ponad 300 publikacji, w tym m.in. Charakter praw wynalazcy, Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych i Computers Programs and Patent Law: A Comparative Study, Rutgers Journal of Computers and the Law. Radca prawny.

Polska pozostaje w tyle nie tylko w stosunku do tzw. starych państw UE, lecz również w porównaniu z państwami grupy wyszehradzkiej, z którymi skutecznie konkurujemy w innych dziedzinach, a nawet odnotowaliśmy zmniejszenie dzielącego nas dystansu w ostatnim dwudziestoleciu. Statystyki Komisji Europejskiej w zestawieniu p.t. „*Innovation Union Scoreboard*” zaliczają Polskę do najśłabszej w Unii grupy „skromnych innowatorów”. Znajdujemy się tam razem z Łotwą, Rumunią i Bułgarią³. Szczególnie niepokojąca jest niska skala nakładów na badania i prace rozwojowe w stosunku do PKB, pochodzących z sektora prywatnego. Wydatki badawczo-rozwojowe z tego źródła są sześć razy niższe niż w UE i niemal czterokrotnie niższe niż przeciętnie w krajach grupy wyszehradzkiej. Wydatki te w relacji do PKB wyniosły w 2012 roku 0,33 wg Eurostatu, 0,23%, podczas gdy średnia w UE jest wyższa sześciokrotnie, a w państwach grupy wyszehradzkiej (bez Polski) trzypółkrotnie. W ostatnich latach począwszy od 2004 roku obserwujemy pewną poprawę, gdyż obecna skala analizowanych wydatków w relacji do PKB w latach 2000-2012 uległa zwiększeniu do 0,33%. (Również wydatki na badania i rozwój ze źródeł rządowych na głowę mieszkańca w Polsce są niemal trzykrotnie niższe niż w Czechach i ponad dziewięciokrotnie mniejsze niż w Niemczech⁴).

Skromny poziom innowacyjności gospodarki odzwierciedlają również statystyki dotyczące liczby patentów i innych praw ochronnych udzielanych na wzory użytkowe i przemysłowe. Poziom innowacyjności na rynku UE i sąsiadujących państw ilustruje najlepiej porównanie liczby patentów europejskich przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium.

W 2012 roku podmiotom polskim udzielono osiemdziesiąt patentów europejskich, co stanowi 0,12 ogółu patentów udzielonych przez European Patent Office (EPO). Udział podmiotów niemieckich i amerykańskich wynosi w odniesieniu do każdego z tych państw ponad 20%, a dla Włoch i Hiszpanii odpowiednio ponad trzy i około jednego procenta. Porównanie innowacyjności gospodarek

mierzonych liczbą uzyskanych patentów w Monachium ilustruje poniższa tabela.

Patenty udzielone przez EPO

	Ogólna liczba udzielonych patentów europejskich	Polska	RFN	USA	Włochy	Hiszpania
2002 r.	47.380	10	11.246	11.843	1.613	198
2003 r.	59.989	12	13.408	15.089	2.213	329
2004 r.	58.725	14	13.605	14.204	2.219	365
2005 r.	53.255	15	12.486	13.004	1.865	319
2006 r.	62.777	17	14.275	14.833	2.314	361
2007 r.	54.700	27	11.931	12.503	1.966	331
2008 r.	59.810	26	13.495	12.733	2.254	417
2009 r.	52.446	33	11.477	11.439	2.025	350
2010 r.	58.108	45	12.553	12.506	2.287	393
2011 r.	62.112	45	13.583	13.382	2.289	381
2012 r.	65.666	80	13.321	14.699	2.239	405

Relacja między liczbą patentów krajowych i zagranicznych obowiązujących w Polsce odzwierciedla nie tylko pozycję naszej gospodarki na rynku europejskim i globalnym, lecz ma istotne znaczenie dla tempa modernizacji produktów wytwarzanych przez krajowe przedsiębiorstwa. Rosnąca liczba praw wyłącznych przyznanych zagranicznym podmiotom stwarza ryzyko zakazu eksploatacji wielu wyrobów (sposobów produkcji) przez podmioty krajowe w obszarach objętych patentem, a co najmniej zwiększenia kosztów wdrażania nowoczesnych produktów wskutek konieczności uiszczania opłat licencyjnych. Zagrożenie to podnosili przedstawiciele polskiego prze-

³ Źródło: European Commission (2013), OECD (2011 B), World Economic Forum (2012), przytaczam za W. M. Orlowski, *Komercjalizacja...*, notka 2, s. 7.

⁴ Źródło: EUROSTAT „Science Technology and Innovation in Europe”, 2009 DOI 10.2785/620. Dane te dotyczą roku 2006. Porównaj szerzej: M. Urbaniak IFM PAN Poznań.

mysłu podczas debaty nad tzw. jednolitym patentem europejskim⁵. Rosnącą liczbę europejskich patentów obowiązujących w Polsce odnotowuje tabela nr 2.

Liczba patentów europejskich w Polsce

	Liczba patentów europejskich obowiązujących w Polsce
2005 r.	12
2006 r.	342
2007 r.	1.788
2008 r.	4.588
2009 r.	8.119
2010 r.	12.345
2011 r.	17.127
2012 r.	22.877

Krytycy jednolitego patentu europejskiego, których argumenty zostały w końcu uwzględnione przez rząd, podnoszą, że patenty europejskie o jednolitym skutku wzrastałyby w Polsce na poziomie ponad sześćdziesięciu tysięcy praw wyłącznych rocznie, przy czym dodatkowo należałoby mieć na uwadze efekt kumulacji, wynikający z obowiązywania patentu przez okres dwudziestu lat⁶. Należy podkreślić, że im więcej patentów, tym mniej szans na korzystanie z wiedzy znajdującej się w domenie publicznej. Niektórzy zwolennicy jednolitego patentu europejskiego argumentują, że ułatwienia uzyskania patentów na obszarze całej Unii należy traktować jako instrument poprawy stanu innowacji w Polsce i modernizacji polskiej gospodarki wskutek napływu inwestycji zagranicznych.

Błędność tych poglądów wykazał m.in. raport Deloitte z 2012 roku, który dowodzi, że bilans strat i korzyści w następstwie przyjęcia propozycji unijnych dotyczących jednolitego patentu i jednolitego europejskiego sądu patentowego byłby istotnie **niekorzystny dla polskiej gospodarki w perspektywie 25-30 lat**, nawet w razie przyjęcia optymistycznego wariantu rozwoju wynalazczości w Polsce.

O niskim stanie innowacyjności naszej gospodarki, mierzonym liczbą patentów uzyskiwanych przez polskie podmioty, mówią statystyki

polskiego Urzędu Patentowego. W latach 1975-1985 liczba patentów udzielonych polskim podmiotom była kilkakrotnie większa niż w latach 1995-2005. Dopiero od 2006 roku można jednak zaobserwować powolną tendencję wzrostową. W 2012 roku podmioty krajowe dokonały 5348 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Dla porównania w 2011 roku zgłoszeń tych było mniej o ponad pół tysiąca, a jeszcze rok wcześniej o 1266 zgłoszeń. Wśród polskich podmiotów zgłaszających wynalazki i wzory użytkowe do ochrony przodują: Politechnika Wrocławska (193 zgłoszenia), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (121) oraz Politechniki Poznańska (111), Warszawska (88), Lubelska (80) i Śląska w Gliwicach (75)⁷.

Komentując wzrost wynalazków w Polsce Prezes UP, dr A. Adamczak, zwróciła uwagę, że innowacyjność zależy w istotnym stopniu od wielkości nakładów na badanie i rozwój, które wynoszą obecnie około 0.9% PKB. Zaskakująco wysoki jest wskaźnik efektywności patentów na każdy milion nakładów przeznaczonych na badania i rozwój. Według wskaźnika *Gross domestic expenditure on research and development* Polska zajmuje trzecie miejsce w świecie po Singapurze i Korei Południowej, ze współczynnikiem 3,1 patentów uzyskanych na każdy milion zainwestowanych dolarów. Natomiast wg danych w Raporcie WIPO w 2011 roku wskaźnik wyniósł 3,2 w przeliczeniu na liczbę zgłoszeń wynalazków dokonanych przez podmioty krajowe w relacji do miliona dolarów wydatków na B+R. Wg tych danych Polska znajdowała się za Koreą Południową i Chinami.

Prezes UP RP stwierdziła, że o innowacyjności gospodarki decyduje w największym stopniu nie tyle i nie tylko liczba patentów uzyskiwanych przez podmioty krajowe, lecz skala wdrożeń innowacji⁸. W tym ostatnim rankingu Polska zajmuje 24. miejsce w UE i wyprzedza jedynie Łotwę, Rumunię i Bułgarię.

Pewien wzrost liczby zgłoszeń patentowych w Polsce w ostatnich kilku latach stanowi w dużej mierze nie tylko efekt zwiększenia nakładów budżetowych na badania (R+D), lecz także rezultat polityki obecnego kierownictwa Urzędu Patentowego. Polega ona na wspieraniu wynalazczości (np. promowaniu sukcesu innowatorów i wdrażających innowacje przedsiębiorców), udziale w podnoszeniu kwalifikacji rzeczników patentowych, upowszechnianiu prawa własności intelektualnej i jego krytycznej analizie przy współudziale przedstawicieli środowiska naukowego oraz współpracy z EPO i krajowymi urzędami patentowymi w państwach UE.

Kierownictwo UP RP doskonale rozumie konsekwencje nadmiernej ochrony własności intelektualnej, postulowanej przez kilka najbardziej bogatych i innowacyjnych gospodarek w skali globalnej dla takich państw jak Polska. Sceptyczna – jak się wydaje – postawa UP RP wobec tzw. jednolitego patentu europejskiego jest zrozumiała biorąc pod uwagę, że gospodarki tych państw, które odniosły sukces w postaci dogonienia czołówki lub zmniejszenia dystansu wobec liderów patentowych, stosowały politykę czasowego zniesienia ochrony patentowej (np. Holandia i Szwajcaria) lub skracania czasu obowią-

⁵ Podczas debaty na temat bilansu ryzyk i korzyści tzw. jednolitego patentu europejskiego przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego i elektrotechnicznego relacjonowali, że właściciele pakietów patentowych składali im oferty tanich licencji na produkowane już w Polsce wyroby, używając m.in. argumentu, że z chwilą przyjęcia przez Polskę pakietu dotyczącego jednolitego patentu europejskiego potencjalni licencjodawcy uzyskają daleko silniejszą pozycję przetargową w Polsce i w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie. Należy przypomnieć, że idea jednolitego patentu europejskiego zakłada automatyczne obowiązywanie prawa wyłącznego udzielonego przez EPO na obszarze całej Unii, co zwiększy zakres tzw. blokady patentowej.

⁶ Porównaj szerzej: A. Nowicka, *Jednolita ochrona patentowa i jednolity sąd patentowy – uwagi krytyczne*, Warszawa 2012, s. 3 i nast.

⁷ Źródło: <http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397103,raport-up-zglaszamy-coraz-wiecej-wynalazkow>.

⁸ Tamże.

zywania praw wyłącznych we wszystkich lub szczególnie wrażliwych dziedzinach przez długi okres trwania „pościgu” za czołówką. Dotyczy to w szczególności Japonii, Republiki Korei, Tajwanu i Singapuru. W odniesieniu do takich wrażliwych sektorów jak leki, produkty chemiczne i żywność, politykę osłabiania praw wyłącznych uprawiały przez dziesiątki lat m.in. Niemcy, Włochy i państwa skandynawskie. Jednocześnie państwa te zwiększały nakłady na działalność R+D.

Obok tego w warunkach polskich postuluje się wprowadzenie ulgi CIT, która powinna być rozliczana w okresie dłuższym niż rok i stosowana zarówno do konkretnych wydatków na badania i rozwój, jak i do przyrostu tych wydatków¹¹.

Ulgi podatkowe, obliczone na przyciągnięcie także inwestorów zagranicznych, stanowią skuteczny i od dawna stosowany instrument polityki przemysłowej. W naszej historii sukcesy w tej dziedzinie

Sprawą pilną jest zwiększenie autonomii szkół wyższych i instytutów PAN przy tworzeniu spółek innowacyjnych, wprowadzenie zachęt podatkowych, wspieranie ekspansji międzynarodowej krajowych liderów, doradztwo dla MSP oraz podejmowanie przedsięwzięć sprawdzonych w innych gospodarkach

Sukces takiej polityki innowacyjnej i jednocześnie negatywny bilans gospodarek tych państw, które uległy naciskowi lobby własności intelektualnej jest dobrze udokumentowany w literaturze ekonomicznej i prawniczej⁹. Członkowie UE nie posiadają całkowitej swobody kształtowania swej polityki patentowej. Nie można również tracić z pola widzenia niewątpliwie dodatniego bilansu naszego członkostwa we Wspólnocie oraz konieczności poszukiwania kompromisów. Państwa Grupy Wyszehradzkiej nie prowadzą jednak wspólnej, spójnej polityki w dziedzinie innowacji, która uwzględniałaby ich poziom rozwoju gospodarczego.

II. Jak poprawić stan innowacyjności w Polsce?

Oprócz niemal zgodnych wniosków dotyczących konieczności zwiększenia nakładów na badania naukowe i rozwojowe (B+R), poszukuje się również nowych rozwiązań prawnych i finansowych. W ostatnich latach wśród instrumentów nowej polityki przemysłowej w dziedzinie promowania innowacji wymienia się: tworzenie zachęt podatkowych, wspieranie ekspansji międzynarodowej lokalnych liderów, działania mające na celu wzrost efektywności krajowych programów badawczych, działalność edukacyjną i promocyjną, doradztwo z funduszy publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Polsce Banku Innowacyjnej Gospodarki¹⁰.

Oprócz bezpośrednich nakładów na działalność innowacyjną w ramach programów rządowych, wiele państw stosuje systemy zachęt podatkowych. Niektóre państwa Unii Europejskiej przewidują system bodźców podatkowych dla spółek innowacyjnych, których dochody przekraczają określony w ustawie wysoki procent dochodów z komercjalizacji własności przemysłowej (np. licencji patentowych, umów know-how i sprzedaży praw własności przemysłowej).

odnosili zarówno Jagiellonowie, udzielając przywilejów zwolnienia od podatków oraz prawa wyłączne odkrywcom nowych złóż metali i wynalazcom machin odwadniających prymitywne wówczas kopalnie. Władcy polscy i czescy w XIV i XV wieku udzielali przywilejów inwestorom krajowym i zagranicznym, które przyczyniły się do powstania na Śląsku i w Czechach największych w Europie zagłębi górniczych. Przywileje te były wydawane w postaci dokumentów łacińskich zwanych przywilejami lub patentami. Przypuszcza się, że uznanie prawa pierwszego wynalazcy ma swoje źródło w owych przywilejach. W XV wieku władcy Francji i Anglii przyjmowali śląskich emigrantów, którzy opuścili zwłaszcza Dolny Śląsk i Morawy w następstwie wojen husyckich. Król Francji podkreślał, że rozwój górnictwa we Francji wymaga nie tylko „importu” polskich i czeskich górników, lecz osadzania ich na podstawie przywilejów, z których korzystali w państwach swego pochodzenia. Piszząc wiele lat temu artykuł na temat pierwszych przywilejów patentowych w Europie natrafiłem również na ślady osadzenia śląskich górników w Kornwalii¹². Ludwik XI planując utworzenie zagłębia górniczego na ziemiach francuskich pisał, że będzie korzystał z wzorców panujących m.in. w Polsce za czasów Kazimierza Jagiellończyka¹³. Wśród wynalazców–przedsiębiorców, którzy otrzymali przywileje patentowe nadane przez tego władcę, znajdujemy nie tylko „znamienitych panów z połączonych gwarectw olkuskiego i krakowskiego”¹⁴, lecz także oferujących wdrożenie nieznanych w Polsce innowacji poddanych z Czech, Miśni i Wenecji¹⁵.

¹¹ Tak W.M. Orlowski, tamże, s. 38.

¹² Porównaj szerzej: S. Sołtyński, *Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazcy na przestrzeni XIV-XVIII wieku*, [w:] *Czasopismo Prawno – historyczne*, 1976, Zeszyt 1, s. 91-117; Dokumenty, o których pisałem w tym artykule uzasadniają hipotezę, że nazwa patent i zasada pierwszego wynalazcy (first investor) została przyjęta w prawie angielskim i prawie francuskim m.in. pod wpływem przywilejów udzielanych wynalazcom machin górniczych i odkrywcom nowych złóż na Śląsku i w Czechach (Erfinderprinzip).

¹³ H. Achenbach, *Deutsche Bergrecht*, Bonn 1888, s. 29.

¹⁴ E. Abt, *Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na górnym Śląsku*, Katowice 1957, s. 277 i n.

¹⁵ Zob. S. Sołtyński, *Powstanie*, notka 12, jw., s. 98-99.

⁹ Por. np. Report on the Commission on Intellectual Property Rights and Development Policy, London 2002, s. 15-33.

¹⁰ Propozycje te zawiera powołana już wyżej praca W. Orlowskiego, *Komercjalizacja badań*, notka 1, supra.

Powoływana już wcześniej praca prof. Witolda M. Orłowskiego trafnie zwraca uwagę, że centra inwestorów zagranicznych, którzy nabyli polskie przedsiębiorstwa, nie są z reguły zainteresowane tworzeniem ośrodków badawczo-rozwojowych na rynkach wschodzących. Wiążące Polskę umowy międzynarodowe, w tym także przepisy unijne zakazują wyraźnie uzależniania prywatyzacji od innych wymogów niż cena (świadczenie pieniężne). Uzależnienie prywatyzacji od spełnienia innych przesłanek, np. utworzenia, a nawet kontynuowania działalności w ośrodku badań i rozwoju w Polsce stanowi niedozwoloną praktykę (tzw. *performance requirements*)¹⁶.

Tworzenie ośrodków B+R w Polsce przez inwestorów zagranicznych ma miejsce w wyjątkowych okolicznościach, chociaż powinna temu sprzyjać niska cena kosztów pracy i dobre wykształcenie kadry naukowo-badawczej. Należy mieć jednak na uwadze, iż trudno oczekiwać od inwestora zagranicznego tworzenia takich ośrodków w każdym państwie, w którym dokonali inwestycji kapitałowej. Większość firm globalnych posiada jeden lub kilka takich centrów badań. Mimo zakazów prowadzenia prywatyzacji i jej uzależniania od prowadzenia badań rozwojowych przez inwestora, dopuszczalne jest uzależnianie pomocy publicznej, zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych, od tworzenia w nich centrów badawczo-rozwojowych.

Należy zgodzić się z poglądem, że obecna polityka wspierania finansowego tworzenia miejsc pracy, „niezależnie od ich jakości i trwałości (...) wydaje się absurdem z punktu widzenia długookresowego rozwoju”¹⁷. Podzielał krytykę polskiej polityki przemysłowej w odniesieniu do bodźców oferowanych przedsiębiorcom w specjalnych strefach ekonomicznych. Zwraca się uwagę, że cel w postaci tworzenia miejsc pracy nie jest dostatecznie powiązany z wymogiem tworzenia w strefach centrów badawczo-rozwojowych lub wdrażania nowych technologii¹⁸.

Można bronić poglądu, że proponowane wyżej wymogi nie stanowią zakazanych przez prawo unijne „*performance requirements*”, które ograniczają swobodę państw UE w zakresie uzależniania przetargów na nabycie prywatyzowanych przedsiębiorstw od innych kryteriów niż cena¹⁹. Wśród postulatów nowej polityki przemysłowej w dziedzinie innowacji wysuwane są również postulaty zwiększenia przymusu ekonomicznego, który zmuszałby uczelnie i instytucje badawcze do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów z komercjalizacji badań. Wysuwane są również propozycje ograniczenia dostępu tych podmiotów do tzw. „miękkiego finansowania” z budżetu państwa. Na uwagę zasługują propozycje powstrzymania erozji kapitału ludzkiego w sektorze badań i rozwoju w drodze wzrostu skali finansowania programów kierowanych do młodych naukowców i ułatwiania im komercjalizacji innowacji.

Bardziej wyrafinowaną i pro-innowacyjną politykę gospodarczą niż dziś prowadziło Królestwo Kongresowe. Postanowienie z dnia 2 marca 1917 r. o patentach swobody i listach przyznania²⁰ przewidywało przyznawanie praw wyłączności na prowadzenie fabryk „nie dość upowszechnionych pierwszym, którzy się zgłoszą”. Sukcesem polityki gospodarczej Księcia Druckiego-Lubeckiego było np. skłonienie do przybycia oraz inwestowania w Polsce Philippe’a de Girard, francuskiego wynalazcy metody prędkienia lnu na mokro, który zainwestował m.in. w Rudzie Guzowskiej, nazwanej później Żyrardowem.

III. Czy uwłaszczać wynalazców?

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstał niedawno projekt zmian ustawowych, które przewidują m.in. uwłaszczenie pracowników nauki, którym miałyby przysługiwać prawa patentowe i inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do dokonanych przez nich innowacji²¹. Propozycje te znalazły wsparcie u czołowego polskiego ekonomisty, który uważa, że „zagwarantowanie wynalazcom pełni praw własności intelektualnej do wynalazku z zachowaniem jasnych zasad rozliczeń z uczelnią/institucją, brokerem, przedsiębiorcą i inwestorem”, stanowi istotny wymóg poprawy stanu innowacyjności w Polsce²².

Zgadza się z większością elementów diagnozy i sposobów „leczenia” polskiej gospodarki, które zaproponował prof. W. Orłowski, nie zostałem przekonany do idei uwłaszczenia. Również wśród rektorów uczelni i znanych mi wybitnych wynalazców oraz organizatorów działalności badawczo-rozwojowej w sektorze nauki panuje opinia, że jest to bardzo ryzykowna reforma, która może przynieść odwrotny skutek od zakładanych.

Wprowadza ona zasadniczą dysharmonię między pozycją wynalazcy w sektorze prywatnym oraz w uniwersytetach i instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego w gospodarkach produkujących w dziedzinie innowacji dominuje dziś prymat pozycji inwestora? Niezależnie od tego, czy jest to prywatne przedsiębiorstwo bądź państwowa uczelnia lub instytut badawczy obowiązuje w nich zasada, że wynalazek pracowniczy należy do inwestora. Odmienne rozwiązanie może być tylko następstwem odmiennej umowy między pracownikiem a pracodawcą²³. Oczywiście prawo może starać się zapewnić rozsądne korzyści dla wynalazcy i chronić stronę słabszą, lecz decydujący wpływ na podjęcie działalności innowacyjnej, jej finansowanie i związane z tym ryzyko obciążają

²⁰ Dziennik Praw nr 28 z 1817 r.

²¹ Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uzasadnienie.pdf; OSR nowelizacja PSW 17-07-OST1.pdf; PSW projekt z dnia 16 lipca 2013-r.pdf.

²² W. M. Orłowski, *op. cit.*, s. 43.

²³ Rozwiązanie takie przyjęto także w ustawie Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Według art. 11 ust. 3 tej ustawy „w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej”.

¹⁶ Zakaz taki wynika również z art. II ust. 4 Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między RP i Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 21 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 97, poz. 467.).

¹⁷ W. M. Orłowski, *Komercjalizacja*, s. 40.

¹⁸ Tak trafnie, W. M. Orłowski, *Komercjalizacja*, notka 2, s. 41 i n.

¹⁹ Wydaje się natomiast, że trudno byłoby pogodzić także wymogi z art. II Traktatu ze Stanami Zjednoczonymi, który zakazuje „*performance requirements*” wobec wszystkich inwestycji.

inwestora. Dlaczego w sektorze nauki mają obowiązywać diametralnie odmienne zasady?

Niedostateczne zainteresowanie szkół wyższych i instytutów badawczych działalnością innowacyjną wynika z wielu przyczyn: dostępności łatwego finansowania, które nie jest połączone z ryzykiem, brak przymusu ekonomicznego, antyinnowacyjnych postaw kulturowych, wysokiego poziomu zazdrości wobec ludzi sukcesu i niskiego poziomu tzw. kapitału społecznego (zdolności do współdziałania dla osiągnięcia trudnych celów).

Czy perspektywa uwłaszczenia może przewyższyć obecny stan rzeczy? Nic na to nie wskazuje, gdyż uwłaszczenie wynalazcy nie uwzględni złożonego i długiego procesu tworzenia i wdrażania wynalazków, a równocześnie pogłębiłoby zapewne konflikt między potencjalnym wynalazcą, a kierownictwem jednostki i kolektywem, z którym współpracuje. Kierownictwo uczelni czy instytutu będzie miało mniejsze niż dotychczas bodźce dla wspierania wynalazczości i stwarzania dogodnych warunków pracy dla ambitnych twórców. Społeczność instytutu i uczelni zmniejszy swe zainteresowanie wspomaganiem potencjalnego wynalazcy. Zazdrość środowiska, która jest czynnikiem hamującym innowacje w chwili obecnej, z pewnością wzrośnie. Ucierpi na tym skromny uczelnianny kapitał społeczny.

Zwolennicy uwłaszczenia nie wyjaśniają, na jakich zasadach ów potencjalny naukowiec–wynalazca ma dokonać rozliczeń z uczelnią, instytutem, brokerem, przedsiębiorcą i inwestorem²⁴. Ryzyko podejmowania działalności innowacyjnej w uczelniach i instytutach badawczych może w pewnej mierze obciążać te podmioty, natomiast trudno sobie wyobrazić, aby uczelnia zawierała skuteczne umowy dotyczące rozliczeń z pracownikiem-wynalazcą. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawstwo amerykańskie, które promuje udzielanie grantów z funduszy rządowych na rzecz uczelni, jednocześnie trafnie zastrzega, że przywilej komercjalizacji wyników sfinansowanych z tych środków pozostaje w rękach uczelni. Jednakże strona rządowa zapewnia sobie bezpłatną licencję i prawo decydowania o udzieleniu sublicencji innym podmiotom. W ten sposób zabezpieczony jest również interes podatnika, o którym zapominają projektodawcy uwłaszczenia wynalazców²⁵.

Z powyższych względów, doświadczeni wynalazcy i organizatorzy działalności innowacyjnej na uczelniach oceniają krytycznie proponowaną reformę. Proroktor krakowskiej AGH, uczelni, która sprzedała przemysłowi największą liczbę patentów, nie spodziewa się pozytywnych skutków uwłaszczenia, uznając, że jest to problem drugorzędny²⁶.

²⁴ Prof. W. M. Orlowski zakłada konieczność zachowania „jasnych zasad rozliczeń z uczelnią/instytutem i pozostałymi podmiotami”.

²⁵ Por. szerzej S. Englund, S. Hendrickson, *The Bayh-Dole Act and Regulation of Intellectual Property Rights to Intellectual Property Developed with Government Involvement*, [w:] *Intellectual Property Technology Transfer* (A.C. Flower, editor), Washington 2006, s. 1 i nast.

²⁶ A. Pezda, *Dość publicznych pieniędzy na badania naukowe. Ten raport zdenerwuje naukowców*, wyborcza.pl – <http://wyborcza.pl/0,0.html>

Równie krytycznie ocenia pomysł uwłaszczenia profesor Sylwester Porowski, dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, w którym powstał komercjalizowany od kilku lat wynalazek niebieskich kryształów i promotor kilku spółek innowacyjnych, które powstały w kierowanym przez niego instytucie. Jego zdaniem uwłaszczenie zwiększy konflikt między kierownictwem jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorczymi pracownikami nauki. Profesor jest promotorem kilku spółek innowacyjnych, z których niektóre mają szansę wejścia na giełdę. Podkreśla on, że tworzeniu zaangażowanego w działalność innowacyjną zespołu w instytucie sprzyja przyznanie tytułu własności uczelni bądź instytutowi.

Interesy twórców powinny być chronione poprzez szczodry system wynagrodzeń finansowanych z zysku, który płynie z komercjalizacji wynalazków. Podziela jego opinię, że uczelnie i instytuty powinny posiadać większą autonomię w zakresie tworzenia spółek innowacyjnych i stanowienia reguł dzielenia zysku płynącego z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Krytycy i zwolennicy projektu uwłaszczenia zgadzają się natomiast, że istotnym problemem jest brak profesjonalnych pośredników między uczelnią, przemysłem i instytucjami finansowymi. Proponuje się dodatkowe pieniądze publiczne, aby tworzyć fundusze *venture capital* i instytucje profesjonalnych pośredników, którzy mogą oferować fachowe doradztwo ułatwiające uczelniom i instytutom naukowym podejmowanie decyzji o inwestycjach innowacyjnych i współpracy z przedsiębiorcami.

Bardzo krytycznie ocenia projekt także prof. A. Szewc z UŚ, znawca prawa patentowego. Jego zdaniem projekt proponuje stworzenie enklawy prawnej, w której mają panować XIX-wieczne rozwiązania. Ponadto brak przekonujących argumentów, że pełni werwy uczelni ani wynalazcy, obciążeni obowiązkami dydaktycznymi i naukowymi, poradzą sobie z problemami, których nie potrafili rozwiązać centra transferu technologii, spółki celowe i funkcjonujące w szkołach wyższych struktury organizacyjne²⁷.

Rozumiem poniekąd zapał promotorów nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz zmianie niektórych innych ustaw²⁸. Sądzę jednak, że poprawy obecnego stanu rzeczy nie da się osiągnąć przy pomocy rozwiązania wzorowanego na koncepcji panującej w okresie XV-XIX w. Czekają nas żmudne wdrażanie rozwiązań biznesowych, prawnych i organizacyjnych, które zdały egzamin w innych państwach (np. Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Korei Południowej).

Sprawą pilną jest zwiększenie autonomii szkół wyższych i instytutów PAN przy tworzeniu spółek innowacyjnych, wprowadzenie zachęt podatkowych, wspieranie ekspansji międzynarodowej krajowych liderów, doradztwo dla MSP oraz podejmowanie przedsięwzięć sprawdzonych w innych gospodarkach. Zadaniem najtrudniejszym jest podejmowanie inicjatyw, które zakładają umocnienie kapitału społecznego współdziałania w procesie działalności innowacyjnej.

²⁷ Opinia prof. dr. hab. A. Szewca z dnia 11 września 2013 r., udostępniona autorowi niniejszego artykułu.

²⁸ Projekt z 16 lipca 2013 r.

CO Z URUCHOMIENIEM NARODOWEJ PLATFORMY: WIEDZA POLSKI?

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Uniwersytet Jagielloński

Pomimo nieustającego nawoływania do upowszechnienia i otwartości dostępu do zasobów wiedzy i informacji, co powinno być bezwzględny warunkiem rozwoju innowacyjnego społeczeństwa, przy nieograniczonych niemalże technicznych możliwościach realizacji takiego celu, barierą stają się rozwiązania instytucjonalne (szczególnie IP) oraz interesy ekonomiczne.

NCBiR dla otwartego dostępu do nauki i rozwoju innowacji: przypadek SyNat

Tematyka podjęta w opracowaniu nawiązuje do konieczności spojrzenia na możliwości rozwoju polskiej nauki i zarządzania nią z wykorzystaniem sieci. Tak jak bowiem paradygmat „nowej gospodarki” uzasadnia, że jej rozwój stał się możliwy dzięki rewolucji technologicznej, związanej z nowymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi, postępującą globalizacją oraz liberalizacją gospodarki, a sam proces konkurencji w znacznej mierze nie wiąże się już z pojedynczymi organizacjami, ale ich sieciami¹ (Okoń-Horodyńska, 2007), tak zmianie wyznaczanej

przez ICT ulega też proces tworzenia produktów wiedzy i zarządzania nauką. Wśród wielu koncepcji stworzonych przez badaczy struktur sieciowych taką wizję znaleźć można na przykład u Castellsa, który wskazuje na „strukturę sieci zbudowaną wokół projektów”... „na sieć połączeń na czas realizowania danego projektu i zmieniających konfigurację przy wdrażaniu każdego nowego projektu”², a więc projekt, skupisko wiedzy motywuje do integrowania, czy akcentowanie wprost roli integratora sieci, jako znaczącego w osiąganiu ważnych celów rozwojowych.

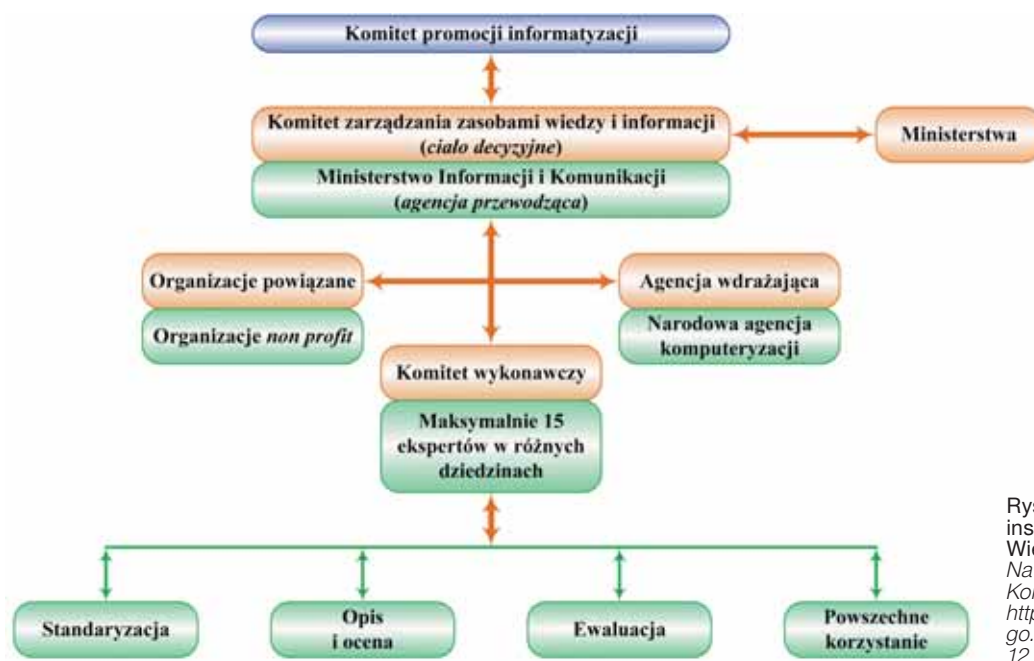
Więzi w sieci są więc z istoty rzeczy złożone i wzajemne, relatywnie trwałe oraz oparte bardziej na kooperacji niż na konkurencji. O złożoności, wartości, znaczeniu elementów w sieci (aktorów, organizacji,

itp.) decyduje ich wkład cennych informacji, wiedzy, technologii lub innych zasobów wnoszonych do sieci. Tworzenie powiązań między organizacjami, aktorami, zespołami zależy tu zatem od tego, czy mogą one dostarczyć użytecznych, a w szczególności rzadkich zasobów wprowadzonych do sieci.

To, co szczególnie istotne w podejściu sieciowym właśnie znalazło wyraz w planowanym projekcie, dzięki otwartości na te właśnie zagadnienia Narodowego Centrum Badania i Rozwoju i jego finansowym wsparciu, **„Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”**, [<http://www.synat.pl/opis-projektu>], co w skróconej formie można też nazywać platformą dla nauki, edukacji i innowacji. Od początku dyskusja nad

¹ E. Okoń-Horodyńska, (red.), *Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce*, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2007.

² F. Stalder, M. Castells, *Teoria społeczeństwa sieci*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012.



Rys. 1. Krajowa struktura instytucjonalna koordynacji Wiedzy Korei. Źródło: Na podstawie: Portal Wiedzy Korei, dostępny pod adresem: <https://www.knowledge.go.kr/main.jsp>, (stan na dzień 12 lipca 2012 r.)

projektem rodziła niejednorodne rozumienie jej celu.

Z jednej strony, chęć szybkiego jej uruchomienia i pokazania wreszcie całego dorobku polskiej nauki w jednym miejscu ograniczała działanie platformy, będącej przecież swoistą innowacją technologiczną i społeczną, do formuły wyszukiwarki produktów wiedzy polskiej nauki, opartej głównie na bibliotekach uczelnianych oraz Bibliotece Narodowej i Jagiellońskiej.

Z drugiej zaś, strategiczne myślenie o rozwoju i zarządzaniu polską nauką skłaniało do spojrzenia na jej rolę

w gospodarce i społeczeństwie znacznie szerzej, właśnie jako integratora sieci, w których produkty wiedzy powstają i służyć powinny konkretnym celom, a więc równocześnie koordynatora polskiej nauki. Podejścia te nie są względem siebie w sprzeczności, inna jest jednak przestrzeń działania platformy i konsekwencje z tego wynikające.

Tak czy inaczej, na razie produkty polskiej nauki wciąż są rozproszone, niesformalizowane, nieuporządkowane, nie koncentrują się wokół jednego ważnego projektu, mianowicie strategii

rozwoju polskiej nauki. Platforma, „upoważniona” do pełnienia roli integratora w sieci, stanowiłaby niejako nowy poziom w narodowym systemie wiedzy i innowacji, łącząc wyniki aktywności naukowej i badawczej (produkty wiedzy) wielu jego części składowych, (aktorów, węzłów) stanowiąc ostatecznie system wzajemnie powiązanych reguł określających warunki i zasady przechowywania, udostępniania, a także tworzenia nowych informacji i wiedzy, a jej funkcjonowanie uwarunkowane jest skalą i jakością ICT.

Przeglądarka czy platforma zarządzania polską nauką: a może Platforma Wiedza Polski

W poszukiwaniu właściwego sformułowania roli platformy SyNat w nauce i gospodarce pomocne okazały się rezultaty badań w/w prestiżowego badawczo-projektowego przedsięwzięcia finansowanego przez NCBiR. Podkreślenia wymaga, iż uruchomienie platformy SyNat wymagało

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Prof. zw. dr hab., specjalistka w zakresie ekonomii instytucjonalnej, innowacji, narodowych oraz regionalnych systemów i strategii innowacji, foresight; kierownik Katedry Ekonomii UJ; ekspert Komisji Europejskiej ds. foresight, regionalnych strategii innowacji, ECFIN; ekspert resortów: gospodarki, rozwoju regionalnego, oraz nauki i szkolnictwa wyższego; ekspert NCN, NCBiR oraz FNP; ekspert strategiczny ds. przygotowania Regionalnej Strategii Województwa Małopolskiego; od 2011 Dyrektor International Network of Women Engineers and Scientists na Europie Centralną i Wschodnią; w latach 2003-2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki.





Rys. 2. Krajowa struktura instytucjonalna koordynacji polskiej wiedzy i informacji. Źródło: opracowanie własne

też wyznaczenia jakiegoś wariantu modelu biznesowego adekwatnego do przedsięwzięcia.

W przypadku analizowanego projektu pojawiło się pytanie: jak znaleźć *consensus* pomiędzy teoretyczną prawdziwością ekonomicznej motywacji, a wynikającą z wyzwań rozwoju innowacji potrzebą otwartego dostępu do wiedzy? W analizowanym przypadku zasadne jest wykorzystanie koncepcji społecznego modelu biznesowego o charakterze dynamicznym, bowiem platforma SyNat z istoty jest wielowymiarową innowacją wzmacniającą rozwój społeczeństwa wiedzy.

Doświadczenie światowe wykazuje, iż założenie istotne z punktu widzenia modelu biznesowego dla nowego wymiaru platformy SyNat, to konieczność traktowania jej jako szeroko zakrojonego projektu zarządzania publicznymi zasobami wiedzy i informacji na poziomie centralnym, a nie lokalnym. Projekt musi też być ściśle powiązany z procesem informatyzacji oraz cyfryzacji pu-

blicznych zasobów wiedzy i informacji, a także budowaniem elektronicznego systemu wymiany różnych zasobów oraz systematycznego zarządzania ich rozwojem³.

Doświadczenia z uznanego w świecie, azjatyckiego przykładu rozwiązania otwartego dostępu do zasobów wiedzy i stworzenia w Korei Południowej „Portalu Wiedzy Korei” w formie projektów finansowanych z budżetu państwa, a więc z zastosowaniem społecznego modelu biznesowego, wydają się mieć pełne uzasadnienie do przyjęcia w Polsce, bo skoro podobnie planuje się finansować platformę SyNat, to można by też uzyskać podobne do koreańskich efekty działania platformy. W budowę Portalu Wiedzy Korei zaangażowane są ministerstwa odpowiedzialne zarówno za tworzenie produktów wiedzy, jak i ich technologiczną obsługę, stąd platforma rozwija się produktowo i usługo-

wo będąc równocześnie koordynatorem aktywności związanych z tworzeniem i otwartym dostępem do produktów wiedzy (rys. 1).

Stopień zaangażowania poszczególnych struktur organizacyjnych w budowę i zarządzanie zintegrowanym systemem wymiany cyfrowych zasobów wiedzy i informacji jest różny; struktury zarządcze oznaczono kolorem pomarańczowym, a wykonawcze kolorem zielonym. Odpowiedzialność i koordynacja rozwoju nauki i powszechnego dostępu do jej rezultatów jest ściśle określona (centralna część schematu), stąd na Portalu Wiedzy Korei poprzez blok: **Powszechne korzystanie** osiąga się dostęp do wszystkich możliwych produktów wiedzy wytworzonych w kraju, portal ten stanowi też wyjście do układu globalnego informacji.

W polskiej strukturze rozwoju wiedzy (rys. 2) nie ma niestety tak ważnej części integrującej proces tworzenia, wykorzystywania i zabezpieczenia produktów wiedzy.

³ W. Choi, *The development of digital libraries in South Korea*, Libri, vol. 53, 2003, s. 131.

W części centralnej systemu (rys. 2) można więc postawić znak zapytania (?). Zasoby wiedzy są zlokalizowane w różnych miejscach i brak między nimi powiązań, np. w Polsce działa 80 bibliotek cyfrowych, największe uniwersytety czy instytuty naukowe mają swoje repozytoria, odrębnie działają różnego rodzaju bazy biblioteczne, Biblioteka Wirtualna Nauka, Naukowe Archiwum Cyfrowe, itd.

Odpowiedzialność za koordynację i rozwój polskiej nauki i informacji jest więc rozproszona, podobnie jak jej finansowanie – część w Narodowym Centrum Nauki (NCN), część w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), część w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), część w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a jeszcze część w programach regionalnych, zaś technologiczne uwarunkowanie dystrybucji produktów wiedzy zlokalizowane jest w Ministerstwie Cyfryzacji, które dopiero rozpoznaje problem. W tej sytuacji wdrożenie wyników badań naukowych do gospodarki jest utrudnione, bo niekoordynowane, projekty badawcze często są powielane, wielokrotnie finansowane (na różnych szczeblach administracyjnych i w wielu jednostkach badawczych).

Dostęp do produktów nauki polskiej ma raczej charakter klubowy. Serwis Nauka Polska, dzięki któremu można dotrzeć do metadanych dotyczących rozpraw doktorskich, danych osobowych polskich naukowców, czy danych faktograficznych dotyczących krajowych ośrodków naukowych i akademickich, ma sporo wad podstawowych. Mianowicie takich jak brak powiązań z dokumentami źródłowymi, z zasobami bibliograficznymi, brak wersji anglojęzycznej, czy słabe „silniki” wyszukiwania. A sprawozdawczość dotycząca projektów MNiSW od dawna realizowana w wersji elektronicznej nie jest dostępna w systemie informacji Nauka Polska. W przypadku baz dziedzinowych występuje rozbieżność informacyjna, fragmentaryzacja wiedzy, słabe narzędzia przeszukiwania

zasobów i niejasna kodyfikacja baz i ich zasobów.

W tym kontekście realizacja projektu SyNat stanowi (projekt jest kontynuowany) niepowtarzalną szansę wypełnienia luki infrastrukturalnej i instytucjonalnej w systemie tworzenia, upowszechniania i wykorzystania wiedzy i informacji w Polsce, wprowadzając polską naukę w świat z jednej strony i przejmując koordynację jej rozwojem – z drugiej.

Zakładając możliwe procesy koordynacji struktury instytucjonalnej oraz wiedzy dzięki platformie SyNat można uporządkować je następująco (rys. 3).

Na razie jednak konstrukcja instytucjonalna platformy SyNat ewoluuje w kierunku raczej zmniejszenia jej znaczenia w społeczeństwie i gospodarce. Wychodzi się bowiem z założenia, że aby polska nauka dała się znaleźć w świecie – należy założyć repozytorium. Wśród sceptyków takiego rozwiązania już rodzi się wątpliwość, co do walorów heurystycznych repozytoriów. Istnieje bowiem ryzyko, iż powstałe repozytorium stanie się zamrażarką nieczytanych artykułów. Oznacza to, że projektowana platforma nie może być pozbawiona ścisłych kryteriów merytorycznych publikowania i gromadzenia produktów wiedzy, przestrzegania zasad jakości, przestrzegania praw własności intelektualnej, itp., tzw. „filtrów” ustawionych przez koordynatora i zarządzającego rozwojem polskiej nauki, którego nie ma, a bez tego dostęp do najlepszych produktów nauki polskiej na świecie będzie możliwy w dalszym ciągu raczej tylko przez wpływowe czasopisma. Skoro jednak kontynuacja projektu została zaakceptowana przez NCBiR, warto raz jeszcze rozważyć szersze jej możliwości działania w gospodarce i społeczeństwie.

Platforma SyNat mogłaby więcej: narzędzie wyłaniania inteligentnych specjalizacji (IS)

Dłaczego problem wyłaniania inteligentnych specjalizacji (dalej IS), jest

ważny i to szczególnie w polskiej nauce? Można wskazać na dwa aspekty odpowiedzi na to pytanie. Pierwszy, który aktualnie jest dominujący, dotyczy roli inteligentnej specjalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Horyzont 2020⁴, wskazuje jednoznaczne kryterium finansowania projektów badawczych: **Innowacje to transformacja wiedzy w pieniądze (koncentracja na efektach).**

Tymczasem w polskim systemie nauki promuje się projekty zgodne z priorytetem: **transformacja pieniędzy w wiedzę, na tym najczęściej proces ten kończąc.**

Efekty są definiowane przede wszystkim poprzez skalę wydatków, co jest absurdem. Skutkuje to powielaniem projektów badań i coraz słabszą ich oryginalnością, rozproszeniem zamiast koncentracją potencjałów, nieefektywną alokacją środków finansowych.

Dlatego ważniejszy wydaje się, choć wciąż trudny do pełnego zaakceptowania, aspekt merytoryczny związany z inteligentną specjalizacją. Koncepcja ta, jak wiadomo, sformułowana została w 2008 roku w DG Research UE⁵, a następnie wprowadzona do dokumentów strategicznych UE (m.in. Strategia Europa 2020, inicjatywa przewodnia Unia Innowacji) i rozwijana w obszarze polityki spójności (DG Regio), czego rezultatem było przygotowanie specjalnego przewodnika⁶. Upowszechniania wiedzy na temat koncepcji IS podjęło się Joint Research Centre (JRC) w Sewilli, które jest typowym tzw. „think-tankiem” Komisji Europejskiej, poprzez utworzenie Platformy S3⁷.

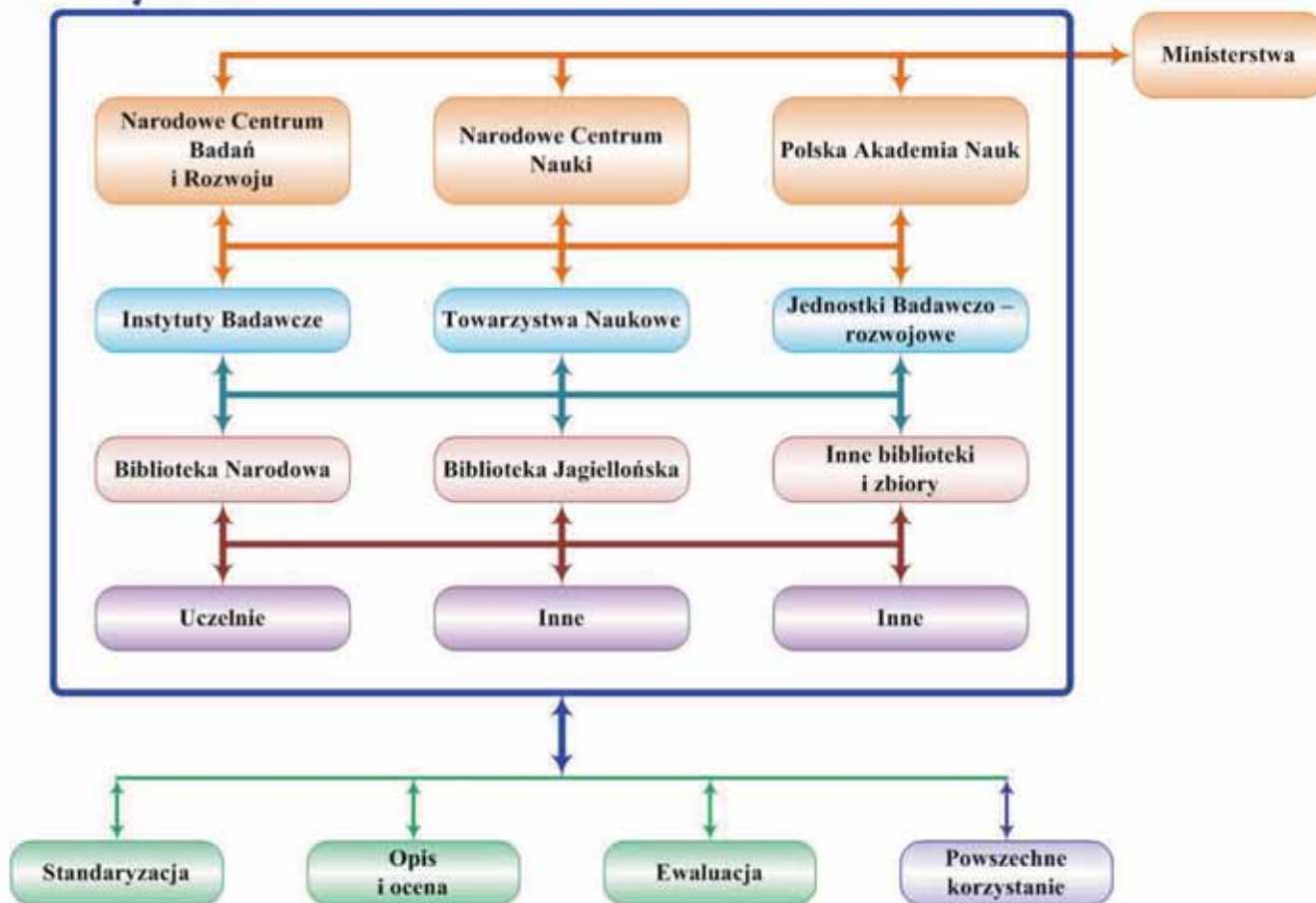
⁴ Por. http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020, (data odczytu: 7 lipca 2013 r.).

⁵ D. Foray, D. Hall, *Smart Specialisation – The Concept, Knowledge Economists Policy Brief* nr 9, 2009, June.

⁶ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf, (data odczytu: 14 lipca 2013 r.).

⁷ Por. <http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home>, (data odczytu: 23 maja 2012 r.).

SyNat



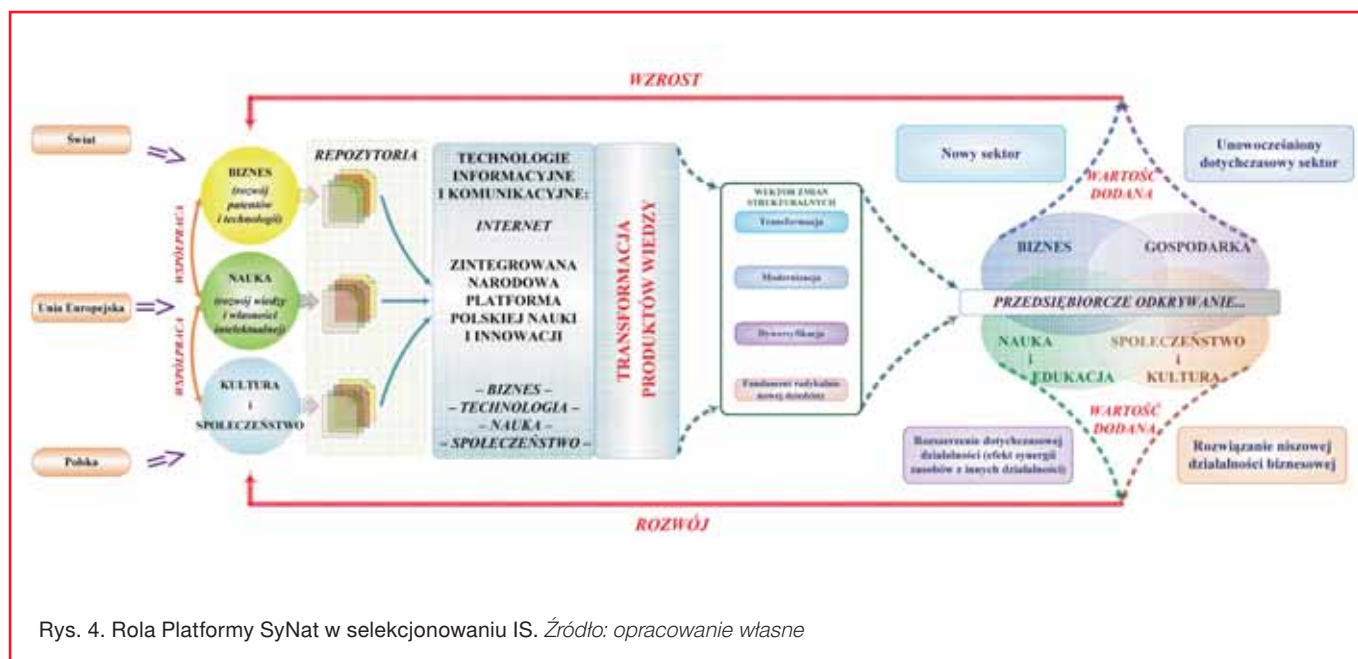
Rys. 3. Proponowana krajowa struktura instytucjonalna koordynacji polskiej wiedzy i informacji. Źródło: opracowanie własne

Koncepcja stanowi syntezę wielu formuł i teorii dotyczących polityki naukowej, innowacyjnej, przemysłowej i rozwoju regionalnego, jednak skupia się przede wszystkim na działalności B+R+I, w kręgach akademickich, także na edukacji i szkolnictwie wyż-

szym. W dokumencie Strategia „Europa 2020” wskazuje się wprost, iż:⁸

⁸ Komisja Europejska, *Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*, COM(2010), Bruksela, 2010, s. 15.

„na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały zreformować krajowe (i regionalne) systemy prowadzenia działalności B+R+I, aby sprzyjały one rozwijaniu doskonałości i inteligentnej specjalizacji...”.



Podstawowe założenia koncepcji IS, wskazujące w istocie na jej cele, można ująć więc następująco:

- **przeciwdziałanie fragmentacji i duplikacji badań naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA);**
- **osiągnięcie masy krytycznej w kluczowych dla konkurencyjności Europy obszarach i sektorach;**
- **rozprzestrzenianie technologii ogólnego zastosowania, zwłaszcza poprzez wykorzystywanie ich w produktach i usługach;**
- **wzmocnienie lokalnych potencjałów w zakresie prowadzenia działalności B+R+I (ang. *stairways to excellence*);**
- **wzmocnienie zaangażowania różnych interesariuszy w proces tworzenia strategii (ang. *entrepreneurial discovery process*);**

● **programowanie i wdrażanie polityk w oparciu o dowody (ang. *evidence-based policy*).**

Widać więc wyraźnie, że założenia IS idą w parze z sygnalizowanymi, potencjalnymi możliwościami platformy SyNat (rys. 4).

Zintegrowanie i transparentność informacji o produktach polskiej nauki, opisujących stan badań w poszczególnych dziedzinach, odległość od poziomu badań światowych, bliskość możliwości komercjalizacyjnych wyników badań, a także (co założono w projektowaniu platformy) proces transformacji zgromadzonych na platformie zasobów wiedzy w zróżnicowane produkty i wykształcenie się katalogu nowych produktów wiedzy pozwalałoby na szybkie i efektywne powiązanie projektów badawczych z wdrożeniami.

Platforma Nauka Polski mogłaby być więc wykorzystana do wyłaniania inteligentnych specjalizacji stając się tym samym miejscem poszukiwania kluczowych obszarów rozwoju nauki i wdrożeń, zaś wartość takiego produktu byłaby nie do przecenienia. Wykorzystanie takiego narzędzia do wyłaniania IS dałoby pewność, iż nie tworzy się listy badań, technologii, sektorów wytypowa-

nych z za biurka, ale, że jest to proces transformacji gospodarczej poprzez przedsiębiorcze odkrywanie, w którym kluczem jest nauka, a wynikiem zmiany strukturalne w gospodarce.

W tym aspekcie platforma SyNat czyli zintegrowany system informacji dla nauki i edukacji, może zapoczątkować też rozwój niekonwencjonalnych form współpracy między podmiotami edukacyjnymi oraz gospodarczymi z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technologii, w oparciu o które rodzi się społeczeństwo informatyczne. W procesie wyłaniania IS, a więc przedsiębiorczego odkrywania, jako wyniku oczekuje się powstania nie tylko po prostu innowacji czy badań naukowych, ale zmian strukturalnych w gospodarce, a skoro kluczem IS jest nauka, to w pierwszej kolejności takie zmiany strukturalne muszą się dokonać właśnie w nauce, szczególnie w badaniach stosowanych.

Wskazano na kilka tylko możliwości platformy SyNat, integrującej na razie głównie środowiska naukowe, w przyszłości zapewne i biznesowe, która z istoty swej nie jest konstrukcją zamkniętą, ale będzie podlegać ewolucji, oby tylko w kierunkach wskazanych w tym krótkim, z konieczności, opracowaniu.

CZY PORA NA ZMIANY PRAWA PATENTOWEGO?

prof. INP PAN, dr hab. Helena Żakowska-Henzler
Instytut Nauk Prawnych PAN

Przez wiele dziesięcioleci spory i dyskusje znawców prawa patentowego koncentrowały się przede wszystkim wokół kwalifikacji prawno-patentowej konkretnych osiągnięć, a także zakresu wyłączności wynikającej z konkretnego patentu. Nie kwestionowano natomiast reguł i kryteriów rozstrzygania tych sporów. Ich niemal powszechna akceptacja na gruncie wszystkich systemów ochrony patentowej była wyrazem zgodności poglądów, co do roli, jaką ochrona ta ma pełnić w społeczeństwie – jej celów i funkcji, a w konsekwencji i zgodności poglądów w kwestii zasad i podstawowych założeń dotyczących modelu ochrony patentowej.

Gwałtowny rozwój nauki i techniki, jaki nastąpił w ostatnich dekadach XX wieku, zachwiał jednak tym porządkiem. Nowoczesna biotechnologia, techniki informatyczne otworzyły całkiem nowe obszary aktywności ludzkiej i stały się podstawą dla nowych form oddziaływania człowieka na otaczający świat i nowych możliwości jego kształtowania. W tym zmienionym środowisku społecznym i ekonomicznym powszechnie respektowane reguły prawa patentowego nie tylko straciły jednoznaczność, ale utraciły też przymiot bezspornej zasadności. Zjawiskom tym towarzyszy, powodując zarazem ich nasilenie, także coraz wyraźniej rysujące różnicowanie poglądów w kwestii celu systemów ochrony patentowej i ich miejsca w porządku prawnym oraz społecznym.

Zderzają się ze sobą dwa skrajne stanowiska. W myśl jednego system

patentowy służyć ma przede wszystkim dobru ogólnemu (interesowi publicznemu), a zatem model i zakres ochrony interesu indywidualnego determinowane winny być tym celem. Zwolennicy drugiego stanowiska postulują traktowanie patentu (a także i innych praw własności intelektualnej) jako prawa, którego celem jest ochrona interesu jednostki. Konsekwencją takiego poglądu są starania o maksymalne wzmocnienie pozycji uprawnionego z patentu – maksymalne zbliżanie tego prawa do prawa własności. Te dwa stanowiska znajdują odzwierciedlenie w dyskusjach nad propozycjami normatywnego rozwiązania konkretnych problemów z zakresu prawa patentowego, w tym zwłaszcza tych problemów, które pojawiły się wraz z nowymi obszarami aktywności ludzkiej.

Choć minęło już wiele lat od pierwszych wniosków patentowych dotyczących osiągnięć nowoczesnej biotechnologii czy rozwiązań z zastosowaniem technik informatycznych czyli od zdarzeń, które stały się impulsem do dyskusji na temat modelu ochrony patentowej, to nie ustały spory i kontrowersje wokół trafności i słuszności reguł ochrony patentowej dotyczących zarówno osiągnięć z tych nowych dziedzin, jak i tych odnoszących się do wszystkich wynalazków. Można nawet zauważyć, że w ostatnich latach kontrowersje te nasiliły się, czego przejawem i rezultatem jest m.in. obserwowane, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej, w tym i w Unii Europejskiej, różnicowanie niektórych aspektów regulacji prawnej ochrony patentowej, do niedawna jeszcze jednolitych instytucji prawa patentowego. W pewnym

zakresie następuje więc wycofanie z wcześniej osiągniętego poziomu harmonizacji modelu ochrony patentowej.

Wartykule przedstawiono istotę niektórych spośród kontrowersji, jakie współcześnie powstają wokół instytucji prawa patentowego i unormowanie tych kontrowersyjnych instytucji w prawie polskim. Obowiązujące polskie prawo patentowe ukształtowane zostało w okresie, gdy pewne reguły ochrony patentowej, nawet te budzące społeczne, a w tym i doktrynalne, spory, miały tak silne i powszechne poparcie ustawodawców oraz orzecznictwa, że uznawano je za niepodważalny kanon. Były to przy tym reguły i koncepcje powszechne w państwach Unii Europejskiej, do której Polska przystępowała. Wydaje się jednak, że obecnie warto postawić sobie pytanie czy przyjęte w polskim prawie patentowym reguły w pełni odpowiadają założeniom, co do celu i funkcji prawa patentowego, a także zgodne są z hierarchią wartości stanowiących fundament polskiego ładu prawnego i społecznego. Nie chodzi przy tym o weryfikację zasadności i słuszności koncepcji generalnych – ogólnego modelu ochrony patentowej, a jedynie o rozważania dotyczące wybranych aspektów prawa patentowego, modelu niektórych jego instytucji.

Celem artykułu jest zasygnalizowanie tych okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą i powinny mieć wpływ na decyzje o sposobie uregulowania poszczególnych aspektów ochrony patentowej, a które w czasie tworzenia polskiej ustawy nie były jeszcze znane lub nie istniały. Przykładem tych pierwszych mogą być trudności związane z interpretacją w kontekście wynalazków biotechnologicznych przepisów dotyczących przywileju badawczego¹, te drugie – to np. stanowisko Komisji Europejskiej wobec zróżnicowanego sposobu implementacji dyrektywy 98/44².

Ze względu na objętość artykułu, nie jest możliwe omówienie wszystkich zagadnień, których prawnopatentowa regulacja budzi dziś kontrowersje. Dlatego skoncentrowano się na dwóch tylko kwestiach. Pierwsza z nich to katalog przedmiotów patentowalnych, czyli wynalazków i kryteria ich odróżnienia

¹ Zob. dalej.

² Zob. dalej.

prof. INP PAN, dr hab. Helena Żakowska-Henzler

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, kierownik Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej w INP PAN.

Autorka m.in. książek: „Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu” (2007), „Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej” (2013) oraz współautorka tomu 14 A Systemu Prawa Prywatnego – Prawo własności przemysłowej. Za pracę habilitacyjną na temat „Wynalazek biotechnologiczny – przedmiot patentu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na prace naukowe. Radca prawny.



od odkryć, czyli przedmiotów, których patentowanie jest niedopuszczalne. Druga spośród omawianych zagadnień spornych to instytucja przywileju badawczego, jako jednego z ograniczeń patentu.

1. Co można patentować?

Niemal od początku istnienia systemów ochrony patentowej powszechnie respektowana była zasada, zgodnie z którą przedmiotem patentu, czyli prawa wyłącznego przysługującego jednostce, nie może być rozwiązanie samoistnie występujące w naturze, a więc takie, które nie zostało stworzone (wymyślone) przez człowieka, a przez niego jedynie odkryte. Obowiązkiwanie tej zasady było bezsporne i niekwestionowane nawet na gruncie tych systemów prawnych, których ustawy patentowe nie zawierały zakazu patentowania odkryć. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone, których ustawa patentowa przewiduje udzielanie patentów na wynalazki i odkrycia, jednak już od XIX wieku ukształtowała się w orzecznictwie amerykańskim tzw. doktryna produktów natury, na gruncie której wykluczone jest patentowanie rozwiązań samoistnie występujących w naturze, a więc nie stworzonych przez człowieka³.

³ Początek tzw. doktryny produktów natury w USA wiąże się z orzeczeniem w sprawie *Morton v. Infirmary*, 5 Blatch 116 F. Cas. No 9, 875 (1862) z 1862 r., w którym, mając na uwadze sformułowanie ustawy patentowej, przeprowadzono rozróżnienie odkryć na patentowalne i te, które przedmiotem patentu być nie mogą, jako produkty natury.

Jednak gdy w latach 80. XX w. nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnej biotechnologii, której podstawą było właśnie wykorzystanie materiału biologicznego samoistnie występującego w naturze, zakaz patentowania odkryć uznano za nieprzystający do specyfiki nowej dziedziny i nauki i przemysłu, a co więcej – za niweczący w tym nowym obszarze ludzkiej aktywności, główny mechanizm systemu patentowego, jakim jest czasowa eliminacja konkurencji. Podstawowe znaczenie dla osiągnięć nowoczesnej biotechnologii stanowi bowiem identyfikacja materiału biologicznego występującego w naturze i pełniącego określone funkcje w organizmie żywym. Np. identyfikacja genu kodującego białko cenne dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu pozwala na wykorzystanie takiego genu do przemysłowej (poza organizmem człowieka) produkcji ludzkiego białka jako produktu uzupełniającego występujące u niektórych ludzi jego niedobory. Identyfikacja genu, którego obecność w organizmie świadczy o określonym schorzeniu lub podatności na nie, daje podstawę dla działalności komercyjnej związanej z opracowaniem i stosowaniem testów wykrywających niepożądane geny czy ich mutacje.

Dla rzeczywistej ochrony przed konkurencją niezbędne jest wyłączenie prawnej możliwości korzystania przez konkurentów właśnie z przedmiotu odkrycia. Celu tego nie można osiągnąć udzielając patentu tylko na sposób izolacji czy sposób wykorzystania takiego przedmiotu – materiału biologicznego. Taki bowiem „patent na sposób” łatwo ominąć, opracowując odmienny od opatentowanego

sposób korzystania z przedmiotu odkrycia (np. genów kodujących określone białko, czy też „odpowiedzialnych” za określone schorzenia). Tę okoliczność przywoływano jako jeden z głównych argumentów uzasadniających postulat rezygnacji w obszarze biotechnologii z zakazu patentowania odkryć, czyli monopolizacji rozwiązań samoistnie występujących w naturze.

Pierwsze i najsilniejsze impulsy do takich zmian prawa patentowego płynęły ze Stanów Zjednoczonych, gdzie od początku nastawienie organów patentowych było szczególnie przychylne nowoczesnej biotechnologii. Na gruncie prawa USA udzielanie patentów na przedmioty odkryć (geny czy inne rodzaje materiału biologicznego samoistnie występującego w naturze) wymagało odejścia od ustalonej od ok. 30 lat linii orzecznictwa, nie wymagało natomiast zmiany obowiązujących przepisów.

Dostrzegając w takim podejściu, jakie upowszechniło się w USA, czynnik sprzyjający rozwojowi biotechnologii, czyli nowej i bardzo obiecującej dziedziny nauki i gospodarki, w krótkim czasie także inne państwa rozwinęte wprowadziły dopuszczalność patentowania przedmiotów odkryć w postaci materiału biologicznego. Do państw, w których najwcześniej przyjęto taką koncepcję wynalazku należały m.in. Australia, Japonia.

W Unii Europejskiej dążenie do utrzymania konkurencyjności gospodarki europejskiej doprowadziło do podjęcia prac nad ustaleniem i zharmonizowaniem reguł ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych, a w tym zwłaszcza na dopuszczeniu udzielania patentów na rozwiązania, których przedmiotem jest materiał biologiczny samoistnie występujący w naturze. W odróżnieniu od USA, wprowadzając taką regulację należało jednak brać pod uwagę to, że podstawę prawną zakazu patentowania odkryć w państwach UE stanowią wyraźne przepisy ustaw patentowych. Zakaz taki zawiera także Konwencja z 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, stanowiąca podstawę, istniejącego obok krajowych, systemu udzielania patentów obowiązujących na terytorium państw UE⁴.

⁴ Choć Konwencja o udzielaniu patentów europejskich jest umową międzynarodową pozostającą poza strukturami UE i oddziaływanie jej wykracza poza terytorium UE, to związane są nią wszystkie państwa UE.

W 1998 roku uchwalono dyrektywę 98/44 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Dyrektywa nie zawiera wyrażnej dyspozycji uchylenia czy też ograniczenia zastosowania zakazu patentowania odkryć. Skutek taki wywołuje jednak norma stanowiąca o zdolności patentowej rozwiązań w postaci materiału biologicznego samoistnie występującego w naturze, czyli osiągnięć zaliczanych wcześniej do kategorii niepatentowalnych (odkryć). Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy „*Przedmiotem wynalazku może być materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska przy pomocy sposobu technicznego, nawet jeśli poprzednio występował w naturze*”. Ponadto wyraźnie przewidziano obowiązywanie tej reguły także w odniesieniu do wynalazków, których przedmiotem jest materiał biologiczny wyizolowany z ciała ludzkiego, stanowiąc w art. 5 ust. 2 dyrektywy, że „*Element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony przy pomocy sposobu technicznego, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, może stanowić wynalazek posiadający zdolność patentową, nawet, jeśli struktura tego elementu jest identyczna ze strukturą elementu naturalnego*”. W rezultacie implementacji dyrektywy do krajowych porządków prawnych państw UE odkrycia, których przedmiotem jest materiał biologiczny, są patentowalne na całym terytorium Unii. Podkreślić jednak należy, że dyrektywa 98/44 dotyczy jedynie ochrony patentowej wynalazków wskazanych w jej tytule, dlatego tylko w odniesieniu do osiągnięć biotechnologicznych ogranicza zakres obowiązywania zakazu patentowania odkryć.

Mimo upowszechnienia – w skali globalnej – patentów na przedmioty odkryć w postaci materiału biologicznego, wciąż utrzymywała się krytyczna ich ocena. W patentach takich dostrzegano zagrożenie dla rozwoju nauki w ogóle, a w tym szczególnie dla rozwoju medycyny. Podnoszono, że patenty takie uniemożliwiają, a co najmniej utrudniają innym aniżeli uprawniony z patentu, prowadzenie badań nad występującym w naturze materiałem biologicznym (np. nad genami, komórkami czy tkankami organizmów żywych), osłabiają także motywację do podejmowania takich badań, gdyż wiadomo, że komercjalizacja ich badań będzie możliwa

jedynie po uzyskaniu zgody od uprawnionego i na warunkach (także finansowych) przez niego ustalonych. Takie oddziaływanie systemu ochrony patentowej jest sprzeczne z jego celem, którym zawsze było i jest stymulowanie rozwoju nauki i postępu technicznego. Tak określony cel ochrony patentowej stanowił zarazem od początku jej istnienia przyczynę zakazu patentowej monopolizacji przedmiotów odkryć. Zakaz ten miał zapobiegać wynikającym z prawa patentowego ograniczeniom swobody i motywacji do poznawania i badania produktów natury.

Rzyko niepożądanego oddziaływania patentów na materiał biologiczny samoistnie występujący w naturze na rozwój nauki dodatkowo zwiększa powszechna w prawie patentowym zasada tzw. ochrony absolutnej produktu. Zgodnie z tą zasadą, patent na wynalazek, którego przedmiotem jest produkt daje uprawnionemu wyłączność w zakresie wszelkich sposobów i form wykorzystania danego produktu, a więc także i takich, które uprawnionemu nie były i nie są znane. Absolutna ochrona produktu w postaci materiału biologicznego samoistnie występującego w naturze, a przez człowieka jedynie wyizolowanego, stwarza szczególnie niepożądaną sytuację, niewystępującą w przypadku wynalazków „klasycznych”, tj. rozwiązań będących wytworem intelektu ludzkiego. Badania prowadzone nad wieloma organizmami żywymi, w tym nad organizmem ludzkim, wciąż jeszcze nie doprowadziły do zidentyfikowania wszystkich funkcji, które pełnią poszczególne ich elementy (a zwłaszcza sekwencje DNA) i celów, jakim one służą. Tymczasem dla uzyskania patentu na taki element, o ile spełnione są wszystkie inne przesłanki zdolności patentowej, wystarczy wskazać jedno tylko jego zastosowanie. A stanowiący przedmiot patentu np. gen wyizolowany z ciała ludzkiego objęty jest ochroną absolutną. Jeśli zatem ktoś inny aniżeli uprawniony z patentu odkryje inną funkcję tego genu lub kodowanego przez ten gen białka, to korzystać ze swego odkrycia będzie mógł jedynie za zgodą uprawnionego.

Dostrzegając niepożądane skutki zastosowania zasady ochrony absolutnej do patentów, których przedmiotem jest materiał biologiczny samoistnie występujące

w naturze, Niemcy⁵, Francja⁶ i Luksemburg⁷ wyłączyły zastosowanie tej zasady w odniesieniu do niektórych rodzajów materiału biologicznego. Zgodnie z przepisami krajowych ustaw patentowych tych państw, patenty na tego rodzaju produkty dają wyłączność w zakresie funkcjonalnie wyznaczonym, tj. w zakresie zastosowania danego produktu wskazanego we wniosku patentowym. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko hamującego oddziaływania ochrony patentowej osiągnięć biotechnologicznych na rozwój nauki.

Podkreślić jednak należy, że wyłączenie ochrony absolutnej w przypadku patentów na materiał biologiczny samoistnie występujący w naturze nie eliminuje wszystkich przeszkód, jakie tego rodzaju patenty mogą stwarzać dla rozwoju nauki, a w tym i medycyny. Przykładem mogą być konsekwencje patentów udzielonych na osiągnięcia, których istotą jest wskazanie związku między zidentyfikowanym elementem organizmu żywego a zachodzącymi w tym organizmie procesami. Identyfikacja genu lub mutacji genu, którego obecność w organizmie świadczy o określonym schorzeniu lub o podatności na nie, może być podstawą uzyskania patentu na ten gen. Takie patenty ograniczają swobodę, a niekiedy nawet wyłączają możliwość, opracowywania i stosowania metod diagnostycznych (np. testów) konkurencyjnych względem opracowanych przez uprawnionego z patentu na dany gen⁸.

⁵ Zgodnie z § 1a(4) niemieckiej ustawy patentowej, jeśli przedmiotem wynalazku jest sekwencja genu lub jego fragmentu odpowiadająca naturalnej sekwencji ludzkiego genu patent obejmuje wyłącznie konkretne zastosowanie ujawnione w zastrzeżeniach patentowych.

⁶ Zgodnie z art. L 613-2-1 Kodeksu własności intelektualnej, ograniczenie odnosi się do wszelkich wynalazków dotyczących genów lub ich fragmentów.

⁷ W Luksemburgu funkcjonalne ograniczenie patentu obowiązuje w przypadku wszystkich wynalazków dotyczących elementów wyizolowanych z ciała ludzkiego (art. 6 ustawy z 2006 r. zmieniającej ustawę patentową).

⁸ Przykładem mogą być patenty na geny BRCA1 i BRCA2 udzielone na rzecz firmy Myriad Genetics, które zamykają drogę dla wprowadzenia, bez zgody uprawnionego z patentu, testów tańszych i wykrywających podatność na nowotwory jajników i piersi w sposób doskonalszy aniżeli test uprawnionego. Szerzej na ten temat zob. Gold, E. Richard, Carbone Julia, *Myriad Genetics: In the eye of the policy storm*, Genetics in Medicine: kwiecień 2010, vol. 12/4.

Upowszechnienie rozwiązania zastosowanego przez Niemcy, Francję i Luksemburg, czyli funkcjonalne ograniczenie ochrony patentowej, wskazywane było przez wielu znawców prawa patentowego jako jedyny sposób łagodzenia niepożądanych skutków dopuszczania patentowej monopolizacji odkryć. Pogląd taki prezentowali nawet komentatorzy, którzy patenty na materiał biologiczny samoistnie występujący w naturze oceniali jednoznacznie negatywnie, dopuszczalność udzielania takich patentów uznawali bowiem za nieodwracalną już regułę prawa patentowego.

W ostatnich jednak miesiącach miały miejsce zdarzenia, które nakazują ostrożność w formułowaniu przewidywań co do przyszłości patentów na odkrycia. Na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych, a więc państwa, w którym najszybciej i najwcześniej zezwolono na patentową monopolizację materiału biologicznego samoistnie występującego w naturze, sądy zakwestionowały prawidłowość decyzji o udzieleniu takich patentów. W marcu 2010 r. sąd pierwszej instancji (the District Court for the Southern District of New York) rozstrzygając spór między Myriad Genetics (uprawnionym z patentu na geny) a kwestionującym prawidłowość decyzji o ich opatentowaniu Association for Molecular Pathology (AMP) orzekł, iż wyizolowane sekwencje DNA nie różnią się w sposób istotny od sekwencji DNA występujących w naturze, a więc pozostają produktami natury. W myśl tego orzeczenia, w świetle obowiązującej w USA teorii produktów natury, niedopuszczalne jest ich patentowanie⁹. Wyizolowanie genu nie powoduje zmiany jego prawno-patentowego statusu – pozostaje odkryciem.

Wynalazkiem może być np. sposób jego wykorzystania. Sąd Najwyższy USA, rozpatrując tę sprawę w drugiej instancji w orzeczeniu

⁹ Sąd ten stwierdził niedopuszczalność patentowania zarówno genów w postaci takiej, jak występują w naturze (genomowe DNA) jak i tzw. cDNA, czyli genów, które zostały nie tylko wyizolowane z naturalnego środowiska, ale także pozbawione fragmentów niekodujących białka, tzw. intronów. W obu bowiem przypadkach istotę rozwiązania stanowi informacja, której nośnikiem jest gen, umożliwiająca kodowanie określonego białka. Usunięcie intronów, choć wywołuje zmiany w strukturze materialnego nośnika informacji, nie powoduje zmiany istoty rozwiązania.

z czerwca 2013 r. potwierdził niedopuszczalność patentowania produktów natury, a w szczególności genów wyizolowanych z naturalnego środowiska, czyli tzw. genomowego DNA¹⁰. Tym samym zakwestionowano prawidłowość wieloletniej polityki organów patentowych w USA. W konsekwencji można spodziewać się licznych wniosków o unieważnienie udzielonych patentów na sekwencje DNA, a także i na inne wynalazki, których przedmiotem jest materiał biologiczny wyizolowany z naturalnego środowiska. Taka zmiana w prawie patentowym USA powoduje, że obecnie prawo europejskie, w tym zwłaszcza obowiązujące w państwach UE, jest bardziej przychylne ubiegającym się o patent niż prawo amerykańskie, od którego rozpoczęła się liberalizacja prawa patentowego. Państwa członkowskie związane są bowiem dyrektywą, która jednoznacznie stanowi o patentowalności materiału biologicznego, który na gruncie prawa USA kwalifikowany jest jako niepatentowany produkt natury.

O rzeczenie sądu najwyższego USA, choć nie ma bezpośredniego wpływu na prawo innych państw ani na prawo UE, w rozważaniach dotyczących także tych systemów prawnych, nie powinno być ignorowane. Prawo własności intelektualnej USA, w tym i prawo patentowe, ma w ostatnich dekadach niebagatelny wpływ na prawo innych państw. Nie oznacza to oczywiście, że wyrok SN USA należy potraktować jako wyznacznik nowych i powszechnie obowiązujących tendencji. Jednak mając na uwadze zgłaszane już kilka lat temu inicjatywy zmiany dyrektywy 98/44 przez powrót do rygorystycznego zakazu patentowania odkryć, a także zasygnalizowane wyżej, przyjęte przez niektóre państwa UE rozwiązania legislacyjne ograniczające skutki patentów na odkrycia, warto ponownie przemyśleć zasadność i słuszność obowiązujących w UE i w Polsce reguł kwalifikacji prawno-patentowej osiągnięć biotechnologicznych.

Przepisy polskiej ustawy stanowią literalne niemal powtórzenie postanowień dyrektywy 98/44 (art. art. 93¹pkt 1; 93² ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa własności przemysłowej), a do wszystkich wynalazków, których przedmiotem jest

¹⁰ W odróżnieniu od sądu pierwszej instancji do produktów natury nie zostało zaliczone cDNA.



Martyna Kletkiewicz, Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2010 r.)

produkt (a więc także i materiał biologiczny) ma zastosowanie zasada absolutnej ochrony produktu.

Wrozważaniach nad polskim prawem i jego ewentualną zmianą, warto uwzględnić dwa warianty: radykalny i umiarkowany. Wariant radykalny, to powrót do zakazu udzielania patentów na osiągnięcia, których przedmiotem jest materiał biologiczny samoistnie występujący. Jego przeprowadzenie wymagałoby zmian na poziomie prawa unijnego, w dyrektywie bowiem ustalono, że materiał biologiczny wyizolowany z naturalnego środowiska, także identyczny z występującym w naturze winien być traktowany jako wynalazek mający zdolność patentową.

Wariant umiarkowany, to wariant wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Niemczech, Francji i Luksemburgu. Pozwala on, jak się wydaje, na złagodzenie poprzez działania na poziomie krajowym, skutków koncepcji wynalazku przyjętej w dyrektywie 98/44. Ochrona absolutna wszystkich lub niektórych wynalazków dotyczących materiału biologicznego może być zastąpiona ochroną o granicach wyznaczonych funkcjonalnie (lub celowościowo) tzn. ochroną obejmującą jedynie zakres zastosowania wskazany we wniosku o udzielenie patentu. W razie przyjęcia takiej

koncepcji zmian, odrębnego rozważenia wymagałby zakres zastosowania funkcjonalnie ograniczonej ochrony produktu.

Postanowienia dyrektywy 98/44 nie są jednoznaczne w kwestii obowiązywania zasady ochrony absolutnej produktu w przypadku patentów na materiał biologiczny¹¹. W szczególności nie można wyłączyć takiej ich interpretacji, z której wynika nie tylko dopuszczalność, ale wręcz obowiązek funkcjonalnego ograniczenia ochrony takich produktów. Nie jest jednak także wykluczona interpretacja odmienna. Uwzględniając tę niejednoznaczność, a w konsekwencji i kontrowersyjność, dopuszczalności – w świetle postanowień Dyrektywy – funkcjonalnego ograniczenia ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych¹², Komisja

¹¹ U. Kinkeldey, *Recent developments in the protection of biotechnological inventions, including the scope of protection for patent on genes*, OJ EPO 2003/2 special edition, K.-H. Meyer-Dulheuer, *Der Schutzbereich von auf Nucleoid – oder Aminosäuresequenzen gerichteten biotechnologischen Patenten*, GRUR 2000/3; P. Jacobs, G. van Overwalle, *Gene patents: a different approach*, EIPR 2001/11.

¹² Zwracają na to uwagę m.in. V. di Cataldo, E. Arezzo, *Scope of the patent and uses of the product in the European Biotechnology Directive*, Italian Intellectual Property, No. 1, 2007. H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, Scholar 2007, s. 127-130.

Europejska zdecydowała się nie podejmować żadnych działań wobec państw, które taką ochronę wprowadziły i ograniczyć się do monitorowania konsekwencji tego rozwiązania¹³. Można spodziewać się, że z podobną wstrzeźliwością ze strony Komisji Europejskiej spotka się także funkcjonalne ograniczenie ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych wprowadzone przez inne państwa UE.

2. Przywilej badawczy – czy rozwój nauki wymaga ograniczenia patentów?

Logiczną konsekwencją założenia, iż system ochrony patentowej ma być czynnikiem stymulującym postęp techniczny i rozwój nauki, jest wniosek, iż nie powinien on stwarzać przeszkód dla działalności naukowo-badawczej. Dlatego powszechna w prawie patentowym jest instytucja tzw. przywileju badawczego, który ma eliminować ewentualne utrudnienia w prowadzeniu badań naukowych, wynikające z przyznania monopolu patentowego¹⁴.

Przywilej badawczy pozwala korzystać z opatentowanego wynalazku na potrzeby prac badawczych bez potrzeby uzyskiwania zgody uprawnionego z patentu. W ostatnich latach instytucja ta stała się jednak przedmiotem kontrowersji. Dotyczą one zarówno zasadności jej utrzymywania, jak też jej treści. Zdaniem niektórych, przywilej badawczy w sposób nieuzasadniony ogranicza przysługującą uprawnionemu z patentu wyłączność. Uzasadniając swoje stanowisko, zwracają oni uwagę na to, że współcześnie często zaciera się wyraźne w przeszłości granice między działalnością naukowo-badawczą a działalnością polegającą na komercjalizacji wyników prac badawczych, a szerzej – między działalnością naukowo-badawczą a działalnością komercyjną. Przywilej badawczy

¹³ Report from the Commission to the Council and the European Parliament – Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (SEC(2005) 943) COM/2005/0312 final.

¹⁴ Zob. OECD Research Use of Patented Knowledge: A Review – STI Working Paper, *op. cit.*

pozwala więc osobom trzecim na czerpanie korzyści z cudzego osiągnięcia.

Natomiast wśród zwolenników przywileju badawczego sporne jest m.in. to, czy winien on obejmować jedynie prace badawcze **nad wynalazkiem**, czy też i prace badawcze **z wykorzystaniem wynalazku**. Do niedawna jeszcze jako jednoznacznie dominujący, także w państwach UE, wskazać można było pogląd, zgodnie z którym przywilej badawczy obejmować winien jedynie takie prace, których celem jest analiza, poznanie przedmiotu patentu, a więc badania nad opatentowanym wynalazkiem. W ten sposób wyraźnie np. ustawach patentowych Niemiec¹⁵, Wielkiej Brytanii¹⁶, Francji¹⁷, a także w porozumieniu w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego¹⁸.

W ostatnich latach ujawnia się jednak także tendencja odmienna – do poszerzenia przywileju badawczego – objęcia nim także prac **z wykorzystaniem wynalazku**, a więc prac badawczych, w których przedmiot wynalazku pełni rolę narzędzia badawczego służącego poznaniu lub analizie innego przedmiotu. Tak przywilej badawczy określono w Belgii, nowelizując ustawę patentową w 2005 r. Zgodnie z jej przepisami, przywilej badawczy obejmuje zarówno badania **nad wynalazkiem**, jak też i badania **z jego zastosowaniem**¹⁹. Jedną z przyczyn takiego podejścia do zakresu przywileju badawczego jest to, że w wielu przypadkach przedmioty opatentowanych wynalazków stanowią zarazem tzw. narzędzia badawcze, czyli są potrzebne (a często niezbędne) do prowadzenia badań nad innymi przedmiotami. A zatem ograniczenie dostępności takich rozwiązań osobom trzecim w oczy-

wisty sposób stwarza trudną do pokonania przeszkodę w prowadzeniu prac badawczych. Dodatkowo zauważyć należy, że specyfika niektórych badań naukowych sprawia, że trudne lub wręcz niemożliwe jest wytyczenie wyraźnej granicy między badaniami nad przedmiotem wynalazku i badaniami z jego zastosowaniem. Przykładem mogą być badania mające na celu pozyskiwanie wiedzy o wpływie opatentowanego białka czy farmaceutyku na określony rodzaj organizmu żywego, a więc wiedzy o możliwościach wykorzystania opatentowanego wynalazku. Osiągnięcie takiego celu niejednokrotnie wymaga poddania organizmu oddziaływaniu opatentowanego produktu, a więc przeprowadzenia badań z jego zastosowaniem.

W kontekście wynalazków biotechnologicznych – ze względu na ich specyfikę – pojawia się także wątpliwość co do dopuszczalności powołania się na przywilej badawczy jako podstawę wykorzystania opatentowanego wynalazku dla stworzenia nowej odmiany rośliny czy rasy zwierząt. W niektórych ustawach patentowych wyraźnie i jednoznacznie wątpliwość tę rozstrzygnięto, stanowiąc, że także prace nakierowane na taki cel są dopuszczalne bez potrzeby uzyskiwania zgody uprawnionego z patentu. W ten sposób określono to np. w patentowej ustawie niemieckiej (§ 11 2b) i szwajcarskiej (art. 9e), a także w przywołanym już wyżej Porozumieniu w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (art. 27 pkt c).

W polskim prawie przywilej badawczy przewidziano w art. 69 ust. 1 pkt 3 PWP, zgodnie z którym nie narusza się patentu przez stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania. Literalne brzmienie tego przepisu, a w szczególności przecinek po słowie „doświadczalnych”, pozwala uznać, że stosowanie wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych objęte jest przywilejem zarówno, jeśli są to prace **nad wynalazkiem**, jak i **z jego użyciem**. Za taką interpretacją przemawiać mogą zasygnalizowane wyżej argumenty, bazujące na celu ochrony patentowej w ogóle i celu instytucji przywileju badawczego. Skoro chodzi o stworzenie prawnych warunków sprzyjających stymulacyjnemu oddziaływa-

niu systemu ochrony patentowej na rozwój nauki, przywilej badawczy powinien ułatwiać korzystanie z narzędzi badawczych, których wiele jest wśród opatentowanych wynalazków, zwłaszcza z dziedziny biotechnologii.

Jednak nieuprawniona byłaby teza, iż na gruncie przepisu art. 69 ust. 4 PWP wykluczona jest interpretacja odmienna, a więc prowadząca do wniosku, iż bez zgody uprawnionego dopuszczalne są tylko prace badawcze nad przedmiotem wynalazku. Za taką – węższą – interpretacją przemawiać może przede wszystkim to, że szerszy przywilej badawczy może zniweczyć oddziaływanie systemu patentowego w odniesieniu do niektórych spośród wynalazków będących narzędziami badawczymi. Taki skutek może nastąpić zwłaszcza, jeśli dany wynalazek znajduje zastosowanie wyłącznie jako narzędzie w pracach badawczych.

Mając na uwadze zasygnalizowane wyżej kontrowersje co do optymalnego zakresu przywileju badawczego, a także wątpliwości, jakie mogą pojawić się na tle literalnego brzmienia przepisu art. 69 ust. 3 PWP, warto chyba poddać weryfikacji polskie unormowanie tej instytucji. Celem ewentualnych zmian winno być co najmniej doprecyzowanie przepisu pozwalające do minimum ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Proponowana w artykule ocena wybranych aspektów polskiego prawa patentowego nie ma w założeniu doprowadzić do zmiany prawa – nowelizacji ustawy. Celem jej jest zweryfikowanie przyjętych kilka lat temu rozwiązań i koncepcji. Jakkolwiek obecnie obowiązujące polskie prawo patentowe ma stosunkowo krótką historię, to tempo zmian zachodzących w środowisku, w jakim ustawa ta działa (tj. uwarunkowania nie tylko społeczne, ale i techniczne) uzasadniają skorzystanie zarówno z doświadczeń polskich, jak też i doświadczeń innych państw, by nie tylko dostosować prawo do obecnych potrzeb, ale także maksymalnie przygotować je do dalszych zmian.

¹⁵ § 11 pkt 2 Patentgesetz.; potwierdzone w orzeczeniach *Klinische Versuche* (1995) oraz *Klinische Versuche II* (1997).

¹⁶ Sec 60 (5)(b) –UK The patent Act (1977).

¹⁷ Art. L613-5 Kodeksu własności intelektualnej.

¹⁸ Art. 27 (b) – Jest to Porozumienie (2013/C 175/01) stanowiące jeden z dokumentów składających się na pakiet tworzący system patentu unijnego.

¹⁹ Art. 28 § 1(b) belgijskiej ustawy patentowej znowej z 2005 r. – szerzej na ten temat G. van Overwalle, *The implementation of the Biotechnology Directive in Belgium and its After-Effects. The introduction of a new research exemption and a compulsory license for public health*, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (IIC), 2006/8.

PATENTY BIOTECHNOLOGICZNE

NA ZAKRĘCIE?

dr Ewa Waszkowska
ekspert, Urząd Patentowy RP

Niekwestionowany rozwój biotechnologii drugiej połowy XX-go wieku miał swoje konsekwencje również na polu własności intelektualnej. Głównym jego symptomem jest z roku na rok rosnąca liczba patentów i ich znaczenie, nie tylko z marketingowego punktu widzenia.

Biotechnologia i jej nowe osiągnięcia niosą ogromną nadzieję. Na przykład chorzy cierpiący na choroby uwarunkowane genetycznie i ich rodziny czekają na nowe leki, nowe terapie, które pozwolą na wyzdrowienie, wydłużenie życia albo przynajmniej na życie w bardziej komfortowych warunkach. Tysiące doniesień pojawiających się w literaturze naukowej co roku upoważniają do stwierdzenia, że w wielu dziedzinach naukowcy są bliscy spełnienia tych oczekiwań. Często słyszymy o tym, że badacze znaleźli nowy sposób leczenia jakiejś choroby, albo że są na etapie testów na zwierzętach nowego bardzo obiecującego leku. Rzadziej jednak mówi się o tym, jak dużo czasu musi upłynąć oraz jak ogromny musi być budżet poświęcony na badania, aby móc zgłosić publicznie i odpowiedzialnie takie obietnice. Biotechnologia jest bardzo czasochłonna i kapitałochłonna. To z jednej strony utrudnia w poważny sposób jej komercja-

lizację, z drugiej – wskazuje, jak ważnym elementem w jej dalszym rozwoju są patenty, traktowane jako istotne źródła dochodu – prawo do patentu można licencjonować albo sprzedać.

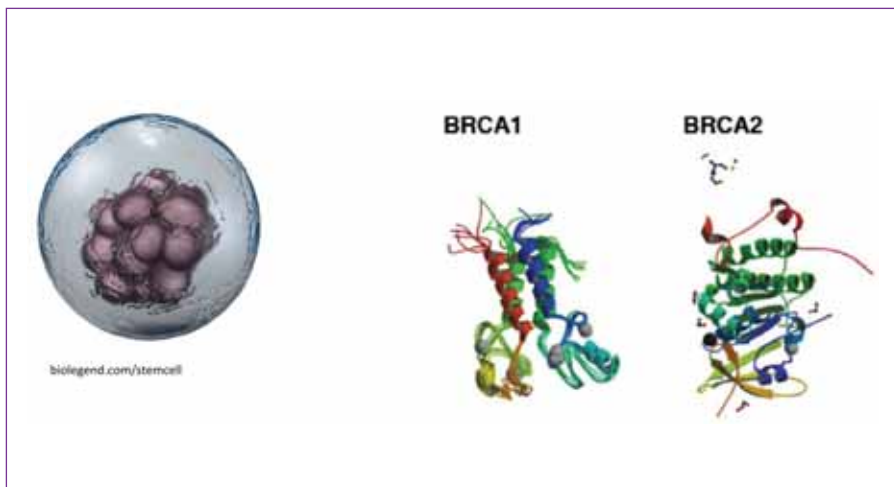
Mając między innymi te kwestie na uwadze, wiele lat temu umożliwiono patentowanie wynalazków biotechnologicznych, w ten sposób traktując tę dziedzinę wiedzy i przemysłu jak każdą inną. Stąd ogromna liczba wynalazków zgłaszanych do urzędów patentowych i równie duża patentów udzielanych na całym świecie.

Czy jednak po latach przyszedł czas na zmianę trendu? Czy tak właśnie należy interpretować niedawne orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie niepatentowania wyizolowanych genów ludzkich albo orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zakazie patentowania wynalazków wy-

korzystających ludzkie zarodkowe komórki macierzyste?

Zarówno te dwa orzeczenia, jak też rozstrzygnięcia wielu innych kontrowersyjnych spraw, mogą wskazywać na to, że po latach udzielania patentów na bardzo szeroki wachlarz rozwiązań biotechnologicznych, przychodzi czas na głębszą refleksję – czy naprawdę wszystko powinno być przedmiotem patentu?

Należy w tym miejscu przypomnieć, czym jest patent. Patent przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do zakazania innym wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży czy też importu produktu lub procesu opartego na wynalazku bez jego uprzedniej zgody na terytorium danego państwa lub regionu, przez określony okres czasu, dwadzieścia lat. Czyli właściciel patentu dostaje prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, który może



BRCA1 i BRCA2

dotyczyć na przykład wyizolowanych genów człowieka i ich nowego, skutecznego wykorzystania na przykład w terapiach. Nikt inny, bez jego zgody, w danym państwie lub państwach (np. w przypadku patentu europejskiego) w ten sposób tych genów wykorzystać nie może.

Izolowane ludzkie geny

Amerykański Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojej decyzji w sprawie Myriad Genetics, Inc stwierdził, że wyizolowany gen nie może być objęty patentem, ponieważ taki gen jest produktem natury, został jedynie wyizolowany ze środowiska naturalnego spośród genów sąsiadujących z nim i takie rozwiązanie nie jest wynalazkiem. Sprawa dotyczyła genów człowieka BRCA1 i BRCA2. Mutacje w tych genach są odpowiedzialne między innymi za powstawanie nowotworów piersi i jajników u kobiet.

Firma Myriad Genetics, Inc była właścicielką wielu patentów obejmujących wynalazki dotyczące testów genetycznych. Opracowała testy genetyczne, które wykrywają u pacjentek pewne niebezpieczne mutacje w genach BRCA1 i BRCA2. Na ich podstawie na przykład niektórzy lekarze rekomendują całkowicie zdrowym, ale zagrożonym kobietom profilaktyczną amputację piersi lub jajników.

Patenty dały Myriad Genetics wyłączność w USA na testy genów BRCA i ogromne pieniądze. Zdaniem firmy, jest to jak

najbardziej zasłużone, ponieważ koszty badań były ogromne, firma oszacowała je na 500 mln dolarów. Posiadanie patentów było bardzo dochodowe. Rocznie zyski z nimi związane firma szacowała na 80 procent jej dochodów w całym roku. Jest to ewidentny przykład na to, że bez patentów badania genetyczne przestałyby się opłacać.

Ale, jak twierdzi Amerykańska Unia do spraw Wolności Obywatelskich (ACLU) – patenty na kod genetyczny człowieka z jednej strony hamują postęp medycyny, a z drugiej – Myriad Genetics, posiadając monopol, uniemożliwiła opracowanie kolejnych testów BRCA. Jednak najważniejszy argument przeciwko patentom Myriad Genetics był inny. ACLU twierdziła, że nic, co występuje naturalnie w przyrodzie, nie może zostać opatentowane. Myriad Genetics argumentowała, że sekwencja genu BRCA została wyizolowana z ludzkiego ciała, co jest wynalazkiem podlegającym ochronie. ACLU z kolei pytała, „czy zgodnie z tym tokiem myślenia na przykład złoto wyizolowane, a więc jedynie wydobyte z rzeki też podlega patentowi?”

W pierwszej instancji sąd przyznał rację ACLU. Natomiast sądy apelacyjne przyznawały dwukrotnie rację Myriad Genetics, stwierdzając, że „choć kod DNA został odczytany z ludzkiej komórki, to poddano go takim chemicznym manipulacjom, że jest istotnie różny od tego, co występuje w komórce”. Przed rozpra-

wą w Sądzie Najwyższym Myriad Genetics popierało całe lobby genetyczne, w tym na przykład firmy produkujące zmodyfikowaną genetycznie żywność. Co ciekawe, administracja Prezydenta Baraka Obamy, zwykle broniąca praw patentowych, napisała w opinii dla sądu, że fragmentu ludzkiego ciała nie można opatentować. Ostatecznie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przychylił się do tej argumentacji i patenty dotyczące wyizolowanych genów BRCA1 i BRCA2 zostały uchylone.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce i Europie (dyrektywa w sprawie prawnej ochrony wynalazków biotechnologicznych) możliwość opatentowania genów, w tym ludzkich wyizolowanych ze środowiska naturalnego, nadal istnieje. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Europa może się nie przejmować wyrokiem w USA. Artykuł 5 dyrektywy umożliwia uzyskanie patentów na wyizolowane geny ludzkie, nawet jeśli jego struktura jest identyczna ze strukturą elementu naturalnego.

Ważnym aspektem jest, że patent, w tym patent obejmujący geny, wiąże się m.in. z pełnym ujawnieniem informacji związanych z wynalazkiem nim objętym. Pozbawienie możliwości patentowania wyizolowanych genów może spowodować pozostawianie w tajemnicy informacji dotyczących takich genów, a tym samym ograniczenie dalszych badań związanych z ich wykorzystaniem np. w terapiach genowych. Konsekwencją może być pozbawienie ich odkrywców źródła finansowania związanego np. z licencjonowaniem takich wynalazków. Jednak z drugiej strony, to nie my jesteśmy odpowiedzialni za istnienie genów, które warunkują życie na Ziemi. Bez względu na poglądy dotyczące pochodzenia życia na naszej planecie, człowiek genów nie stworzył, dlatego nie może uzurpować sobie prawa do dawania ich komuś na własność.

Czy pozostałe kraje pójdą w ślad za Stanami Zjednoczonymi? Czy ten pojedynczy przypadek stanie się wzorem do naśladowania?

Ludzkie zarodkowe komórki macierzyste

Podobnie historyczny zwrot miał miejsce ostatnio w przypadku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie patentowania ludzkich zarodkowych komórek macierzystych w sprawie patentu prof. Oliviera Brüstle vs Greenpeace (C-34/10). Decyzją tą Trybunał zinterpretował przepis dyrektywy biotechnologicznej dotyczący wynalazków biotechnologicznych angażujących ludzkie zarodki (Artykuł 6(2)(c)).

TSUE orzekł, że nie można zaakceptować patentowania wynalazków, które zakładają zniszczenie ludzkiego zarodka na różnych etapach jego tworzenia lub rozwoju, łącznie z komórkami rozrodczymi. A powodem takiego stanowiska jest zachowanie szacunku dla podstawowej zasady ochrony godności i integralności osoby. W swoim wyroku Trybunał nie przyjął arbitralnego i materialistycznego rozumienia określenia



Komórka macierzysta

dziecka, ale również do ludzkiego ciała od pierwszego etapu jego rozwoju, np. do zapłodnienia”.

W ten sposób Trybunał potwierdził, że system patentowy powinien wykorzystywać swoisty *filtr moralny*, a urzędy patentowe decydując o przyznaniu patentu muszą z należytą pieczołowitością uważnie badać aspekty moralne (także środo-

w poprzednim wyroku w sprawie Brüstle, nie jest zbyt szeroka. Będzie to na pewno bardzo ciekawe orzeczenie.

Dokąd pójdziemy?

Te dwie pokrótce przedstawione głośne sprawy są znakomitym przykładem tego, że dylemat moralność v. postęp nauko-

Biotechnologia i jej nowe osiągnięcia niosą ogromną nadzieję. Chorzy cierpiący na choroby uwarunkowane genetycznie i ich rodziny czekają na nowe leki, nowe terapie, które pozwolą na wyzdrowienie, wydłużenie życia albo przynajmniej na życie w bardziej komfortowych warunkach.

zarodek, zgodnie z którym zapłodniona komórka jajowa nie ma statusu zarodka, dopóki nie osiągnie określonego etapu rozwoju (np. po jej implantacji). TSUE wybrał tak zwaną interpretację celowościową tego pojęcia. Stwierdził, że zarodek „rozpoczyna proces rozwoju człowieka”. Dlatego również ludzka komórka jajowa musi być uważana za ludzki zarodek od momentu, w którym zaczyna się proces rozwoju człowieka i nie ma tutaj znaczenia procedura rozpoczynająca ten proces – zapłodnienie czy inna procedura.

Ponadto Rzecznik Generalny Yves Bot jednoznacznie wypowiedział się w swojej opinii do tej sprawy „*To pokazuje, że ludzka godność jest zasadą, która musi być stosowana nie tylko do istniejących osób ludzkich, do nowonarodzonego*

wiskowe i społeczne), dając w ten sposób czerwone światło patentowaniu niektórych zagadnień biotechnologicznych.

Warto również wspomnieć o kolejnej sprawie, która będzie przedmiotem rozważań TSUE w najbliższym czasie (C-364/13). A mianowicie Trybunał będzie musiał orzec czy niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, których podział i dalszy rozwój zostały pobudzone w drodze partenogenezy (rozwoju bez zapłodnienia) i które w przeciwieństwie do zapłodnionych komórek jajowych zawierają jedynie komórki pluripotenne i są niezdolne do rozwinięcia się w jednostki ludzkie, mieszczą się w pojęciu „embriony ludzkie” zawartym w Art. 6(2)(c) dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Innymi słowy, czy definicja wskazana

wy, w tym patenty, ostatnio rozstrzygany jest na korzyść tego pierwszego. Przeciaganie liny pomiędzy jednym i drugim trwało od zawsze. Jednak czy tym razem będzie to trwały trend? Czy dzięki niemu naukowcy, firmy biotechnologiczne zwrócą się ku innym pomysłom i drogom prowadzącym do rozwiązania najważniejszych problemów współczesnej biotechnologii? Przyszłość da nam odpowiedzi na te pytania. Wydaje się, że warto obecnie zauważyć i zdać sobie sprawę z tego, że stawiając znak stop w jednym miejscu, otwiera się nowe szanse i możliwości w innych.

Być może tytułowe słowo **zakreśl** idzie zbyt daleko. Ale trzymając się drogowej analogii – przystanek jest to na pewno. Dokąd ruszymy w dalszą podróż? Czas pokaże.

JEDNOLITA OCHRONA PATENTOWA

– z perspektywy Polski

prof. UAM, dr hab. Aurelia Nowicka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obecnie w państwach europejskich, w tym również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, współistnieją dwa tryby uzyskiwania ochrony patentowej: tryb krajowy i tryb regionalny oparty na Konwencji o udzielaniu patentów europejskich („KPE”)¹. W pierwszym z tych trybów patenty są udzielane przez urzędy patentowe poszczególnych państw, na podstawie ustaw krajowych. W Polsce udziela ich Urząd Patentowy RP na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. – prawo własności przemysłowej („p.w.p.”).

Na podstawie wspomnianej umowy międzynarodowej (KPE) patenty europejskie są udzielane przez Europejski Urząd Patentowy (EUP) w Monachium. Mogą one obowiązywać na terytorium jednego, kilku albo wszystkich państw-stron KPE (państw tych jest 38). Patent europejski nie jest prawem jednolitym, lecz stanowi „wiązkę” patentów krajowych tych państw-stron KPE, w których uzyskał skutki prawne, a poszczególne „krajowe części” patentu europejskiego podlegają prawom tych państw.

Warunkiem skuteczności patentu europejskiego w wyznaczonych przez zgłaszającego państwach-stronach KPE jest tzw. walidacja, której dokonują organy krajowe na wniosek uprawnionego z patentu, po dostarczeniu przez niego tłumaczenia opisu patentowego na język urzędowy danego państwa².

Na obszar Polski patenty europejskie są udzielane od daty przystąpienia do KPE (1 marca 2004 r.). Od tego dnia obowiązuje ustawa z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej³.

Omawiane patenty wymagają walidacji, której warunkiem jest dostarczenie przez właścicieli tłumaczeń opisów patentowych na język polski, publikowanych przez Urząd Patentowy RP (dane dotyczące patentów europejskich są dostępne w prowadzonym przez ten Urząd rejestrze patentowym).

Podstawą nowego systemu tzw. jednolitej ochrony patentowej ma być patent europejski o jednolitym skutku (określany dalej również jako „jednolity patent”).

W celu uniknięcia nieporozumień, patent europejski, który nadal będzie mógł obowiązywać w wybranych państwach-stronach KPE (jeśli uprawniony nie wystąpi o jednolity skutek), jest poniżej określany jako „klasyczny” patent europejski. Jego natura prawna,

¹ Tekst Konwencji obowiązujący w dacie, w której weszła ona w życie w stosunku do Polski (1 marca 2004 r.), jest ogłoszony – wraz z regulaminem wykonawczym i protokołami – w Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737. Akt rewidujący z 29 listopada 2000 r., który wszedł w życie 13 grudnia 2007 r., jest ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736.

² Z zastrzeżeniem odrębności wynikających z porozumienia londyńskiego w sprawie stosowania art. 65 KPE (Dz. Urz. EUP z 2001 r. nr 12, s. 550). Polska nie jest stroną tej umowy międzynarodowej.

³ Dz. U. Nr 65, poz. 598, ze zm.

w tym treść praw wyłącznych, ulegnie jednak istotnym zmianom.

Regulacje prawne dotyczące jednolitej ochrony patentowej

Patenty europejskie o jednolitym skutku mają obowiązywać w państwach Unii Europejskiej uczestniczących we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitej ochrony patentowej, ustanowionej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (dalej: „rozporządzenie nr 1257/12”)⁴ oraz rozporządzenia Rady nr 1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń (dalej: „rozporządzenie nr 1260/12”)⁵.

Procedurę wzmocnionej współpracy rozpoczęto w grudniu 2010 r., po niepowodzeniu kolejnej próby utworzenia patentu Unii Europejskiej. Polska była w pierwszej grupie 12 państw, które złożyły wniosek o ustanowienie wzmocnionej współpracy; ostatecznie uczestniczy w niej 25 państw członkowskich. Inicjatywie tej sprzeciwili się Hiszpania i Włochy, które zaskarżyły decyzję Rady, upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy, do unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TS). Wyrokiem TS z 16 kwietnia 2013 r. skargi obu państw zostały oddalone⁶; Trybunał nie podzielił argumentów podważających legalność wspomnianej decyzji Rady. Przedmiotem orzeczenia TS nie były ani rozwiązania prawne tworzące jednolitą ochronę patentową, ani jej system językowy. Trybunał będzie jednak miał okazję zająć stanowisko także w tych sprawach, gdyż 22 marca 2013 r. Hiszpania wni-

prof. UAM, dr hab. Aurelia Nowicka

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji w Zakładzie Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Jest autorką ponad 100 publikacji, m.in. monografii poświęconej prawnemu autorskiej i patentowej ochronie programów komputerowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach prawa patentowego (np. ochrona innowacji informatycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych, a także zasad udzielania patentów europejskich). Otrzymała medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za opiekę nad największą liczbą prac doktorskich i magisterskich w dziedzinie własności intelektualnej nagrodzonych w konkursach Urzędu Patentowego RP na prace naukowe.



śla nowe skargi (C-146/13 i C-147/13)⁷, tym razem o stwierdzenie nieważności rozporządzeń nr 1257/12 i nr 1260/12. Dotychczas żadna ze skarg nie została rozpatrzona.

Jednolita ochrona patentowa jest powiązana z utworzeniem nowego systemu rozstrzygania sporów patentowych, który ma powstać na podstawie umowy międzynarodowej pn. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: porozumienie JSP)⁸. Ma ono być zawarte między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bez udziału samej Unii (a także bez udziału państw-stron KPE nienależących do Unii).

JSP ma posiadać wyłączną jurysdykcję nie tylko w sprawach dotyczących patentów europejskich o jednolitym skutku, lecz także w sprawach dotyczących „klasycznych” patentów europejskich oraz dodatkowych świadectw ochronnych (SPC). Wyłączna jurysdykcja JSP ma obejmować m.in. sprawy o naruszenie i unieważnienie tych praw.

Porozumienie JSP nie tylko tworzy nowy sąd patentowy, lecz także reguluje wiele innych zagadnień, np. treść praw wyłącznych wynikających z obu patentów i ich ograniczenia oraz środki ochrony, w tym roszczenia z tytułu naruszenia. Jak wspomniano, w odniesieniu do paten-

tów europejskich (i SPC) zagadnienia te obecnie podlegają ustawom państw-stron KPE i jurysdykcji organów krajowych. Ewentualne ratyfikowanie przez Polskę porozumienia JSP nie tylko wyłączy jurysdykcję organów krajowych, lecz spowoduje ponadto, że wymienione sprawy przestaną podlegać prawu polskiemu, a będą regulowane wspomnianą umową międzynarodową.

Oba rozporządzenia weszły w życie 20 stycznia 2013 r., lecz mają być stosowane od 1 stycznia 2014 r. albo od dnia wejścia w życie porozumienia JSP, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Obecnie jasne jest, że data 1 stycznia 2014 r. jest nierealna, wobec czego w rachubę wchodzi data wejścia w życie porozumienia JSP.

Porozumienie JSP zostało otwarte do podpisu 19 lutego 2013 r. i tego dnia zostało podpisane przez 24 państwa Unii Europejskiej, a 5 marca 2013 r. przez Bułgarię. Podpisu nie złożyły Hiszpania i Polska. Jak stanowi art. 89 ust. 1 porozumienia JSP, umowa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. albo pierwszego dnia czwartego miesiąca po złożeniu trzynastego dokumentu ratyfikacji, albo pierwszego dnia czwartego miesiąca po wejściu w życie zmian do rozporządzenia Rady (UE) nr 1215/2012⁹, określających

⁴ Dz. Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r., s. 1-8.

⁵ Dz. Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r., s. 89-92.

⁶ Zob. wyrok TS w połączonych sprawach C-274/11 i C-295/11 (www.curia.europa.eu).

⁷ Zarzuty zawarte w obu skargach są opubl. w Dz. Urz. UE C 171 z 15 czerwca 2013 r., s. 15-16.

⁸ Tekst porozumienia JSP został opublikowany w Dz. Urz. UE C 175 z 20 czerwca 2013 r., s. 1-40.

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykony-

stosunek tego rozporządzenia do porozumienia JSP, w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi później. Wśród 13 państw, których związanie się porozumieniem JSP stanowi minimalny wymóg jego wejścia w życie, muszą się znajdować Francja, RFN i Wielka Brytania. Rozporządzenie nr 1215/2012 będzie stosowane dopiero od 10 stycznia 2015 r., a procedura uchwalenia jego zmian została wszczęta na wniosek Komisji Europejskiej z 26 lipca 2013 r.¹⁰. Można więc przypuszczać, że rozpoczęcie stosowania „pakietu patentowego” (rozporządzeń nr 1257/12 i nr 1260/12 oraz porozumienia JSP) nastąpi nie wcześniej niż w pierwszej połowie 2015 r., o ile porozumienie JSP zostanie ratyfikowane przez wymaganą liczbę 13 państw (dotychczas ratyfikacji dokonała Austria – 7 sierpnia 2013 r.).

Jednolity skutek, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1257/12, ma się rozciągać na terytoria państw uczestniczących we wzmocnionej współpracy. Jednakże, jak stanowi art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1257/12: *„w drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 patent europejski, którego jednolity skutek został wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, ma jednolity skutek jedynie w tych uczestniczących państwach członkowskich, w których Jednolity Sąd Patentowy ma wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do patentów europejskich o jednolitym skutku w dniu wpisania do rejestru”*.

Wynika stąd, że patenty europejskie, których jednolity skutek zostanie wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, będą miały taki skutek tylko w tych państwach uczestniczących we wzmocnionej współpracy, które w dniu wpisania jednolitego skutku do tego rejestru będą już związane porozumieniem JSP. Tak więc w pierwszym dniu czwartego miesiąca po złożeniu trzynastego dokumentu ratyfikacji jednolity skutek powstanie

w 13 państwach (o ile będą już w mocy zmiany rozporządzenia nr 1215/2012), a każda kolejna ratyfikacja powodować będzie zwiększenie liczby państw, w których patenty europejskie będą wywierać jednolity skutek.

Sytuacja w Polsce

Mimo wielu apeli przedsiębiorców i ekspertów¹¹, a także m.in. Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii¹², polski rząd nie wycofał się z decyzji o udziale we wzmocnionej współpracy w omawianej dziedzinie.

W świetle powołanego wyżej przepisu art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1257/12 niepodpisanie przez Polskę porozumienia JSP (i niezwiązanie się nim drogą ratyfikacji) może zapobiec obowiązywaniu w naszym kraju patentów europejskich o jednolitym skutku, a tym samym – wysoce niekorzystnym konsekwencjom zarówno jednolitej ochrony patentowej, jak i rozwiązań zawartych w porozumieniu JSP¹³. W takim bowiem razie patenty europejskie nie będą miały

w Polsce jednolitego skutku, lecz będą – tak jak obecnie – podlegać prawu polskiemu oraz będą musiały być walidowane i tłumaczone na nasz język, a ewentualne spory będą w Polsce rozpatrywały sądy krajowe, a nie JSP. Natomiast, co wymaga podkreślenia, podmioty polskie będą mogły uzyskiwać jednolite patenty w tych państwach uczestniczących we wzmocnionej współpracy, w których patenty europejskie będą miały jednolity skutek.

Patenty europejskie o jednolitym skutku będą mogły uzyskać nie tylko podmioty z państw Unii Europejskiej, lecz z całego świata. Spowoduje to gwałtowny przyrost liczby monopolii patentowych, ze skutkami określanymi mianem blokady patentowej. **Opierając się na liczbie patentów europejskich udzielonych w 2012 r.¹⁴, można szacować, że rocznie będzie ich przybywać ponad 65.000. Uwzględniając 20-letni czas trwania patentu, w powyższym okresie ich liczba wyniesie ponad 1.300.000.** Dla porównania warto wskazać, że w 2012 r. przybyło w Polsce, w drodze walidacji, (tylko) 6.710 patentów europejskich, a więc nieco ponad 10% spośród udzielonych w tym roku. W końcu 2012 r. obowiązywało w naszym kraju łącznie 22.877 tych patentów, udzielonych w latach 2005-2012. Ogólna liczba patentów – krajowych i europejskich – będących w Polsce w mocy w dniu 31 grudnia 2012 r. wyniosła 41.233.

Obecnie wszystkie patenty europejskie są dostępne w języku polskim, w tłumaczeniach dostarczonych na koszt i ryzyko właścicieli, publikowanych przez Urząd Patentowy RP, przy czym – co nader istotne – tłumaczenia te mają moc prawną, w szczególności jest z nimi związany skutek prawny określony w art. 70 ust. 3 KPE i art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. Żadna z tych regulacji nie będzie dotyczyła patentów europejskich o jednolitym skutku.

wania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 351, 20 grudnia 2012 r.).

¹⁰ KOM (2013) 554.

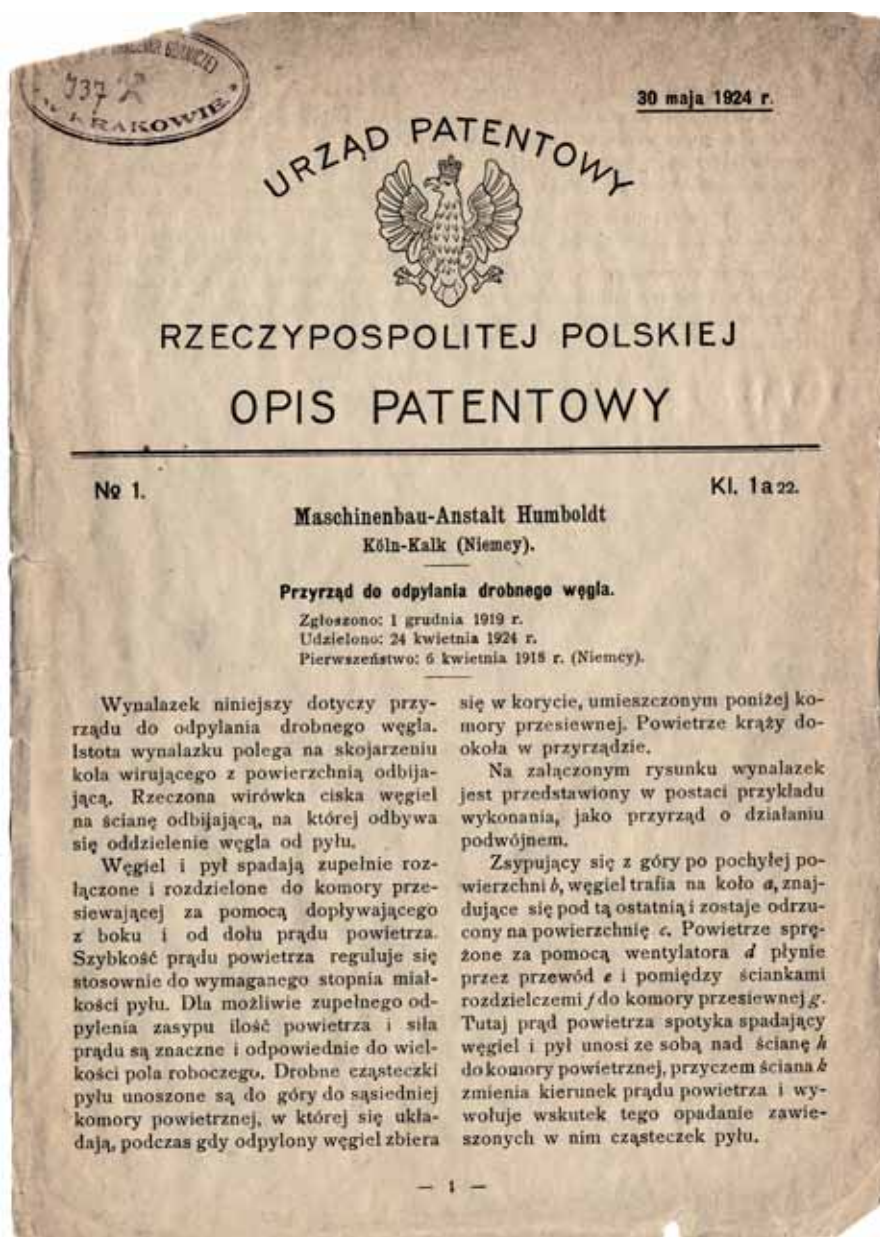
¹¹ Apele o wycofanie się ze wzmocnionej współpracy zawierały np. list otwarty profesorów: S. Sołtyśńskiego, A. Szajkowskiego, J. Szwaji, R. Markiewicza, A. Nowickiej i R. Skubisza, opubl. w Internecie (np. www.rzecznikpatentowy.org.pl) oraz w dodatku do „Rzeczpospolitej” z 18 czerwca 2012 r., a także stanowiska wyrażone m.in. przez: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polski Związek Przemysłu Oświeceniowego, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Krajową Izbę Gospodarczą, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (zob. www.rzecznikpatentowy.org.pl; www.jednolitypatent.wordpress.com).

¹² Komisja wystąpiła z wnioskiem o wycofanie się ze wzmocnionej współpracy w dezideracie nr 5 z 6 grudnia 2012 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów.

¹³ Na temat niekorzystnych konsekwencji „pakietu patentowego” zob. stanowiska wymienione w przypisie 11, a także liczne interpelacje poselskie. Zob. też np. A. Nowicka, *Kontrowersje dotyczące utworzenia jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego. Analiza prawna (stan na 27 stycznia 2012 r.)*, „Rzecznik Patentowy” nr 2-4/2011, s. 9 i n. oraz te same autorki, *Jednolita ochrona patentowa i Jednolity Sąd Patentowy – zagrożenia i niekorzystne*

konsekwencje w Polsce (stan na 15 lutego 2013 r.), www.rzecznikpatentowy.org.pl.

¹⁴ Zob. statystyki EUP dostępne na www.epo.org.



Pierwszy opublikowany przez Urząd Patentowy opis patentowy z 1924 r.

w którym został udzielony, tj. angielskim, francuskim albo niemieckim (na temat tzw. środków przejściowych zob. art. 6 rozporządzenia nr 1260/12).

W warunkiem powstania jednolitego skutku ma być wpisanie tego skutku do rejestru jednolitej ochrony patentowej. Wpis ma być dokonywany na wniosek uprawnionego z patentu europejskiego, który będzie mógł złożyć taki wniosek – w języku postępowania przed EUP – nie później niż miesiąc po opublikowaniu w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu europejskiego.

Wniosek o zarejestrowanie jednolitego skutku będzie mógł dotyczyć patentów europejskich udzielonych począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzeń nr 1257/12 i nr 1260/12. Miało to być możliwe od 1 kwietnia 2014 r., jednakże stało się nierealne choćby ze względu na czas przeprowadzenia procedur ratyfikacyjnych dotyczących porozumienia JSP w przynajmniej 13 państwach członkowskich.

„S kutki patentu europejskiego o jednolitym skutku” są uregulowane w rozdziale II rozporządzenia nr 1257/12 (art. 5 i 6). Pierwotnie miała być w tym rozdziale uregulowana treść praw wyłącznych, obejmująca zarówno prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku (art. 6), jak i prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku (art. 7), a także ograniczenia jednolitego patentu (art. 8). Ostateczna wersja rozporządzenia nr 1257/12 nie zawiera tych przepisów, a zamiast nich wprowadzono art. 5, który w ust. 1 stanowi:

„Patent europejski o jednolitym skutku przyznaje jego właścicielowi prawo do uniemożliwienia jakiejkolwiek osobie trzeciej popełniania czynów, przed którymi ten patent zapewnia ochronę, na terytoriach uczestniczących państw członkowskich, w których patent ten ma jednolity skutek, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń”.

Patent europejski o jednolitym skutku – charakterystyka ogólna

Jak wskazuje nazwa „patent europejski o jednolitym skutku”, nowy system ochrony patentowej jest oparty na patencie europejskim, a różnica wystąpi dopiero w fazie „po udzieleniu”.

Jeśli uprawniony z patentu europejskiego złoży wniosek o zarejestrowanie jednolitego skutku, patent ten nie będzie „wiązką”

patentów krajowych, lecz uzyska jednolity skutek, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1257/12, a reżim językowy tego patentu będzie podlegał przepisom rozporządzenia nr 1260/12.

Dla swej skuteczności jednolity patent nie będzie wymagał walidacji, lecz będzie obowiązywał automatycznie. Uprawniony z jednolitego patentu nie będzie miał obowiązku dostarczenia tłumaczenia na poszczególne języki urzędowe, lecz patent ten będzie obowiązywał w języku,

Według art. 5 ust. 2, „Zakres tego prawa i jego ograniczenia są jednolite we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich, w których patent ma jednolity skutek”.

Jak stanowi art. 5 ust. 3, „Czynami, przed którymi patent zapewnia ochronę, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązującymi ograniczeniami są czyny i ograniczenia określone przez prawo stosowane wo-

odsyła do wymienionych postanowień porozumienia JSP. Będą one bowiem częścią „prawa stosowanego wobec patentów europejskich o jednolitym skutku” w uczestniczących państwach członkowskich związanych omawianą umową, a zatem na ich podstawie określone będą „czyny” i „obowiązujące ograniczenia”, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia. Oka-

(oraz w art. 66 ust. 1 p.w.p.). Natomiast prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku jest wzorowane na regulacji zawartej w konwencji luksemburskiej z 1975 r. mającej utworzyć patent dla EWG (która jednak nie weszła w życie), a występuje np. w ustawach patentowych RFN i Wielkiej Brytanii, natomiast nie zostało wyrażone ani w porozumieniu TRIPS, ani w prawie

Automatyczna skuteczność jednolitych patentów w Polsce spowoduje silny wzrost liczby monopolii patentowych, a brak tłumaczeń opisów patentowych wymusi dokonywanie przekładu na własny koszt i na własne ryzyko przez poszczególne podmioty, np. przedsiębiorców czy jednostki naukowe

bec patentów europejskich o jednolitym skutku w tym uczestniczącym państwie członkowskim, którego prawo krajowe ma zastosowanie do danego patentu europejskiego o jednolitym skutku jako przedmiotu własności zgodnie z art. 7”.

Przy ustalaniu znaczenia zwrotu „prawo stosowane wobec patentów europejskich o jednolitym skutku” (art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 1257/12) należy mieć na uwadze, że użycie tego zwrotu wiązało się z założeniem, iż uczestniczące państwa członkowskie, w których obowiązywać będzie jednolity skutek, będą związane porozumieniem JSP, a zatem jego postanowienia staną się częścią prawa tych państw. Dotyczy to w szczególności art. 25-28 porozumienia JSP, określających treść praw wyłącznych i ich ograniczenia¹⁵. Wynika stąd, że art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 1257/12

zuje się więc, że „prawem stosowanym wobec patentów europejskich o jednolitym skutku”, określającym treść praw wyłącznych i ich ograniczenia, będą postanowienia porozumienia JSP.

Patent europejski o jednolitym skutku – prawa wyłączne i ich ograniczenia

Treść jednolitego skutku patentu europejskiego (a także treść praw wyłącznych wynikających z „klasycznego” patentu europejskiego), określona w art. 25-27 porozumienia JSP, obejmuje prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku (art. 25), prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku (art. 26) oraz ograniczenia skutków obu patentów (art. 27).

Nie przytaczając tych obszer-nych regulacji, w tym miejscu należy jedynie zaznaczyć, że prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku jest ujęte podobnie jak w art. 28 ust. 1 porozumienia TRIPS¹⁶

polskim. Regulacja zawarta w art. 26 porozumienia JSP stanowić będzie podstawę zarzutów pośredniego naruszenia patentu, co oznaczać będzie istotne wzmocnienie ochrony wynikającej z obu rodzajów patentów.

Ograniczenia skutków zarówno patentu europejskiego o jednolitym skutku, jak i „klasycznego” patentu europejskiego są określone w art. 27 porozumienia JSP. Ponadto w art. 28 porozumienia JSP uregulowano prawo oparte na uprzednim stosowaniu wynalazku, a w art. 29 – wyczerpanie praw przyznanych na mocy patentu europejskiego. Ten ostatni przepis dotyczy tylko „klasycznego” patentu europejskiego, natomiast wyczerpanie praw wynikających z jednolitego patentu jest uregulowane w art. 6 rozporządzenia nr 1257/12.

Wymienione przepisy określać będą treść praw wyłącznych. Wszelkie działania osób trzecich wchodzące w zakres uprawnień określonych w art. 25 i 26 porozumienia JSP i nieobjęte ramami ograniczeń przewidzianych w art. 27 (oraz regulacjami zawartymi w art. 28 i 29), stanowić będą naruszenie patentu, a jego właściciel będzie mógł dochodzić roszczeń i innych środków prawnych określonych

¹⁵ W projektach porozumienia JSP wymienione przepisy (oznaczone ówczesnie jako art. 14f-14i) dotyczyły tylko „klasycznych” patentów europejskich, gdyż odnośnie do patentów europejskich o jednolitym skutku omawiane kwestie miały być regulowane unijnym rozporządzeniem. Jednakże w ostatecznej wersji porozumienia JSP regulacje te rozciągnięto również na patenty europejskie o jednolitym skutku, co wiązało się z decyzją o skreśleniu art. 6-8 projektu rozporządzenia.

¹⁶ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 – załącznik).

w porozumieniu JSP. Sprawy o naruszenie patentów obu rodzajów (i SPC) będą należeć do wyłącznej jurysdykcji JSP, z tym jednak, że w odniesieniu do „klasycznych” patentów europejskich przewidziano okres przejściowy (art. 83 porozumienia JSP), w ciągu którego możliwe będzie – na wniosek uprawnionego – wyłączenie kompetencji tego sądu (*opt-out*).

Ryzyka prawne i gospodarcze

System jednolitej ochrony patentowej jest niezmiernie złożony i skomplikowany (z tego powodu jest on określany mianem „monstrum”)¹⁷. Obowiązanie wielu źródeł prawa regulującego rozmaite aspekty jednolitych patentów (prawo Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, w tym porozumienie JSP, KPE, TRIPS¹⁸, a także systemy prawa krajowego) rodzić będzie poważne trudności i niepewność, co do treści i zakresu ochrony.

Na krytyczną ocenę zasługuje również system językowy określony w rozporządzeniu nr 1260/12, wysoce niekorzystny dla podmiotów funkcjonujących w państwach, których językiem urzędowym jest język inny niż angielski, francuski czy niemiecki.

Najpoważniejszy zarzut pod adresem systemu językowego jednolitego patentu wynika stąd, że wyeliminowano w nim wymóg dostarczania przez właścicieli do krajowych urzędów patentowych tłumaczeń opisów patentowych, przewidziany w art. 65 KPE (zob. art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1260/12). Pewne środki zaradcze, przewidziane

w art. 4 i 6 rozporządzenia, należy ocenić jako niewystarczające, wręcz iluzoryczne.

Automatyczna skuteczność jednolitych patentów w Polsce spowoduje silny wzrost liczby monopolu patentowych, a brak tłumaczeń opisów patentowych wymusi dokonywanie przekładu na własny koszt i na własne ryzyko przez poszczególne podmioty, np. przedsiębiorców czy jednostki naukowe.

Bezpieczeństwo prawne prowadzenia działalności, np. gospodarczej, rolniczej czy naukowo-badawczej, ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Przedsiębiorcy znajdą się w pozycji o wiele trudniejszej niż obecnie, gdyż – badając „czystość patentową” planowanej produkcji lub importu bądź wdrażanych technologii – nie będą mieli możliwości zapoznania się we własnym języku z tym, co w Polsce podlega ochronie. Na nich też przerzucone będą koszty tłumaczeń i ryzyko związane z ich niedokładnością, co jest szczególnie dotkliwe w kontekście zarzutów o naruszenie patentu, zwłaszcza wobec nasilającego się zjawiska „gąszczu patentowych” czy aktywności „trolli patentowych”.

Brak opisów patentowych w języku polskim ograniczy też możliwości upowszechniania wiedzy technicznej oraz dostępność informacji patentowej, mającej kluczowe znaczenie z punktu widzenia dokonywania i zgłaszania do ochrony kolejnych wynalazków.

Rozwiązania tworzące jednolitą ochronę patentową i jednolity system rozstrzygania sporów patentowych (JSP) są bardzo kosztowne¹⁹ i rodzą poważne ryzyka prawne i gospodarcze oraz liczne niewymierne obciążenia wynikające z blokowania swobody prowadzenia działalności

gospodarczej czy badawczo-rozwojowej. Są one nieadekwatne z punktu widzenia potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wiązać się będą ze wzrostem kosztów uzyskania ochrony i jej egzekwowania.

Poważne zastrzeżenia, w tym dotyczące zgodności z polską Konstytucją, budzi także porozumienie JSP²⁰.

W pełni aktualny jest apel o niewiązanie się przez Polskę porozumieniem JSP. Jak bowiem wynika z przytoczonego wyżej art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 1257/12, w takim razie patenty europejskie nie będą miały w naszym kraju jednolitego skutku, a zatem nie będą one obowiązywać automatycznie, lecz będą musiały być walidowane i tłumaczone na język polski. W związku z tym można np. oczekiwać, że corocznie „wchodzić” będzie do Polski znacznie mniej patentów udzielanych przez EUP i, co równie istotne, będą one – tak jak obecnie – dostępne w tłumaczeniu na język polski, mającym skutki prawne określone w art. 70 ust. 3 KPE (i art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r.). Nie ulegnie też zmianie natura prawna patentów europejskich obowiązujących w naszym kraju, które nadal będą podlegać prawu polskiemu, a spory dotyczące tych patentów będą w Polsce rozpatrywane na dotychczasowych zasadach przez organy krajowe.

²⁰ Zob. S. Soltysieński, *O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej*, [w:] *Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego*, Warszawa 2012, s. 385 i n.; A. Nowicka, R. Skubisz, *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 4, s. 12 i n.; R. Skubisz, *Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle traktatów o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)*, [w:] *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Warszawa 2013, s. 1023 i n. Zob. też ekspertyzy prawne opracowane przez R. Skubisza i A. Nowicką, opublikowane w „Zeszytach Prawniczych” Biura Analiz Sejmowych, Nr 2(38)/2013, s. 75 i n. oraz s. 93 i n.

¹⁷ Zob. H. Ullrich, *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent* (<http://ssrn.com/abstract=2027920>); S. Soltysieński, *Zamiast ułatwienia powstało prawne monstrum* (www.obserwatorfinansowy.pl).

¹⁸ Na temat pozycji TRIPS w porządku prawnym Unii Europejskiej zob. wyrok TS z 18 lipca 2013 r. w sprawie C-414/11 *Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon* (www.curia.europa.eu).

¹⁹ Zob. *Analizę w sprawie potencjalnych skutków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej, sporządzoną na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez firmę Deloitte* (www.mg.gov.pl).



Dominika Friedman, ASP Warszawa (2005 r.)

Ochrona opisów patentowych i ochronnych NA GRUNCIE PRAWA AUTORSKIEGO

prof. dr hab. Jan Błeszyński
Uniwersytet Warszawski

Przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest znaczenie art. 4 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (dalej jako PrAut), według którego „nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego (...) 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne”.

Opisem patentowym jest część składowa dokumentu patentowego podlegająca publikacji, składająca się z części bibliograficznej, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych oraz dołączonych do opisu rysunków¹.

Z kolei opublikowany opis ochronny stanowi opisową część świadectwa ochronnego stwierdzającego udzielenie prawa ochronnego na określony wzór użytkowy lub przemysłowy². Jak wynika z treści przytoczonego przepisu, skutek omawianego wyłączenia powstaje z chwilą opublikowania opisu.

Konstrukcja art. 4 pkt 3 PrAut wymaga oceny, zarówno ze względu na pozycję prawną uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego, którego opisy te dotyczą, jak również

autora opisu. Takie opisy stanowią z reguły wynik procesu twórczego o cechach utworu naukowo technicznego, wyrażonego za pomocą słów, rysunków lub fotografii.

W pierwszej kolejności oceny wymaga konstrukcja przytoczonego postanowienia ustawy. Stanowi ono, iż omawiane opisy nie stanowią „przedmiotu prawa autorskiego”. Znaczenie prawne tego sformułowania wymaga konfrontacji z art. 1 ust. 1 PrAut, zawierającym syntetyczną definicję utworu stanowiącego przedmiot prawa autorskiego. Zestawienie tych postanowień uzasadnia wniosek, że będący utworem opis patentowy lub ochronny, od momentu opublikowania, nie tracąc cech utworu, przestaje korzystać z ochrony na gruncie prawa autorskiego. Wątpliwości wynikające z zakresu omawianego wyłączenia wynikają z tego, że opis patentowy lub ochronny, spełniający wymogi stawiane utworom, nie korzysta z ochrony autorskiej jedynie w zakresie funkcji opublikowanego opisu patentowego lub

ochronnego, a więc jedynie w zakresie rozpowszechniania w tym charakterze.

Stwierdzenie to ma istotne konsekwencje. Przepis ten ma przecież charakter szczególny. Stanowi wyjątek od zasady, że autorsko-prawna ochrona utworu powstaje z chwilą ustalenia w jakiegokolwiek postaci, a więc bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych. W konsekwencji powinien być wykładany ściśle, bez możliwości stosowania wykładni rozszerzającej lub analogii. Jest zaś zasadą ogólną, że prawa wynikające z PWP są wykonywane bez uszczerbku dla prawa autorskiego.

Rozważenia wymaga także szereg elementów szczegółowych. Przede wszystkim, z istoty swojego charakteru, opis powstaje przed wykorzystaniem go w procesie rejestracji, z reguły na podstawie zamówienia o jego opracowanie. Następnie, jako składnik dokumentacji zgłoszeniowej, jest przedkładany

¹ Por. *Prawo własności intelektualnej* pod red. J. Sieńczyło-Chłabcz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 54 i powołany tam leksykon pod red. A. Szewca.

² Tamże.



prof. dr hab. Jan Błeszyński

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wieleletni członek Komisji Prawnej i Legislacyjnej Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów /CISAC/. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Konsultant prawny wielu organizacji autorskich, ekspert rządowy i parlamentarny przy pracach nad nowelizacją prawa autorskiego.

Urzędowi Patentowemu, jako jeden z dokumentów, na podstawie którego udzielany jest patent lub prawo ochronne.

Sam opis w kategoriach pojęciowych prawa autorskiego powstaje w wyniku zamówienia, przede wszystkim, jako utwór słowny, a w większości przypadków, jako utwór słowno-graficzny, ze względu na związane z opisem słownym elementy graficzne. W konkretnej sytuacji te elementy graficzne mogą pochodzić od (być autorstwa) autora opisu słownego lub wyrażonego znakami i symbolami, jak również i innej osoby współpracującej w zakresie wizualizacji przy tworzeniu opisu. Konsekwencją takiej sytuacji może być relacja współautorska autorów warstwy słownej i graficznej. Aspekt ten może być w dalszym wywodzie w całości pominięty. Znajdują tu bowiem wprost zastosowanie ogólne zasady dotyczące autorstwa i odpowiednio współautorstwa utworu, mające znaczenie w sferze wykonywania praw autorskich do konkretnego opisu spełniającego przesłanki utworu.

Konsekwencją powyższego jest natomiast konieczność oceny opisu patentowego lub ochronnego do momentu jego opublikowania w tym charakterze oraz ewentualnej ochrony autorskiej opisu patentowego lub ochronnego w zakresie wykraczającym poza rozpowszechnianie w charakterze takich opisów. Wyodrębnienie tych aspektów zmierza do wyodrębnienia sfery stosunków, w których opis występuje w obrocie, jako dobro, na zasadach ogólnych. Jego ocena w tym zakresie powinna następować na zasadach ogólnych. Zgodnie z nimi oceniać więc należy

przede wszystkim czy konkretny opis spełnia wymogi stawiane utworom, kto jest do niego uprawniony w sposób pierwotny i czy korzystanie z opisu stanowiącego utwór odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego. Oceny takie powinny być dokonywane na zasadach ogólnych.

Dodać do tego należy, że także względem opublikowanego opisu sam fakt publikacji nie powoduje zawsze wyłączenia ochrony autorskiej. Mimo milczenia art. 4 pkt 3 PrAut w tym zakresie należy przyjąć, że przesłanka opublikowania opisu nie może nastąpić z naruszeniem prawa autorskiego do opisu³. Jest to przejawem ogólniejszej zasady, że jeżeli ustawa łączy skutki prawne ze zdarzeniami w zakresie ograniczenia treści prawa podmiotowego lub określającymi treść tych praw, w szczególności takimi, jak publikacja, rozpowszechnienie, określone korzystanie, zdarzenie to nie może mieć charakteru bezprawnego, a więc nie może naruszać praw osób trzecich. Z reguły oznacza to konieczność zawarcia przez ubiegającego się o patent lub prawo ochronne stosownej umowy z uprawnionym do utworu o wykorzystanie przygotowanego przezeń opisu, jako opisu patentowego lub ochronnego. W braku postanowień szczególnych w tym zakresie do takich umów stosować należy zasady ogólne.

Uprawniony z patentu lub prawa ochronnego nie musi być nabywcą

³ Por. J. Barta i R. Markiewicz, *System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo Autorskie*, 2 wydanie, Warszawa 2007, s. 29.

prawa do utworu w zakresie wykorzystania go w charakterze opisu patentowego lub ochronnego. Z punktu widzenia wykonywania prawa z patentu lub prawa ochronnego wystarczy, że nie odbywa się ono z naruszeniem praw uprawnionego z tytułu prawa autorskiego. A więc w szczególności może się to wykorzystywanie odbywać na podstawie zezwolenia na korzystanie z utworu w tym charakterze także, gdy zezwolenie ma charakter niewyłączny.

Wymaga mianowicie zwrócenia uwagi, że art. 4 pkt 3 PrAut nie może być interpretowany, jako wyłączenie ochrony autorskiej w odniesieniu do opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych, a jedynie w odniesieniu do legalnie wykorzystywanych w tym charakterze. Wymóg zezwolenia nie odnosi się jedynie do autora opisu. Należy go także stosować w sytuacji, gdy osoba trzecia rości sobie prawa do autorstwa opisu, w szczególności zarzucając plagiat w stosunku do swojego wykorzystanego w opisie utworu. Jest to konsekwencją bezwzględnego charakteru prawa do utworu.

Jeżeli zatem ktoś zarzuca, że w cudzym utworze bezprawnie wykorzystano oryginalne elementy pochodzące z utworu zarzucającego, takie naruszenie może być kierowane nie tylko w stosunku do bezpośredniego sprawcy, ale i do korzystającego z tak powstałego opracowania stanowiącego opis patentowy lub ochronny. Korzystającego z takiego opisu nie zwolni przy tym z odpowiedzialności powołanie się na działanie w dobrej wierze, w szczególności na umowę z autorem opisu, w której np. znalazło miejsce oświadczenie autora opisu, że stworzony przezeń utwór stanowi rezultat jego twórczości, nie jest obciążony prawami osób trzecich, a w szczególności nie narusza praw osób trzecich.

Zamieszczenie takich oświadczeń w umowie z autorem o stworzenie i rozporządzenie prawami do opisu mieć będzie znaczenie jedynie przy dochodzeniu roszczeń regresowych. Wyjątkowo będzie miało także znaczenie w szczególnych przypadkach przewidzianych w art. 79 ust. 1 PrAut, a mianowicie w których dochodzenie określonych roszczeń jest uzależnione od winy. Dotyczy to dwóch sytuacji: dochodzenia odszkodowania i wydania korzyści w wysokości potrójnego stosownego wynagrodzenia. Konsekwencje roszczeń odszkodowawczych i wydania ko-

rzyści w wysokości potrójnego wynagrodzenia mogą okazać się w konkretnej sytuacji bardzo dotkliwe. Przede wszystkim jednak zaistniałe naruszenie może być podstawą do roszczenia o zaprzestanie korzystania z opisu, ze względu na zawarte w nim i bezprawnie pośrednio (w postaci opisu patentowego lub ochronnego) rozpowszechniane oryginalne elementy cudzego utworu. Jest to więc sytuacja niosąca za sobą poważne zagrożenie dla sytuacji prawnej uprawnionego z patentu.

Takie ujęcie zakresu odpowiedzialności ma oparcie w przedmiotowym zakresie ochrony utworu, jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego i charakterze prawnym ochrony utworu ukształtowanego, jako prawo podmiotowe bezwzględne.

Zagadnieniem istotnym z punktu widzenia tematu niniejszej wypowiedzi jest ujęcie na gruncie prawa autorskiego pojęcia utworu. Ma ono znaczenie dla zakresu ochrony na gruncie prawa autorskiego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 PrAut, przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci”. Postanowienie to jest przejawem szerokiego, tradycyjnego na gruncie polskiej legislacji, ujęcia definicji utworu, jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Tak też jest ona konsekwentnie rozumiana niezmiennie od międzywojnia, przede wszystkim (co ma decydujące znaczenie dla praktyki) w judykaturze sądowej.

Szerokie ujęcie pojęcia utworu, jako przedmiotu ochrony autorskiej budzi nieraz zastrzeżenia. Podnosi się w nich, że ochronie podlegają nieznaczące, często bezwartościowe przejawy twórczości, że stwarza to stan niepewności, co do przedmiotowego zakresu ochrony. Znamionym przykładem dla takiego stanowiska jest pogląd wyrażony przez W. Machałę. Jego zdaniem pojęcie „przejawu działalności twórczej” użyte w art. 1 ust. 1 PrAut należy interpretować, jako „wytwór pracy umysłowej człowieka, posiadający doniosłość kulturową”⁴. Ową doniosłość należy, jego zdaniem, rozumieć jako „dające się zauważyć oddziaływanie badanego obiektu na stan szeroko rozumianej kultury społeczeństwa (w tym

również kultury materialnej, cywilizacji)”⁵. Łątwo jednak zauważyć, że przytoczone ujęcie ogranicza przedmiotowy zakres ochrony, wprowadzając, jako kryterium ograniczenia, element oceny, w rzeczywistości nie dający się określić za pomocą obiektywnych kryteriów pozwalających na osiągnięcie stanu porównywalności ocenianych dóbr.

Niebezpieczeństwu ochrony nadmiernej zapobiega, moim zdaniem, wystarczająco ogólna zasada o ciężarze dowodu (art. 6 Kodeksu cywilnego), zgodnie z którą kto z faktu wywodzi skutki prawne jest obowiązany do jego udowodnienia. Faktem tym jest zaś oryginalny charakter utworu, rozumiany jako rezultat osobistego ujęcia, czyli projekcji wyobraźni osoby tworzącej ten rezultat. Wymogu tego nie spełnia rezultat, do którego powstania wystarczy tylko określona wiedza, sprawność oraz dysponowanie określonymi warunkami technicznymi, tzn. potrzebnym oprzyrządowaniem, zapleczem technicznym i surowcami. Rezultatem pozbawionym znamion twórczych jest więc taki, który jest przewidywalny i powtarzalny, a więc nie wymaga angażowania wyobraźni w celu dokonania wyboru w zakresie doboru, ujęcia, przedstawienia lub wyrażenia realizowanego rezultatu. Rezultat nietwórczy, właśnie ze względu na swoją przewidywalność i powtarzalność, podlega ocenie pod kątem jedynie należytego wykonania postawionego zadania. W przypadku rezultatu twórczego oczekuje się dokonania wyboru nadającego mającemu powstać rezultatowi znamiona osobistego ujęcia (oryginalności, czy innymi słowy, twórczego charakteru).

Ujęcie zaproponowane przez W. Machałę odrywa ocenę od spełnienia wymogu owego osobistego (oryginalnego, twórczego) ujęcia i przewiduje dokonanie oceny pod kątem cech obiektywnych, jaką jest doniosłość kulturowa, rozumiana jako oddziaływanie obiektu na szeroko rozumianą kulturę społeczeństwa.

Nasuwa się tu jednak pytanie, kto miałby dokonywać takiej oceny i jakie konkretne przejawy zaistniałe w życiu społecznym miałyby świadczyć o spełnieniu tej przesłanki. Nasuwa się zresztą wniosek, że kryterium to zostało sformułowane głównie z myślą o tzw. kulturze wysokiej. Wątpliwości te rosną w odniesieniu do przejawów twórczych w sfe-

rze rozwiązań o przeznaczeniu użytkowym (np. wzorów dla przemysłu oraz w odniesieniu do twórczości naukowej i technicznej, popularnej). Na jego gruncie powraca tradycyjne pytanie o znaczenie zmieniających się poglądów dotyczących wartości kulturowych. Ileż to osiągnięć uznawanych za genialne, a w każdym razie uważanych za bardzo udane i stanowiące poważne osiągnięcie, przechodziło w zapomnienie i ile rezultatów odsądzanych początkowo od jakiejkolwiek wartości, z czasem stawało się uznanymi arcydziełami.

W każdym razie jednak, wobec wyrażonego ujęcia omawianej kwestii w ustawie, przytoczone stanowisko W. Machały może być traktowane jedynie jako propozycja *de lege ferenda*. Dodać do tego należy uwagę szczególnie aktualną w kontekście przesłanek ochrony na gruncie własności przemysłowej. W odróżnieniu od wyżej przedstawionych kryteriów, jakimi posługuje się PWP, takie jak nowość, stan techniki, poziom wynalazczy, zdolność do przemysłowego stosowania, mają charakter zobiektywizowany.

Znamionnym wyrazem i kontynuacją zarazem tradycyjnego na gruncie polskiej legislacji szerokiego ujęcia przedmiotu ochrony prawa autorskiego jest niedawno wydany wyrok, w którym Sąd Najwyższy uznał za utwór specyfikację sporządzoną zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, na potrzeby organizowanego przetargu. W wyroku tym Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, że istnienie określonych wymogów ustawowych, którym powinna odpowiadać taka specyfikacja, nie przeszkadza temu, że sposób jej sformułowania, w ramach tych wymogów, może mieć znamiona oryginalności i z tego tytułu korzystać będzie z ochrony, jako utwór na gruncie prawa autorskiego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 2009 roku uznał mianowicie, że „zakwalifikowaniu specyfikacji, jako nowego wytworu intelektu nie stoi na przeszkodzie okoliczność użycia w jej treści funkcjonujących w obrocie klauzul do umowy ubezpieczenia, zwłaszcza, gdy stanowią one niewielką część SIWZ. Podkreślenia wymaga okoliczność, że elementem SIWZ jest także formularz oferty, w odniesieniu do którego Prawo zamówień publicznych nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczących treści, co oznacza, że dokument

⁴ Por.: *UTWÓR* Przedmiot prawa autorskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 150.

⁵ Tamże, s. 151.

ten w całości stanowi przejaw działalności twórczej.”⁶.

Stanowisko wyrażone w tym wyroku ma *mutatis mutandis* znaczenie dla oceny charakteru prawnego opisu patentowego lub ochronnego. Stanowi bowiem modelowy przykład rozumienia przez Sąd Najwyższy pojęcia utworu, jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego. Ma zwłaszcza znaczenie w sytuacjach, gdy utwór, ze względu na uwarunkowania o charakterze użytkowym lub przeznaczenie, jest przedmiotem zamówienia, które powinno spełniać oczekiwane przez zamawiającego wymogi. Nawiązuje do ogólniejszej sytuacji, w których utwory powstają jako wynik zamówienia mającego na celu osiągnięcie określonego celu, w szczególności oznaczonego celu użytkowego.

Zamówieniu utworu towarzyszy coraz częściej określenie szczegółowych oczekiwań, które zamawiany utwór ma spełniać. Niezależnie od tego, że zamawiając utwór zamawiający określa, jakim wymogom utwór powinien odpowiadać, a zakres tych oczekiwań bywa niejednokrotnie bardzo szczegółowy, stosownie do celu, ze względu na który utwór jest zamawiany, ochrona autorska jest następstwem tego, że twórca utworu, niezależnie od konkretnych uwarunkowań realizowanego zamówienia, musi wytworzyć w swojej wyobraźni koncepcję (wizję) rezultatu takiego zamówienia, dokonując stosownych do swej wizji tego rezultatu wyborów i nadać jej postać ustalenia, pozwalającego na zapoznanie się z tak powstałym rezultatem przez osoby trzecie. Często zresztą ustalenie to powinno przybrać postać determinowaną celem stworzenia utworu. Jest to więc sytuacja, w której zamawiany rezultat nie jest przewidywalny i powtarzalny, a więc zależny jedynie od wiedzy, sprawności i określonych warunków technicznych, a wykonanie zamówienia nie może być sprowadzone do testu, czy osiągnięty rezultat odpowiada przewidywalnemu (oczekiwanemu) przez strony zamówienia wzorcowi, wobec czego wykonanie umowy może być w oparciu o zobiektywizowane kryteria odnoszące się do tego wzorca ocenione jako należyte.

Z reguły zamawiany utwór przed jego przyjęciem przez zamawiającego jest

przedmiotem jego oceny. Często zamawiający zgłasza różnorakie uwagi i postulaty i uzależnia od ich spełnienia przyjęcie utworu, jako odpowiadającego wymogom zawartej umowy. Wymaga to dokonania oceny uwzględniającej okoliczności konkretnego przypadku. Bywa zresztą i tak, że przy okazji podejmowania decyzji o przyjęciu dzieła zamawiający wysuwa propozycje zmian (zwłaszcza uzupełnień) wykraczających poza wynikające z zawartej umowy, formułowane pod wpływem treści formy dostarczonego mu dzieła. W każdym razie uwagi i postulaty poprzedzające przyjęcie zamawianego utworu, jako zgodnego z zawartą umową, nie dają podstawy do uznania zgłaszającego uwagi lub postulat za współautora zamawianego utworu. Rzeczą autora jest bowiem, czy zechce i w jakim zakresie zechce je uwzględnić. Rozstrzyga o tym zastrzeżona dla twórcy wyłączność decydowania o treści i formie jego utworu. Odróżnić przy tym należy kwestię autorstwa utworu od płaszczyzny kontraktowej, w ramach której stworzony w wyniku zamówienia utwór jest przedmiotem oceny pod kątem należytego lub nienależytego wykonania albo niewykonania zawartej umowy oraz prawa do uzyskania stosownego wynagrodzenia.

Zasady dotyczące procedury rejestracji wynalazków przewidują szereg wymogów, które powinny być spełnione w zgłoszeniu wynalazku. Według art. 31 PWP zgłoszenie wynalazku powinno obejmować:

- 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
- 2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;
- 3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
- 4) skrót opisu.

Zgłoszenie wynalazku powinno także zawierać rysunki, jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Rozwijając te wymogi w następnych przepisach (art. 32-36 PWP) sformułowane zostały szczególne wymogi dotyczące zgłoszenia. Mają one charakter abstrakcyjny, tzn. nie przesądzają konkretnej treści zgłoszenia. Według art. 93 PWP Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku. Obowiązujące na dzień

15 września 2009 roku przepisy wydane na tej podstawie zebrane zostały w zbiorze pt. „Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy – Prawo własności przemysłowej”⁷. Wiążące wymogi dotyczące zgłoszeń określa ustawa. Określenie szczegółowych wymogów w tym zakresie ma charakter instrukcyjny. Ich sens polega na kształtowaniu praktyki przede wszystkim zmierzającej do ułatwienia prawidłowego formułowania zgłoszeń i uniknięcia wad formalnych oraz niejednoznaczności w dokonywanych zgłoszeniach. Sporządzone zostały z uwzględnieniem dyrektywy art. 93 PWP nie tworzenia, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego. Omówione „szczegółowe wymogi” tworzą więc ogólną ramę ułatwiającą przygotowanie konkretnych zgłoszeń. Z konieczności jednak, określając wymagania formalne zgłoszeń, pozostawiają obszar wymagający ujęcia treści konkretnego zgłoszenia.

Istota zgłoszenia polega na zwięzłym ujęciu wymogów merytorycznych, określających w sposób wymagany istotę zgłaszanego wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego. W płaszczyźnie prawa autorskiego konkretne ujęcie zgłoszenia w postaci oryginalnego ujęcia i wyrażenia jego warstwy słownej oraz graficznej, stanowi odrębne dobro, do którego opis się odnosi. Jest on w opisie patentowym lub ochronnym podporządkowany wymogom z art. 31 i nast. PWP, a więc wyznacza granice ochrony rozwiązania objętego udzielonym, w wyniku ich udzielenia, patentem lub prawem ochronnym.

Mamy tu więc do czynienia z odrębnymi, autonomicznymi dobrami: patentem lub prawem ochronnym i utworem, w omawianym wypadku stanowiącym ich sformalizowany w art. 31 i nast. PWP opis. Ochrona obu tych kategorii podlega różnym zasadom i wykonywanie praw do każdego z nich odbywa się bez uszczerbku dla drugiej kategorii, tzn. prawa z patentu lub prawa ochronnego z jednej strony i utworu z drugiej, jednak z ograniczeniem wynikającym z art. 4 pkt 3 PrAut.

Ujęcie to nawiązuje do ogólniejszego zagadnienia, a mianowicie kumulacji ochrony odnoszącej się do poszczególnych rodzajów dóbr, z reguły mającej charakter autonomiczny, to znaczy opartej o właściwe dla

⁶ Sygn. akt V CSK 337/2008, opublikowany w Biuletynie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 2012 roku, poz. 9.

⁷ Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009.

każdego z tych dóbr zasady, a w szczególności właściwości, charakter prawny chronionego dobra, jego przedmiotowe ujęcie, przesłanki ochrony, zasady korzystania zeń oraz roszczeń na wypadek zaistnienia jego naruszenia. Zasada kumulacji oznacza, że dochodzenie ochrony poszczególnych dóbr, np. z tytułu ochrony dóbr osobistych, tajemnicy handlowej, uczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności odszkodowawczej, może być realizowane bez uszczerbku dla ochrony pozostałych.

Uzyskanie zaspokojenia z tytułu zaistniałego naruszenia na gruncie jednej ze zbiegających się podstaw może faktycznie konsumować faktyczne podstawy zbiegających się roszczeń, np. na podstawie prawa autorskiego. Sytuacja taka nie stanowi ograniczenia zasady kumulacji, a odnosi się do istnienia faktycznych przesłanek dochodzenia ochrony z innej podstawy wobec uzyskanego zaspokojenia.

Odróżnić od tego z kolei należy sytuację, w której odwołanie się do więcej niż jednej podstawy ma charakter roszczeń

laniu faktów naruszenia i ich skali, mających znaczenie dla wysokości dochodzonych wynagrodzeń, bezprawnie uzyskanego wzbogacenia w następstwie naruszenia autorskich praw majątkowych lub rozmiaru doznanej szkody.

W przypadku wykorzystania utworu w urzędowym opisie wymaga uwzględnienia, że ochrona autorska do takiego opisu obejmuje zarówno autorskie dobra osobiste jego twórcy, jak również służące mu autorskie prawa majątkowe. Pierwsze mają charakter osobisty. Są bezterminowe, niezbywalne i nie podlegają zrzeczeniu się. W szczególności korzystanie z utworu uzależnione jest od udostępnienia publicznego przez twórcę dzieła, wykonania prawa do powoływania jego autorstwa oraz zachowania integralności. Należy przy tym uwzględnić znaczenie okoliczności, że w świetle art. 1 ust. 1 PrAut utwór chroniony jest nie tylko jako całość, ale w odniesieniu do każdego z jego elementów stanowiących „przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze”.

gólnego. Wynika to, moim zdaniem, z jego treści i wykładni systemowej. Mianowicie w art. 1 i 2 PrAut została zawarta definicja utworu, jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego, obejmująca określenie tego pojęcia oraz określenie, od którego momentu utwór podlega ochronie na gruncie tej ustawy. W rozwinięciu tej regulacji w ustawie zawarty został art. 4, wyłączający wskazane w nim dobra spod ochrony. Trudno więc nie zauważyć, że funkcja tego przepisu polega na ograniczeniu ochrony uregulowanej w ustawie. Z takiej relacji wynika, moim zdaniem, zakaz zarówno wykładni rozszerzającej przyjętych w omawianym przepisie wyłączeń, jak i odwoływania się do nich w drodze analogii.

Podejmując egzegezę literalną omawianego przepisu należy rozpocząć od uwagi, że art. 4 PrAut, wyłączając wymienione w nim dobra spod ochrony autorskiej, nie obejmuje wyłączeniem utworów wykorzystanych jako opisy patentowe lub ochronne, a jedynie wspomniane opisy. Ujęcie to ma zasadnicze znaczenie. Jego niedostrzeżenie

Znamiennym wyrazem i kontynuacją zarazem tradycyjnego na gruncie polskiej legislacji szerokiego ujęcia przedmiotu ochrony prawa autorskiego jest niedawno wydany wyrok, w którym Sąd Najwyższy uznał za utwór specyfikację sporządzoną zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych, na potrzeby organizowanego przetargu.

alternatywnych. W takiej sytuacji każda z nich musi być odniesiona i uzasadniona na jej podstawie. Nie podejmując wątków o charakterze proceduralnym należy jedynie wskazać, że dochodzącemu ochrony służy wybór podstawy, a w szczególnych, uzasadnionych stanem faktycznym sytuacjach uzyskanie ochrony z więcej niż z jednej podstawy może być uzasadnione okolicznością, że na jej podstawie jest ona przyznana w zakresie dalej idącym. Np. uzyskanie zakazu naruszeń dóbr osobistych w treści utworu przez zakaz jego rozpowszechniania w całości lub we wskazanej części, konsumuje faktyczną podstawę do domagania się wycofania utworu z obrotu na podstawie przepisów prawa autorskiego.

Z kolei art. 80 ust. 1 pkt 2 PrAut wyposaża we wniosek informacyjny pomocny przy usta-

Przypomnienie to ma szczególne znaczenie w następstwie tego, że ochrona autorska nie wyczerpuje się w rozpowszechnianiu utworu w jego odautorskiej postaci, ale obejmuje także decydowanie o wykorzystywaniu utworu w postaci opracowań, a więc także w postaciach przetworzonych przez innego twórcę, w taki sposób, że w opracowaniu rozpoznawalne są oryginalne elementy utworu pierwotnego. W praktyce wykorzystanie utworu, jako opisu, wymaga zgody (zezwoleń) twórcy w tych obszarach. Jej brak w odniesieniu do praw autorskich do utworu korzystającego z ochrony majątkowej rozstrzyga o bezprawnym charakterze korzystania z utworu, ze skutkami wynikającymi z art. 79 PrAut.

Nie powinno budzić wątpliwości, że art. 4 PrAut ma charakter przepisu szcze-

prowadzi bowiem do ekstensywnej wykładni tego przepisu, przydającej mu znaczenie nie tylko niewynikające z jego brzmienia, ale godzące w zasady wykładni, w tym w cel tego wyłączenia.

Określenie zakresu wyłączenia zawartego w omawianym przepisie ma, moim zdaniem, wyraźne odniesienie do specyfiki wiążącej się zarówno z ujęciem utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, jak i zakresu ochrony na jego gruncie uwarunkowanej specyfiką eksploatacji utworu. Przedmiotowo łączy się to z ochroną oryginalnych elementów utworu nie tylko wprost, ale i w postaci opracowań. Na ogół naruszenie prawa autorskiego w omawianych przypadkach polegać będzie na wykorzystaniu w opisie, bez uzyskania zezwolenia uprawnionego z tytułu autorskich

praw majątkowych, oryginalnych elementów bądź innego opisu bądź cudzego już istniejącego utworu.

W odniesieniu do zakresu ochrony, potrzeba odróżnienia korzystania z utworu, jako sytuacji ogólnej, od wykorzystania przy sporządzeniu opisu patentowego lub ochronnego ma swoje odniesienie do rozpowszechniania utworów na tzw. poszczególnych polach eksploatacji, a więc na nadających się do wyodrębnienia obszarach korzystania z utworów o odrębnym znaczeniu gospodarczym i adresowanych do odrębnej klienteli (grona użytkowników). Nie rozwijając tego wywodu, jako że dotyczy on kwestii rudymenarnych oraz w doktrynie wielokrotnie podjętych, należy jedynie wskazać, że wykorzystanie utworu, np. w znaku towarowym, jak i odpowiednio, generalnie w opisie patentowym lub ochronnym, traktować należy jako odrębne pole eksploatacji, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, zarówno odnośnie dopuszczalności takiego wykorzystania, jak i skutków bezprawnego wykorzystania.

P onieważ niniejsza uwaga dotyczy zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu i odnosi się do poglądów rozbieżnych, mających wyraz w znaczącej dla prawa własności intelektualnej doktrynie, uzasadnione wydaje się bliższe określenie istoty kontrowersji.

W szczególności dotyczy to reprezentatywnego dla poruszonej kontrowersji poglądu wyrażonego przez J. Bartę i R. Markiewicza w ich komentarzu do art. 4 PrAut. Ich zdaniem wyłączenie opisów patentowych i ochronnych, wynikające z tego przepisu, ma charakter całkowity, tzn. wytwory intelektualne wymienione w tym przepisie są ich zdaniem pozbawione autorskoprawnej ochrony, zarówno w przypadku eksploatacji tych materiałów w całości, jak i w części oraz niezależnie od kontekstu eksploatacji. Dla uniknięcia wątpliwości co do znaczenia tak ujętego stanowiska, wymienieni Autorzy przeciwstawiają się pogładowi ograniczającemu skutki wyłączenia jedynie do takiego wykorzystania, które odpowiada podstawowej funkcji właściwej dla danej kategorii⁸. Innymi słowy, ich zdaniem art. 4 PrAut zawiera dyspozycję generalną, bez ograniczenia do pola i celu eksploatacji,⁹ definitywnie i w sposób pełny wyłączający wymienione w przepisie utwory spod ochrony autorskiej.

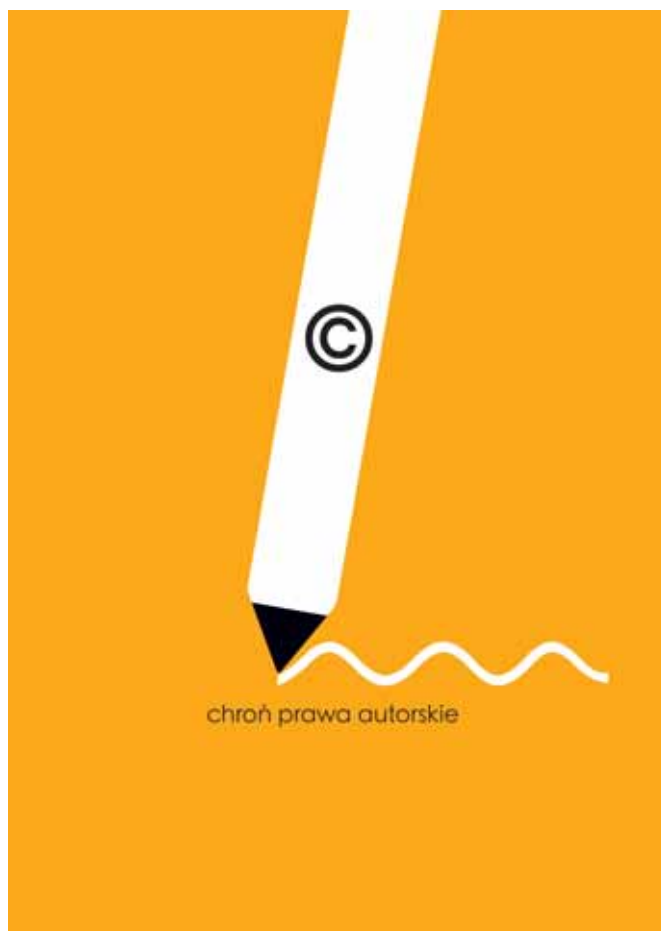
M oim zdaniem literalna i celowościowa wykładnia art. 4 pkt 3 PrAut nie uzasadnia wniosku, że wynikające z niego wyłączenie obejmuje pełny zakres ochrony autorskiej, a więc wykraczający poza użycie cudzego utworu w opisie patentowym lub ochronnym. Najdobitniej wąskie ujęcie omawianego wyłączenia zilustrować można na przykładzie wykorzystania utworu lub jego oryginalnych elementów w znaku towarowym. To byłoby mianowicie gospodarcze *ratio* koncepcji całkowitego wykorzystania utworu użytego w znaku towarowym, nie wspominając o tym, że takie ujęcie limitowałoby udzielenie zgody na takie wykorzystanie, wobec jego totalnie eliminujących ochronę autorską skutków. Czyżby bowiem miałyby być stosowane wstecz?

N ależy, zgodnie z ogólnymi zasadami, przyjąć, że obowiązujące zasady kształtujące ochronę autorską, jak również odstępstwa

od niej, ujęte zostały zgodnie z zasadami pomocniczości (subsydiarności) i proporcjonalności. Zasadami tymi należy się także kierować w procesie wykładni. W omawianym przypadku jest to tym bardziej uzasadnione, że wykładnia literalna nie uzasadnia stanowiska o całkowitym wyłączeniu ochrony autorskiej, a przeciwnie dostarcza argumentu dla stanowiska o wyłączeniu ograniczonym jego funkcją.

J. Barta i R. Markiewicz upatrują pewnego wsparcia dla bronionego przez nich stanowiska w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001 roku, w którym wyrażono pogląd, że wyłączenia ochrony wynikające z art. 4 PrAut nie mogą być utożsamiane z pozostawieniem całkowitej swobody reprodukcji i rozpowszechniania wymienionych w nim materiałów, gdyż ograniczenia te będą wynikały z innych przepisów, w szczególności o dobrach osobistych, tajemnicy handlowej, dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji lub odnoszących się do wyrządzenia szkody.

N ie podejmując szczegółowej analizy tego wyroku należy jednak stwierdzić, że nie tyle przemawia on za całkowitym wyłączeniem spod ochrony utworów legalnie wykorzystanych w opisach patentowych i ochronnych, ile objaśnia sens zasady kumulacji, której istota wyraża się w autonomiczności poszczególnych podstaw odpowiedzialności, których realizowanie jest dopuszczalne bez uszczerbku dla pozostałych, mogących mieć zastosowanie w danym stanie faktycznym.



Grzegorz Warpus-Budziejewski, ASP Łódź (2008 r.)

⁸ *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz* pod red. J. Bartę i R. Markiewicza, 5 wydanie Warszawa, 2011, s. 85.

⁹ Tamże, s. 86.

Jeżeli zatem w późniejszym opisie stworzonym przez inną osobę wykorzystane zostaną rozpoznawalne, oryginalne elementy pochodzące z cudzego utworu, np. wcześniej opublikowanego opisu, ma miejsce naruszenie prawa autorskiego dające podstawę do dochodzenia ochrony na zasadach ogólnych, w szczególności na podstawie art. 79 ust. 1 PrAut. Moim zdaniem fakt, że przedmiotem naruszenia jest opublikowany opis patentowy lub ochronny nie pozbawia uprawnionego autorsko do takiego opisu możliwości dochodzenia ochrony jego praw autorskich, gdyż omawiana sytuacja wykracza poza legalne korzystanie z opisu patentowego lub ochronnego w tym charakterze. Dla oceny zaistnienia takich sytuacji zasadnicze znaczenie ma zakres ochrony na gruncie prawa autorskiego. Obejmuje on nie tylko korzystanie z utworu w jego postaci odautorskiej, jako pewnej całości, tzn. polegającej na przejmowaniu jej w całości, ale także przejęcie jakiegokolwiek oryginalnego elementu, dającego się zidentyfikować jako pochodzący z utworu, względem którego ochrona autorska jest dochodzona. Zgodnie z zasadami ogólnymi dowód przejęcia oryginalnych elementów utworu obciąża dochodzącego ochrony.

Zasadniczo ochrona w omawianym zakresie przysługuje twórcy utworu, jakim jest opis. Jeżeli jednak twórca przeniósł autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do określonych pól eksploatacji, w omawianym przypadku wykorzystania opisu jako opisu wynalazku lub prawa ochronnego, do dochodzenia ochrony uprawniony będzie uprawniony z patentu lub prawa ochronnego, jako następca prawny twórcy w danym zakresie względem autorskich praw majątkowych do opisu. Tytułem legitymacji do dochodzenia ochrony jest przysługiwanie w danym zakresie dochodzącemu ochrony prawa bezwzględne. Wymaga tu jednak dodania, że wprawdzie sytuację gospodarczo racjonalną jest nabycie prawa do wykorzystania utworu w opisie patentowym lub ochronnym, czyli na tym właśnie polu eksploatacji, to jednak zasadą wynikającą z art. 41 PrAut jest rozporządzalność prawami autorskimi w zakresie niesprzecznym z ustawą i zasadami współżycia społecznego, a więc w szczególności w ramach swobody umów.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na poszczególnych polach eksploatacji, znanych w chwili dokonywania czynności, są czynnościami idącymi najdalej w swoich skutkach prawnych. Stosownie do woli stron możliwe jest jednak także zawarcie umowy o charakterze obligacyjnym. Ponieważ niniejsza wypowiedź koncentruje się na kwestii dopuszczalności wykorzystania utworu w opisie patentowym lub ochronnym, należy poprzestać na uwadze, że dla omawianej relacji kwestia charakteru prawnego dokonanej czynności, mającej za przedmiot korzystanie z utworu w opisie patentowym lub ochronnym, ma drugorzędne znaczenie. Jej skutki dotyczą w pierwszej kolejności kwestii wyłączności wynikającej z dokonanej czynności i związanych z nimi roszczeń w wypadku naruszeń praw nabywcy.

Dla relacji uprawniony do utworu – korzystający z opisu wykorzystującego cudzy utwór, podstawowe znaczenie mieć będzie uzyskanie zezwolenia uprawnionego do utworu na takie wykorzystanie, bez względu na to, jak ujęty jest jego charakter prawny. Istnienie zezwolenia na takie korzystanie usuwa bowiem stan bezprawności, pozbawiając uprawnionego majątkowo do utworu podstaw do dochodzenia ochrony w granicach uzyskanego zezwolenia. Należy zaś odnotować w tym kontekście, że jedynie czynności mające za przedmiot przeniesienie autorskich praw majątkowych wymagają zachowania, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. Czynności obligacyjne, szerzej, zezwolenie w omawianym zakresie, może być udzielone w formie dowolnej, a więc także *per facta concludentia*. Ta ostatnia sytuacja ma szczególne znaczenie wówczas, gdy ktoś sporządza na zamówienie opis, uzyskuje ustnie lub w sposób dorozumiany zgodę na wykorzystanie określonych oryginalnych elementów objętych ochroną autorską służącą ich autorowi. Istnienie woli przyzwolenia na korzystanie z utworu może być przecież wyrażone i w sposób dorozumiany, w szczególności, gdy okolicznościom zamówienia opisu towarzyszy świadomość jego przeznaczenia (jako celu zadania). Z drugiej strony w takiej sytuacji kwestia uzyskania zezwolenia przesunęła się w kierunku płaszczyzny dowodowej, na której, jako podstawa, obowiązuje zasada art. 6 Kc, iż ten, kto z faktu wywodzi skutki prawne ma obowiązek jego wykazania, czyli

obciąża go w razie sporu ryzyko przeprowadzenia takiego dowodu.

Powyższa teza nawiązuje do szerszego zagadnienia: relacji prawnych uprawnionego z patentu względem uprawnionego do utworu wykorzystywanego w postaci tego opisu. Do relacji tych (na potrzeby niniejszego wywodu określam je jako relacje wewnętrzne) mają zastosowanie ogólne zasady prawa autorskiego, w szczególności dotyczące rozporządzania prawami do utworu. Art. 4 pkt 3 PrAut modyfikuje je jedynie w wąskim zakresie, tzn. w którym opis funkcjonuje w relacjach zewnętrznych jako legalnie opublikowany opis patentowy lub ochronny. Brak potrzeby wskazywania, że omawiana regulacja odnosi się jedynie do legalnego wykorzystania wynika z ogólnej konwencji przyjętej w obowiązującym prawie, wyrażającej się w zasadzie, że ograniczenie treści prawa podmiotowego wymaga postanowienia ustawy.

Wszeregu przepisach znajdujemy mianowicie podstawy do różnorakich ograniczeń treści prawa autorskiego. Podstawową grupą przypadków wykorzystujących omawiane założenie są przepisy o dozwolonym użytku. Tradycyjnie odnoszą się one do utworów rozpowszechnionych, a jedynie wyjątkowo opublikowanych. W art. 6 ust. 1 pkt 1 zawarta jest definicja publikacji w rozumieniu tej ustawy, a w pkt 3 – rozpowszechnienia. W obu przypadkach postanowienia te potwierdzają, iż chodzi o działania „za zezwoleniem twórcy”, a więc o spełnienie tej przesłanki w sposób legalny. W art. 4 ust. 3 PrAut brak wzmianki o legalnym wykorzystaniu opisu patentowego lub ochronnego.

Nie może jednak budzić wątpliwości, że ujęcie to nie daje podstaw do odstąpienia od tego wymogu. Jego obowiązywanie wynika z przesłanek uzyskania patentu oraz ujęcia unieważnienia patentu lub zasad uzyskiwania oraz unieważniania praw ochronnych z ich rejestracji. Należy przyjąć, że jest niezbędne, aby prawa do utworu w zakresie wykorzystania, jako opisu lub w opisie, zostały przez twórcę lub jego następcę prawnego przeniesione na osobę zgłaszającą opis lub aby zgłaszający opis uzyskał, co najmniej, zezwolenie na to wykorzystanie. Nie można przyjąć stanowiska, że wykorzystanie utworu w tym charakterze sanuje legalność takiego wykorzystania utworu.

„MONA LISA” W ŚWIECIE PRAWA AUTORSKIEGO

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Uniwersytet Jagielloński



Najstłynniejszy (chyba) obraz na świecie:
„Mona Lisa” Leonarda da Vinci,
ciągle przerabiany i „przywłaszczany”, świetnie nadaje
się dla zilustrowania kilku ważnych kontrowersji w prawie
autorskim: wokół pojęcia utworu i dozwolonego użytku
oraz granic ochrony dóbr osobistych.

Wydawałoby się, że nie ma wątpliwości, że ten obraz jest, także obecnie, objęty autorską ochroną w Polsce – oczywiście ze względu na upływ czasu ograniczoną do osobistych autorskich dóbr. Teoretycznie jednak i tu mogłyby powstać wątpliwości z tego względu, że został on umieszczony na znaczkach wielu państw. Są one dokumentami urzędowymi, a w każdym razie przed ich edycją były zamieszczone w tego rodzaju dokumentach.

Tymczasem stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. (dalej pr. aut.) urzędowe dokumenty, materiały znaki i symbole nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego; przy czym przepis ten odnosi się zarówno do majątkowych, jak i osobistych praw autorskich. Odpowiedź, że przepis ten nie wyłącza ochrony autorskiej Mony Lisy, jest oczywista.

Powstaje tylko pytanie, czy jej podstawą powinien być: wyższy poziom ochrony z konwencji berneńskiej, interpretacja według której wyłączenie materiałów urzędowych spod ochrony dotyczy jedynie sytuacji, gdy

**prof. dr hab.
Ryszard
Markiewicz**

Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPIA Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej.
Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, członek Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Prawa Prywatnego” oraz Przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego. Radca prawny.



są one wykorzystywane w tej funkcji czy też – za czym się opowiadamy – uznanie, że w dalszym ciągu podlegają one ochronie wobec eksploatacji samodzielnej, a więc bez „otoczki” znaczka pocztowego. Ale chyba można też bronić bardziej restrykcyjnej interpretacji, że przepisy konwencji berneńskiej generalnie nie zezwalają na wyłączenie autorsko-prawnej ochrony znaczków.



Eksploracja cudzego utworu

Cudzy utwór może być eksploatowany w cudzej działalności artystycznej w następujących postaciach, istotnych z punktu widzenia ocen prawno-autorskich:

- a) jako dzieło inspirujące w dziele inspirowanym (art. 1 ust. 4 pr. aut),
- b) jako utwór macierzysty w dziele zależnym (art. 2 pr. aut),
- c) jako utwór wykorzystany w innym dziele (najczęściej inkorporowany w części), nie stanowiącym jednak utworu zależnego,
- d) poprzez modyfikację dzieła lub prezentację cudzego utworu, jako własnego nowego dzieła w ramach „sztuki zawłaszczeniowej”, nie stanowiącej działalności twórczej w rozumieniu prawa autorskiego.

SPRÓBUJMY PRZEANALIZOWAĆ TE KWESTIE NA PRZYKŁADZIE LOSÓW OBRAZU MONA LISA.

Utwór inspirowany

Dobrymi przykładami tego rodzaju utworów są zamieszczone niżej obrazy *Femanda Botero*, *Femanda Legera* oraz *Hou Leonga*¹. Wydaje się, że nie powstaje tu interesująca problematyka ze względu na majątkowe prawa autorskie – skoro nie doszło do eksploatacji elementów twórczych z tego dzieła. To, co jest przejęte w tych utworach, to ogólny zarys postaci (łącznie z charakterystycznym układem rąk). Toteż nawet gdyby założyć, że obraz Leonarda da Vinci dalej podlegałby tej ochronie – to poniższe postacie eksploatacji byłyby nadal dozwolone w świetle

¹ A także słynna piosenka *Mona Lisa* wykonywana przez Nat King Cole'a. Słowa i muzyka Jay Livingston i Ray Evans.

prawa autorskiego². Co do problematyki autorskich dóbr osobistych por. niżej pkt 3.



„Nietwórcza” modyfikacja dzieła (brak nowego utworu)

Jednym z trudniejszych problemów jest stwierdzenie, w których przypadkach mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Wobec „klasycznej” *Mony Lisy* ocena jest już – nawet tylko intuicyjnie – oczywista. Ale już w przypadku jej słynnych modyfikacji pojawiają się pytania, czy wprowadzone zmiany uzasadniają stwierdzenie, że mamy do czynienia z nowym przedmiotem ochrony autorskiej (dziełem zależnym).

Spójrzmy na słynne dzieło Marcela Duchampa. Na taniej reprodukcji tego obrazu na pocztówce dorysowano ołówkiem hiszpańską bródkę i wąsy; tytuł wymawiany po francusku jest skrótem wulgarnego zdania „Elle a chaud au cul”. Czy te dodane elementy w połączeniu z nim (żart z klasycznego obrazu) spełniają prawno-autorską „cechę indywidualnej twórczości”? Wydawałoby się, że nie. Nasuwa się jednak pytanie: jak sąd

² Oczywiście stopień inspiracji dziełem wyjściowym jest różny. Szczególnie dalekie odejście od Leonarda da Vinci widać w rysunku satyrycznym z czasopisma *Punch* z 14 stycznia 1914 r. GETTING USED TO THE „SMILING EXPRESSION”.



zachowałby się w przypadku ewentualnego sporu sądowego o naruszenie praw autorskich do dzieła Duchampa. Obawiam się, że ranga autora, sława i kulturowa rola jego *Mony Lisy*, a także współczesne tendencje w sztuce (appropriation art) mogłyby wpłynąć na zastosowanie innych kryteriów kwalifikacji w tym przypadku i podobnie jak w przypadku słynnego orzeczenia niemieckiego dotyczącego autorsko-prawnej ochrony „opakowania” Reichstagu³, prowadzące do stwierdzenia istnienia dzieła. Moim zdaniem jednak, że nawet przy liberalnie ocenianej cesze osobistej twórczości, należałoby w tym przypadku odmówić ochrony ze względu na brak nowego dzieła⁴.

Inną interpretację należałoby przyjąć względem słynnego autoportretu Salvadora Dali – tu bowiem dolna część obrazu (zwłaszcza ręce), pomysł kolażu i „gra” tego dzieła z obrazami Duchampa i da Vinci, uzasadnia przyjęcie istnienia utworu. Granice ocen są tu jednak bardzo płynne. Zauważmy, że paradoksalnie w istocie najłatwiej byłoby stwierdzić istnienie utworu w przypadku rozpowszechnianego anonimowo obrazu „Joint of Mona Lisa”⁵, który zapewne uznany zostałby za kicz, w przeciwstawieniu do obrazów da Duchampa i Dali stanowiących ważne ikony kultury XX wieku.

Nasuwać się tu pewne ogólne uwagi. Po pierwsze, mimo braku ku temu podstaw prawnych, przy rozważaniu czy istnieje utwór faktycznie (choć – bez podstaw prawnych) bierze się pod uwagę pozycję artystyczną jego autora i znaczenie kulturowe danego dzieła. Po drugie, można stwierdzić brak harmonizacji i wyraźnych relacji pomiędzy zakresem pojęć dzieła sztuki i utworu chroniony prawem autorskim. Niekiedy rozbieżności kryteriów prowadzą do kwestionowania statusu utworu i braku ochrony autorsko-prawnej słynnych kulturowo obiektów sztuki, a z drugiej strony do ochrony jako utworów dzieł bez żadnej wartości artystycznej. Zrównanie jednak tych zakresów, według kryteriów przyjmowanych dla sztuki, pożądane ze względów aksjologicznych, prowadziłoby do konsekwencji niemożliwych do akceptacji w odniesieniu do innych

przedmiotów prawa autorskiego, a przede wszystkim byłoby sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.



³ Por. orzeczenie Sądu Federalnego z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie *Christo and Jeanne-Claude Javachoff v. INFO+BILD Gbr*, RIDA 2003, nr 198, s. 316 i n.

⁴ Nie jest także utworem ta okładka. Dean Roher, Monica Lewinsky, okładka *The New Yorker Magazine* 2/8/1999.



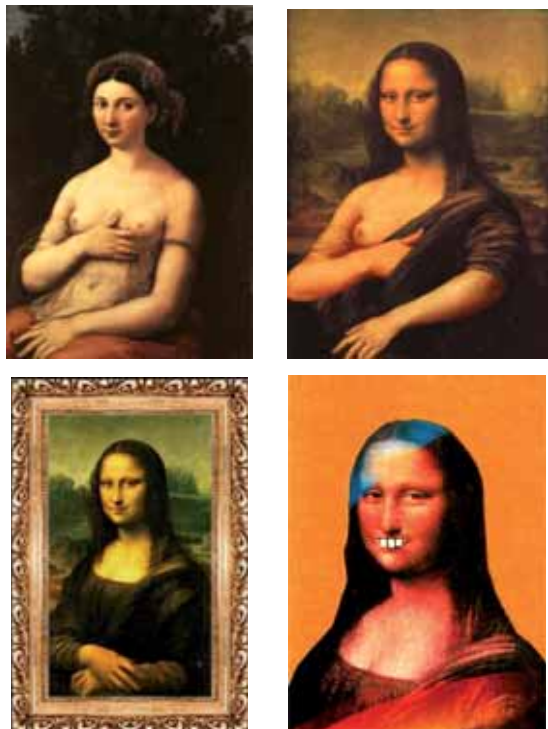
⁵ [http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eplakaty.pl/img/towary/duze/400.jpg&imgrefurl=http://www.eplakaty.pl/produkt/Mona-Lisa--Joint--plakat&usq=__GV6n_HfdQ-LI25YxP8Yj7bILqOA=&h=400&w=272&sz=21&hl=pl&start=1&zom=1&itbs=1&tbnid=T8kCO7C_mRJIXM:&tbnh=124&tbnw=84&prev=/image-s%3Fq%3Dmona%2Blisa%2Bz%2Bjointem%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbs%3Di-sch:1Joint of Mona Lisa \[61x92\]](http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eplakaty.pl/img/towary/duze/400.jpg&imgrefurl=http://www.eplakaty.pl/produkt/Mona-Lisa--Joint--plakat&usq=__GV6n_HfdQ-LI25YxP8Yj7bILqOA=&h=400&w=272&sz=21&hl=pl&start=1&zom=1&itbs=1&tbnid=T8kCO7C_mRJIXM:&tbnh=124&tbnw=84&prev=/image-s%3Fq%3Dmona%2Blisa%2Bz%2Bjointem%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbs%3Di-sch:1Joint of Mona Lisa [61x92])

Zauważmy, że wcześniej charakteryzowaną Monę Lisę Salvadora Dali, można także traktować jako kolaż (ze względu na „wklejenie” twarzy artysty i jego rąk); taka sama ocena dotyczy poniższego wytworu złożonego z **Mony Lisy i portretu młodej kobiety Rafaela Santi**. Przyjęcie jednak istnienia utworu (ze względu na kolaż) w drugim przypadku jest wątpliwe⁶. Natomiast już w wycinance Wisławy Szymborskiej przejawia się cecha twórczości: w zmianie kolorystyki dzieła wyjściowego, wycięciu tła i żartobliwym doklejeniu „agresywnych” zębów. Czy jednak przy tej mojej ostatniej ocenie nie zadziałała magia osobo-

⁶ Nie należałoby jednak odmówić statusu dzieła poniższemu kolażowi Alexa Corina. Być może na tę ocenę wpływa wykorzystanie trzech utworów i pomysłowe ich skądowanie. [<http://www.alexcorina.com/prints.htm>]



wości Szymborskiej, a zatem wcześniej sygnalizowane niedopuszczalne uwzględnianie pozycji artystycznej autora?



Fotografia obrazu a utwór

W zasadzie fotografia (zdjęcie) przedmiotu dwumiarowego (obrazu) nie jest przedmiotem prawa autorskiego, gdyż nie można dopatrzeć się tu twórczości w rozumieniu prawa autorskiego. Celem dobrej fotografii obrazu jest uzyskanie maksymalnej wierności z oryginałem; stąd też nie ma tu miejsca na nadanie dziełu piętna osobistej twórczości i stwierdzenie cechy indywidualności pochodzącej od fotografującego. W istocie w tego rodzaju fotografii chodzi o dobre rzemiosło. Toteż niezależnie od zamieszczanych zastrzeżeń, fotografie Mony Lisy ze zbiorów Luwru nie podlegają ochronie prawami autorskimi, a zatem w zasadzie każdy może je swobodnie wykorzystywać, także we własnej działalności komercyjnej. Dotyczy to również fotografii przenoszonej przy pomocy sitodruku na płótno, techniki często stosowanej przez Andy Warhola. W świetle tych ustaleń jego „fioletowy” portret Mony Lisy z 1979 r. także nie jest utworem – gdyż trudno dopatrywać się twórczości w zastąpieniu kolorystyki oryginału – fioletem.



W przypadku jednak bardziej złożonego wykorzystania fotografii, np. obrazu Mony Lisy Andy Warhola ocena ta jest już odmienna. Trudno byłoby np. kwestionować status utworu Serigraph (1963) i Mona Lisa Four Times (1978) m.in. ze względu na zastosowaną kolorystykę i układ zdjęć.



Wobec chyba najslynniejszej Mony Lisy Andy Warhola, tzw. podwójnego portretu, powstają wątpliwości. Z jednej strony, trudno tu dopatrywać się w twórczości w samym kadrowaniu czy zestawianiu dwóch fotografii. Z drugiej zaś strony, za utworem przemawia ingerencja twórcy w negatyw w zakresie cieniowania i ekspozycji jego niedoskonałości. Za-uważmy, że paradoksalnie łatwiej byłoby bronić takiej oceny w stosunku do stworzonej przy użyciu masła i dżemu – podwójnej „Mony Lisy” Vika Muniza, oczywiście inspirowanej wcześniejszym dziełem Andy Warhola. Widać tu szczególnie wyraźnie modyfikacje dzieła wyjściowego. Uznanie twórczego charakteru tego dzieła przesądza, że ma ono status utworu zależnego względem utworu Warhola, a oba – także oczywiście względem wyjściowej Mony Lisy⁷.



⁷ Jest też dziełem zależnym poniższa zrobiona z galaretek wersja Mony Lisy Kristena Cumminga. <http://www.finedininglovers.com/blog/out-of-the-blue/jelly-beans-food-art/>. Tu elementy twórcze przejawiają się w uproszczeniach i innej kolorystyce niż w oryginale.



Rozstrzygnięcie, że „podwójny portret” jest utworem – dodajmy – ma duże praktyczne znaczenie ze względu na szerokie komercyjne wykorzystywanie tego zdjęcia. Dobrymi przykładami jest tu porcelana **Rosenthala**, czy też „**Andy Warhol POP COLLECTION MONA LISA Watch**”.



Dzieła zależne i dopuszczalność eksploatacji cudzego utworu we własnym dziele

Mona Lisa Leonarda da Vinci znajduje się oczywiście w domenie publicznej, ale gdyby dalej była objęta autorskimi prawami majątkowymi, to przywłaszczenie jej w pokazanych wcześniej utworach Andy Warhola i Salvadora Dali nie miałyby podstaw w dozwolonym użytku z art. 29 pr. aut., a w konsekwencji należałoby je uznać za bezprawne. Także dzieło Thomasa Pavitte „Mona Lisa 6,239”⁸ należałoby traktować jako utwór zależny. Stworzył on tu bowiem swoistą replikę lub schemat dzieła Leonarda poprzez „wytyczenie” 6239 punktów z tego obrazu, a następnie ich połączenie. Stwierdzenie zależności dzieła ma swe uzasadnienie w powtórzeniu wszystkich elementów kompozycyjnych z dzieła wyjściowego.



⁸ <http://thomasmakesstuff.com/mona-lisa-6239-2/>

Również status dzieła zależnego należy przypisać utworowi „Pink Mona Lisa” Banksy’ego (pseudonim brytyjskiego artysty graffiti)⁹. Dziełem niesamodzielnym jest natomiast jego „Mona Lisa with Bazooka”¹⁰. Można rozważać, czy doszło tu do „zacytowania” uproszczonej twarzy z słynnego portretu.



Ocena wkroczenia w prawa autorskie dotyczy także (a właściwie: tym bardziej) tych form eksploatacji tego utworu, którym nie można przypisać cechy twórczości, np. dzieła Duchampa. Zauważmy, że gdyby to ostatnie zostało uznane za utwór (co nie byłoby trafną oceną – moim zdaniem), to z kolei poniższa reklama długopisów (z podpisem „Każdy może być artystą”) naruszałaby prawa wyłączne do niego¹¹.



⁹ <http://www.gallerynosco.com/inventory/banksy/banksy-pink-mona-lisa>

¹⁰ Por. <http://banksy-t-shirts.com/banksy-mona-lisa-t-shirt/>

¹¹ Por. <http://biznes.onet.pl/mona-liza-z-zarostem-i-inne-reklamy,18550,3169033,1,fotoreportaze-detel-galeria#id6082587>

Sadzę, że także wykorzystanie obscenicznego muralu Banksy'ego z Moną Lisą¹² w plakacie „Sztuka to nie towar. stop Acta”¹³ przekracza ramy dozwolonego użytku – gdyż sama stosowność wykorzystania cudzego dzieła dla głoszenia określonej postawy nie jest dostatecznym uzasadnieniem dla legalizacji takiego działania na gruncie art. 29 ust. 1 pr. aut. Czy natomiast mural „jako taki” naruszałby prawa majątkowe do oryginalnej Mony Lisy (znowu przyjmując kontrfaktyczne założenie, że prawo autorskie nie wygasa)? Przejęto do niego – i to w sposób schematyczny – tylko twarz z tego dzieła. Można bronić poglądu, że w schematycznie „przejętej twarzy” Leonarda da Vinci nie przejawia się jego indywidualna twórczość. Wobec przeciwnej interpretacji, uzasadnieniem dla cytatu (plastycznego) byłoby łącznie ujmowane kulturowe znaczenie tego obrazu i wykorzystanie jego fragmentu dla wyrażenia sprzeciwu względem powszechnie uznawanych tych wartości estetycznych. Inaczej ujmując: biorąc pod uwagę kulturowe znaczenie Mony Lisy, w muralu przejawia się społecznie zaakceptowana postać przejęcia cudzego dzieła w twórczości plastycznej w rozumieniu art. 29 pr. aut.



Analogiczne uzasadnienie (cytat) należałoby przyjąć dla legalizacji poniższej postaci eksploatacji¹⁴ słynnego obrazu. Ocena ta dotyczy także Wyklejanki Wisławy Szymborskiej.

¹² <http://www.whatsonyourwall.com/banksy-graffiti-25/banksy-mona-lisa-portrait-22143.htm>

¹³ http://strasznaszuka.blox.pl/tagi_b/26141/mona-liza.html

¹⁴ Zaproszenie na wystawę grupy Łódź Kaliska „Stefan i Majonez”.



Nasuwać się tu generalne pytania w sprawie granic eksploatacji cudzych dzieł we własnej twórczości. Przede wszystkim dotyczą one rozumienia określenia „prawa gatunku twórczości”, powinno ono uwzględniać także wymogi z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zapewniającej prawo do swobody wypowiedzi.

Autorskie dobra osobiste

Autorskie dobra osobiste po śmierci twórcy

Wobec ustania autorskich praw majątkowych względem Mony Lisy, nie budzi wątpliwości możliwość obecnego korzystania z tego dzieła bez ograniczeń, w tym także z dowolnym „przekroczeniem” dozwolonego użytku. Ograniczenie pełnej swobody w tym zakresie wynika z konieczności respektowania autorskich praw osobistych. Tu jednak powstają dwie dodatkowe okoliczności zasadniczo zakłócające standardowe oceny w tym zakresie. Po pierwsze, chodzi tu o ochronę dóbr osobistych twórcy dawno zmarłego. Po drugie, ocena dotyczy dzieła wyjątkowo znanego, stanowiącego ikonę, symbol kultury, malarstwa, kobiety itd. Obie te okoliczności mają istotne znaczenie dla dalszych wywodów.

Z treści art. 78 ust. 2 pr. aut. wyraźnie wynika, że po śmierci twórcy jego dobra osobiste trwają nadal, osoby wskazane w tym przepisie są jedynie uprawnione do występowania o ich ochronę. Prawidłowa interpretacja tego przepisu w istocie przypomina kwadraturę koła. Jak bowiem wyjaśnić trwanie dóbr osobistych, których podmiot już zmarł. Wydaje się, że chodzi tu o jednak o dobra osobiste twórcy oparte na fikcji prawnej, że żyje on nadal.

Prawo do autorstwa

W przypadku Mony Lisy wyraźnie widać, że pominięcie wskazania autorstwa nie zawsze powinno być kwalifikowane jako naruszenie prawa do autorstwa. W analizowanych przypadkach nie można takich działań uznać za dokonywane z „ujmą dla autorskich dóbr osobistych” (wymogu z art. 16 pr. aut.), z tego względu, że każdy zakładany przez rozpo-wszechniającego odbiorcę tego dzieła ma świadomość autorstwa dzieła wyjściowego. Ocena ta dotyczy także eksploatowanych dzieł Andy Warhola, Salvadora Dali i Marcela Duchampa. Okoliczność, że mogą istnieć odbiorcy, którzy nie potrafią prawidłowo zidentyfikować autorstwa, tej generalnej oceny nie zmienia.

W przypadku, gdy modyfikacja klasycznej Mony Lisy nie spełnia cech utworu, ochrona jego twórcy może być realizowana tylko w ramach dóbr osobistych prawa cywilnego – poza prawem autorskim.

Inne trudności powstają przy przejściu tylko cudzego stylu ze względu na możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do autorstwa dzieła. W przypadku poniższego anonimowo rozpowszechnianego dzieła¹⁵, gdyby było sprzedawane bez dodatkowej informacji, że jest to plakat w stylu Warhola, można by błędnie zakładać, że jest to jego dzieło inspirowane Moną Lisą. Taka recepcja mogłaby zostać uznana za naruszającą jego dobra osobiste, bo przedmiotem przejścia jest jedynie styl (pomysł). Mogłaby ona natomiast zostać uznana za naruszającą jego powszechne dobra osobiste. Wobec jednak wygaśnięcia tych dóbr ze względu na śmierć autora – nie można by przyjąć bezprawności tego działania¹⁶.



Naruszenie prawa do integralności i prawa do rzetelnego wykorzystania utworu

W wielu przypadkach eksploatacji obrazu Mona Lisa niewątpliwie dochodzi do naruszenia integralności tego utworu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy dzieło wtórne nie spełnia cech utworu – czyli zmiany lub dodatki do obrazu wyjściowego nie spełniły cechy indywidualnej twórczości; stąd też nie można stwierdzić istnienia dzieła zależnego (por. np. dzieło Duchampa czy poniższą reklamę szamponu).

Wydaje się jednak, że w przypadku tak znanego utworu jak Mona Lisa, jego modyfikacje „jako takie” nie naruszają „domniemanej” więzi twórcy z utworem z tego względu, że wirtualny odbiorca ma zawsze świadomość kształtu dzieła wyjściowego. Wątpliwości mogą budzić co najwyżej

tego rodzaju eksploatacje, które „deformują ten obraz w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy estetyczne”¹⁷. Ale i wówczas należałoby jednak bronić stanowiska, że nie doszło do naruszenia autorskich dóbr osobistych.



Do naruszenia integralności wykorzystanego utworu może także dojść w dziełach zależnych lub innych niesamoistnych, np. autorstwa Salvadora Dali czy Andy Warhola. Wbrew bowiem częstym wyobrażeniom, ochrona prawa do integralności utworu kształtuje się podobnie wobec dzieł zależnych i dzieł oryginalnych eksploatowanych ze zmianami. Uwidacznia się to w dziełach zależnych stworzonych i rozpowszechnionych bezprawnie. Wówczas ocena, że obok naruszenia autorskich praw majątkowych równocześnie dochodzi do naruszenia integralności, nie budzi wątpliwości.

Trzy względy powodują, że rzadkie są procesy o naruszenie prawa do integralności w dziele zależnym. Po pierwsze, w przypadku dzieł zależnych (szersze) granice ingerencji w utwór określa (licencyjny) zakres zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie z opracowania oraz ewentualnie nadto wyraźne wskazania w umowie na wolność dalszych zmian nie wynikających z charakteru opracowania lub powszechnych zwyczajów. Wówczas legalność eksploatacji opracowania, pomimo naruszenia integralności dzieła, ma swą podstawę w zezwoleniu (zgodzie) twórcy na wkroczenie w jego autorskie dobra osobiste. Dopiero przekroczenie umownych „uprawnień” twórcy opracowania w sferze naruszenia

¹⁵ Mona Lisa Pop Art Andy Warhol Style Altered Art Postcard, <http://www.ebay.com/itm/Mona-Lisa-Pop-Art-Andy-Warhol-Style-Altered-Art-Postcard-/330948742397>

¹⁶ Odrębnym problemem, który tu tylko sygnalizuję, jest kwestia, czy – gdy tego rodzaju działanie jest realizowane w trakcie trwania autorskich praw majątkowych do utworu to, czy należy traktować to jako czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k. [jeżeli byłby równocześnie spełniony warunek takiego braku oznaczenia towarów, które może wprowadzić klientów w błąd, co do ich pochodzenia]. Przeciwno takiemu postępowaniu wprawdzie brak podstaw dla ochrony na podstawie pr. aut. [dzieła inspirowane nie wkraczają w treść praw autorskich], ale czynny fałszywie sugerujący autorstwo w celu uzyskania korzyści majątkowych należy traktować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażające lub naruszające interes innego podmiotu autorskich praw majątkowych do utworu [przedsiębiorcy] w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. – to też nie byłoby podstawą dla zastosowania funkcji korekcyjnej tej klauzuli generalnej.

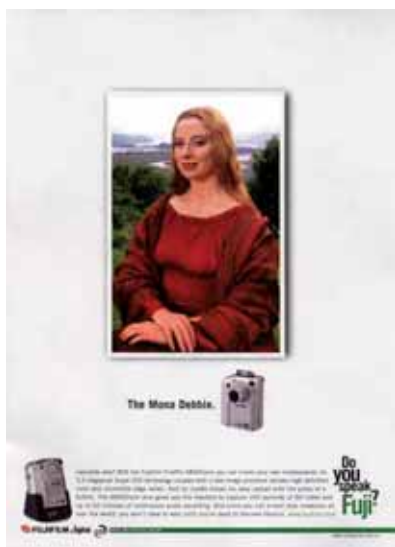
¹⁷ Mona Lisa Socks, Gift of Susan Hill and Paul L. Baron, photos © Robert Baron 1998-99 r.

integralności – dają podstawę do stwierdzenia naruszenia prawa do integralności dzieła macierzystego. Po drugie, z powodztwami o ochronę prawa do integralności z reguły nie występują uprawnione podmioty po upływie czasu trwania autorskich praw majątkowych, i to niezależnie od tego czy chodzi o eksploatację w dziele zależnym, czy też samego oryginalnego dzieła. Po trzecie, w sytuacji gdy rozpowszechnienie dzieła zależnego narusza zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i autorskie prawa osobiste, uprawnieni z reguły ograniczają się do powodztwa o ochronę autorskich praw majątkowych ze względu na mocniejszą ochronę w tej sferze.

Powstaje pytanie czy zamieszczenie ilustracji w tym tekście zostało dokonane w ramach dozwolonego użytku? Przynajmniej w odniesieniu do ostatniej wątpliwości należy przyjąć odpowiedź twierdzącą.

Odrębnie należy rozpatrzyć eksploatowanie utworu w reklamie. Dopuszczalność tego rodzaju działań należy lokalizować w ramach prawa do rzetelnego wykorzystania utworu (art. 16 pkt 3 pr. aut.). Chodzi przy tym o dwie kwestie. Po pierwsze, czy samo „jako takie” wykorzystanie cudzego utworu dla reklamy narusza dobra osobiste twórcy. Wydaje się, że za jego życia należałoby tu udzielić odpowiedzi twierdzącej – podobnie bowiem jak w przypadku ochrony prawa do wizerunku, chodzi tu o uniknięcie błędnej oceny odbiorcy reklamy o domniemanej akceptacji autora dla tego rodzaju wykorzystania dzieła¹⁸. Po drugie, należy rozpatrywać nieodpowiednie korzystanie z utworu dla reklamy towarów

¹⁸ Ale problem moim zdaniem nie powstaje w przypadku reklamy tylko inspirowanej cudzym utworem.



w stosunku do charakteru dzieła (jak w przypadku poniższych reklam). Ale w przypadku Mony Lisy i wówczas chyba należałoby jednak bronić oceny, że nie doszło do naruszenia autorskich dóbr osobistych. Ma to uzasadnienie w łącznie ujmowanym: odstepie od śmierci twórcy oraz w powszechnej znajomości tego dzieła. Gdyby obie te przesłanki nie zachodziły, tego rodzaju eksploatację należałoby traktować za naruszającą autorskie prawa osobiste.



Od czego zależy ochrona autorska

W świetle powyższych rozważań wyraźnie uwidacznia się niepewność i nieprecyzyjność interpretacji co do podstawowych problemów prawa autorskiego, takich jak stwierdzanie istnienia utworu i lokalizowanie w nim wkładu twórczego, zakres ochrony autorskich dóbr osobistych (możliwość różnicowania jej intensywności w zależności od upływu czasu od śmierci, charakteru i znaczenia kulturowego dzieła), a także granice dozwolonego użytku.

Powstaje nawet pytanie czy zamieszczenie ilustracji w tym tekście zostało dokonane w ramach dozwolonego użytku. Przynajmniej w odniesieniu do ostatniej wątpliwości należy przyjąć odpowiedź twierdzącą.

Uwagi te wskazują także na zależność ochrony autorskiej od pozycji twórcy oraz upływu czasu od jego śmierci oraz od znaczenia społecznego jego twórczości. Okoliczności te powodują, że w odniesieniu do słynnych dzieł, po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych, w zasadzie możliwa jest ich dowolna eksploatacja, jeżeli tylko nie wprowadza odbiorcy w błąd, co do kształtu dzieła wyjściowego.

PREZYDENT W GRZE KOMPUTEROWEJ

dr Ireneusz Matusiak

Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Gry on-line, w których uczestniczy wielu graczy niosą ze sobą nowe problemy nie tylko w dziedzinie prawa autorskiego, ale i prawa cywilnego (m.in. ochrona dóbr osobistych) oraz własności przemysłowej (m.in. rejestracja awatarów i artefaktów jako znaków towarowych). Celem tego artykułu jest przedstawienie osobom, które tworzą gry komputerowe bądź to dla celów komercyjnych, bądź użytku osobistego i innym zainteresowanym – możliwości oraz ograniczeń prawnych, jakie towarzyszą tej szczególnej formie aktywności.

Twórcy gier komputerowych nie są przygotowani do rozwiązywania problemów prawnych, gdyż koncentrują się przede wszystkim na aspektach artystycznym i technicznym (interaktywność) gier. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba udzielenia odpowiedzi na najczęściej zadawane podczas różnych konferencji i spotkań pytania, m.in.:

- czy twórcy gier komputerowych mogą dowolnie przenieść do wirtualnego świata elementy rzeczywistości (chodzi oczywiście o wizualizację rzeczywistości), stworzyć awatary odpowiadające osobom z życia politycznego i „kierować” zachowaniem tych awatarów kreując mniej lub bardziej prawdopodobne akcje?
- czy tworzona gra komputerowa może nawiązywać do istniejących już rodzajów gier, czy też – aby uzyskać autorsko-prawną ochronę musi być ona nowa i różnić się od istniejących gier?

- jakie uprawnienia uzyskuje twórca gry komputerowej w stosunku do stworzonych w grze awatarów i artefaktów?

Artykuł może stanowić formę poradnika stworzenia gry komputerowej o konkretnej tematyce. Chodzi o grę komputerową z udziałem polityka lub polityków pełniących najważniejsze funkcje w życiu politycznym kraju. Tematykę taką uzasadnia zarówno bogactwo występujących problemów prawnych (zwłaszcza wykrywanie wizerunku wirtualnego osób pełniących najważniejsze funkcje państwowe) oraz widoczny trend kształtowania wirtualnej rzeczywistości poprzez odwołanie do osób i zdarzeń ze świata rzeczywistego – szczególnie politycznego. Wybór tematu gry komputerowej odpowiada również tym przedstawicielom rynku gier komputerowych, którzy propagują gry wolne od przemocy, nienaruszające dóbr osobistych i zakreślające nowy nieagresywny model relacji politycznych.

Wybrałem zatem grę z udziałem wirtualnej repliki Prezydenta RP o proponowanym tytule **Zagraj Prezydenta**.

„Zagraj Prezydenta”

Któż nie zna tego fragmentu najważniejszego dzieła naszego wieszczu, w którym przedstawiona zostaje wizja ksiąg błędzących pod strzechy¹. Marzenia wieszczu nabrały nowego wymiaru w dobie społeczeństwa informacyjnego XXI wieku. Można nawet postawić tezę, że dopiero teraz pod dachy wszystkich domostw trafiły nowe środki ekspresji ludzkiej, a także wyrazu artystycznego, uwewnętrznione we współczesnej księżce, którą można czytać, słuchać, oglądać – i co więcej wpływać na jej treść. Jest raczej pewne, że po powrocie do domu „utrudzone wieśniaczki”, gdy odśnie-

¹ Adam Mickiewicz, *Pan Tadeusz – Epilog*, Mikołów 1898.



dr Ireneusz Matusiak

Doktor nauk prawnych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, były sędzia, od 2003 r. Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Radca prawny.

Specjalizuje się w prawie autorskim społeczeństwa informacyjnego – szczególnie w problematyce gier komputerowych, nowych technologii oraz net artu. Autor publikacji i wykładów dotyczących gier komputerowych, domen internetowych oraz prawa prasowego. Ulubionym tematem poszukiwań naukowych jest status postaci fikcyjnych gier komputerowych – awatarów. Za pracę doktorską na temat „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego” otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na prace naukowe.

wają ulubione piosenki i będą chciały odpocząć, wezmą do ręki interaktywną książkę czyli grę komputerową.

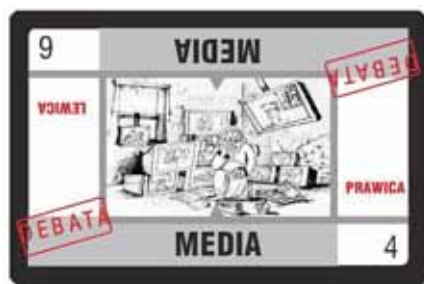
Gry komputerowe nie tylko zajęły miejsce tradycyjnych książek, ale w wielu przypadkach bywają bardziej popularne od wielkich dzieł literatury i to nie tylko wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Gry komputerowe nie pozwalają na nudę, wymagają aktywności i pozwalają wkroczyć w nowy nieznany świat wirtualny. Mylą się ci, którzy uważają gry komputerowe za rodzaj gorszej rozrywki, za marnowanie czasu i odtwórcze podążanie z góry ustaloną ścieżką gry. Wprost przeciwnie, niektóre rodzaje gier komputerowych, m.in. MMORPG² mogą stanowić płaszczyznę dla twórczej aktywności, którą może podjąć nie tylko osoba o szczególnych właściwościach artystycznych (poeta) lub wiedzy (informatyk), ale każdy z nas. Tak, wszyscy możemy być poetami, pisarzami, reżyserami i jednocześnie aktorami. Twórczość – paradoksalnie i niejako wbrew definicji art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.) – nabrała charakteru masowego. Do jej urzeczywistnienia wystarczy podstawowe narzędzie w postaci programu komputerowego oraz fantazja.

Wirtualne światy gier komputerowych stanowią alternatywę dla światów rzeczywistych i jednocześnie są one nowym wyzwaniem do twórczej inicjatywy. Uczestnicy gier tworząc swoje *alter ego* w postaci awatara mogą zaistnieć w świecie wirtualnym w takiej roli, jakiej nie odegraliby w rzeczywistości. Mało kto chce

być księciem, królem – te czasy minęły wraz z literaturą ubiegłych wieków. Teraz liczą się prezesi wielkich korporacji, celebryci, prezydenci. Każdy może stworzyć grę z prezydentem i zostać w tej grze prezydentem. Nieważne czy jest to kraj fikcyjny, czy też realny. Takie gry pojawiły się już na rynku gier, nie tylko komputerowych, ale i planszowych. Przykładem jest m.in. gra karciana [Zostań Prezydentem](#) (Ilustracje nr 1 i 2):



Ilustracja nr 1



Ilustracja nr 2

Gra przeznaczona była dla 2 osób, każda z nich obierała jedną z sił politycznych – lewicę lub prawicę. Gracze dysponowali taliami kart z politykami (Ilustracje nr 3, 4, 5) używanymi do walki na argumenty w studiu telewizyjnym podczas debat o najważniejszych zagadnieniach III RP.



Ilustracja nr 3



Ilustracja nr 4



Ilustracja nr 5

Po grach planszowych przyszedł czas na gry komputerowe. Tematyka prezydencka zyskała szczególną popularność w USA. Przykładem gier z udziałem awatarów prezydentów i kandydatów na prezydentów USA jest gra, która powstała również w związku z wyborami, zatytułowana [Presidential Paintball](#). Gra mogła wydawać się szokująca dla polskich

² MMORPG – Massively Multiplayer Online Role Play Games.

graczy, gdyż kandydaci na ten najwyższy urząd państwowy walczyli między sobą, była to zatem gra typu „strzelanka”. Spośród listy kandydatów (Ilustracja nr 6) wybierało się tych, którzy mieli stoczyć pojedynek (Ilustracja nr 7). Kto przegrywał, tracił głosy elektorów.



Ilustracja nr 6



Ilustracja nr 7

Kolejną grą była *President Forever 2008 + Primaries* (Ilustracja nr 8), której uczestnicy rywalizowali w wyborach używając takich metod, jak pisanie przemówień, wyświetlanie reklam, prowadzenie wieców.



Ilustracja nr 8

W warunkach polskich – pod wpływem strzelanek amerykańskich pojawiła się już forma kontrowersyjnej polskiej strzelanki, lecz nie ona będzie przedmiotem dalszych rozważań. Artykuł odnosi się do gier posiadających charakter dzieła otwartego typu *Second Life*, w których gracze mają wpływ na treść gry.

1. Koncepcja – idea – pomysł na grę komputerową

Można powiedzieć, że zostało już przygotowane „środowisko” do gry z udziałem polityków. Poza wskazaną wcześniej grą planszową, w grach pojawiają się wizerunki polityków, w grach MMORPG (np. w grze *Second Life*) występują nie tylko różnego rodzaju postacie z życia politycznego, ale również dodaje się zdarzenia ze świata realnego – np. wybory do Sejmu RP. Przykładem może być m.in. wirtualne biuro Marka Woźnika, który również poprzez grę komputerową aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej:



Ilustracja nr 9



Ilustracja nr 10

Nie ma zatem żadnych przeszkód do stworzenia gry komputerowej, w której pojawi się np. wirtualna postać Prezydenta RP i osób współpracujących. **Sam pomysł – koncepcja – idea³**

³ Koncepcja, idea oraz pomysł – pojęcia niezdefiniowane i często utożsamiane ze sobą. Koncepcja gry komputerowej definiuje konflikt, rolę uczestnika gry, narzędzia do rozwiązania konfliktu oraz możliwe wyniki (rozwiązania). Idea natomiast to ogólny typ sytuacji przedstawieniowej, który wymaga indywidualnego ukształtowania.

takiej gry nie podlegają ochronie prawa autorskiego.

W prawie autorskim ochronie podlega nie idea, a sposób jej wyrażenia, czyli ewentualny utwór. Takie też rozwiązanie, wynikające bezpośrednio z przepisów prawa międzynarodowego lub unijnego⁴, występuje w większości systemów krajowych (m.in. USA, Wielka Brytania, Francja). Na gruncie prawa polskiego odmowa udzielenia ochrony idei wynika bezpośrednio z treści art. 2¹ pr.aut. Każdy może zatem stworzyć dowolną grę komputerową, w której występować będzie wirtualna postać Prezydenta RP lub innych polityków.

Z ideą w grach komputerowych związane jest pojęcie „gameplay”. Jest to abstrakcyjna konstrukcja określająca przyjęty przez projektantów, dla potrzeb konkretnej gry, model interakcji z systemem gry lub określający doświadczenie gry w akcji. Gameplay opracowuje się na podstawie analiz akcji, jakie wykonuje uczestnik gry realizujący jej zadania. Określa strukturę tych akcji, czas ich trwania, wymagane zdolności uczestnika gry, powiązanie między akcjami; wskazuje sposób, w jaki system gry odpowiada na akcje, czyli możliwe zachowania uczestnika gry. Gameplay określa ponadto konfigurację i kolejność poszczególnych akcji, system motywacji i sposoby nagradzania uczestnika gry. **Gameplay traktowany być powinien w kategorii koncepcji gry komputerowej i dlatego nie będzie podlegał ochronie prawa autorskiego.**

2. Zasady gry komputerowej

Zasady gier utożsamia się niekiedy ze sposobem grania, który w Holandii uzyskał ochronę prawa autorskiego⁵. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, która dotyczyła gier planszowych. Zasady gier komputerowych, podobnie jak koncepcja, idea czy pomysł nie będą podlegały odrębnej ochronie prawa autorskiego. Dlatego też nie ma przeszkód, aby w nowej grze komputerowej odwoływać się do istniejących już zasad – np. nagradzania bohaterów, „dodawania siły” itp. Tego rodzaju odwołania nie będą uznane za plagiat, gdyż nie stanowią

⁴ Zob.: 1) art. 9 ust. 2 TRIPS, 2) art. 12 Traktatu WIPO oraz 3) art. 1 ust. 2 Dyrektywy RWE Nr 91/250.

⁵ G. Van Den Bergh, *Netherlands: copyright-protection of games*, Ent.L.R. 2002, Nr 13, s. 6-7.

utworu ani jego „twórczej” części. Twórcy nowych gier mogą zatem wykorzystywać zasady z innych gier komputerowych lub dowolnie je zmieniać.

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby nowa gra komputerowa była przeznaczona na rynek amerykański. Sposób grania w grze komputerowej uzyskał ochronę w USA. Nie jest to jednak ochrona oparta na przepisach prawa autorskiego, ale wywodząca się z prawa patentowego. Przykładowo patent nr 6,935,954 został udzielony firmie Nintendo na wynalazek „Sanity System for Video Game”. Z opisu zastrzeżeń patentowych wynika, iż wynalazek obejmuje m.in. sposób uczestniczenia w grze i prowadzenia bohatera⁶. Nie jest zatem wykluczona możliwość uzyskania w USA ochrony na sposób, w jaki wirtualny prezydent w grze **Zagraj Prezydenta** „rozprawia się” z przeciwnikami politycznymi. Uzyskanie takiej ochrony spowoduje, że taki sposób grania nie może zostać powtórzony w innych grach.

Ochronie prawa autorskiego nie będą również podlegały wzorce, tj. schematy gier określonych rodzajów, opisujące zasady tych gier. Twórcy gier komputerowych korzystają z pewnej bazy wzorców gier – są to wzorce ogólne i podrzędne. Zastosowanie wzorca ogólnego wymusza wykorzystanie określonego wzorca podrzędnego. Przykładem ogólnego wzorca jest „Kamień, nożyce, papier” – stworzony na podstawie dziecięcej gry o tej samej nazwie. W omawianej grze uczestnik gry stara się pokonać przeciwnika przewidując jego zachowania. Są trzy możliwości wyboru (kamień, nożyce, papier) i nie istnieje żadna strategia wygrywająca, co jest z kolei charakterystyczne dla wzorca „Losowość”. Uczestnik gry sam musi przewidzieć najlepsze dla siebie rozwiązanie i uczy się tego rozwiązania na podstawie zdobytej w grze wiedzy – to z kolei elementy wzorca „Napięcie”.

Można zatem mówić o pewnych istniejących i powtarzanych w kolejnych grach wzorcach, które nie podlegają odrębnej ochronie prawa autorskiego.

3. Wybór rodzaju (gatunku) gry

Istnieje wiele rodzajów gier komputerowych. Przykładowo wymienić należy gry: logiczne, symulacyjne, przygodowe, platformówki, sportowe, strategiczne, RPG, strzelanki. W praktyce nowe gry nawiązują do gier wcześniej już istniejących. Różnica między nimi istnieje przede wszystkim w fabule, postaciach fikcyjnych i innych efektach audiowizualnego odbioru. A zatem **rodzaj gry komputerowej nie jest chroniony w Polsce prawem własności intelektualnej i należy do domeny publicznej**. Nowi twórcy mogą zatem korzystać z istniejących rodzajów gier, przekształcać je i dostosowywać do własnych potrzeb. Można zatem tworzyć nowe gry strategiczne, których tematem będzie np. zarządzanie Pałacem Prezydenckim albo osiągnięcie określonych celów (politycznych) gry poprzez zawiązywanie różnych rodzaju układów z wirtualnymi przedstawicielami różnych środowisk politycznych.

4. Scenariusz gry komputerowej

Idea, pomysł, koncepcja gry komputerowej zostają urzeczywistnione w jej scenariuszu. Można nawet użyć określenia, że tym niechronionym elementom poprzez uzewnętrznienie w scenariuszu zostaje nadana pewna forma, która co do zasady podlega ochronie prawa autorskiego.

Scenariusz gry komputerowej może przybierać różne formy m.in. zapisu literackiego lub *storyboardu*, który opisuje i opracowuje ciągłość wizualną lub płynność ujęć dynamicznych za pomocą sekwencji obrazów, a także umożliwia rozpisanie pojedynczych scen lub wszystkich scen występujących w grze. **Scenariusz taki przy spełnieniu przesłanek z art. 1 ust. 1 pr.aut. może podlegać odrębnej od gry komputerowej jako całości ochronie prawa autorskiego bądź to jako utwór literacki wyrażony słowem** (np. opis życia Pałacu Prezydenckiego), **znakami graficznymi, bądź jako utwór plastyczny** (Ilustracja nr 11).

Jeden z elementów *storyboardu* gry komputerowej⁷, który stanowi przykład grafiki kompu-

terowej, może podlegać ochronie jako utwór plastyczny w szerokim znaczeniu.



Ilustracja nr 11

Omawiając zagadnienie scenariusza gry komputerowej wyjaśnić należy, że w przypadku gier tworzonych w zespołach – twórcami mogą być m.in. autorzy scenariusza literackiego i storyboardu, programiści, graficy komputerowi – wszystkie osoby, które działają w porozumieniu i w sposób twórczy przyczyniły się do powstania gry. Natomiast uczestnicy gier komputerowych typu MMORPG mogą ewentualnie zostać uznani za twórców pewnych fragmentów tych gier. Chodzi tu o miejsca niedookreślone, które autorzy gier świadomie przeznaczyli do uzupełnienia przez graczy. Możliwe jest jednak stworzenie scenariusza gry komputerowej **Zagraj Prezydenta**, w której to uczestnicy gry mają bezpośredni wpływ na to jak zostaną osiągnięte cele gry.

5. Fabuła

Fabuła to pojęcie pozanormatywne, które na ogół kojarzy się z określonymi kategoriami utworów, tj. dziełami literackimi i audiowizualnymi. W przypadku szczególnie atrakcyjnej fabuły utworu literackiego albo dzieła audiowizualnego może dojść do jej „przejęcia” i wykorzystania w nowej grze komputerowej. W teorii literatury za fabułę (od łac. *fabula* – bajka, opowieść) uważa się występujący w utworach literackich o charakterze epickim lub dramatycznym układ zawierający zdarzenia, na które składają się kolejne życiowe postaci. Zdarzenia te łączy czasowe następstwo (czas fabuły), relacje przyczynowo-skutkowe oraz mniej lub bardziej dynamiczny kierunek rozwoju. Fabuła dzieł literackich jest zawsze zindywidualizowana i ściśle związana z płaszczyzną językową –

⁶ „A method of operating a video game including a game character controlled by a player, the method comprising – setting a sanity level of the game character during game play according to occurrences in the game (...)” – R. Danneberg, *Legal guide to video game development*, USA 2011, s. 13.

⁷ G. Cristino, *Kurs tworzenia storyboardów*, Warszawa 2008, s. 29.

w grach komputerowych dodatkowo dochodzi połączenie z płaszczyzną wizualną, co tworzy pewien schemat fabularny zawierający relacje zachodzące między zdarzeniami i postaciami⁸.

W przypadku gier komputerowych pojawiają się nowe określenia dotyczące fabuły, które nie występują w innych rodzajach dzieł – fabuła opcjonalna oraz fabuła generowana maszynowo. Fabuła opcjonalna to po prostu możliwość indywidualnego wyboru przez uczestnika gry kolejnych opcji przebiegu akcji dostarczanych przez twórców. Uczestnik gry nie musi się zapoznawać z fabułą określonej opcji, jeżeli go nie zainteresuje. Uczestnik gry nie jest więc związany z jedną niezmienną fabułą, może ją zmieniać, rozwijać w ramach istniejących możliwości. Pojęcie fabuły generowanej maszynowo związane jest z rozwiązywaniem problemu gry przez komputer. Uczestnik gry przestaje czuć się częścią fabuły, która rozwija się sama bez jego udziału wskutek automatyzmu działań w grze.

Rozwiązywanie problemów napotykaných w większości gier polega w istocie na podjęciu kilku prostych działań według ustalonego scenariusza. Uczestnik tych gier nie może znaleźć rozwiązania wcześniej nieprzewidzianego. Nie może zatem „dopowiedzieć” sobie dalszej fabuły – co jest możliwe w przypadku dzieł literackich. Inna sytuacja istnieje w przypadku gier typu MMORPG, które można uznać za dzieła otwarte, tj. takie dzieła, które z założenia nie mają z góry określonych kształtów i znaczeń, zyskują je dopiero w trakcie wykonania lub odbioru⁹.

W praktyce gier komputerowych (np. gry *Second Life*) oznacza to możliwość uczestniczenia przez graczy w tworzeniu części fabuły dotyczącej właśnie tego gracza. Istnieje zatem pewna fabuła ogólna, która jest następnie rozbudowywana przez poszczególnych uczestników. W przypadku gry *Zagraj Prezydenta* fabułę ogólną może określać zakres obowiązków Prezydenta RP, zaś fabuła szczegółowa dotyczyłaby sposobu wykonywania tych obowiązków. Poszczególni uczestnicy gry występowałiby jako doradcy Prezydenta albo przedstawiciele

określonych ugrupowań politycznych. Fabuła nie podlega jednak odrębnej ochronie jako przedmiot prawa autorskiego, dlatego wpływ uczestnika na ten element gry nie może być uznany za wkład o charakterze twórczym. A zatem uczestnik gry *Zagraj Prezydenta*, który poprzez swojego awatara rozwija fabułę, nie będzie uznany za współautora tej gry.

6. „Wizerunek wirtualny” Prezydenta

Główną rolę w grach komputerowych odgrywają jej bohaterowie, którym twórcy nadają różne – plastyczne (wygląd) i pozaplastyczne (charakter, życiorys) cechy. Chcąc wykreować postać Prezydenta RP można po prostu stworzyć całkowicie fikcyjną postać oderwaną od rzeczywistości i nazwać ją „Prezydentem RP”, albo odwzorować w wirtualnym świecie postać, która przypomina rzeczywistego Prezydenta RP. Możliwości stworzenia takiej postaci wirtualnej są nieograniczone, można bowiem wykorzystać zarówno fotografie, utwory audiowizualne, wideogramy, w których postać taka występuje, jak również elementy charakteryzujące tę postać: głos, charakterystyczne powiedzenia, sposób poruszania się.

Można powiedzieć, że istniejąca w życiu rzeczywistym postać ma swój „wirtualny” wizerunek w grze komputerowej. Pojęcie to nie jest oczywiście zwrotem ustawowym – podobnie jak w przypadku występujących w literaturze zwrotów: „wizerunek piśmienniczy”, „wizerunek plastyczny” czy „wizerunek audialny”. „Wizerunek wirtualny” stanowi połączenie elementów trzech wymienionych wizerunków, łączą bowiem graficzne elementy wizualne zawarte w wizerunku plastycznym (wygląd postaci) z elementami opisowymi (wizerunek piśmienniczy) i audialnymi (w przypadku zastosowania oryginalnego głosu postaci, której wizerunek jest przedstawiony).

Współczesna technologia umożliwia nie tylko tworzenie wirtualnych wizerunków żyjących polityków, ale również tych, którzy żyli w przeszłości. Można zatem stworzyć wirtualne postacie kolejnych Prezydentów II i III Rzeczypospolitej w różnych etapach ich życia. Zjawisko takie określane jako *digital grave robbing* polega na wykorzystywaniu wirtualnej postaci nieżyjącej osoby – zwykle aktora w produkcji nowych filmów lub gier komputerowych. Postać taką

można odpowiednio odmłodzić i umieścić w fabule np. gry historycznej o kształtowaniu niepodległości państwa polskiego (awatar J. Piłsudskiego) lub obaleniu komunizmu (awatar L. Wałęsy).

Mając na uwadze, że „wizerunek czyli wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub osób)”¹⁰ stanowi dobro osobiste – twórcy gier komputerowych stają przed pytaniem – czy mają jakiegokolwiek prawo do wykorzystywania w tematycznej grze komputerowej, np. *Zagraj Prezydenta* wizualizacji rzeczywistego Prezydenta RP. Odpowiedź na to pytanie jest złożona i uzależniona od treści gry komputerowej i wymagałaby dokładnej analizy orzecznictwa sądowego dotyczącego naruszeń dóbr osobistych, co jednak przekracza ramy tego artykułu. Należy jednak podkreślić, że istniejące orzeczenia nie obejmują jeszcze nowych technologii. Można jednak sformułować tezę, że co do zasady przeniesienie do świata wirtualnego wizerunków Prezydenta RP i osób z jego Kancelarii, zwłaszcza jeżeli takiemu przeniesieniu towarzyszy krytyka i satyra – nie zostanie uznana za naruszenie dobra osobistego w postaci wizerunku, dobrego imienia lub godności Prezydenta RP. Możliwe jest zatem „wykorzystanie” wirtualnego Prezydenta w grze komputerowej.

Tworząc postacie występujące w grze *Zagraj Prezydenta* może nawet dojść do takiej sytuacji, w której uprawnionym do wykorzystywania wirtualnej postaci Prezydenta RP będzie twórca gry jako autor postaci fikcyjnej. W orzecznictwie polskim i zagranicznym coraz częściej widoczna jest tendencja do traktowania postaci fikcyjnych jako utworów odrębnych od dzieł, w których występują¹¹. Ostrożnie należy podejść do tezy, że wyłącznie Prezydent jest uprawniony do stworzenia swojego awatara i „korzystania” z niego w grach

¹⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, Warszawa 1995, s. 386.

¹¹ Najnowsze orzeczenie BGB z 17 lipca 2013 r. dotyczy bohaterki „Pippi Pończoszanki” stworzonej przez Astrid Lindgren w jej książkach dla dzieci. Pippi objęta została ochroną praw autorskiego jako dzieło literackie. Warunkiem ochrony postaci fikcyjnej jest, że autor takiej postaci nadaje jej niepowtarzalną osobowość poprzez kombinację wyrazistych cech charakteru jak i szczególnych cech zewnętrznych. Taki charakter ma właśnie postać „Pippi Pończoszanki” (I ZR 52/12 – Pippi Langstrumpf).

⁸ Nie wszystkie gry komputerowe posiadają fabułę w wyżej wymienionym znaczeniu – np. gry karciane.

⁹ Więcej o dziełach otwartych [w:] I. Matusiak, *Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego*, Warszawa 2013.

komputerowych. Tego rodzaju wyłączność w odniesieniu do innych kategorii utworów uniemożliwiałaby tworzenie książek albo filmów o prezydentach RP i stanowiłaby zbyt głęboką ingerencję w zasadę wolności artystycznej.

Omawiany problem był już wcześniej przedmiotem rozważań w doktrynie prawa autorskiego ale w odniesieniu do utworów literackich¹². Uwagi dotyczące przedstawiania osób rzeczywistych w dziełach piśmienniczych są w dalszym ciągu aktualne w odniesieniu do gier komputerowych, w których łatwiej rozpoznać, jaka rzeczywista postać została odzwierciedlona w awatarze.

Twórcy gier komputerowych niezależnie od uprawnień autorsko-prawnych, mogą jeszcze w inny sposób zapewnić sobie ochronę awatarów i artefaktów. Chodzi o płaszczyznę prawa własności przemysłowej, która umożliwia rejestrowanie wymienionych elementów gier komputerowych jako znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Przykładowo na terenie UE została zarejestrowana w charakterze znaku towarowego postać fikcyjna z gry komputerowej *Second Life* – Aimee Weber – nr 77110299 (Ilustracja nr 12). Z kolei jako wzór przemysłowy zarejestrowano pod nr 000497656-0008 podobiznę lwa (Ilustracja nr 13).



Ilustracja nr 12

¹² M.in. R. Markiewicz, *Granice dozwolonego przedstawiania osób rzeczywistych w dziele piśmienniczym*, ZNUJ PWIOWI 1990, z. 55.



Ilustracja nr 13

Konsekwencją rejestracji awatarów lub artefaktów jako znaków towarowych lub wzorów przemysłowych jest powstanie po stronie twórcy gry prawa wyłącznego, które uniemożliwia wykorzystywanie tych samych elementów w innych grach komputerowych bez uzyskania stosownej licencji.

7. Internetowe archiwa gier komputerowych

W przypadku wykorzystania w grze komputerowej „wirtualnego” wizerunku Prezydenta RP powstaje pytanie, czy w ramach istniejących środków ochrony dóbr osobistych możliwe jest usunięcie treści, która narusza te dobra z zasobów Internetu. Do tej pory możliwość taka nie budziła żadnych wątpliwości, gdyż art. 24 § 1 k.c. przewiduje roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Obecnie, z uwagi na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 lipca 2013 r. wydanego w sprawie *Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce*¹³, na tę kwestię należy spojrzeć w inny sposób.

W wymienionej sprawie ETPC stwierdził, że archiwa internetowe objęte są ochroną wynikającą z Art. 10 *Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności*, są one ważnym źródłem dla edukacji i poszukiwania informacji historycznych. Wprawdzie omawiane orzeczenie dotyczy materiałów prasowych i roli prasy, ale uzasadnione może być rozszerzenie tezy ETPC również na cyfrowe archiwa gier komputerowych – zwłaszcza dotyczących zdarzeń lub osób związanych z polityką – które podobnie jak prasa mogą stanowić niekiedy uzewnętrznienie różnego rodzaju poglądów lub

¹³ Orzeczenie dotyczy skargi nr 33846/07 i wraz z polskim tłumaczeniem dostępne jest na stronie internetowej MSZ.

prowadzonych debat. Za zachowaniem tego rodzaju gier komputerowych może przemawiać interes społeczny – edukacja obywatelska.

W przypadku zaakceptowania przez polskie sądy takiego właśnie stanowiska – osoba, której dobra osobiste zostały naruszone w wirtualnym świecie nie będzie mogła żądać usunięcia skutków naruszenia tych dóbr poprzez nakazanie usunięcia elektronicznych kopii z określonej strony internetowej, na której prowadzone jest takie cyfrowe archiwum. Gra zostanie zatem zachowana w zasobach internetowych. Nie ma natomiast przeszkód aby – analogicznie jak w przypadku artykułów prasowych publikowanych w Internecie – żądać umieszczenia w treści gry komputerowej informacji, że dana gra narusza dobra osobiste określonej osoby.

8. Nowa gra obywatelska

Świat wirtualny gier komputerowych nie ogranicza się wyłącznie do tworzenia środków artystycznego oddziaływania, ale może stanowić narzędzie kształtowania świadomości politycznej – zwłaszcza młodego pokolenia.

Gry komputerowe mogą kształtować pozytywne relacje polityczne i co więcej przygotowywać do rzeczowej i pozbawionej emocji debaty obywatelskiej. Dlatego też interesujący może być pomysł udziału Pałacu Prezydenckiego w istniejącej lub stworzonej od początku grze komputerowej typu MMORPG.

Istnieją przecież gry komputerowe, w których tworzy się nowe krainy, królestwa – nie ma przeszkód, aby stworzyć grę, w której wszyscy uczestnicy będą wspólnie budowali nowoczesne państwo. Przy określeniu czytelnych zasad eliminujących takie zachowania awatarów, które sprzeczne są z prawem i zasadami współżycia społecznego, ustaleniu podstawowych wartości (Konstytucja RP, ustawy, zasady uczciwości i szacunku dla osób reprezentujących przeciwne poglądy) – poznanie problemów, z którymi spotyka się Prezydent RP i udział w ich wspólnym rozwiązaniu w fikcyjnym świecie gry komputerowej może być dobrą lekcją wychowania obywatelskiego i kształtowania nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego na miarę XXI wieku.

Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań – gra komputerowa „Zagraj Prezydenta” może być jednym z nich.



Weronika Wiza, Państwowe Liceum Plastyczne w Bydgoszczy (2011 r.)

NADUŻYCIE IDEI OCHRONY PATENTOWEJ

— TROLLE PATENTOWE

dr Michał Kruk

ekspert, Urząd Patentowy RP

Od samego początku budowa systemu ochrony patentowej¹ oparta była na idei równowagi między interesem społeczeństwa lub państwa a interesem uprawnionych z patentu. Z jednej strony monopol patentowy miał zapewnić przede wszystkim możliwość zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje związane z opracowaniem wynalazku i równocześnie stanowić bodziec dla dalszej pracy twórcy w dziedzinie wynalazczości. Z drugiej strony monopol ten był ograniczony w czasie i zakładał przekazanie, po stosunkowo krótkim okresie, chronionego rozwiązania do domeny publicznej.

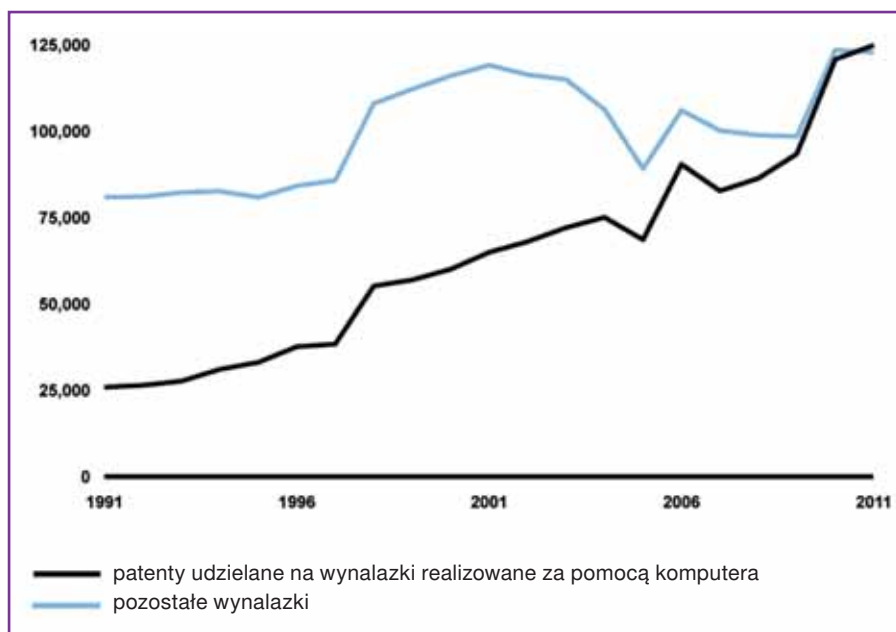
Te założenia systemu ochrony patentowej zostały przedstawione w kilku esejach dotyczących ochrony własności intelektualnej w wydany w 2006 roku pięciotomowym dziele „Intellectual Property Rights (Critical Concepts in Law)” pod redakcją Davida Vave-

ra. Na temat ochrony patentowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki wypowiada się w nim między innymi William W. Fisher III, który podkreśla, jak bardzo system ten i jego założenia uległy zmianie.²

Wskazuje on, że pierwotnie zakres ochrony udzielanej na wynalazki, a także inne przedmioty ochrony, był stosunkowo niewielki. Z czasem jednak rozszerzył się do nieznanych dotąd rozmiarów. **William W. Fischer III przypomina przełomowy wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Diamond v. Diehr** z roku 1981, w którym stwierdzono, że formuły matematyczne będące prawami przyrody nie podlegają patentowaniu, ale już urządzenia lub sposoby postępowania wyposażone w program komputerowy mogą zostać opatentowane „jako

¹ Inspirację do napisania niniejszego artykułu czerpałem przede wszystkim z pięciotomowego dzieła Davida Vavera zatytułowanego „Intellectual Property Rights (Critical Concepts in Law)”, a także dokumentów w Internecie, między innymi materiałów autorstwa Collen Chien i amerykańskiego urzędu statystycznego oraz portali branżowych.

² Zob. W. W. Fisher III, *The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States*, [w:] *Intellectual Property Rights. Critical Concepts in Law* (red.) D. Vaver, Oxon New York 2006, s. 69 i nast. Pięcioksięg pod redakcją D. Vavera zawiera kilkadziesiąt esejów pochodzących z różnych okresów.

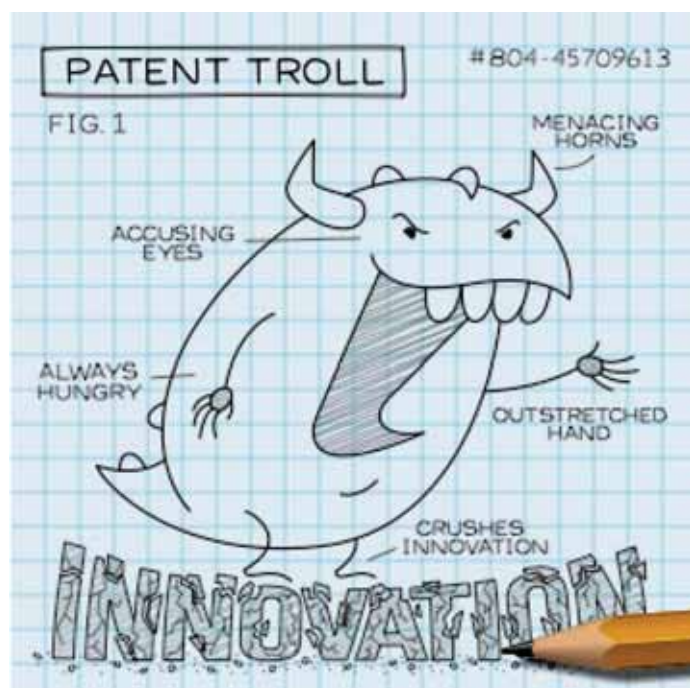


Rys. 1. Liczba patentów udzielonych przez USPTO (amerykański urząd patentowy) według jego danych

całość” (rys. 1). Orzeczenie to spowodowało początek ery patentowania tzw. wynalazków realizowanych za pomocą komputera.

Jako inny przykład tendencji do poszerzania zakresu przedmiotów podlegających patentowaniu wskazana została dyskusja prowadzona na łamach prestiżowych czasopism prawniczych w USA, dotycząca możliwości

uzyskania ochrony patentowej na ruchy wykonywane przez sportowców w trakcie zawodów (*athletic maneuvers*). Debata ta miała miejsce kilkanaście lat temu i koncentrowała się na sposobie sterowania jachtem w trakcie regat America's Cup. Argumentowano, że sposób zachowania się załogi stanowi użyteczny proces (*useful process*) w rozu-



Rys. 2. Karykatura ukazująca trolla patentowego – cechuje się on między innymi tym, że jest ciągle głodny (*always hungry*).

mieniu federalnego prawa patentowego i tym samym może podlegać ochronie patentowej.

Fisher podkreśla, że zmiany w obrębie przepisów prawa własności intelektualnej i jego interpretacji spowodowane były czynnikami ekonomicznymi, ideologicznymi i politycznymi, a także technologicznymi. Autor eseju nie zdawał sobie jednak sprawy, że ubiegła dekada przyniesie zjawisko w postaci trolli patentowych stanowiące – wydaje się – jaskrawy przykład nadużycia idei ochrony patentowej.

Czas patentowych trolli?

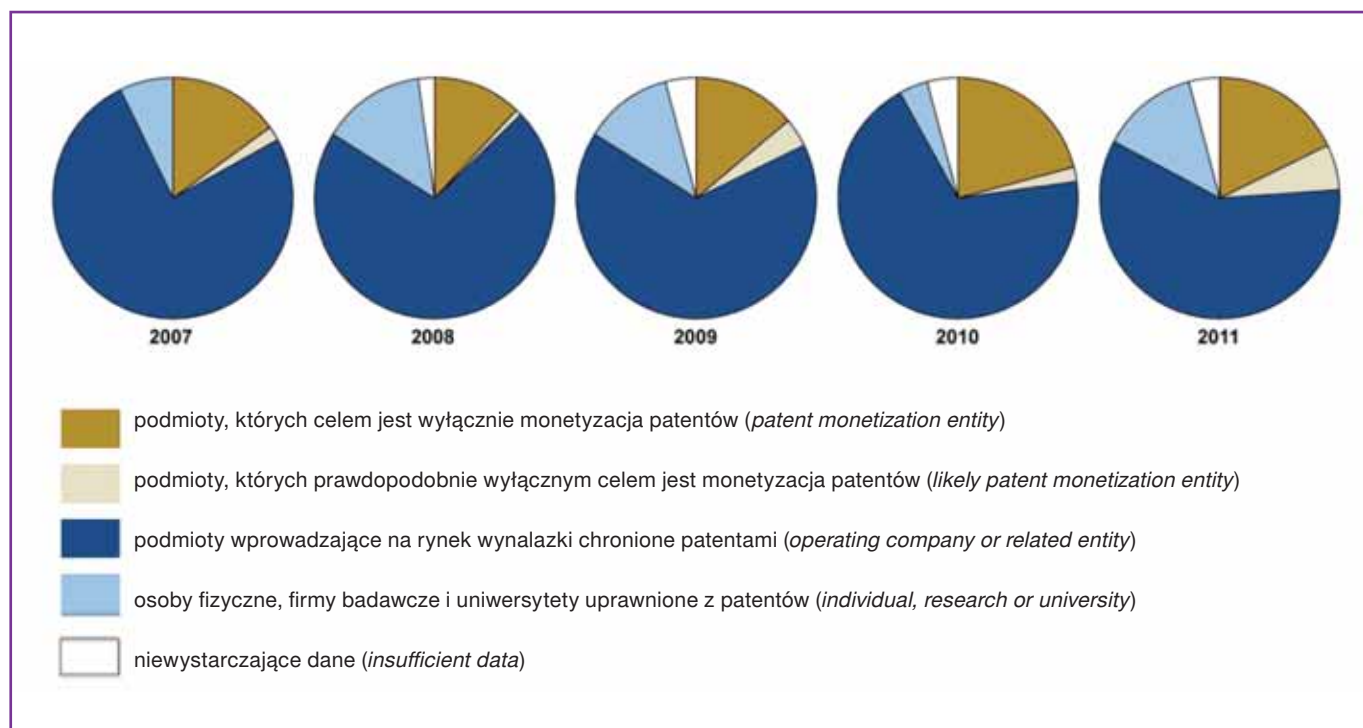
Sformułowanie „troll patentowy”³ pojawiło się w USA w połowie lat 90. ubiegłego wieku wraz z rozpowszechnieniem filmu pod tytułem „The Patents Video”. Opowiada on historię nieszczęśnika, który jest przymuszany do nabycia licencji patentowej od uprawnionego do patentu – postać ta została przedstawiona jako troll.

Trzeba podkreślić, że ówczesne rozumienie tego pojęcia uległo zmianie wraz z procesami mającymi miejsce w praktyce ochrony własności intelektualnej w USA i gospodarce amerykańskiej. Realia prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki cechują między innymi liberalizacja w zakresie udzielania ochrony patentowej na wynalazki realizowane za pomocą komputera, wzmocnienie walki konkurencyjnej na rynku i monetyzacja praw własności przemysłowej.

Na początku ubiegłej dekady w Stanach Zjednoczonych Ameryki zaczęły pojawiać się podmioty – kilkuosobowe firmy składające się najczęściej z prawników i informatyków, które koncentrowały się wyłącznie na wykorzystywaniu patentów w celu uzyskania odszkodowania od rzekomych naruszczyieli, głównie dużych firm z branży IT. Przedkładając swoją „ofertę” trolle patentowe alternatywnie proponowały zawarcie umów licencyjnych za odpowiednią opłatą.

Trzeba podkreślić, że podmioty te nie zajmują się opracowywaniem wynalazków i ich komercjalizacją w tradycyjnym ujęciu, a jedynie nabywają prawa wyłączne – zasadniczo od bankrutujących firm informatycznych

³ Fenomen ten był już przeze mnie opisywany w „Kwartalniku UP RP” (3/2013).



Rys. 3. Udział procentowy podmiotów wnoszących skargi o naruszenie patentu w USA według amerykańskiego urzędu patentowego.

– w celu występowania z roszczeniami lub ofertą licencyjną wobec innych podmiotów. Duże korporacje, w obawie przed wieloletnim sporem sądowym, przystają w większości przypadków na propozycje składane przeztrolle patentowe. Oprócz wynalazków realizowanych za pomocą komputera w obszarze zainteresowań trolli patentowych pozostają patenty udzielone na farmaceutyki i środki ochrony roślin, które stwarzają podobne możliwości działania.

Czym jest troll

Trollem patentowym (rys. 2) określa się podmiot, który niczego nie produkuje oraz nie zajmuje się działalnością badawczą, a patenty wykorzystuje jedynie do uzyskiwania opłat licencyjnych lub odszkodowań. Paradoksalnietrolle patentowe jako podmioty, które niczego nie produkują i niczego nie wprowadzają do obrotu, nie są zagrożone pozwami o naruszenie patentów, których są właścicielami. Podobne definicje pojawiają się w doktrynie amerykańskiego prawa patentowego. Profesor Colleen Chien z Uniwersytetu Santa Clara zajmująca się omawianym zjawiskiem definiuje je jako podmioty, które używają patentów w celu uzyskania opłat licencyjnych aniżeli rozwoju lub

transferu technologii⁴. Według sędziego Sądu Najwyższego USA Anthony Kennedy'egotrolle patentowe charakteryzują trzy elementy: dokonywana przez nie egzekucja praw wyłącznych ma na względzie jedynie aspekt finansowy (1), żądania są wygórowane, przy czym troll zachowuje się wobec naruszcyciela w sposób bezwzględny (*ruthless*) (2), a ponadto posiada on znaczący wpływ na ewentualne postępowanie sądowe (3). Obecny prezydent USA w jednym ze swoich wywiadów stwierdził, żetrolle patentowe niczego w rzeczywistości nie produkują, a zamiast tego proponują model biznesowy, który zasadniczo stanowi wykorzystanie i ograbienie kogoś z jego pomysłu, a dodatkowo opiera się na uzyskaniu pieniędzy od tej osoby⁵.

W literaturze pojawiają się inne podobne określenia, między innymi *non-practising entity* (podmiot nieprodukujący), *patent assertion entity* (podmiot utrzymujący w mocy patent) oraz *patent shark* (rekin patentowy), choć

ostatnio zaczyna dominować sformułowanie *patent monetization entity* (podmiot zajmujący się monetizacją patentów).

Cel działalności trolli

Początkowo zjawisko miało marginalny charakter, jednak wraz z dynamicznie rozwijającym się sektorem IT i praktyką Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) w zakresie udzielania patentów na wynalazki realizowane za pomocą komputera, szczególnie po wyroku **w sprawie Diamond v. Diehr**, stało się ono w końcuce ostatniej dekady poważnym problemem w gospodarce USA.

Według raportu USPTO z sierpnia 2013 roku udział trolli patentowych wnoszących postępowania o naruszenie patentów wzrósł w ostatnich latach (rys. 3). Odnosząc się do poniższego rysunku trzeba uzupełnić, że w pierwszych latach obecnego milenium pozwy składane przez podmioty, których celem pozostaje wyłącznie monetizacja patentów stanowiły mniej niż 5% ogółu pozwów w sprawach dotyczących naruszeń patentów. Należy równocześnie pamiętać, że złożenie po-

zwu troll patentowy traktuje jako ostateczność dążąc przede wszystkim do udzielenia płatnej licencji lub uzyskania odszkodowania od swojej „ofiary” przed wszczęciem procesu sądowego.

W wymienionym raporcie i innych materiałach studyjnych wskazuje się na negatywne skutki zjawiska, jakim jest funkcjonowanie trolli patentowych. Zauważa się, że obecnie kierują one swoje działania nie tylko wobec potentatów, ale też małych i średnich firm, a nawet start-upów. Dominuje pogląd, że sytuacja ta ogranicza rozwój innowacyjności amerykańskich przedsiębiorców, ogranicza liczbę miejsc pracy, wpływa na możliwość wprowadzania nowych rozwiązań na rynek i stanowi demobilizujący

przez trolle patentowe. Przedsiębiorcy nie tylko prowadzą działania lobbingowe na rzecz zmiany prawa patentowego, ale też tworzą podmioty, które przewencyjnie zwalczają trolle patentowe. Takim przykładem jest spółka RPX Corporation skupująca prawa wyłączne mogące służyć trollom patentowym. Naukowcy alarmują o negatywnych skutkach powstałego zjawiska, proponując nowelizację prawa patentowego.

Dotychczas politykom nie udało się przeformować zmian, które ograniczałyby możliwości funkcjonowania trolli patentowych. Największa reforma amerykańskiego prawa patentowego związana z przyjęciem ustawy przygotowanej przez zespół republikańsko-demokratyczny pod nazwą „Le-

nym w systemie amerykańskim⁸. Wydaje się, że Tomasz Jefferson, jeden z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki i trzeci prezydent USA, który początkowo przeciwny był udzielaniu monopolu patentowych, a z czasem zaakceptował ideę prawa patentowego w rozumieniu wskazanym na wstępie, niewątpliwie poparłby stanowisko Baracka Obamy. Można jedynie zastanawiać się czy Jefferson mógł przypuszczać, że w systemie ochrony patentowej dojdzie do takich nadużyć.

Działanie trolli patentowych jest przykładem wypaczenia idei ochrony patentowej, której istota miała polegać między innymi na tym, że poprzez udzielenie monopolu prawnego

Trollem patentowym określa się podmiot, który niczego nie produkuje oraz nie zajmuje się działalnością badawczą, a patenty wykorzystuje jedynie do uzyskiwania opłat licencyjnych lub odszkodowań.

przykład dla innych podmiotów. Istotne jest, że przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście chcą komercjalizować nowe technologie, muszą „dogadywać” się z trollami i ponoszą z tego tytułu olbrzymie koszty. Według szacunków naukowców z uniwersytetu w Bostonie w roku 2011 firmy amerykańskie z sektora IT wydały blisko 30 miliardów dolarów na opłaty licencyjne, koszty sądowe i ugody z trollami patentowymi. W swoim raporcie sprzed dwóch lat naukowcy z Bostonu sygnalizują, że zjawisko to nasila się.

Kampania przeciw trollom

Od kilku lat trwa intensywna kampania skierowana przeciw trollom patentowym. W walkę zaangażowały się firmy wprowadzające na rynek swoje wynalazki (pозwani, potencjalni pozwani), politycy, zarówno republikanie, jak i demokraci, popierani przez prezydenta USA Baracka Obamę, naukowcy (m.in. profesorowie Collen Chien i David J. Teece) oraz Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.

USPTO w listopadzie 2011 roku rozpoczął, we współpracy z firmami z branży IT, projekt mający na celu stworzenie zunifikowanej terminologii dotyczącej rozpatrywania zgłoszeń wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Ma to na celu ograniczanie udzielania praw wyłącznych na wynalazki, które mogłyby być stosowane

ahy-Smith America Invents Act⁶ nie obejmowała swoim zakresem opisywanego zagadnienia.

Raporty i analizy opracowane w ostatnich latach spowodowały jednak, że kongresmeni i prezydent USA zaangażowali się w przeprowadzenie zmian, które mają utrudnić działanie trollom. W tym roku zostały zgłoszone w Kongresie USA stosowne projekty ustaw, między innymi „Secure High-voltage Infrastructure for Electricity from Lethal Damage Act” przygotowany przez republikańskiego senatora Trenta Franksa, „Stopping the Offensive Use of Patents Act” zgłoszony przez republikańskiego członka Izby Reprezentantów Darrella E. Issa oraz „Patent Quality Improvement Act” opracowany przez demokratycznego senatora Charlesa E. Schumera⁷.

Na początku czerwca bieżącego roku administracja prezydenta USA przedłożyła kilkanaście propozycji działań administracyjnych i legislacyjnych rekomendacji. W oficjalnym oświadczeniu Białego Domu określono je jako narzędzia przeznaczone do ochrony wynalazców przed lekkomyślnymi sporami sądowymi i zapewnienia najwyższego standardu patentom udziela-

wynalazca uzyskuje możliwość zwrotu kosztów poniesionych na opracowanie wynalazku i dzięki komercjalizacji rozwiązania chronionego patentem – będąc *homo oeconomicus* – dąży do zwiększenia korzyści poprzez opracowanie nowego wynalazku i wprowadzenie go na rynek z zamiarem komercjalizacji.

Troll patentowy nie spełnia powyższych kryteriów. Rozważając przedstawione zjawisko przychodzi na myśl słowa genialnego wynalazcy Tomasza Alvy Edisona, który w odniesieniu do idei patentowania i wynalazczości zauważył kiedyś trafnie, że „wartość idei wynika z możliwości jej praktycznego zastosowania”⁹. To zdanie można uznać za szczególny argument przeciw trollom patentowym.

Za pracę doktorską na temat „Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w Uni Europejskiej. Kategoria przesłanek bezwzględnych odmowy udzielenia ochrony prawnej” otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na prace naukowe.

⁶ Została ona podpisana przez prezydenta Baracka Obamę we wrześniu 2011 roku.

⁷ Pierwszy z projektów jest znany pod akronimem SHIELD Act, natomiast drugi – STOP Act. Projekty ustaw są dostępne na stronie internetowej Kongresu USA – www.govtrack.us/start.

⁸ Ang. „designed to protect innovators from frivolous litigation and ensure the highest-quality patents in our system”.

⁹ Ang. „the value of an idea lies in the using of it”.

STANDARDY CHRONIONE PATENTAMI

Wyzwanie dla prawa patentowego i konkurencji

dr hab. Rafał Sikorski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki bez standaryzacji. W takich dziedzinach, jak telekomunikacja czy elektronika ustalanie standardów technicznych stało się normą¹. Jednolite standardy techniczne umożliwiają współdziałanie urządzeń wytwarzanych przez różnych, często konkurujących ze sobą, producentów. Współcześnie standardy ustalone są najczęściej na forum organizacji standaryzacyjnych, których zasięg działania zwykle jest globalny².

W toku procesu zmierzającego do wyłonienia standardu ustala się jego specyfikację techniczną. Określa ona szczegółowo, jakie rozwiązania techniczne tworzą dany standard. Niektóre organizacje standaryzacyjne dążą do tego, by żadne z rozwiązań składających się na standard nie było chronione prawami wyłącznymi, w szczególności patentami. Wychodzi się tu z założenia, że znacznie łatwiej będzie rozpowszechnić stosowanie technologii, z której korzystanie nie będzie wiązać się z koniecznością uiszczania opłat licencyjnych na rzecz uprawnionych z poszczególnych patentów.

W wielu wypadkach jednakże ustalenie specyfikacji standardu w taki sposób, by żadne z technicznych rozwiązań składających się na dany standard nie było rozwiązaniem chronionym patentem, jest po prostu niemożliwe. Ilość patentów stale rośnie, a współcześnie wykorzystywane technologie są coraz bardziej skomplikowane. W takich przypadkach rozpowszechnianie technologii uznanej za standard będzie uzależnione od tego czy potencjalni jej użytkownicy będą mieli łatwy dostęp do chronionych patentami rozwiązań wykorzystywanych w danym standardzie.

Oparcie standardów na chronionych patentami rozwiązaniach wiąże się z wieloma ryzykami. Przede wszystkim powstaje tu ryzyko, że korzystanie ze standardu chronionego patentami będzie niezwykle kosztowne. Ponadto pojawia się tu obawa, że uprawnieni – już po ustaleniu specyfikacji technicznej standardu i po zainwestowaniu przez przedsiębiorców stosujących dany standard środków w proces jego implementacji – mogą zażądać opłat licencyjnych w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano. Nie można wykluczyć również sytuacji, w której dysponent patentu chroniącego rozwiązanie wykorzystywane w standardzie będzie

¹ Przykładem takich standardów są standardy wykorzystywane w telefonii komórkowej 2G, 3G, 4G czy powszechnie stosowane standardy kodowania sygnału video i audio – MPEG-2 czy MPEG-4.

² Przykładami takich organizacji standaryzacyjnych są: *International Standardization Organization (ISO)*, *European Telecommunications Standard Institute (ETSI)*, *International Telecommunications Union (ITU)*, *Internet Engineering Task Force (IETF)*, *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*, *Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)*.

sprzeciwiał się wykorzystaniu swego rozwiązania i wystąpi z żądaniem zaniechania korzystania.

Poniżej wskazuję na korzyści i zagrożenia, jakie pojawiają się w przypadku ustalania standardów opartych o rozwiązania techniczne chronione patentami. Wskazuję również na środki, jakie są podejmowane przez organizacje standaryzacyjne w celu minimalizacji zagrożeń związanych z ustalaniem standardów opartych o chronione patentami rozwiązania.

1. Korzyści i zagrożenia wynikające z ustanawiania standardów – rozważania ogólne

Standaryzacja ma szereg bardzo pozytywnych skutków. Przede wszystkim umożliwia osiągnięcie współdzielenia produktów wytwarzanych przez różnych producentów. Na rynkach, na których występują silne efekty sieciowe, im większa jest liczba użytkowników danej technologii, tym większą wartość dana technologia przedstawia dla jej użytkowników³. Standaryzacja może przyczyniać się do powstania nowych rynków, bez niej nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie takich rynków, jak na przykład rynek telefonii komórkowej⁴.

Nie można jednak również zapominać o zagrożeniach, jakie towarzyszą standaryzacji. Po pierwsze, standaryzacja zwykle wiąże się ze współpracą podmiotów będących jednocześnie konkurentami na rynku, w szczególności konkurentami na rynku produktowym, tj. rynku gdzie wytwarza się produkty, w których wykorzystuje się technologię będącą standardem. Współpraca konkurentów może skutkować podejmowaniem działań prowadzących do ograniczenia konkurencji pomiędzy tymi podmiotami⁵. Po drugie, w toku wyboru standardu istnieje ryzyko wyboru technologii, która wcale nie musi być technologią najlepszą. Standaryzacja może zamykać dostęp do rynku dysponentom innych, także lepszych technologii⁶.

Warto też pamiętać o tym, że wybór standardu, na który składają się rozwiązania chronione patentami, nie wystarczy dla zapewnienia swobodnego rozpowszechniania takiej „standardowej” technologii. Zwykle musi dopiero powstać stosowny zasób patentowy, w którym będą zgromadzone rozwiązania chronione patentami, tak by możliwe było ich wspólne udostępnianie na podstawie jednej umowy licencyjnej upoważniającej do korzystania z wszystkich istotnych dla stosowania standardu rozwiązań⁷. Udostępnienie rozwiązań składających się na standard może również następować poprzez zawieranie licencji

dr hab. Rafał Sikorski

Adjunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Zajmuje się problematyką praw własności intelektualnej, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa konkurencji.

Swoje prace badawcze koncentruje wokół zagadnień styku prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa patentowego i prawa konkurencji.

W roku 2013 ukazała się jego monografia pt. Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji UE. Wykonuje również zawód adwokata.



krzyżowych pomiędzy poszczególnymi dysponentami tzw. patentów istotnych dla standardu, przy czym ten sposób udostępniania technologii ma znaczenie tylko wtedy, gdy zaledwie kilka podmiotów jest dysponentami patentów istotnych z punktu widzenia standardu.

2. Pułapki patentowe Trole patentowe Nadużycia dysponentów patentów

Istotnym niebezpieczeństwem, jakie pojawia się w przypadku wyboru jako standardu technologii chronionej patentami jest niebezpieczeństwo „zastawiania” przez dysponentów chronionych rozwiązań swoistych pułapek patentowych (ang. *patent ambush*). Dysponenti patentów mogą manipulować procesem wyboru standardu tak, by wybrany standard objął rozwiązania chronione patentami, których są dysponentami. Istnieje ryzyko, że uczestnicy procesu wyboru standardu nie ujawnią przysługujących im praw po to, by w sytuacji, gdy standard rozpowszechni się na rynku, ujawnić swoje chronione rozwiązania i zażądać wyższych opłat licencyjnych.

Ujawnienie patentów następuje tu w momencie, gdy przedsiębiorcy stosujący dany standard nie mogą sobie pozwolić na odejście od jego stosowania i wybór innej technologii bez konieczności poniesienia znacznych kosztów. Po pierwsze, fakt implementacji standardu wiąże się przecież z poniesieniem znacznych kosztów związanych z przystosowaniem swojej działalności i implementacji standardu. Są to koszty, które w razie zmiany technologii, nie będą mogły być w jakikolwiek sposób odzyskane przez przedsiębiorcę. Po drugie, ewentualne koszty związane z koniecznością opracowania nowego standardu pozwalającego na obejście patentów, których dysponent nie chce uczestniczyć w procesie standaryzacji zwykle również są znaczne. Proces standaryzacji wymaga przecież zwykle uczestnictwa wielu podmiotów, a to powoduje, że proces ustalania standardu wcale nie jest procesem szybkim i tanim.

Dysponenti patentów, którzy już po implementacji standardu występują z żądaniami wygórowanych opłat licencyjnych wiedzą, że ze względu

³ Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, Dz. Urz. UE z dnia 14 stycznia 2011 r. C 11/1, pkt 263 (dalej: Wytyczne w sprawie porozumień horyzontalnych).

⁴ Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs), tekst dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/policy-activities/intellectual-property-rights/index_en.htm, str. 17.

⁵ Wytyczne w sprawie porozumień horyzontalnych, pkt 264.

⁶ Wytyczne w sprawie porozumień horyzontalnych, pkt 264.

⁷ Dobrym przykładem organizacji, która zajmuje się tworzeniem zasobów patentowych, a następnie ich udostępnianiem jest MPEG Licensing Association (MPEG LA). Informacje na temat działalności MPEG LA znajdują się na stronie: www.mpegla.com.

na poniesione koszty implementacji oraz ewentualne koszty zmiany standardu, przedsiębiorcy stosujący dany standard nie mają dużego pola manewru i muszą uiścić stosowne opłaty licencyjne, nawet jeśli są one wysokie. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest sprawa *Rambus*. Spółka Rambus nakłoniła tu organizację standaryzacyjną JEDEC do wyboru standardu, którego specyfikacja techniczna obejmowała rozwiązania chronione patentami, których była dysponentem lub rozwiązania zgłoszone przez nią w celu uzyskania patentu.

Doszło tu do wprowadzenia w błąd organizacji standaryzacyjnej, albowiem spółka Rambus nie ujawniła, że przysługują jej patenty do rozwiązań, które mają być stosowane w standardzie. Po tym jak uczestnicy rynku zaczęli stosowanie technologii uznanej za standard, Rambus ujawnił swoje patenty i zażądał opłat licencyjnych, oczywiście stosunkowo wygórowanych w stosunku do opłat licencyjnych, które użytkownicy technologii już uiszczali na rzecz innych dysponentów patentów wykorzystywanych w danym standardzie. Postępowanie

rozpowszechniania danej technologii, natomiast wielkość opłat licencyjnych ma mniejsze znaczenie. Inne interesy mają przedsiębiorcy działający wyłącznie na rynku technologii. Ponieważ nie działają na rynku produktowym, a ich źródłem dochodu jest udostępnianie chronionych rozwiązań, będą oni zwykle zainteresowani tym, by opłaty licencyjne były jak najniższe.

3. Polityka organizacji standaryzacyjnych mająca na celu ograniczenie ryzyk związanych z wyborem standardów chronionych patentami

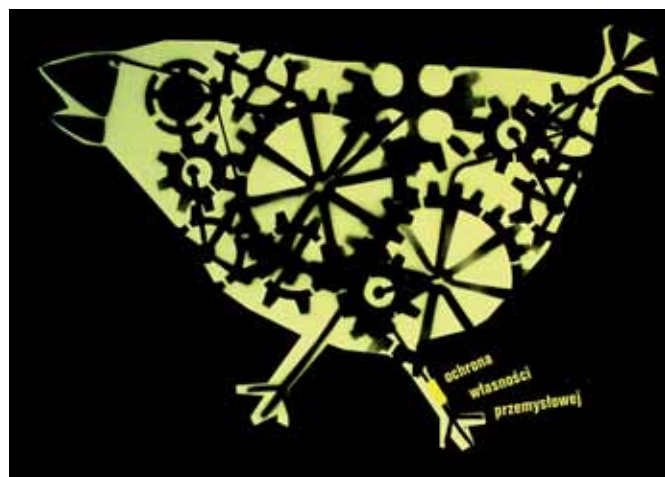
Organizacje standaryzacyjne są świadome ryzyk wskazanych powyżej, dlatego też dążą do ich minimalizacji. Czynią to na dwa sposoby. Po pierwsze, przedsiębiorcy przystępujący do wyboru standardu zobowiązu-

Standaryzacja ma szereg bardzo pozytywnych skutków. Przede wszystkim umożliwia osiągnięcie współdziałania produktów wytwarzanych przez różnych producentów. Na rynkach, na których występują silne efekty sieciowe, im większa jest liczba użytkowników danej technologii, tym większą wartość dana technologia przedstawia dla jej użytkowników. Standaryzacja może przyczyniać się do powstania nowych rynków, bez niej nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie takich rynków, jak na przykład rynek telefonii komórkowej.

spółki Rambus skłoniło Komisję Europejską do wszczęcia postępowania dotyczącego naruszenia prawa konkurencji⁸. Uznano bowiem, że zajmowała ona pozycję dominującą na rynku technologii i nadużyła tej pozycji poprzez żądania nadmiernie wygórowanych opłat za udzielenie licencji.

Wskazane powyżej ryzyka związane z wyborem standardu, na które składają się rozwiązania chronione patentami, wynikają po części z faktu, że poszczególni dysponenti patentów biorących udział w procesie standaryzacji często mają rozbieżne interesy⁹. Dysponenti patentów, którzy jednocześnie działają na rynku produktowym, na którym wykorzystuje się daną technologię, są raczej zainteresowani w możliwie najszerszym rozpowszechnianiu ich technologii – chcą zarabiać na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów implementujących technologię będącą standardem na rynku produktowym i chcą dodatkowo zarabiać poprzez udostępnianie swojej technologii i uzyskiwanie opłat licencyjnych. Z ich punktu widzenia kluczowa jest możliwość

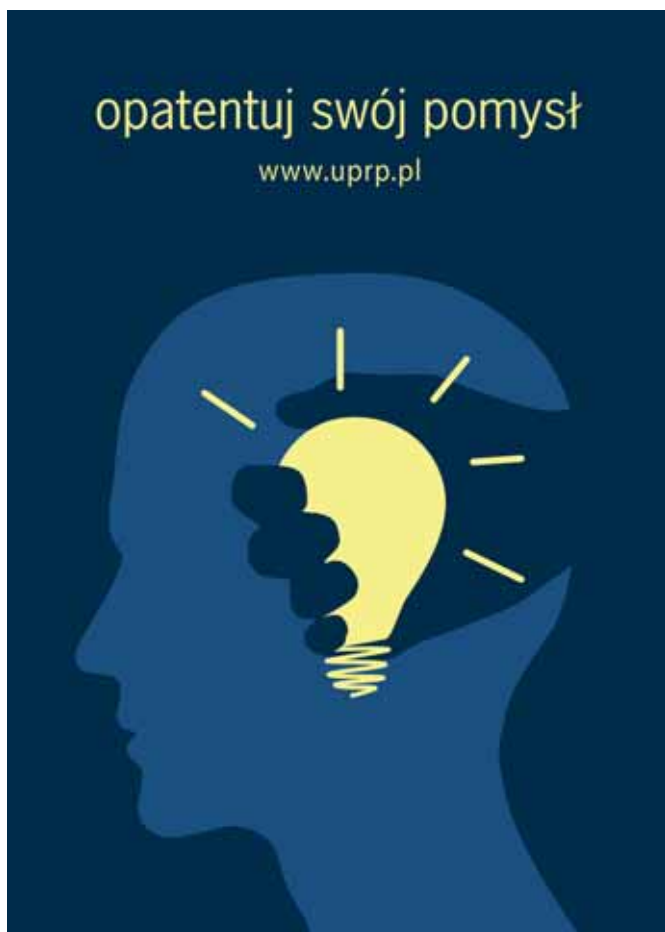
wiązani są do wyjawienia na samym początku wszelkich patentów, a często także zgłoszeń patentowych, które mogą dotyczyć standardu. Po drugie, uczestnicy procesu standaryzacji zobowiązują się, że będą udzielać licencji na korzystanie ze swoich rozwiązań na warunkach nie-dyskryminujących i rozsądnych (tzw. warunki FRAND – *fair, reasonable and non-discriminatory*).



Małgorzata Lewandowska, ASP Warszawa (2005 r.)

⁸ Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 54 Porozumienia EOG (sprawa COMP/38.636 – RAMBUS).

⁹ S. Anderman, H. Schmidt, *EU Competition Law and Intellectual property Rights*, Oxford 2011, s. 293.



Agnieszka Kluska, Warszawa (2007 r.)

Organizacje standaryzacyjne zasadniczo wprowadzają w umowach zawieranych z podmiotami uczestniczącymi w wyłanianiu standardów zobowiązanie do ujawnienia praw własności intelektualnej, które mogą dotyczyć przyjmowanego standardu¹⁰. Przyjmowane przez organizacje standaryzacyjne rozwiązania dotyczące ujawnienia praw własności intelektualnej odnoszących się do rozwiązań stanowiących część standardu różnią się między sobą. Niektóre organizacje standaryzacyjne wymagają ujawnienia wyłącznie już udzielonych patentów, inne wymagają także ujawnienia zgłoszeń patentowych, w tym tych jeszcze nieopublikowanych. W większości przypadków wskazuje się, że uczestnik procesu standaryzacji nie ma obowiązku przeprowadzania badań patentowych, a obowiązek ujawnienia odnosi się jedynie do tych patentów, o których wiadomo członkom grupy roboczej danego przedsiębiorcy uczestniczącego w wyłanianiu standardu.

Sposób, w jaki formułowane są zobowiązania do ujawnienia praw własności intelektualnej ma istotne znaczenie, gdyż niejasno sformułowane postanowienia umów zawieranych z uczestnikami często są źródłem sporów. Dobrym przykładem jest tutaj wspomniana już sprawa standardu ustalanego w ramach organizacji standaryzacyjnej JEDEC. Spółka Rambus, która dopiero po przyjęciu standardu ujawniła, że dysponuje patentami do rozwiązań tworzących standard i zażądała

opłat licencyjnych za korzystanie z tych rozwiązań, broniła się w postępowaniu przed sądem amerykańskim wskazując, że postanowienia dotyczące ujawniania praw własności intelektualnej nie były sformułowane właściwie.

Oprócz zobowiązania do ujawniania praw własności intelektualnej, organizacje standaryzacyjne w umowach zawieranych z uczestnikami procesu standaryzacji wprowadzają postanowienia, w świetle których dysponenti patentów zobowiązują się do udzielania licencji na warunkach FRAND¹¹. Dysponent patentu zobowiązuje się do stosowania opłat licencyjnych w rozsądnej wysokości – jeśli chodzi o ich wielkość – oraz niedyskryminowania pomiędzy uczestnikami procesu standaryzacji a innymi podmiotami, które nie są dysponentami patentów i nie biorą udziału w wyłanianiu standardu.

Część organizacji standaryzacyjnych idzie jeszcze dalej i wymaga od uczestników procesu standaryzacji zobowiązania do udzielania licencji nieodpłatnych (ang. *royalty free license*). Oczywiście z punktu widzenia podmiotu stosującego technologię takie rozwiązanie jest korzystne, jednakże z punktu widzenia dysponentów patentów – tj. tych, którzy zwykle ponoszą koszty związane z badaniami i rozwojem nowych rozwiązań technicznych to rozwiązanie jest mało atrakcyjne i może zniechęcać do uczestnictwa w wyłanianiu standardów w ramach organizacji preferujących taki model udostępniania rozwiązań tworzących standard.

Wskazane powyżej zobowiązania do licencjonowania na warunkach FRAND oraz do ujawniania patentów i zgłoszeń patentowych odnoszących się do przyjmowanego standardu niewątpliwie ułatwiają rozpowszechnianie technologii uznanych za standardy w danej dziedzinie. Nie sposób jednakże nie zauważyć, że zobowiązania te wiążą jedynie te podmioty, które uczestniczą w procesie wyłaniania standardu i które zawarły stosowną umowę z organizacją standaryzacyjną. Dysponenti patentów, którzy pozostają poza procesem standaryzacji, nie są związani tymi postanowieniami umownymi. Nie można zatem wykluczyć, że te podmioty będą domagać się opłat licencyjnych w takiej wysokości, która uczyni korzystanie ze standardu nieatrakcyjnym ekonomicznie bądź też będą żądać zaniechania dalszego korzystania z chronionego rozwiązania.

4. Zarzuty nadużycia patentu oraz nadużycia pozycji dominującej przez dysponentów patentów tworzących standardy

Mimo wprowadzenia przez wiele organizacji standaryzacyjnych obowiązku udzielania licencji na warunkach FRAND dysponentom patentów, którzy zobowiązali się do udzielania na takich właśnie warunkach, wykorzystują swoje patenty w celu zakazania innym przedsiębiorcom stosowania chronionych rozwiązań składających się na standard. Występowanie z żądaniami zaniechania korzystania z rozwiązań chronionych patentami w przypadku rozwiązań, które składają się na technologie uznane za standardy techniczne dało początek wielu głośnym

¹⁰ Patrz np.: art. 4 (Disclosure of IPRs) ETSI Intellectual Property Rights Policy, tekst dostępny na stronie: http://www.etsi.org/images/etsi_ipr-policy.pdf.

¹¹ Patrz np.: art. 6 (Availability of Licenses) ETSI Intellectual Property Rights Policy, tekst dostępny na stronie: http://www.etsi.org/images/etsi_ipr-policy.pdf.

wojnom patentowym, w szczególności na rynku smartphonów oraz tabletów¹². Wojny te toczą się dzisiaj przed sądami w Azji, Stanach Zjednoczonych oraz Europie, w szczególności w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii.

Występowanie z żądaniem zaniechania stosowania patentów, które chronią rozwiązania składające się na standard techniczny, ma w rzeczywistości na celu wyeliminowanie z rynku pozywanych przedsiębiorców. Analiza postępowań sądowych pokazuje, że pozwani podnoszą podobne zarzuty w celu oddalenia roszczeń dysponentów patentów o zaniechanie stosowania chronionych rozwiązań.

W postępowaniach przed sądami niemieckimi pozwani wskazują, że występowanie z żądaniem zaniechania stosowania chronionego patentem rozwiązania może być uznane za przejaw nadużycia pozycji dominującej, a zatem za działanie, które stanowi naruszenie zarówno krajowego, jak i unijnego prawa konkurencji. W głośnej sprawie *Orange Book Standard*, niemiecki Sąd Najwyższy wskazał

cia pozycji dominującej jest obecnie przedmiotem postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie *Huawei v. ZTE*¹⁴.

Warto tu wskazać, że w przed sądami wielu państw, występowanie z żądaniem zaniechania stosowania patentu, jest traktowane jako przejaw nadużycia patentu. Tak w przypadkach roszczeń o zaniechanie orzekały sądy w Holandii oraz Japonii¹⁵. Podobne stanowisko prezentowane jest w Chinach, gdzie przyjmuje się, że podmiot, który korzysta z rozwiązania tworzącego standard, w przypadku gdy jego dysponent zobowiązał się w toku standaryzacji do zawierania umów licencyjnych na warunkach FRAND, nie narusza patentu, jednakże jest zobowiązany do uiszczania opłat licencyjnych z tytułu jego stosowania¹⁶. W Stanach Zjednoczonych z kolei sąd rozstrzygając o żądaniu zaniechania stosowania patentu, uwzględnia całokształt okoliczności, w tym bierze pod uwagę interes publiczny. Sądy przyjmują, że względ na interes publiczny, w analizowanych tu okolicznościach, przemawia przeciwko uwzględnieniu roszczenia o zaniechanie¹⁷.

Istnieje ryzyko, że uczestnicy procesu wyboru standardu nie ujawnią przysługujących im praw po to, by w sytuacji, gdy standard rozpowszechni się na rynku, ujawnić swoje chronione rozwiązania i zażądać wyższych opłat licencyjnych

na warunki, jakie muszą być spełnione, by pozwany mógł skutecznie podnieść zarzut nadużycia pozycji dominującej przez dysponenta standardu¹³. Po pierwsze, pozwany musi wykazać, że dysponent patentu zajmuje pozycję dominującą na rynku. W przypadku patentów chroniących rozwiązania składające się na standardy techniczne zwykle nie będzie to trudnym zadaniem. Po drugie, pozwany musi wykazać, że przedstawił dysponentowi patentu ofertę zawarcia umowy licencyjnej, na stosownych warunkach. Po trzecie, pozwany musi również wykazać, że od momentu złożenia oferty zawarcia umowy licencyjnej postępował tak, jakby oferta ta była przyjęta, a umowa licencyjna zawarta. W szczególności, pozwany musi przedstawić dysponentowi patentów raporty dotyczące korzystania z chronionych rozwiązań oraz wykazać, że uiszcza opłaty licencyjne, a w przypadku, gdy przed złożeniem oferty zawarcia umowy licencyjnej naruszał patent, wykazać, że zapłacił stosowną kwotę za wykorzystanie chronionego rozwiązania w przeszłości. Kwestia przesłanek, jakie muszą być spełnione, by można skutecznie w procesie o zaniechanie korzystania z patentu podnieść zarzut naduży-

5. Konkluzje

W globalnej gospodarce jesteśmy skazani na standaryzację. Wydaje się również, że standardy będą wykorzystywać rozwiązania chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności patentami. Nieuniknione są zatem również ryzyka wskazane powyżej. Niestety mechanizmy, które są wykorzystywane w celu minimalizacji tych ryzyk, nie są doskonałe. Ani obowiązek ujawnienia patentu, ani obowiązek licencjonowania na zasadach FRAND, nie pozwalają na wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia ze strony tych dysponentów rozwiązań stosowanych w standardach, którzy nie uczestniczą w procesie standaryzacji. W literaturze wskazuje się, że konieczne jest wprowadzenie, właśnie w kontekście standaryzacji, licencji przymusowej. Dyskusja nad tą kwestią jest chyba nieunikniona. Bez wątpienia już teraz konieczne jest bardziej wyważone podejście w kwestii uwzględniania roszczenia o zaniechanie. To właśnie perspektywa uwzględnienia roszczenia o zaniechanie budzi dzisiaj największe przerażenie wielu innowacyjnych przedsiębiorców.

¹² Patrz m.in. M. A. Carrier, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, CPI Antitrust Chronicle 2/2012, tekst dostępny na stronie: <http://ssrn.com/abstract=2050743>. Wojny patentowe na rynku smartphonów oraz tabletów są szczegółowo analizowane na blogu: www.fosspatents.com.

¹³ Orzeczenie Bundesgerichtshof z 6 maja 2009 r. w sprawie KZ 39/06 Orange-Book Standard, tekst dostępny na stronie <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz>.

¹⁴ Sprawa C-170/13 – wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 5 kwietnia 2013 r. – Huawei Technologies Co. Ltd przeciwko ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

¹⁵ L. R. Gabuzda et al., *Standards Essential Patents and Injunctive Relief*, April 2013, tekst dostępny na stronie: <http://www.jonesday.com/files/Publication/77a53dff-786c-442d-8028-906e1297060b/Presentation/PublicationAttachment/270fc132-6369-4063-951b-294ca647c5ed/Standards-Essential%20Patents.pdf>, s. 19.

¹⁶ L. R. Gabuzda et al., *Standards Essential ...*, s. 19.

¹⁷ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540 (N.D. Ill. June 22, 2012).

przestrzegaj



regul

gry!

Sebastian Maciejewski, Pruszków (2011 r.)

REKLAMA UKRYTA

JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

prof. dr hab. Ewa Nowińska
Uniwersytet Jagielloński

Powszechna jest opinia, że konwencjonalna reklama „straciła siłę przebicia”¹. Zmęczeni jej wszechobecnością i towarzyszącym jej szumem informacyjnym odbiorcy, chętnie korzystają m.in. z możliwości stwarzanych przez postęp techniczny, pozwalających wyeliminować najsilniej oddziałujące reklamy, tj. reklamy telewizyjne, omijają strony reklamowe w prasie drukowanej, słabnie skuteczność plakatów, ulotek, reklam kinowych. Wprawdzie ogromne możliwości w tym zakresie tkwią w internecie, istotną rolę odgrywa także powszechne używanie takich urządzeń służących komunikacji, jak telefony komórkowe, smartfony (iPhony) i inne, niemniej początkowe, silne oddziaływanie reklamy niewątpliwie straciło na znaczeniu.

Jednak dla producentów niezbędne jest wzbudzanie zainteresowania ich ofertą rynkową, poszukują zatem innych dróg dotarcia do nabywców. Jedną z nich jest „przemycanie” zachęt w treściach odbieranych jako neutralne reklamowo, co jest aktualnie znacznie skuteczniejszym sposobem perswazji, aniżeli „klasyczne” reklamy. I tak, stale powtarzana przez dziennikarza nazwa produktu czy znak towarowy, odpowiednie zwroty odnoszące się np. do gatunku piwa zawarte w piosence wykonywanej przez znanego artystę, utrwalą jego znajomość w świadomości odbiorców, wywołując ponadto pozytywne skojarzenia przeniesione z osoby

wykonawcy. Reklama „przemycana” w filmach, to znakomity interes dla wszystkich zainteresowanych, w tym i dla osób biorących udział w realizacji produkcji (np. aktor odtwarzający rolę Jamesa Bonda otrzymał wysokie honorarium za użycie do ulubionego drinka wódki określo-

nej marki, czy zegarka znanego producenta, także Martini było trunkiem kolejnego wcielenia sławnego szpiega).

Poszukiwanie nowych form wpływania na klientów doprowadziło do powstania



¹ Zob. M. Namysłowska, K. Sztobryn, *Zwalczanie nieuczciwej reklamy ukrytej w prawie polskim i niemieckim*, [w:] *Reklama. Aspekty prawne*, pod red. M. Namysłowskiej, Warszawa 2012, s. 217.

tw. miękkiej reklamy², której „dzieckiem” jest zjawisko określane mianem *product placement*, którego przykładem są powyższe ilustracje. Istotnym jej elementem jest m.in. reklama odrdakcyjna. Tak np. jedna z rozgłośni radiowych, zdaniem KRRiT ukryła reklamę w następującym tekście „neutralnym” gospodarczo: *W naszej uczelni, która – mimo że jest bardzo młoda, jest wysoko notowana w rankingach – mają zajęcia bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy. (...) Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać – tym, którzy pomagają, by studenci mogli studiować u nas nawet za darmo. Studiować i formować swoje osobowości. Dziękujemy m.in. SKOK-om Stefczyka oraz indywidualnym ofiarodawcom z Polski i z Polonii.*

Od reklamy „nie uciek” także znany dziennikarz, który pozował z butelką napoju energetycznego *Powerade* na bieżni, relacjonując „neutralnie” swoje przygotowania do udziału w maratonie. Żeby nie było wątpliwości, miejsce fotografii zostało podpisane: siłownia Oasis w hotelu Hyatt.

Poszukując nowych form dotarcia do potencjalnych nabywców wykorzystuje się i takie zjawiska społeczne, jak Flash mob, które za założenia temu celowi służyć nie miały. Przykładem może tu być takie właśnie wydarzenie z udziałem Marquese Scott’a, który tańczył na masce nowego modelu Peugeota, co zostało sfilmowane i rozpowszechnione w internecie z końcowym napisem „*Let Your Body Drive*”, tj. z głównym hasłem kampanii reklamowej tego samochodu.

Potęzną zachętą dla ukrywania treści reklamowych są przewidziane w prawie zakazy i ograniczenia. Ilustracją może być znana przed laty reklama:



Przedsiębiorcy – jak wspomniałam – zdają sobie sprawę z coraz bardziej zmniejszającej się skuteczności tradycyjnych środków perswazyjnych, chętnie zatem sięgają także po skuteczne zwykle, choć ukryte oddziaływania promocyjne. Nie ma wątpliwości, że wobec licznych, bardziej

² Zob. E. Nowińska, *Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne*, Kraków 2002, s. 125 i n.

prof. dr hab. Ewa Nowińska

Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była prodziekan (2008-2012) Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Specjalistka z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa mediów (prawa prasowego). Radca prawny. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Była członkiem rady nadzorczej TVP z rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa i członkiem rady nadzorczej Radia Kraków. Autorka opracowań [w:] *System Prawa Prywatnego*. Tom 15.

Prawo Konkurencji: Ochrona funkcjonowania rynku na podstawie art. 15 ZNKU oraz Ukryta reklama, lokowanie produktów, a także autorka: *Prawo dla dziennikarzy – Poradnik kieszonkowy i Wolność wypowiedzi prasowej*. Współautorka opracowań: *Prawo własności przemysłowej* (współaut. Michał du Vall, Urszula Promińska), *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (współaut. M. du Vall).



lub mniej szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących problematyki związanej z reklamą, mając także na uwadze podstawową zasadę rynkową, jaką jest jego transparentność, ukrywanie rzeczywistego zamiaru promocyjnego za przekazami o innym charakterze musi być postrzegane jako działanie niedozwolone. Tak też w rzeczywistości jest – odpowiednie ograniczenia i zakazy mają zarówno charakter generalny, jak i dotyczą określonej grupy przedsiębiorców tj. przede wszystkim nadawców radiowych i telewizyjnych oraz producentów oferujących tzw. produkty wrażliwe, jakimi są tytoń, alkohol czy leki. Niewątpliwie najistotniejsze są odpowiednie przepisy zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a to choćby ze względu na ich powszechne dla rynku znaczenie. Z tego względu poniższe uwagi będą dotyczyły tego właśnie aktu prawnego.

Ukryta reklama w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Obszerny art. 16 ustawy wskazuje przykładowo, jakie treści czy formy reklamy mogą naruszać zasady uczciwego rynku. Co istotne, nie definiuje jej, co powoduje, że w każdym konkretnym przypadku należy najpierw ustalić, czy mamy do czynienia z reklamą, aby następnie poddać ją ocenie z punktu widzenia przywołanego przepisu.

Zmusza to oczywiście zarówno orzecznictwo, jak i doktrynę do poszukiwania odpowiedniej definicji co powoduje, że mamy szereg stanowisk w tym zakresie. I tak, jednym

z pierwszych była propozycja, aby za reklamę uznać każdą wypowiedź zmierzającą do stymulowania zbytu towarów i usług³. Podkreślano, że takie działania w każdym razie dotyczą obrotu gospodarczego.

Na szersze rozumienie tego terminu wskazała B. Jaworska-Dębska podnosząc, że zwrot ten obejmuje także i działania podejmowane poza rynkiem (szerokie ujęcie), a więc i różnego rodzaju akcje społeczne czy polityczne⁴. Jako świadome podejmowanie działań w sferze gospodarczej, zmierzające do promowania towarów lub usług poprzez wskazanie na ich cechy w taki sposób, aby wywołać lub wzmocnić określone potrzeby u klientów, sterując w ten sposób ich wyborem, określam reklamę w jej rozumieniu gospodarczym, tak jak ją określa autorka niniejszych uwag⁵. Także orzecznictwo z oczywistych względów musiało kwestię tę dostrzec i do niej się odnieść⁶.

Po latach doświadczeń w funkcjonowaniu konkurencyjnego rynku w każdym razie można przyjąć, iż pojęcie „reklama” odnosi się do: wypowiedzi rynkowej oraz do określonych akcji społecznych czy politycznych.

³ Tak I. Wiszniewska, R. Skubisz, *Środki zapobiegania nieuczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PIP 1992, z. 4, s. 55.

⁴ *Wokół pojęcia reklamy*, PUG 1993 r., nr 12, s. 21.

⁵ *Op. cit.*, s. 25.

⁶ Por. np. wyrok SN z 2 października 2007 r. II CSK 289/07, OSNC 208 r., nr 12, poz. 140 oraz orzeczenia przywołane [w:] E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2012 r., s. 301 i n.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje wyłącznie stosunki rynkowe, a zatem nie znajduje zastosowania do „reklamy” poza gospodarczej.

Niekiedy mamy trudności w odróżnieniu różnego rodzaju wypowiedzi komercyjnych, najtrudniej jest ocenić, kiedy mamy do czynienia z reklamą, kiedy zaś z informacją handlową. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do sytuacji, w której reklama jest zakazana lub ograniczona, zaś informacja – nie. Zwykle to konkretne przypadki dyktują stosowne oceny.

Przechodząc do głównego nurtu niniejszych uwag, na wstępie przywołać należy przepis ustawy odnoszący się do ukrywania treści reklamowych. I tak, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4, za czyn nieuczciwej reklamy uznano wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji.

należy odpłatność, a zatem okoliczność ta jest na gruncie omawianej regulacji irrelevantna.

Krokiem wstępnym dla dokonywania dalszych ocen na gruncie omawianego przepisu jest przede wszystkim ustalenie – po pierwsze – czy mamy do czynienia z reklamą, a więc przekazem zachęcającym do nabycia towaru lub skorzystania z usługi, który to przekaz zawarty został w dowolnego rodzaju „wypowiedzi” – po drugie – nie jest rozpoznawany przez przeciętnego (modelowego) odbiorcę jako reklama właśnie. W konsekwencji zostaje on *de facto* wprowadzony w błąd, co do charakteru otrzymanego komunikatu.

Tak też swoje stanowisko uzasadniał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 23 lutego 2006 r.⁷ m.in. podkreślając, iż „reklamodawca, wykorzystując niewiedzę lub naiwność abonentów telewizji, emitując reklamę, zmierzał do wywołania w nich błęd-

prima facie sugeruje komunikat językowy. Jednakże wydaje się, że należy mu nadać szersze znaczenie, szczególnie mając na uwadze zróżnicowane formy „wypowiedzi reklamowej”, obejmującej zarówno komunikaty słowne, jak i obrazowe czy muzyczne. Z tego względu można przyjąć, że jest nią każdy zrozumiały sposób komunikowania się, a więc zarówno werbalny, wizualny, jak i dźwiękowy⁹, ma zatem charakter polisemiotyczny.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, nieuczciwość takiego przekazu tkwi w tym, iż „wypowiedź”, w której ukryty został przekaz reklamowy, w odbiorze (modelowego) jej adresata „sprawia wrażenie neutralnej informacji”. „Neutralność” informacji oznacza, że nie zawiera ona treści promocyjnych, pochodzących od zainteresowanego przedsiębiorcy, a więc w której nie powinna się znajdować reklamowa zachęta do nabywania towaru lub skorzystania z usługi, co oczywiście nie oznacza, że w wy-

Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z coraz bardziej zmniejszającej się skuteczności tradycyjnych środków perswazyjnych, chętnie zatem sięgają także po skuteczne zwykle, choć ukryte oddziaływania promocyjne. Nie ma wątpliwości, że wobec licznych, bardziej lub mniej szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących problematyki związanej z reklamą, mając także na uwadze podstawową zasadę rynkową, jaką jest jego transparentność, ukrywanie rzeczywistego zamiaru promocyjnego za przekazami o innym charakterze musi być postrzegane jako działanie niedozwolone.

Jak widać, przywołany przepis nie używa zwrotu „reklama ukryta”, określenia zadowalającego zarówno w języku potocznym, prawniczym jak i prawnym (por. art. 12 ust. 2 ustawy Prawo prasowe; zbliżony termin znajdujemy w art. 4 pkt 20 ustawy o radiofonii i telewizji, w kontekście „ukrytego przekazu handlowego”), choć jest to oczywiste, jeśli zważyć na sens tego ustawowego zwrotu.

Wykazanie popełnienia powyższego deliktu wymaga spełnienia przez dany przekaz następujących przesłanek:

– „wypowiedź” musi mieć charakter reklamy oraz

– treść takiej „wypowiedzi” musi być zawarta w „neutralnej informacji”.

Brak jest tu tak charakterystycznego dla reklamy gospodarczej warunku, za który uznać

nego przekonania, że nie mają do czynienia z reklamą lub przynajmniej powinien liczyć się z potencjalną możliwością wywołania w nich takiego wrażenia”. Nasuwa się w związku z tym uwaga, że ukrycie reklamy stanowi swoisty przypadek wprowadzenia w błąd, choć oczywiście podlegający innym ocenom, aniżeli – także ujęta w omawianym przepisie – wprowadzająca w błąd reklama⁸.

Komentowany przepis zawiera – jak widzimy – szereg pojęć nieostrych, co oczywiście nie sprzyja jasności regulacji. I tak – oprócz wątpliwości co do terminu „reklama” – nie przybliżono znaczenia pojęcia „wypowiedź”, który

powiedziach, których przedmiotem jest oferta rynkowa, nie mogą być ujęte rynkowe opisy pozytywne, byleby miały przymiot „neutralności”. Niejasne przy tym i wywołujące spory jest ustalenie, czy z przypadkiem nieuczciwej reklamy mamy do czynienia jedynie w sytuacji celowego ukrycia określonego przekazu promocyjnego przez zainteresowany podmiot, czy też obojętny jest tu stan świadomości (wola) sprawcy deliktu o którym mowa.

Problem powyższy wynika przede wszystkim z braku w tekście omawianego przepisu określenia „ukryta” reklama, co sugerowałoby działanie celowe. Jednakże mając na uwadze okoliczność, że ustawa ma

⁷ XVII Ama 118/4, Dz. Urz. UOKiK nr 2, poz. 31.

⁸ Tak też J. Dudzik, R. Skubisz, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2013 r., s. 758.

⁹ Por. E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu...*, s. 362; M. Namysłowska, K. Sztobryn, *Zwalczanie nieuczciwej reklamy...*, s. 211.

na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji należy przyjąć, że nieuczciwość działania zasadza się w tym, że „wypowiedź” sprawiająca wrażenie „neutralnej” (rynkowo) została zamieszczona w danym komunikacie świadomie, z zamiarem wywołania jej niekomercyjnego charakteru. Stanowisko to aktualnie jest powszechnie akceptowane¹⁰. Przeciwny pogląd prowadziłby do niekontrolowanego ograniczenia swobody wypowiedzi o gospodarce treści.

Uważam zatem, że jest to działanie zamierzone przez reklamującego się przedsiębiorcę, a zwykle i przez podmiot, który taki „ukryty” przekaz rozpowszechnia. Ostatnia uwaga może być korygowana okolicznościami konkretnego przypadku. Jakie zatem mogą to być okoliczności? Może na nie wskazywać np. niezasadna częstotliwość pokazywania czy posługiwania się określonym, zindywidualizowanym produktem czy jego znakiem towarowym, umieszczenie odpowiedniej reklamy produktu przed emisją filmu czy serialu, który to produkt jest w emisjach takich używany, zwykle z pozytywnym komentarzem i wiele innych¹¹.

Niewątpliwie jednak nie zawsze uda się przedstawić dowód wprost wskazujący zarówno na intencje zaangażowanych podmiotów, jak i na ewentualne, istniejące pomiędzy nimi, powiązania (faktyczne lub prawne), które mogłyby wskazywać na celowość działania. Teoretycznie szeroki (ze względu na trudności dowodowe) jest zakres stosowania omawianego przepisu, także ze względu na brak przesłanki odpłatności związanej z ukryciem reklamy, choć niewątpliwie jej wykazanie ułatwiłoby osąd.

Także i tu zatem widać decydującą rolę, jaką przypisać należy własnym ocenom sędziowskim, opartym o okoliczności konkretnego przypadku.

Niewiele jest orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Pewne znaczenie wyjaśniające ma stanowisko Sądu Najwyższego, zawarte w wyroku z 6 grudnia

2007 r.¹², w którym m.in. czytamy, że „art. 16 ust. 1 pkt 4 ZNKU należy odczytywać w ten sposób, że ma on zastosowanie tylko w tych przypadkach, w których reklamowy charakter przekazu ukrywany jest w taki sposób, że odbiorca przekazu nie spodziewa się, iż dana wypowiedź (przekaz) ma charakter reklamowy, nie tyle ze względu na sposób sformułowania wypowiedzi będącej de facto reklamą, lecz z powodu ukrycia jakichkolwiek odniesień do rzeczywistego źródła przekazu lub związków między podmiotem, którego wypowiedź kierowana jest do konsumentów, a przedsiębiorcą, którego produktów przekaz dotyczy. Innymi słowy, zakres zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 4 ZNKU ogranicza się do takich praktyk reklamowych, które polegają na rozpowszechnianiu informacji o produkcie w taki sposób i w takich okolicznościach, że – z obiektywnego punktu widzenia, a więc niezależnie od faktycznego przekonania adresata przekazu – odbiorca nie odbiera ich jako pochodzących od przedsiębiorcy lub podmiotów z nim powiązanych, którego produktu takie wypowiedzi dotyczą. Jako przykłady takich praktyk można wskazać emisję lub publikację rozmowy dziennikarza z ekspertem, który zamiast przedstawić obiektywną opinię lub własne stanowisko, poleca produkt konkretnego przedsiębiorcy z uwagi na związki biznesowe lub towarzyskie z tym przedsiębiorcą; audycję, w której pozytywnie lub negatywnie wypowiadają się o produkcie „przypadkowi” przechodnie lub widzowie, w sytuacji gdy zostali poinstruowani, jak mają się wypowiadać; wyrażanie się o konkretnym, rzeczywistym produkcie przez bohaterów seriali lub filmów, gdy jest to niezwiązane z akcją (np. chwalenie konkretnego, rzeczywistego serwisu marki samochodu, którym porusza się bohater)”.¹³

O mawiane działania podejmuje się nie tylko w prasie. Szczególnym przypadkiem ukrytej reklamy są wspomniane przekazy publikowane w Internecie, takie jak: marketing „szepcany”, sterowany przez przedsiębiorców, blogi prowadzone przez ich pracowników, „neutralne” wpisy chwalcące określoną ofertę itd. Rozpowszechnianie się tych sposobów kontaktów z klientami niewątpliwie zakłóca prawdziwy obraz rynku, mogąc stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Także w omawianym zakresie

szereg wątpliwości budzić może tzw. *keyword advertising*, z zastrzeżeniem, że generalnie nie może być oceniany negatywnie¹³.

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się przywołane już lokowanie produktów (*product placement*), stanowiące jedno z narzędzi marketingowych. Polega na nawiązywaniu do produktu w taki sposób, że odbiorca takiego przekazu zasadniczo nie traktuje tego w kategoriach rynkowych, jednakże zwykle zauważy i zapamięta towar, usługę, oznaczenia je indywidualizujące.

Zjawisko nie jest nowe, tak np. w książce J. Ver-na pt. „W 80 dni dookoła świata” bohaterowie korzystali ze statku konkretnej kompanii żeglownej. Produkt określonej marki zagrał na ekranie od czasów braci Lumière – twórcy kina pokazywali w filmach mydło Lever Bros (dzisiejszy Unilever). Z powodzeniem stosowane było przede wszystkim w filmach amerykańskich lat 30-tych ubiegłego wieku, w szczególności dla reklamy samochodów i papierosów.

Wieloletnia „kariera” filmowa lokowania produktu doprowadziła do powstania w Stanach Zjednoczonych specjalistycznych firm, zajmujących się poszukiwaniem zainteresowanych przedsiębiorców. Przełomowy dla dalszego rozwoju tego sposobu finansowania produkcji, był kultowy już film pt. *ET*, w którym zjadane przez tytułowego bohatera nieznanne szerzej cukierki *Reese's Pieces* (producent M&M odmówił), przebojem wdarły się na rynek, ich sprzedaż wzrosła po kampanii filmu o ponad 50%. Przykładowo, w filmie „Raport mniejszości” m.in. „grały” takie produkty, jak Nokia, GAP, Reebok i inne. Odgrywający rolę Jamesa Bonda aktor, po emisji filmu pt. „Śmierć nadejdzie jutro”, został nazwany „Mr Brand”, gdyż film przypominał długą reklamówkę z takimi produktami, jak: Heineken, Smirnoff, BMW, Eriksson, zegarki Omega i wiele innych.

Praktyki takie weszły także na rynek europejski, z polskim włącznie. Wystarczy wspomnieć, że w serialu „O7 zgłoś się”, porucznik Borewicz jeździł Polonezem, za którego wypożyczenie producenci nie płacili, B. Linda w filmie „Sara” prezentuje garnek firmy Zepter, przywieziony z Bośni, w filmie „Słodko Gorzki” z nierealnym, dość absurdalnym ujęciem balonu

¹⁰ Por. J. Dudzik, R. Skubisz, [w:] J. Szwaia, *Komentarz*, s. 759; M. Namysłowska, K. Sztobryn, *Zwalczanie nieuczciwej reklamy...*, s. 221 i n.; E. Nowińska, M. du Vall, *Komentarz*, s. 362; Z. Okoń, *Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji*, [w:] *Prawo reklamy i promocji*, pod red. E. Traple, Warszawa 2007, s. 700.

¹¹ Por. uwagi J. Dudzika i R. Skubisza, *op. cit.*, s. 760.

¹² III SK 20/07, OSNP 2009, nr 3-4, poz. 55.

¹³ Por. K. Pierzchała, *Keyword advertising. Niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego*, ZN UJ PIPWI 2010, z. 108, s. 103 i n.

z napisem ZEPTER. Z oczywistych względów także seriale nie gardzą wpływami z lokowania produktów: babcia Mostowiakowa poi rodzinę określoną herbatą; znak towarowy gotowego dania był łatwo dostrzegalny w jednym z odcinków „Klanu”.

Aktualnie przepisy ustawy o radiofonii i telewizji (od 2011 r.) pozwalają na lokowanie produktów w ściśle określonych warunkach prawnych. Wcześniej można było w odniesieniu do oceny takich przypadków stosować omawiany przepis, choć niekiedy wykazanie nieuczciwości będzie tu zwykle trudne. Może na nią wskazywać istnienie powiązań, w szczególności finansowych, pomiędzy zainteresowanymi podmiotami (np. w książeczce A. Fibich pt. „Dopóki widzę Twój cień” bohaterowie używali określonego rodzaju wina, którego producent sponsorował promocję powieści, może to wskazywać na omawiany przypadek lokowania produktu). Jednakże nie jest to rodzaj promocji z założenia nieuczciwy, odpowiednia forma ostrzeżenia może być wystarczająca dla uchylenia ewentualnego zarzutu.

Lokowanie produktów (*product placement*) jest powszechnie w świecie stosowane, zwykle jednak (zasadniczo poza Stanami Zjednoczonymi) negatywnie postrzegane w kategoriach niedozwolonych, ukrytych przekazów rynkowych co nie oznacza, że zawsze w takich przypadkach do naruszenia prawa dochodzi¹⁴.

Popularność tego rodzaju marketingu szczególnie w programach telewizyjnych, kryjąca w sobie możliwość niedozwolonego oddziaływania promocyjnego, skłoniła zarówno ustawodawcę europejskiego, jak i krajowego do uregulowania tej kwestii w odpowiednich aktach prawnych, o czym niżej. W konsekwencji wyodrębniono ten rodzaj promocji z pojęcia „reklamy” (jak czyni to ustawa o radiofonii i telewizji). Otwarte pozostaje w związku z tym pytanie czy ma to znaczenie dla ocen dokonywanych na gruncie „reklamowych” przepisów uznk? W tym miejscu, w każdym razie można wskazać, że w przypadkach lokowania produktu w audycjach emitowanych w radiu lub w telewizji wbrew zakazom (nakazom) zawartym w ustawie o radiofonii i telewizji, na gruncie uznk będzie

¹⁴ K. Grzybczyk, *Product placement na tle prawa polskiego po implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych*, [w:] *Prawo reklamy...*, s. 413 i n.



Monika Krauze, Liceum Plastyczne w Szczecinie (2008 r.)

to przypadek reklamy sprzecznej z przepisami prawa (art. 16 ust. 1 pkt 1). Pozostałe przypadki, tj. lokowanie produktu w książkach, filmach, prasie, grach komputerowych, jeśli spełnione zostały cechy nieuczciwości, mogą stanowić omawiany delikt konkurencji¹⁵.

Z przypadkiem reklamy sprzecznej z przepisami prawa mamy także do czynienia w razie naruszenia art. 12 ust. 2 prawa prasowego, zgodnie z którym: *Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą*. Jeśli zatem dziennikarz nie uzyskał korzyści, o których mowa w przepisie, wykaże się natomiast, że spełnione zostały przesłanki reklamy ukrytej, o których mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dojdzie do popełnienia deliktu konkurencji. W takim przypadku do rozważenia pozostaje kwestia podmiotu odpowiedzialnego za popełniony delikt, uzależniona od rodzaju stosunku prawnego łączącego dziennikarza.

Wspomnieć należy – choć nie stanowi przypadku reklamy ukrytej¹⁶ – tzw. reklamę podprogową (subliminalną), tj. oddziaływanie na adresatów obrazem lub

dźwiękiem w sposób, którego świadomość człowieka uchwycić nie może¹⁷. Jak wiadomo, aktualnie reklamy przygotowywane są także z pomocą psychologów, którzy badają wpływ poszczególnych bodźców śledząc odczyty encefalografu (tzw. neuromarketing). W ten sposób próbuje się odczytać, co naprawdę podoba się w reklamie, a w konsekwencji, jak skutecznie sterować wyborami rynkowymi. Nie sam fakt badań, lecz zastosowanie oddziaływań podświadomościowych powinno budzić negatywną ocenę z punktu widzenia rynkowej klauzuli dobrych obyczajów. Działania takie, choć nie potwierdzono ich skuteczności, zostały wprost zakazane w ustawie o radiofonii i telewizji (art. 16b ust. 2 pkt 5).

Kończąc wskazać należy, że w literaturze podkreślono, iż skala zjawiska w postaci omijania klasycznych form reklamy i ukrywania takich treści, jest duża. Nieliczne procesy w tym zakresie należy tłumaczyć tym, że przedsiębiorcy nie czują zagrożenia swojego interesu albo nie wierzą w skuteczność postępowania sądowego w takich sprawach¹⁸. Przeszkodą jest tu także przewidywana uciążliwość w postaci wykazania, że dany komunikat gospodarczy nie jest „wypowiedzią neutralną” (informacją handlową), lecz reklamą.

¹⁵ Tak też K. Grzybczyk, *Lokowanie produktu*, Warszawa 2012, s. 423.

¹⁶ J. Dudzik, R. Skubisz, *op. cit.*, s. 766.

¹⁷ Zob. E. Nowińska, M. du Vall, *Komentarz* 2013, s. 367 i n.; E. Nowińska, *Zwalczanie...*, s. 118 i n.

¹⁸ Zob. A. Tomaszek, *O konstrukcji zarzutu...*, s. 675.

CZY POTRZEBNE SĄ nowe typy czynów nieuczciwej konkurencji?

dr hab. Paweł Podrecki
Uniwersytet Jagielloński

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnych zachowań, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wśród tak chronionych praw własności przemysłowej, w pierwszej kolejności można wskazać na prawa ochronne do znaków towarowych oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Istotne znaczenie ma również ochrona przewidziana w uznk dla oznaczeń geograficznych. Nie można również wykluczyć zastosowania uznk do zabezpieczenia interesów uprawnionego z patentu i praw ochronnych na wzory użytkowe. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w przypadku ich zastosowania do przedmiotów praw własności przemysłowej mają generalnie na celu uzupełnienie ochrony.

Funkcję ogólnej podstawy ochrony pełni niewątpliwie art. 3 ust. 1 uznk. Zawarta w tym przepisie klauzula generalna, stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepis ten może być zastosowany do budowy tzw. nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji, które mogą ograniczać takie przykładowo działania jak: naruszenie renomy lub pasożytnictwo, wykorzystujące cudze nakłady.

Wśród uregulowań szczegółowych należy wymienić: art. 5 uznk, który określa przesłanki ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa, art. 10 uznk dotyczący wprowadzających w błąd oznaczeń towarów i usług, art. 13 uznk wskazujący na granice niewolniczego naśladownictwa oraz art. 16 uznk szeroko opisujący zasady prowadzenia nieuczciwej reklamy. Do nieuczciwych zachowań rynkowych przedsiębiorców, które są związane z prawami własności przemysłowej wykorzy-

stać można również art. 11 uznk umożliwiający ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, a zarazem wynalazku, który nie został zgłoszony do opatentowania oraz art. 15 uznk, którego celem jest ochrona przed utrudnianiem dostępu do rynku.

Wdoktrynie i orzecznictwie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji równoległe zastosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy Prawo własności przemysłowej nie budzi dzisiaj zasadniczych wątpliwości i jest powszechnie akceptowane¹. Generalna teza o dopuszczalności

¹ Por. E. Traple, *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, ZNUJ PWiOWI 2001, Nr 77, s. 9 i nast.; J. Szwaja dopuszczając ochronę na podstawie uznk wskazuje, że najbardziej sporny, a zarazem ważny praktycznie jest stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do przepisów prawa własności przemysłowej, w przypadku znaków towarowych. Por. J. Szwaja, A. Ku-biak-Cyrul, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz*, 2013, s. 58.

dr hab. Paweł Podrecki

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Adwokat. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii.

Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego, w tym Porozumienia monopolistyczne i ich cywilno-prawne skutki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Ochrona prawna topografii układów scalonych, Transfer technologii. Umowy w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej w Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, Rozstrzyganie sporów o nazwy domen Internetowych w System Prawa Handlowego, Naśladownictwo w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Umowa know-how w Obrót dobrami niematerialnymi, Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość w Handel elektroniczny. Prawne problemy, Cywilno-prawne skutki porozumień w Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, Postępowania arbitrażowe itd.

Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo Internetu (2004 i 2007).

Brał udział w pracach nad harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim. Uczestniczył w pracach nad projektami ustaw oraz wykonuje ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracuje z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbitr Komisji Prawa Autorskiego.



tw. kumulatywnej ochrony² rodzi jednak wiele dyskusyjnych zagadnień szczegółowych, które dotyczą wzajemnej relacji przepisów obu ustaw³. Przykładem może być ustalenie stosunku przepisów pwp w przypadku ochrony znaków renomowanych oraz ochrony przed naruszaniem renomy w uznk⁴. Nierozwiązana

² Przez ochronę kumulatywną należy rozumieć sytuację, gdy przedmiot (dobro) niematerialne korzysta z ochrony przewidzianej przez przepisy więcej niż jednej ustawy z zakresu własności intelektualnej. Zgodnie z art. 2 pkt viii) Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49 i 51) przepisy zwalczania nieuczciwej konkurencji zalicza się do ochrony własności intelektualnej.

³ Rozwiązanie wielu spornych kwestii wymaga odstąpienia od prób określenia wzajemnego stosunku całych ustaw, zwłaszcza trudno pwp uznać w całości za *lex specialis* wobec uznk traktowanej jako *lex generalis*. Pojawiają się zwłaszcza problemy konkurencji między przepisami albo przeciwnie ich kumulatywnego lub komplementarnego stosowania. (Por. J. Szwaia, Kubiak-Cyruł, s. 58 i 64). Jednoznaczny pogląd na temat stosunku obu ustaw można natomiast wywieść z tezy wyroku SN z 23 października 2008 r. „Z porównania zakresu ochrony przewidzianej w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) wynika, że zakres roszczeń ochronnych w tej drugiej ustawie jest szerszy. Brak jest zatem dostatecznego uzasadnienia natury aksjologicznej, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do znaku renomowanego, stanowiących jednocześnie naruszenie dobrych obyczajów, pozbawiając uprawnionego możliwości skorzystania z szerszych środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Byłoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej” (wyr. SN z 23 października 2008 r., V CSK 109/08, Legalis).

⁴ Por. J. Piotrowska, *Ochrona prawa do znaku towarowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, PUG 1997, Nr 4, s. 15 i nast.; *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Warszawa 2001, s. 164 i nast.; E. Wojcieszko-Gluszeko, *Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawno-porównawczym*, ZNUJ PWIOWI 1995, Nr 65, s. 123.

w sposób ostateczny pozostaje ciągle kwestia granic ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem w uznk, która ma głównie wpływ na zakres korzystania z wzorów przemysłowych⁵.

Celem tego artykułu nie jest jednak kolejna próba ustalenia wzajemnego stosunku pomiędzy istniejącymi obecnie aktami prawnymi, ale wywołanie dyskusji, czy potrzebne są zmiany dotyczące typów czynów nieuczciwej konkurencji, które przyczynią się do bardziej efektywnej ochrony praw własności przemysłowej.

Na postawione powyżej pytanie można udzielać odpowiedzi wybierając nie tylko kilka metod analizy prawnej, ale wykorzystując również rozwiązania wynikające z techniki legislacyjnej. Chodzi w tym miejscu o zasygnalizowanie, że pytanie o nowe czyny nieuczciwej konkurencji można rozumieć, jako propozycję wprowadzenia do uznk nowego przepisu, który będzie określał przesłanki ochrony albo pozostanie na gruncie dotychczasowych postanowień ustawy i poszukiwanie wytycznych do budowy nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 3 ust. 1 uznk. Istotne może okazać się również formułowanie nowych zasad wykładni klauzuli generalnej i przepisów szczegółowych ustawy (art. 5-17 uznk). Zauważyć należy w tym miejscu, że jeśli jednak potrzeba konstruowania nowych czynów nieuczciwej konkurencji zostanie oceniona negatywnie, oznaczać to będzie, że obowiązujące regulacje i praktyka powinny być utrzymane oraz stosowane na aktualnym poziomie.

⁵ Por. E. Traple, P. Podrecki, *Przejęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji*, Zeszyty Naukowe UJ – Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2001, zeszyt 77, s. 55 n.

Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych nieobjętych ochroną prawa własności przemysłowej

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji okazują się szczególnie istotne w przypadku ochrony nieopatentowanych wynalazków, niechronionych wzorów użytkowych lub przemysłowych oraz niezarejestrowanych znaków towarowych.

Dostrzec można, że w przypadkach, gdy dochodzi do korzystania z cudzych projektów lub oznaczeń w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji konstruowane są środki ochrony, które nie tyle uzupełniają istniejący katalog roszczeń, ale tworzą odrębną podstawę prawną. W takich sytuacjach nie można mówić o kumulatywnej lub kompleksowej ochronie z przepisami pwp, ponieważ podstawą roszczeń są wyłącznie przepisy uznk.

Najbardziej czytelnym przykładem jest art. 10 uznk, który określa czyn nieuczciwej konkurencji polegający na korzystaniu z oznaczeń wprowadzających w błąd. Równie istotny może okazać się art. 13 uznk w zw. z art. 3 ust. 1 uznk, który wskazuje na delikt nieuczciwego naśladowstwa. Wymienione przepisy mogą służyć ochronie niezarejestrowanych znaków lub wzorów przemysłowych. Obok wymienionych przykładowo art. 10 oraz art. 13 uznk, ochrona wynalazków, wzorów przemysłowych lub użytkowych i znaków towarowych jest realizowana również wprost w oparciu o art. 3 ust. 1 uznk.

Klauzula generalna pełni w tym przypadku funkcję uzupełniającą katalog nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji. Budowa tego przepisu, odwołując się w szczególności do pojęcia „dobrych obyczajów” daje uniwersalną podstawę do oceny zachowań polegających na nieuczciwym korzystaniu z cudzych osiągnięć lub nakładów, zwłaszcza dotyczących niechronionych innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych. W zakresie znaków towarowych przejmowanie lub korzystanie z nakładów polega natomiast na wykorzystywaniu cudzej renomy lub efektów cudzych kampanii reklamowych. Zachowania te, określane często terminem „pasożytnictwa”, mają związek z zakresem ochrony praw własności przemysłowej, ponieważ mogą doprowadzić nie tylko do zaniechania korzystania z rozwiązań lub znaków towarowych, ale także do kompensacji majątkowej, wykorzystując roszczenia o naprawienie szkody oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia⁶.

Na podstawie bogatego dorobku orzecznictwa można twierdzić, że wskazane czyny nieuczciwej konkurencji są częstą podstawą ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej⁷. W kontekście pytania o potrzebę wprowadzenia nowych deliktów, sądzić więc należy, że nie jest celowe tworzenie nowych czynów szczegółowych,

⁶ Zachowaniem sprzecznym z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 ZNKU jest działanie o charakterze pasożytniczym, które polega na tym, że uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego (Por. wyr. SN 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, OSP).

⁷ Por. Uchwała SN z dnia 23 lutego 1995 r. (III CZP 12/95) OSP 1996, nr 3, poz. 55) z głosem M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej; wyrok SN z 21 października 1998 r. II CKN 10/98, OSN 1999, nr 5 poz. 69; wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. (II CKN 969/00, OSN 2003 Nr 5 poz. 72) i wyrok SN z 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003, Nr 5, poz. 73); wyrok SN 27 lutego 2009 r., (V CSK 337/08, OSP).



Justyna Niedzińska, ASP Warszawa (2009 r.)

ale konieczne jest wyznaczenie granic zastosowanie tych przepisów. Główna uwaga zwrócona powinna być w tym celu na przesłanki art. 3 ust. 1 uznk.

Chroniąc przedmioty praw własności przemysłowej poza granicami wynikającymi z przepisów pwp lub innej ustawy zachować należy bowiem ostrożność i uwzględnić, że rozszerzanie podstaw i środków ochrony nie zawsze jest dopuszczalne ani też usprawiedliwione. Pamiętać należy przede wszystkim o zamkniętym katalogu i zasadzie *numerus clausus* praw wyłącznych do dóbr niematerialnych, których nie można rozszerzać wolą stron. Brak więc podstaw do kreowania praw w stosunku do dóbr niematerialnych, które nie są ukształtowane normatywnie. Podkreślić należy ponadto, że zakres chronionego interesu podmiotów stosunków prawnych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji ma podobną funkcję jak ochrona bezwzględnych praw podmiotowych. Z tego względu ochrona prawna nie może wyłączać lub nadmiernie ograniczać korzystania z dóbr znajdujących się w domenie publicznej. Dotyczy to również niechronionych wynalazków, wzorów i znaków towarowych, do których prawa istniały, ale na skutek upływu czasu lub niewniesienia opłaty ochronnej wygasły⁸.

Z drugiej strony warto podnieść, że środki ochrony w uznk mają zapobiegać przed nieuczciwymi zachowaniami, które zakłócają

⁸ Por. R. Skubisz, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A, s. 75 i nast.

funkcjonowanie konkurencji. Prowadzenie przez przedsiębiorców rywalizacji rynkowej jest natomiast niejednokrotnie bezpośrednio zależne od sposobu korzystania z przedmiotów własności przemysłowej. Nieuczciwe zachowania dotyczące przedmiotów własności przemysłowej, pomimo braku praw wyłącznych, mogą wprost naruszać zasady uczciwej konkurencji uzasadniając potrzebę wnoszenia stosownych roszczeń.

Środki ochrony przewidziane w uznk powinny więc eliminować nieuczciwe praktyki w obrocie, w stosunku do konkretnie zindywidualizowanych sprawców naruszeń konkurencji. Kierowanie roszczeń na podstawie uznk realizuje w ten sposób model odpowiedzialności względem konkretnych osób, którym można zarzucić w danej sprawie bezprawne zachowanie. Rozstrzygnięcie na tle ustalonego stanu faktycznego pomiędzy stronami na podstawie uznk nie korzysta przy tym z rozszerzonej skuteczności w stosunku do osób trzecich. Jest to więc przykład interwencji w stosunkach *inter partes*, która, tak jak jej źródłem nie są prawa bezwzględne, tak tych praw nie może konstytuować⁹.

go 1995 r., zgodnie z którym pojęcie „*interes przedsiębiorcy*” rozumieć należy szeroko jako określony, korzystnie z punktu widzenia przedsiębiorcy ukształtowany stan bądź stan, który dopiero w przyszłości może stać się dla niego źródłem korzyści¹⁰. W orzecznictwie przyjmowane jest również, że interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 uznk nie ma jednolitego charakteru i jest stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą objęty przedsiębiorca. Rozwinięcie tego kierunku rozumienia pojęcia interesu może prowadzić do rozróżniania znaczenia interesu przedsiębiorcy w roszczeniach kompensacyjnych i negatoryjnych. W roszczeniach kompensacyjnych (wyrównawczych) w ramach uzasadnienia naruszenia interesu przedsiębiorcy powinny zostać wykazane konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji.

Dla roszczeń negatoryjnych, np. o zaniechanie niedozwolonych zachowań, istotny może być natomiast w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów, który wystarczy do uznania, że zachowania te, co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji okazują się szczególnie istotne w przypadku ochrony nieopatentowanych wynalazków, niechronionych wzorów użytkowych lub przemysłowych oraz niezarejestrowanych znaków towarowych

W konsekwencji zastosowania środków przewidzianych w uznk nie powstaje prawny monopol na korzystanie z danego dobra niematerialnego, a jedynie ukształtowana zostanie sytuacja pomiędzy stronami sporu, której treścią może być np. zakaz korzystania z określonych przedmiotów niematerialnych. Powstały w ten sposób monopol ma charakter faktyczny i dotyczy np. opisanych szczegółowo w wyroku wzorów lub znaków towarowych i ich używania przez konkretne osoby.

W płaszczyźnie faktycznej, ukształtowana w danej sprawie swoista wyłączność, nie ma postaci absolutnej. Wyznaczając zakres zakazu za pomocą przepisów prawa zwalczania konkurencji należy więc wykorzystać te przepisy, które pozwalają wyznaczać ściśle zakres ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej. W tym celu bardziej doniosłą rolę należy wiązać z ustaleniami dotyczącymi naruszenia interesu danego przedsiębiorcy, o której mowa w art. 3 ust. 1 uznk. Przesłanka ta ma charakter nadrzędny w stosunku do wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji i może wyznaczać w zależności od sposobu lub stopnia naruszenia interesu przedsiębiorcy lub jego klientów potrzebę zastosowania cywilnoprawnej sankcji. Zastrzec należy w tym miejscu, że zasadność takiej tezy opiera się na założeniu, że każdy czyn nieuczciwej konkurencji musi spełniać wymogi art. 3 ust. 1, także wówczas, gdy kwalifikacja prawna obejmuje przesłanki jednego z szczegółowych (nazwanych) czynów nieuczciwej konkurencji.

Odwolując się do pojęcia interesu przedsiębiorcy warto przywołać pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lute-

domagającego się ochrony¹¹. Można przez to rozumieć, że określenie sposobu naruszenia dobrych obyczajów jest związane nie tylko z potrzebą istnienia samej ochrony, ale także wyborem i zasadzeniem tych roszczeń, które w danej sprawie są niezbędne dla zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy. Zakres środków ochrony powinien wówczas korespondować ze stopniem wpływu nieuczciwego zachowania sprawcy na pozycję rynkową chronionego przedsiębiorcy.

Podsumowując, można twierdzić, że klauzula generalna zawiera w przesłance naruszenia interesu przedsiębiorcy możliwość uwzględniania charakteru nieuczciwego zachowania, który ma znaczenie dla zasadności roszczeń.

Oznacza to, że art. 3 ust. 1 zawiera nie tylko podstawę do budowania nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji, ale także pomocną wskazówką w wyznaczaniu zakresu zasądzanych roszczeń w stosunku do każdego czynu przewidzianego w uznk.

Przyjąć też należy, że **uzupełniająca ochrona za pomocą czynów nieuczciwej konkurencji, które odnoszą się do niechronionych przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwa i to z wykorzystaniem kilku konstrukcji prawnych dostępnych w uznk**. Brak więc podstaw do formułowania postulatu zmiany legislacyjnej w tym zakresie.

Bardziej istotną wydaje się potrzeba zwrócenia uwagi na sposób formułowania nienazwanych czynów nieuczciwej konku-

⁹ Por. wyr. SN z 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, Legalis.

¹⁰ Por. Wyr. SN z 25 lutego 1995 r., III CZP 12/95, OSP 1996, Nr 3, poz. 55.

¹¹ Por. wyrok SN z 14 października 2009 r. (V CSK 102/09, Legalis) i wyrok SN z 4 listopada 2011 r. (I CSK 796/10, Legalis).

rencji, tak aby wyrażały one ochronę interesów przedsiębiorców lub klientów przed nieuczciwymi zachowaniami mającymi wpływ na konkurencję, a nie tworzyły swoistej ochrony dóbr niematerialnych w stosunku do wynalazków, wzorów lub znaków towarowych, które nie są chronione w systemie prawa własności przemysłowej.

W przypadku korzystania z katalogu czynów nazwanych nieuczciwej konkurencji, o ile spełnione są przesłanki materialne zawarte w każdym z przepisów uznk, za szczególnie doniosłą należy uważać funkcję oceny sposobu i stopnia naruszenia interesu przedsiębiorcy domagającego się ochrony. Realizacja tej propozycji może stanowić instrument wyznaczający w efektywny sposób zakres zasądzanych roszczeń negatoryjnych i kompensacyjnych.

Ochrona przedmiotów praw własności przemysłowej na podstawie uznk

Trudniejsze wydaje się określenie potrzeby formułowania zmian dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji wówczas, gdy przedmioty praw własności przemysłowej są chronione na podstawie bezwzględnych praw wyłącznych, które są w mocy w oparciu o przepisy pwp. W takich sytuacjach można rozważać dopuszczalność kumulacji ochrony z uznk i pwp, wzajemnego wykluczania się przepisów lub ich komplementarnego zastosowania.

Przedstawienie aktualnego stanowiska można najpełniej dokonać na przykładzie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych. Pomimo toczącej się od lat 80. wielowątkowej dyskusji na temat wzajemnej relacji przepisów uznk i pwp chroniących znaki towarowe, można bronić jednoznacznego stwierdzenia, że **czyny nieuczciwej konkurencji pełnią funkcję uzupełniającą ochronę znaków towarowych uzyskiwaną na podstawie pwp**¹².

Ochrona zarejestrowanych znaków towarowych na podstawie przepisów uznk jest możliwa głównie na podstawie art. 10 uznk w zw. z art. 3 ust. 1 uznk. W przypadku gdy ochrona znaku z tytułu rejestracji przysługuje uprawnionemu, art. 10 uznk może być stosowany kumulatywnie jako podstawa roszczeń z art. 18 uznk. Przychylić należy się do poglądu, że uzupełniający charakter uznk obejmuje także znaki powszechnie znane, które nie są zarejestrowane¹³. Konieczną przesłanką na podstawie art. 10 uznk jest jednak wymóg używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Przesłanka ta podkreśla podstawowe kryterium ochrony w prawie nieuczciwej konkurencji, które opiera się na eliminowaniu faktycznych

kolizji, które wpływają na interesy przedsiębiorców lub ich klientów na rynku. Możliwość ochrony prawa do znaku towarowego na podstawie art. 10 uznk staje się również potrzebna w okresie zgłoszenia znaku do rejestracji, ze względu na warunkowy charakter roszczeń do chwili uzyskania rejestracji przez zgłaszającego.

Prawnie relewantną dla problematyki znaków towarowych jest ta część przepisu art. 10 uznk, która kwalifikuje jako czyn nieuczciwej konkurencji oznaczanie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Na tle tego przepisu wyróżniane są przesłanki używania znaku towarowego przez osobę trzecią, rozumiane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Są to: używanie znaku towarowego przez przedsiębiorcę, którego interesy zostają naruszone przez osobę trzecią¹⁴, używanie, które musi być wcześniejsze w stosunku do używania znaku towarowego przez osobę trzecią oraz używanie znaku przez osobę trzecią wywołujące niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów¹⁵.

Ochrona znaków towarowych na podstawie uznk jest także dopuszczalna na podstawie art. 3 ust. 1 uznk w przypadku wykazania, że użycie cudzego znaku towarowego jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Będzie to miało głównie miejsce tam, gdzie nie będzie możliwe udowodnienie przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, a jej miejsce zastąpi wykazanie nagannego i nieuczciwego zachowania naruszającego interes przedsiębiorcy lub klientów w związku z użyciem cudzego znaku¹⁶.

Do najczęściej formułowanych nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji zaliczyć należy te, które polegają na niedozwolonych skojarzeniach odbiorców z wcześniej używanym, cudzym renomowanym znakiem towarowym. Cechą nieuczciwego zachowania jest również wykorzystywanie odróżniającego charakteru lub renomy znaku, w szczególności, gdy szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. W tych postaciach czynów nieuczciwej konkurencji zauważyć można dążenie do odwzorowania przesłanek naruszenia renomowanego znaku towarowego, które są stypizowane w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Widoczne w ustaleniu kryterium sprzeczność z dobrymi obyczajami w przypadku użycia cudzego znaku towarowego jest także odwołanie się do art. 5 ust. 2 i 5 dyrektywy 2008/95¹⁷.

W kontekście wymagań, jakie powinien spełniać nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji chroniący interesy osoby uprawnionej do znaku renomowanego, można proponować, aby nie były

¹² R. Skubisz przyjmował jeszcze na gruncie ustawy o znakach towarowych z 1985 r., że art. 3 uznk znajduje zastosowanie do ochrony znaków towarowych zarejestrowanych, znaków towarowych powszechnie znanych oraz znaków, których ochrona powstała wskutek zwykłego używania, w wypadkach użycia znaku towarowego (cudzego), które nie powoduje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. (por. R. Skubisz, *Komentarz do ustawy o znakach towarowych*, s. 287 i 292). Pogląd ten jest zasadniczo utrzymany w aktualnym stanie prawnym. Por. R. Skubisz, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A, rozdz. I, Nb 174-176, 182-185.

¹³ Por. M. Kępiński, J. Kępiński, I. Wiszniewska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, *Komentarz*, 2013, s. 440.

¹⁴ Realizacja tej przesłanki wymaga używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym dla towarów lub usług w taki sam sposób, w jaki uprawniony z tytułu rejestracji może używać zarejestrowanego znaku towarowego (art. 154 pwp). Por. R. Skubisz, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1143.

¹⁵ W przypadku trzeciej przesłanki, R. Skubisz oceniając to niebezpieczeństwo wskazuje na konieczność uwzględniania całego kontekstu okoliczności faktycznych, w których oznaczenie osoby trzeciej jest używane. Zauważa jednocześnie, że przepis art. 10 uznk, inaczej niż art. 296 ust. 2 pkt 1-3 pwp, nie przewiduje bardzo sformalizowanej metodyki ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Kryterium ustalania niebezpieczeństwa, o którym mowa, stanowi pogląd przeciętnego nabywcy takich towarów. Por. R. Skubisz, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1143.

¹⁶ Por. wyr. SN z 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07, Legalis.

¹⁷ Por. R. Skubisz, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B s. 1146.

one takie same, a jedynie oparte na zbliżonych kryteriach, jakie wynikają z art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Zrównanie poziomu przesłanek dla czynu nieuczciwej konkurencji prowadziłoby do pytania, jaki jest cel korzystania z ochrony uzupełniającej, skoro wymogi w obu ustawach są w istocie tożsame. Częściowo zadowalającą odpowiedzią może być w tym miejscu zwrócenie uwagi na różnice się katalogi roszczeń przysługujące uprawnionemu w pwp oraz na podstawie art. 18 uznk. Katalogi roszczeń wymienione w obu ustawach mają różną postać i powołując obie podstawy prawne można wykorzystać ich komplementarność. Dotyczy to zwłaszcza tych roszczeń, których brak w pwp tj.: roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań, roszczenia o złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz możliwość zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (por. art. 18 ust. 2, 3 i 6 uznk).

Można także twierdzić, że jeśli nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji nie będzie odpowiadał ściśle warunkom, które są zawarte w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, to jego opis powinien co najmniej zawierać wymóg poziomu znajomości przyjmowany do uznania renomowanego znaku towarowego, taki jak obowiązuje na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. Niezbędnym elementem powinno być również wykazanie związku pomiędzy późniejszym oznaczeniem a renomowanym znakiem towarowym¹⁸. W pozostałym zakresie istnieć powinna swoboda w konstruowaniu deliktu, tak aby wyrażał on niewymienione sposoby naruszenia cudzego znaku towarowego w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp. W ten sposób osiągnięty może być uzupełniający cel ochrony w uznk polegający na zabezpieczeniu uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Rozwinięciem tego postulatu jest wskazanie na niejednokrotnie złożone okoliczności faktyczne, z których wynika, że użycie renomowanego znaku towarowego jest tylko fragmentem działalności sprawcy polegającego na systematycznym ograniczaniu dostępu do rynku swojemu konkurentowi (por. art. 15 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 uznk). Samoistna ocena użycia znaku renomowanego może nie być wówczas wystarczającą podstawą do udzielenia ochrony na podstawie uznk. Uwzględnienie szerszego kontekstu gospodarczego, w szczególności skutków, jakie wystąpiły na rynku i ich wpływ na konkurencję mogą natomiast uzasadniać roszczenia, których przedmiotem jest również zakaz używania znaku towarowego.

Z takimi przypadkami można się spotkać wówczas, gdy sam renomowany znak towarowy nie jest używany w funkcji pochodzenia, ale inne powiązane działania sprawcy (np. w ramach kampanii reklamowej) deprecjonują pozycję przedsiębiorcy, który jest podmiotem uprawnionym do tego znaku. Istnienie w ramach tak skoordynowanych działań dowodów na naruszenie interesu przedsiębiorcy polegającego np. na utracie wartości znaku renomowanego może

uzasadniać zakaz używania na przyszłość cudzego znaku¹⁹. Podobnie można uwzględniać elementy nieuczciwych zachowań w sytuacji ochrony znaków towarowych przed użyciem oznaczenia w innym celu niż odróżnianie towarów. Nie można wykluczyć także ochrony na podstawie uznk znaków zarejestrowanych dla określonych towarów, lecz używanych dla innych rodzajów towarów²⁰.

Wielosytuacyjność faktów, w których przepisy uznk będą wykorzystywane w związku z ochroną zarejestrowanych znaków towarowych dostarczają również praktyki zbiorczo określane mianem pasożytnictwa lub wykorzystywania cudzej renomy poprzez zjawisko tzw. *ambush marketing* czyli marketingu podstępnego. Ten rodzaj działalności jest nierozdzielnie związany z zjawiskami merchandisingu i sponsoringu obecnego w związku z wydarzeniami sportowymi²¹. Podobnie „lokowanie produktu” w celach reklamowych może stanowić nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli narusza przepisy dotyczące reklamy (np. zakazy reklamowania niektórych towarów lub usług) lub wykorzystuje w sposób nieuczciwy cudzy znak towarowy²².

Prezentowane podejście umożliwiające rozszerzenie i w efekcie wzmocnienie pozycji podmiotu uprawnionego do znaku towarowego, w tym znaku renomowanego, na skutek swobodnego dopuszczania w ramach uzupełniającej ochrony do formułowania nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji powinno być równolegle poddane ograniczeniom, które wynikają z różnic, jakie cechują przepisy uznk i pwp.

W przypadku znaków towarowych, które mogą uzyskać ochronę na podstawie uznk wskazać należy na konieczność wykazania faktycznego ich używania znaku w obrocie gospodarczym, w szczególności w odniesieniu nie tylko do towarów lub usług, które są oznaczane, ale również do obszaru geograficznego, na którym występuje rzeczywiste użycie znaku. W odróżnieniu od zarejestrowanych znaków towarowych, które są chronione na całym terytorium RP, ochrona na podstawie uznk może być zawężona do rynków lokalnych (np. miasta lub regionu).

Zwrócić uwagę należy także na różnice w ocenie postaci znaków towarowych, które są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP oraz w kontekście ich rzeczywistego używania w obrocie.

¹⁹ Por. wyrok SN z 27 października 2004 r. (III CK 410/03, OSNC 2005, Nr 10, poz. 179) SN wskazał, że użycie znaku towarowego innego podmiotu w reklamie świadczonych przez siebie usług może stanowić nie tylko naruszenie prawa ochronnego, lecz także stanowić wdzieranie się w klientelę uprawnionego i korzystanie z jej renomy, co wypełnia dyspozycję deliktu określonego w art. 3 oraz art. 10 ust. 1. Informacja o świadczonych usługach może więc wykorzystywać znaki towarowe w taki sposób, że sugeruje to powiązania gospodarcze.

²⁰ Por. M. Kępiński, J. Kępiński, I. Wiszniewska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, 2013, Komentarz, s. 442.

²¹ Por. Z. Pinkalski, *Ambush marketing*, PPH Nr 11, s. 48; D. Hasik, *Charakterystyka i ocena prawna praktyk ambush marketingowych w kontekście zbliżających się EURO 2012*, [w:] M. Namysłowska, *Reklama, Aspekty Prawne*, s. 656-661.

²² Por. K. Grzybczyk, *Lokowanie produktu*, s. 56-57 i 80. Obecnie zjawisko lokowania produktu jest regulowane dyrektywą 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dz. Urz. UE L 95/1).

¹⁸ R. Skubisz, kryteria oceny w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji dotyczących naruszenia renomy znaków upatruje w orzecznictwie m.in. Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Intel Corporation* oraz w wyroku SN z 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSN 2006, Nr 7-8, poz. 132 i wyroku. SA w Krakowie z 24 listopada 2006 r., I ACa 1415/06, niepubl. Por. R. Skubisz, [w:] *System Prawa*, t. 14B, s. 1146.

W praktyce gospodarczej, w szczególności w produkcji i dystrybucji towarów konsumpcyjnych, powszechnym zjawiskiem jest ciągłe „odświeżanie” wyglądu opakowań i tym samym modyfikacji znaków towarowych, będących ich dominującym elementem lub co najmniej istotną częścią opakowania. Takie działania rodzą konieczność oceny podobieństwa znaków w przypadku ich naruszenia na gruncie pwp, względem postaci znaku w jego pierwotnej wersji. Jeżeli znak towarowy zachowuje swoje istotne elementy, np. część słowną, która pozostaje niezmienna, można wykorzystać zarówno ochronę w pwp, jak i uznk. Zbyt dalekie oderwanie postaci znaku, od jego pierwotnej, zarejestrowanej wersji może ograniczyć ochronę w pwp, ale jeżeli zachodzi ciągłość używania istotnych elementów modyfikowanego znaku w obrocie, które dla odbiorców stanowi o tożsamości oznaczanego nim towaru, może to uzasadniać roszczenia w uznk.

Pomimo wskazanych uwag można przyjąć, że w ramach kumulatywnej ochrony znaków towarowych za pomocą czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno art. 10 uznk, jak i uniwersalna formuła klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 uznk umożliwiają dostosowanie warunków i środków ochrony dla wielu nowych zachowań występujących w działalności gospodarczej. Nie ma więc także w przypadku zarejestrowanych znaków towarowych i znaków renomowanych, co do zasady, potrzeby zmiany istniejącego stanu prawnego.

Wyjatkiem od wskazanej oceny jest natomiast **potrzeba nowelizacji przepisu art. 17d uznk**. Artykuł 17d jest przepisem dotyczącym zasad sprzedaży w kontekście regulacji prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i dotyczy tzw. „nadmiernej sprzedaży marek właściciela”. W założeniu ustawodawcy przepis ten miał na celu wzmocnienia małych i średnich przedsiębiorców w relacjach handlowych z przedsiębiorcami, którzy prowadzą tzw. sieci sprzedaży detalicznej²³. Według art. 17d uznk: *„Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych”*.

Z treści redakcji tego przepisu wynika wprost podstawowy zarzut, jaki można postawić jego redakcji dotyczący użytej w nim terminologii, która nie koresponduje i jest całkowicie niespójna z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej. Prowadzi to w praktyce do braku możliwości zastosowania tego przepisu²⁴.

Samo zjawisko, którego dotyczy to uregulowanie czyli ocena obecności w wielu sieciach sprzedaży towarów oznaczanych znakami towarowymi tożsamymi z firmą przedsiębiorcy lub znakami towarowymi, których prawami dysponuje przedsiębiorca zarządzający siecią dystrybucji, wymaga natomiast niewątpliwie analizy w obszarze prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wskazywane

są bowiem zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki sprzedaży towarów „pod tzw. marką własną”²⁵.

Nadmierna sprzedaż towarów pod markami własnymi jest szczególnie niebezpieczna dla tych producentów, którzy są uprawnieni i dysponują znakami renomowanymi. Siła renomy ich znaków jest istotnie osłabiana, jeżeli producent wytwarza konkurujące ze sobą towary pod własnym i cudzym znakiem towarowym. Renoma znaków producenta może ulec w takim przypadku tzw. rozwodnieniu, a funkcja gwarancyjna i reklamowa znaku renomowanego przeniesiona na znak sieci dystrybucyjnej.

Oznaczenia geograficzne

W przypadku praw z rejestracji oznaczeń geograficznych, które są uregulowane w art. 174-195 pwp można przyjąć, że przepisy pwp stanowią w pełni autonomiczną i wyczerpującą regulację, która może skutecznie zabezpieczać uprawnione podmioty.

Zastosowanie przepisów uznk, które przewidują ochronę tzw. geograficznych oznaczeń zwykłych (art. 8 uznk) i geograficznych oznaczeń kwalifikowanych (art. 9 uznk) do praw z rejestracji oznaczeń geograficznych można natomiast wykorzystać na zasadzie kumulatywnej, jeżeli spełnione zostaną równocześnie przesłanki ochrony oznaczeń geograficznych zawarte w obu wymienionych wyżej ustawach.

Ze względu na istnienie różnic w definicjach oznaczeń geograficznych na gruncie uznk i pwp kumulatywna ochrona nie będzie jednak możliwa w każdym przypadku. Szczegółowo opisane czyny nieuczciwej konkurencji w art. 8 i 9 uznk będą również ograniczały budowanie kolejnych deliktów nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 3 ust. 1 uznk. Uzasadnienie kumulatywnej ochrony wówczas, gdy zachodzą wszystkie wymogi przewidziane w uznk i pwp ma natomiast swoje racje w możliwości wykorzystania łącznie wszystkich dostępnych roszczeń przewidzianych w przypadku naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego oraz w katalogu art. 18 uznk.

Warto wskazać, że w stosunku do oznaczeń geograficznych uregulowanych przez ustawę z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 ze zm.), głównym środkiem ochrony będą roszczenia przewidziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazany akt prawny nie zawiera bowiem odrębnego katalogu roszczeń, które można podnieść w przypadku naruszeń zarejestrowanych nazw i oznaczeń w trybie tej ustawy. Podobna sytuacja nastąpi w razie naruszeń oznaczeń geograficznych chronionych przepisami rozporządzenia Nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych²⁶. Rozporządzenie Nr 510/2006 również nie zawiera regulacji dotyczących sankcji w razie naruszenia prawa z rejestracji chronionych

²³ Przepis art. 17d jest jednym z kilku czynów nieuczciwej konkurencji, wprowadzonych ustawą z 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071).

²⁴ Nie można zwłaszcza pominąć zastrzeżeń komentatorów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, którzy postulują wprost uchylenie lub istotną zmianę art. 17d. (Por. M. Kępiński, *Komentarz*, s. 837; E. Nowińska i M. du Vall, *Komentarz ZNKU*, s. 356; M. Sieradzka [w:] Zdyb, Sieradzka, *Komentarz ZNKU*, s. 726).

²⁵ Por. M. Kępiński, *Komentarz*, s. 833.

²⁶ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 2006.93.12 ze zm.).

nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych. Sankcje takie określają przepisy prawa krajowego państw członkowskich, które w prawie polskim zawarte są w art. 18 uznk²⁷.

Ochrona wzorów przemysłowych przed naśladownictwem w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ostatnia z przedstawianych relacji ochrony prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa własności przemysłowej dotyczy zarysowania znaczenia czynów nieuczciwej konkurencji dla zasad ochrony wzorów przemysłowych. Co do zasady, zastosowanie przepisów uznk dla ochrony tak niezarejestrowanego, jak i zarejestrowanego wzoru przemysłowego można uznać za dopuszczalne. W takich przypadkach podstawą ochrony w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jest art. 13 ust. 1 uznk lub art. 3 ust. 1 uznk. Ochrona zarejestrowanych wzorów może mieć również postać kumulatywną na podstawie obu aktów prawnych²⁸.

Pierwszą z podstaw wyznaczających dopuszczalność stosowania przepisów uznk do ochrony wzorów przemysłowych jest pojęcie tzw. niewolniczego naśladownictwa. Czyn ten jest stypizowany w art. 13 ust. 1 uznk. Zgodnie z tym przepisem: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladownictwo cudzego produktu polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiowana jest zewnętrzna postać produktu, jeśli działanie takie może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu”.

Naśladownictwo zewnętrznej postaci cudzego gotowego produktu może być uznawane również za czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi na swą sprzeczność z dobrymi obyczajami, o których mowa w art. 3 ust. 1 uznk. Jako przykład wymienić można przypadki naśladownictwa częściowego zmierzającego do wytworzenia asocjacji między produktami a producentami przez wywołanie identycznego efektu całościowego²⁹.

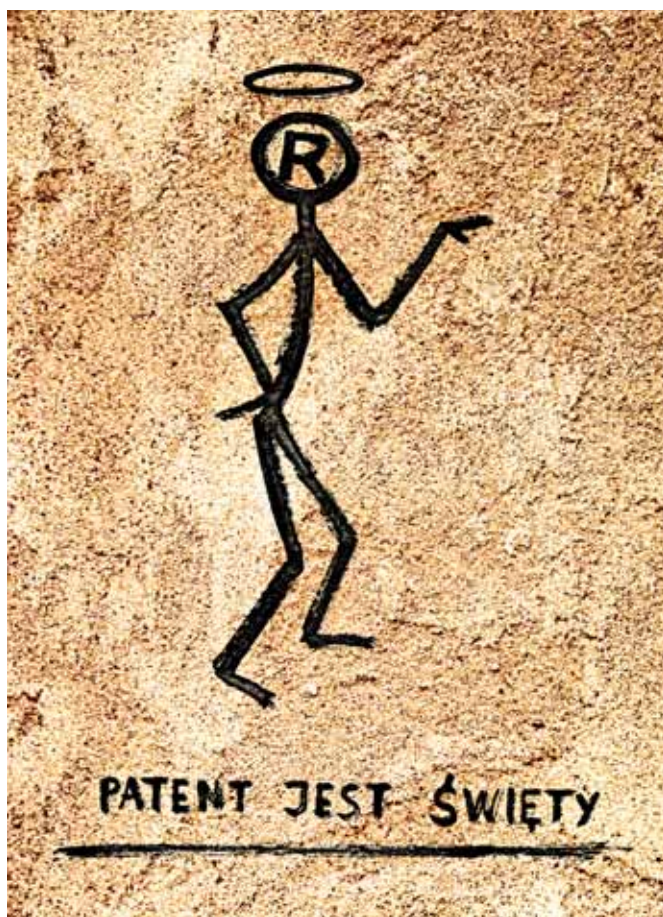
Zagadnienia dotychczas rozstrzygane w orzecznictwie dotyczyły głównie interpretacji przesłanek art. 13 uznk oraz ustalenia kryteriów zastosowania art. 3 ust. 1 uznk poprzez kwalifikowanie szczególnych postaci naśladownictwa jako sprzecznych z dobrymi obyczajami. Ważną rolę pełni również wykładnia, w jaki sposób przedsiębiorca nie legitymujący się prawami wyłącznymi może uzyskać stosowne zakazy lub nakazy w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁰.

²⁷ Por. Całka, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 1328.

²⁸ Por. M. Poźniak-Niedzielska, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, s. 356.

²⁹ E. Traple, P. Podrecki, *Przejęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji*, Zeszyty Naukowe UJ – Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelktualnej 2001, zeszyt 77, s. 55.

³⁰ Por. wyrok SN z 21 października 1998 r. (II CKN 10/98, OSN 1999, nr 5 poz. 69. Por. wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. (II CKN 969/00, OSN 2003 Nr 5 poz. 72) i wyrok SN dotyczący klocków „Lego” z 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003, Nr 5, poz. 73), zgodnie z którym: „na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieją podstawy do przyjęcia, że działanie wyczerpujące znamiona naśladownictwa może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony z klauzuli generalnej (art. 3 ust. 1 ZNKU), jednakże dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji zarzutów przesądających o naganności postępowania konkurenta i uzasadniających, w ustalonych okolicznościach sprawy, powołanie się na klauzulę dobrych obyczajów”.



Marek Szymańczuk, Lublin (2011 r.)

Wyznaczając granice każdej postaci nieuczciwego naśladownictwa należy podkreślać, że sam fakt naśladowania cudzego produktu nie jest bezprawny. Szczególne okoliczności uzasadniające postawienie zarzutu nieuczciwości postępowania wynikają z sprzeczności zachowania z dobrymi obyczajami lub szczegółowo opisanymi wymogami niewolniczego naśladownictwa. W każdym przypadku spełnione muszą być ponadto pozostałe przesłanki deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 uznk, tj. w szczególności naruszenie interesu przedsiębiorcy lub klienta³¹.

O ile normatywnie zdefiniowana postać naśladownictwa w art. 13 ust. 1 nie budzi wątpliwości, to koncepcja ochrony przed naśladownictwem na podstawie ustalenia sprzeczności z dobrymi obyczajami jest przedmiotem rozbieżnych poglądów³². Za przyjęciem takiej możliwości przemawia uznanie konieczności ochrony przed naśladownictwem zmierzającym do przejmowania cudzej klienteli w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a w szczególności przez naśladownictwo zmierzające do nadmiernego zbliżenia się do produktu konkurenta. Przeciwno tej koncepcji zgłaszane są argumenty wskazujące na uzyskanie nadmiernej ochrony poza granicami prawa własności przemysłowej³³.

³¹ E. Traple, P. Podrecki, *Przejęcie lub naśladownictwo formy*, s. 55 i n.

³² Tak: M. Poźniak-Niedzielska, S. Soltysinski, Sz. Gogulski, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, 2013, s. 536

³³ Szerzej: M. Poźniak-Niedzielska, S. Soltysinski, Sz. Gogulski, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, 2013 s. 536.

Trudność w stosowaniu uznk wynika niejednokrotnie z obawy, że ustawa ta stworzy możliwość powstania nieograniczonego w czasie monopolu eksploatacji rozwiązań technicznych lub wzorniczych. Rozwiązania chronione przez prawa własności przemysłowej stają się w szczególności po wygaśnięciu prawa z rejestracji przedmiotem „wolności przemysłowej” i każdy może z nich korzystać, pod warunkiem że nie dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji³⁴.

W kontekście ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej, które nie są chronione prawami wyłącznymi istotne jest więc badanie, czy w postępowaniu konkurenta pojawiała się naganność, która może być uznana za czyn sprzeczny z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 ust. 1 zagrażając w ten sposób interesom innego przedsiębiorcy. Zachowania takie określone są również jako pasożytnicze wykorzystanie cudzych nakładów (inwestycji) w drodze kopiowania gotowego produktu. W tak konstruowanych czynach nieuczciwej konkurencji przesłanką wprowadzenia w błąd klienteli, co do tożsamości producenta lub produktu nie jest warunkiem odpowiedzialności.

Uwagę zwraca jednak przeniesienie ciężaru wykazania naganności zachowań, które polegają na nadaniu szczególnego znaczenia zagrożeniu lub skutkom naruszenia cudzej inwestycji. Typowe zachowania w tym obszarze polegają na korzystaniu z cudzych nakładów wydanych na badania, doświadczenia, testy, wdrożenia, reklamę gotowych produktów, pozyskanie klienteli w szczególności poszukiwanie nowych grup odbiorców.

Przyjmować więc należy, że funkcją czynów nieuczciwej konkurencji dotyczących naśladownictwa wywiedzionych wyłącznie z art. 3 ust. 1 nie jest ochrona wzorów przemysłowych jako takich, ale przedmiotem ochrony są związane z wzorami inwestycje i wynikająca z nich pozycja rynkowa przedsiębiorców.

Roszczenia na podstawie tak skonstruowanego czynu nieuczciwej konkurencji mają więc swoje źródło w ustaleniach dotyczących ekonomicznych skutków naruszenia konkurencji. Środkiem do ochrony inwestycji w takich przypadkach staje się natomiast ograniczanie nieuczciwych zachowań, które polegają na nieakceptowanym w stosunkach gospodarczych przejmowaniu lub korzystaniu z cudzych dóbr niematerialnych, w tym używanych przez przedsiębiorcę wzorów przemysłowych.

Można bronić zatem twierdzenia, że ekonomiczno-funkcjonalne pojęcie dobrych obyczajów pozwala na prawidłowe regulowanie niekorzystnych gospodarczo procesów, które mogą dotyczyć wykorzystywania cudzych nakładów. W praktyce oznacza to dopuszczalność roszczeń eliminujących nieuczciwe naśladowanie cudzych wzorów, ze względu na naruszenia chronionego interesu przedsiębiorcy.

Argumenty o prokompetywnym modelu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zagrożeniu zasady wolności naśladownictwa, nie są więc przeszkodą proponowanego rozumienia czynów nieuczciwej konkurencji, ponieważ wyrażając uzasadnione cele dla ochrony inwestycji, zabezpieczone są, w szczególności takie wartości, jak rozwój konkurencji i możliwość przynoszenia istotnych korzyści konsumentom. Traci również podstawy kwestionowanie rozszerzającej funkcji art. 3 ust. 1 uznk dla ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem, ponieważ zabezpieczeniem przed nadmierną ochroną jest badanie stopnia naruszenia interesów przedsiębiorcy. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości korzystania nieuczciwemu konkurentowi z cudzych wzorów pełni wówczas podobną rolę, jak zakaz naruszania renomy znaków towarowych.

Podsumowując, należy przyjąć, że wykorzystanie art. 3 ust. 1 uznk do ochrony przedmiotów prawa własności przemysłowej oddaje w pełnym zakresie funkcję ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Regulacja ta powinna być nadal uzupełniającą podstawą ochrony interesów przedsiębiorców przed niedozwolonymi zachowaniami obok ochrony wynikającej z ustaw ustanawiających ochronę typu bezwzględniego.

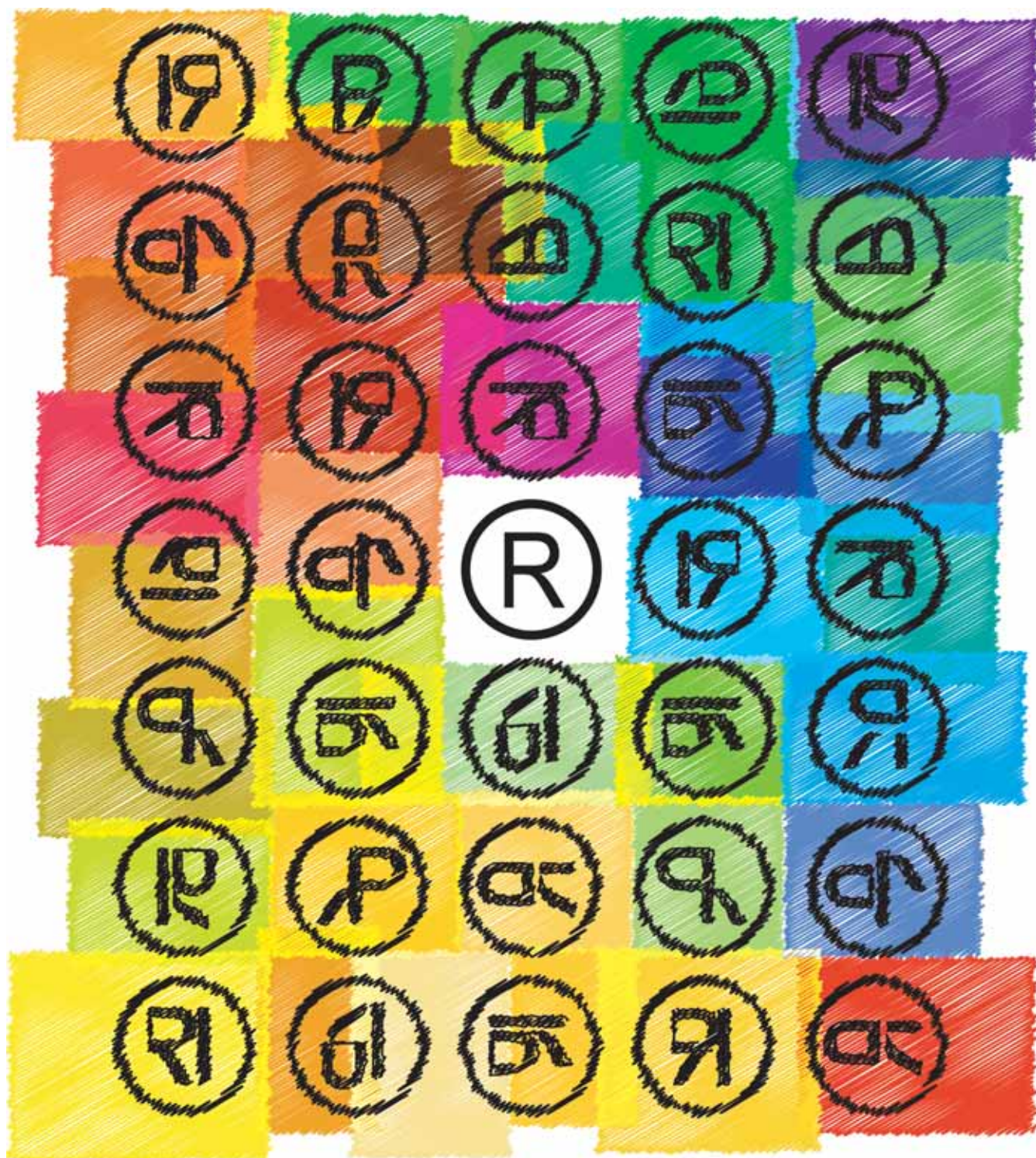
Przepisy ustawy wymagają jednak wykładni i ustalania szczególnych okoliczności świadczących o nieuczciwości. Stosowanie klauzuli dobrych obyczajów wymaga doprecyzowania kryteriów uczciwości oczekiwanej od uczestników działalności rynkowej. Nieuczciwe zachowania, których celem polega na zdobyciu silniejszej pozycji gospodarczej, kosztem konkurenta powinny być eliminowane, ponieważ zakazy w uznk są pochodną ochrony uzasadnionych interesów gospodarczych i służą zapewnieniu przedsiębiorcom, którzy są faktycznymi dysponentami dóbr niematerialnych ochrony ich wkładu inwestycyjnego.

Wyciągnięcie interesów, które zasługują na ochronę polega natomiast na ustaleniu, czy zakres faktycznej wyłączności w korzystaniu z wytworów lub osiągnięć przedsiębiorcy nie stwarza mu w sposób nieuzasadniony pozycji rynkowej, która utrudni lub wyłączy konkurencję innym przedsiębiorcom. Ochrona na podstawie czynu nieuczciwej konkurencji nie powinna powodować stanu niekorzystnego dla konkurencji.

Roszczenia w oparciu o uznk powinny zatem być formułowane w ten sposób, aby wyrażały proporcję pomiędzy zwalczaniem nieuczciwości w zachowaniach konkurenta i zapewnieniem dostatecznej wolności konkurowania w oparciu o korzystanie z cudzych osiągnięć. Warto również dodać, że w ustaleniu zakresu ochrony w prawie konkurencji pomocniczo można sięgać po środki prawa antymonopolowego, których celem jest przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję. Chodzi w tym przypadku o kontrolę nad nadmiernym wykorzystywaniem pozycji rynkowej podmiotu domagającego się ochrony za pomocą roszczeń cywilnoprawnych³⁵.

³⁴ Por. E. Traple, Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji, s. 16 i n.; J. Szwaja, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 1994, s. 66.

³⁵ Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).



o r y g i n a ł j e s t j e d e n
w i d z i s z c z a r n o n a b i a ł y m

Anna Kaźmierak, ASP Łódź (2007 r.)

ZAKAZ NIEUCZCIWEGO NAŚLADOWNICTWA

w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
a ochrona postaci produktu
w prawie własności przemysłowej

dr Anna Tischner
Uniwersytet Jagielloński

I. Zakaz nieuczciwego naśladownictwa (art. 13 u.z.n.k.)

1. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest genetycznie powiązane z ochroną własności przemysłowej, czego wyrazem jest art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej lokujący zwalczanie nieuczciwej konkurencji wśród przedmiotów ochrony własności przemysłowej. W art. 2 p.w.p. przewidziano postanowienie wskazujące na odrębność przedmiotu regulacji ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹. Regulacja uczciwości konkurencji pozostaje formalnie poza systemem ochrony własności przemysłowej² i jest traktowana jako dziedzina bazująca na innym modelu ochrony (deliktowym, a nie własnościowym). Jednakże ze względu na jej silne i wielorakie związki z prawami własności intelektualnej, w szczególności pokrewieństwo celów ochrony, potencjał krzyżowania i kumulowania się tych podstaw jest ogromny. Doskonale widać to na przykładzie

ochrony wzornictwa przemysłowego, a więc rozwiązań (kreacji intelektualnych) dotyczących postaci produktu.

2. W prawie polskim naśladownictwo postaci produktów może być uznane za nieuczciwe, jeżeli **wprowadza w błąd co do tożsamości producenta lub produktu** (w świetle art. 13 u.z.n.k.) lub jeżeli może być zakwalifikowane jako **pasożytnicze na cudzej renomie** (na mocy art. 3 u.z.n.k.). Dodatkowo i niezależnie, naśladownictwo postaci produktu, która pełni funkcję znaku towarowego (tzn. wskazuje na pochodzenie towaru), może stanowić wprowadzające w błąd użycie oznaczenia towarów (czyn opisany w art. 10 u.z.n.k.). W prawie uczciwości konkurencji kryteria zakazywania nieuczciwego naśladownictwa ustalone są miękko, w sposób otwarty. Ochrona ta ma strukturę amorficzną, co stanowi jej siłę i słabość zarazem. Doprecyzowanie czynników nieuczciwości pozostawione jest sędziemu.

3. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem w u.z.n.k. przyznawana jest ze względu na **konkurencyjne znaczenie postaci produktu w rywalizacji rynkowej z innymi produktami**. Artykuł 13 u.z.n.k. operuje pojęciem „zewnątrznej postaci produktu”, którego zakres przedmiotowy krzyżuje się z zakresem pojęcia wzoru przemysłowego jako postaci wytworu ukształtowanej przez cechy wzornicze (cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę, materiał wytworu,

¹ Zob. art. 2 p.w.p.: „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa.”
Zob. też 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz. Urz. UE L 289/28, który wyraźnie wskazuje się, że wzory przemysłowe mogą być niezależnie chronione regulacjami zwalczania nieuczciwej konkurencji.

² Zob. jednak art. 10 bis Konwencji paryskiej.

jego ornamentację) użytym w art. 102 p.w.p. W świetle art. 13 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie cudzego produktu polegające na tym, że kopiowana jest **zewnętrzna postać produktu**. Jednakże postać produktu (*design*) chroniona jest w u.z.n.k. nie dlatego, że jest estetycznie trafna, twórcza czy ładna, lecz dlatego, że odgrywa istotną rolę na rynku – przyciąga uwagę odbiorcy. Osoba twórcy i jego twórczy wkład nie stanowi przedmiotu zainteresowania prawa uczciwości konkurencji³.

4. Choć w treści art. 13 u.z.n.k. **nie ma dodatkowego explicite wyrażonego wymogu indywidualności (swoistości) zewnętrznej postaci produktu**, to jest ona kluczowa dla ustalenia przedmiotu i celu ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem. Piśmiennictwo wskazuje, iż chodzi o postać zindywidualizowaną, pozwalającą klientom łączyć produkt z konkretnymi cechami lub identyfikować z konkretnym producentem⁴, „o taki gotowy produkt, który w jakiejś mierze stanowi osiągnięcie przedsiębiorcy, a nie składnik wiedzy powszechnej”⁵. Nie każda więc zewnętrzna postać produktu może być chroniona w prawie uczciwości konkurencji, lecz taka, która ma znaczenie w rywalizacji rynkowej – czyni go szczególnym na tle konkurencyjnej oferty rynkowej. Kryterium swoistej, charakterystycznej, indywidualnej zewnętrznej postaci produktu, choć nie zostało sztywno zdefiniowane w przepisach, spełnia funkcje podobne do kryteriów ochrony własności intelektualnej (w szczególności charakteru odróżniającego znaku towarowego i indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego). Chodzi o te cechy konstytuujące zewnętrzną postać produktu, które pozwalają klientom odróżnić produkty na rynku; o dostrzeganą przez odbiorców indywidualność postaci produktu, która może być rezultatem wysiłku twórczego projektanta i/lub intensywnych zabiegów marketingowych.

5. W art. 13 ust. 1 u.z.n.k. **naśladownictwo definiowane jest jako skopiowanie** zewnętrznej postaci produktu za pomocą środków technicznych, co ma dwie podstawowe implikacje dla zakresu zakazu nieuczciwego naśladownictwa. Przede wszystkim w świetle tego rozumienia naśladownictwa może być ono dokonane świadomie (naśladowca musi znać oryginalną postać produktu). Po drugie, przepis nie stanowi podstawy zakazywania komercyjnego wykorzystywania postaci produktu, która jest rezultatem niezależnej pracy (projektanta, przedsiębiorcy, twórcy). Druga konsekwencja tak ujętego naśladownictwa przesądza, iż prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji nie może stanowić podstawy ochrony

dr Anna Tischner

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Autorka szeregu publikacji z tego zakresu, m.in. monografii „Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego”. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą kumulatywnej ochronie wzorów przemysłowych w prawie własności intelektualnej.

Za pracę doktorską na temat „Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na prace naukowe.



inwestycji tylko i wyłącznie przez wzgląd na jej pierwszeństwo w czasie (co jest elementarną zasadą ochrony inwestycji w prawie własności intelektualnej)⁶.

6. Zakaz zawarty w art. 13 u.z.n.k. dotyczy relacji konkurencyjnych pomiędzy przedsiębiorcami (przedsiębiorcą wytwarzającym lub oferującym produkt oryginalny i przedsiębiorcą naśladowującym). Zastanawia jednak, że regulacja art. 13 u.z.n.k. zorientowana jest wyłącznie **produkcyjnie** (zakazując wytwarzania), a nie **rynkowo** (handlowo), co może wręcz rodzić wątpliwości, czy jej hipotezą objęte jest wprowadzanie do obrotu skopiowanego produktu⁷. W mojej ocenie stanowi to poważną wadę tej regulacji, gdyż odrywa ją od zakresu przedmiotowego regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji jako konstytucji uczciwości na rynku. Ograniczenie zakresu tej regulacji wyłącznie do wytwarzania kopii, bez rynkowego znaczenia tych czynów, czyni ją impotentną. Właściwie można twierdzić, że samo wytwarzanie bez zamiaru wprowadzenia do obrotu (zaoferowania na rynku) nie powinno być przedmiotem zakazu art. 13 u.z.n.k., stanowi bowiem dopiero przygotowanie do czynu, który ma rynkowe znaczenie i może wpływać na interesy konkurenta, klientów i ogółu. Wytwarzanie produktów, które są niedozwolonym naśladownictwem, może stanowić dopiero zagrożenie dla interesów przedsiębiorcy wytwarzającego oryginalne produkty. Wytwarzanie produktów w postaci naśladowującej (kopiującej) cechy wzornicze zarejestrowane jako wzór przemysłowy wkracza w prawo

³ Tak A. Lubberger [w:] *Designrecht. Praxishandbuch*, red. H. Eichmann, A. Kur, Baden-Baden 2009, s. 247.

⁴ Tak trafnie z uwzględnieniem dwoistej natury konkurencyjnej swoistości M. Poźniak-Niedzielska, S. Soltysieński, Sz. Gogulski [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 529.

⁵ Tak E. Nowińska, M. du Vall, *Ochrona przed naśladownictwem produktów*, PIPWI UJ 2004, z. 88, s. 207.

⁶ Por. A. Lubberger [w:] *Designrecht. Praxishandbuch*, red. H. Eichmann, A. Kur, s. 248.

⁷ Zob. Ł. Żelechowski, Glosa do wyroku z 14 listopada 2008, V CSK 162/08, PIP 2011, nr 4, s. 125 i n. Zob. wyrok SA w Lublinie z 27 maja 1999 r., I ACa 147/99, OSA 2000, nr 3, poz. 11, w którym sąd przyjął, że pojęcie „działania konkurencyjnego” polega na uczestnictwie w grze rynkowej, której przesłanką jest obecność zarówno samego produktu, jak i jego kopii na rynku w znaczeniu co najmniej „wystawienia na sprzedaż”. Sąd wręcz uzależnił wystąpienie ryzyka konfuzji od tego, czy produkt stał się towarem tzn. czy trafił na rynek i został wystawiony do sprzedaży nabywcom.

wyłączne (prawo własności intelektualnej). Sformułowanie zawarte w art. 13 u.z.n.k. przypomina więc raczej model ochrony własności intelektualnej, co jest biorąc pod uwagę cel tej regulacji błędne i wymaga zmiany.

7. Podstawowe pytanie dotyczy tego, jak na gruncie art. 13 u.z.n.k. rozumieć ryzyko **wprowadzenia w błąd** co do tożsamości producenta lub produktu. Czy jest to pojęcie o identycznym zakresie, jak w prawie znaków towarowych – tzn. sytuacja, „gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązanych”⁸, czy szerszym, obejmującym również ryzyko konfuzji anonimowej, bez odniesienia do konkretnego przedsiębiorcy, niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, iż produkt pochodzi z tego samego (ale niezidentyfikowanego, niezindywidualizowanego) źródła handlowego (od tego samego nieznanego przedsiębiorcy)? Piśmiennictwo wskazuje, że nie jest wymagana imienna znajomość przedsiębiorcy przez modelowego odbiorcę. Wystarczy, jeżeli modelowy konsument przypisuje oba produkty jednemu przedsiębiorcy⁹.

8. Szczególne wątpliwości budzi rozumienie naśladownictwa, które **wprowadza w błąd co do tożsamości produktu**. Tożsamość postaci produktu może być pojmowana jako taka jego swoistość, w której leży samoistna wartość postaci produktu jako narzędzia walki konkurencyjnej, niezależnie od pochodzenia handlowego (np. szczególna atrakcyjność i rozpoznawalność produktu w oczach odbiorców). Piśmiennictwo określa czyn zakazany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. mianem przywłaszczenia tożsamości produktu kopiowanego pochodzącego od innego przedsiębiorcy¹⁰. Do zastosowania zakazu na tak ujętej podstawie wystarcza ryzyko, że towary zostaną pomyłone, bez względu na ich komercyjne źródło. W konsekwencji niemal każde wierne naśladownictwo postaci produktu będzie wywoływało niebezpieczeństwo, iż produkty (oryginalny i naśladowany) będą mylone.

9. Zakaz naśladownictwa wywołującego ryzyko konfuzji co do tożsamości produktu ma wiele cech wspólnych z wzorniczym modelem ochrony. Wydaje się, że ze względu na priorytetowe znaczenie zasady wolności naśladownictwa oraz dostępność pod wieloma względami alternatywnych form ochrony (w szczególności ochrony wzorniczej), postulować należy bardzo ostrożne stosowanie tego zakazu nieuczciwego

naśladownictwa. Może być bowiem wykorzystywany do obchodzenia zasady wolności naśladownictwa i ochrony inwestycji w zakresie przekraczającym potrzeby wolnej konkurencji. Tożsamość postaci produktu jako taka (oderwana od osoby producenta-przedsiębiorcy) jest chroniona w pierwszym rzędzie w reżimie wzorniczym. Nie powinno się deprecjonować tej formy ochrony przez wprowadzanie alternatywnej, uzależnionej od dość płynnych kryteriów i nieograniczonej w czasie ochrony tego rodzaju osiągnięć przedsiębiorcy w prawie uczciwości konkurencji.

Odczytanie tego zakazu w świetle pierwowzoru regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji tj. art. 10 bis ust. 3 pkt 1 Konwencji paryskiej również ukazuje, że nie ma podstaw do ochrony przed tak szeroko ujętą konfuzją. Zgodnie z tym przepisem konwencji zabronione powinny być „wszelkie działania mogące w jakikolwiek sposób spowodować pomyłkę co do przedsiębiorstwa, produktów albo działalności przemysłowej lub handlowej konkurenta”, co wyraźnie łączy ryzyko wprowadzenia w błąd z osobą konkurenta. Ryzyko konfuzji powinno być oceniane na chwilę wprowadzania do obrotu rezultatów naśladownictwa.

10. Odczytuję drugą postać wprowadzenia w błąd w art. 13 ust. 1 *in fine* u.z.n.k. jako zagrożenie dla wolności naśladownictwa. Uważam, że *de lege lata* w konkretnym przypadku opieranie rozstrzygnięcia na tej podstawie prawnej powinno być dokonywane z wielką ostrożnością i przez pryzmat zagrożenia interesów konkretnego przedsiębiorcy (które nie powinny ograniczać się jedynie do dostrzeżenia potrzeby ochrony inwestycji). Szczególnie ostrożnie powinno się odwoływać do tej podstawy odpowiedzialności, gdy miałyby ona prowadzić do przedłużania wygasłej ochrony wzorniczej. *De lege ferenda* uważam, że art. 13 ust. 1 u.z.n.k. powinien zostać znowelizowany przez ujęcie ryzyka konfuzji jako „niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd co do handlowego (komercyjnego) pochodzenia produktu”. Istnieją podstawy, by tak ujęty zakaz naśladownictwa rozpatrywać w kategorii sprzeczności z prawem UE¹¹.

II. Pasożytnicze wykorzystanie cudzej renomy

1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może również wyjątkowo stanowić podstawę ochrony przed wykorzystaniem cudzej renomy w związku z naśladownictwem postaci produktu. Czyn, który nie kwalifikuje się jako nieuczciwe naśladownictwo zakazane w art. 13 u.z.n.k., może być rozpatrywany jako wykorzystanie **cudzej renomy**, piętnowane jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami na gruncie art. 3 u.z.n.k. Bardzo istotne jest jednak wyznaczenie ram dla

⁸ Tak m.in. w wyroku ETS z 22 czerwca 1999 r., C-342/97 (Lloyd), ECR 1999, s. I-3819, pkt 17, w tłumaczeniu na jęz. polski opublikowane [w:] R. Skubisz (red.), *Własność przemysłowa*, s. 159.

⁹ A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitzer, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG*, München 2010, s. 405.

¹⁰ Tak temat J. Sroczyński, M. Mioduszeński [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011, s. 361. Zob. wyrok SA w Katowicach z 13 lutego 2008 r. (V ACa 256/07, LEX nr 519350), w którym wskazano, że wystarcza „taki sposób podobieństwa, by – jak się obecnie przyjmuje – uważny klient na podstawie ogólnego wrażenia nie był w stanie odróżnić obu produktów”.

¹¹ Kwestię zgodności zakazu naśladownictwa określonego w art. 13 u.z.n.k. z prawem UE omawiam w pracy *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej* [w przygotowaniu].

ochrony tego rodzaju interesów przedsiębiorcy na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Niestety wiele wypowiedzi sądów ogranicza się jedynie do wskazania tej podstawy odpowiedzialności, jako alternatywy dla zakazu nieuczciwego naśladownictwa, jednakże bez wnikliwszej analizy czynników nieuczciwości w konkretnym przypadku.

2. Kwestia wykorzystania interesów związanych z renomą uregulowana jest przede wszystkim w przepisach dotyczących naruszeń znaków renomowanych (zawartych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.). Celem zakazu naśladownictwa, które nieuczciwie wykorzystuje cudzą renomę, wywodzonego z klauzuli generalnej, jest ochrona interesów przedsiębiorcy, który tę renomę wypracował (dobrego imienia, wyobrażeń o produkcie, jego cechach, jakości). Renoma produktu stanowi rezultat nakładów przedsiębiorcy w jakość i reklamę produktów, inwestycji przedsiębiorcy w trwały pozytywny wizerunek, które różnią się od inwestycji *sensu stricto* niezbędnych do tego, by produkt mógł być komercjalizowany.

3. Wobec braku w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możliwie precyzyjnych kryteriów pozwalających na stwierdzenie, iż nastąpiło nieuczciwe wykorzystanie cudzej renomy, pomocne mogą okazać się kryteria normatywne wypracowane na użytek ochrony renomowanych znaków towarowych. W istocie bowiem ochrona znaków renomowanych ewoluowała z prawa uczciwości konkurencji, co też wskazuje na pokrewieństwo (tożsamość) jej uzasadnienia. Wydaje się, że z tego względu zasady oraz metodologia ustalone w przepisach i wypracowane w orzecznictwie w odniesieniu do znaków towarowych renomowanych powinny mieć równoległe zastosowanie do innych przypadków wykorzystania renomy rozpatrywanych na gruncie klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.).

4. Wykorzystanie renomy zakłada przejęcie pozytywnych wyobrażeń (ang. *image transfer*) przez naśladowcę na inny produkt, co nie musi jednocześnie oznaczać wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia produktu. Nie chodzi więc o wykorzystanie cudzego wkładu (inwestycji) w stworzenie postaci produktu, lecz raczej inwestycji w wytworzenie pozytywnych skojarzeń związanych z tym produktem (to stanowi przedmiot przejęcia). Przejęcie może nastąpić przez nawiązanie przez naśladowcę do renomowanego produktu, co skutkuje w odbiorze klientów przeniesieniem wyobrażeń na produkt naśladowcy (wystarczy myślowe skojarzenie).



Jagoda Sycz, Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu (2013 r.)

Skutkiem przyjęcia może być **osłabienie** dobrego imienia (pozytywnych wyobrażeń o produkcie), co ma miejsce wówczas, gdy produkty naśladowcze są gorszej jakości, aniżeli produkty oryginalne. Skutkiem wykorzystania renomy może być osłabienie konkurencyjnej indywidualności postaci produktu.

5. W polskiej regulacji zwalczania nieuczciwego naśladownictwa postaci produktów nie ma miejsca na bezpośrednią ochronę przed wykorzystaniem cudzych nakładów pracy (inwestycji) poprzez skopiowanie postaci produktu bez stwierdzenia dodatkowych okoliczności/czynników/cech nieuczciwości tego działania (ryzyka konfuzji)¹², co lokuje rozwiązanie polskie w grupie zorientowanych prokonkurencyjnie i wolnościowo¹³. Odwołanie do klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.) może mieć miejsce wówczas, gdy przedstawione zostaną inne (poza ryzykiem konfuzji) istotne z punktu widzenia prawa konkurencji zarzuty przesądzające o naganności naśladownictwa i jego sprzeczności z dobrymi obyczajami¹⁴. Ze względu na szczególne uregulowanie deliktu nieuczciwego naśladownictwa postaci produktu trafne są postulaty, by konstruowanie podstaw ochrony w oparciu o klauzulę generalną dokonywane było z należytą

¹² Taki szerszy przedmiotowy zakres ochrony przewidują m.in. system francuski i szwajcarski.

¹³ Zob. anglo-amerykańskie podejście do tej problematyki. Szeroko na ten temat M. Pożniak-Niedzielska, S. Soltysieński, Sz. Gogulski [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, s. 519-521.

¹⁴ Tak wyrok SN z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00 OSNC 2003, nr 5, poz. 73 z glosą aprob. M. Kępińskiego.

ostrożnością¹⁵. Ochrona przed wykorzystaniem renomy produktu w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji nie powinna wychodzić poza granice tego, co jest niezbędne do zapobiegania zakłóceniom konkurencji. Ochrona renomy związanej z postacią produktu niezwiązana ze skutkami dla konkurencji jest zbyt daleko idąca¹⁶. Orzekanie na podstawie art. 3 u.z.n.k. powinno uwzględniać w szczególności oceny z punktu widzenia zasad ochrony praw własności intelektualnej, gdyż w przeciwnym razie może dojść do obejścia pryncypiów tego systemu.

III. Relacje ochrony w u.z.n.k. i ochrony w prawie własności intelektualnej

1. Relacje między ochroną w prawie własności intelektualnej i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji¹⁷ należą do zagadnień o najwyższym stopniu skomplikowania, których rozstrzygnięcie wymaga uwzględnienia szeregu zjawisk i zależności systemowych. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem ustalona w u.z.n.k. pozostaje w silnych związkach z ochroną postaci produktu w reżimie wzorniczym, prawnie autorskim, a także znakowym. Z tego względu sięganie do regulacji uczciwości konkurencji w celu uzyskania ochrony przed naśladownictwem zmusza do rozstrzygnięcia szeregu kwestii elementarnych, konstrukcyjnych i systemowych. W praktyce nie poddane limitom, liberalne stosowanie regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji podważa granice ochrony oraz w konsekwencji równowagę w systemie ochrony własności intelektualnej, co może rodzić antykonkurencyjne skutki¹⁸.

2. W ujęciu uproszczonym patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych a także prawo autorskie chronią przed naśladownictwem pewne osiągnięcia i związane z nimi inwestycje. Dodatkowo, ochrona przed ryzykiem konfuzji jest zasadniczym celem ochrony w reżimie znaków towarowych. Istotą ochrony przed nieuczciwą konkurencją piśmiennictwo ujmuje następująco: „w u.z.n.k. chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i nie-

uczciwym, a nie o ochronę osiągnięcia jako takiego”¹⁹. Rozróżnienie celów obu modeli ochrony w praktyce nie jest jednak proste. Choć celem zwalczania naśladownictwa na gruncie u.z.n.k. jest eliminowanie nieuczciwych działań na rynku, to nie można całkowicie zaprzeczyć temu, iż u.z.n.k. w praktyce pośrednio służy ochronie inwestycji, rezultatów wysiłku przedsiębiorców²⁰.

3. W przypadku naśladownictwa postaci produktów granica między ochroną inwestycji a ochroną przed nieuczciwością jest bardzo płynna, zaś regulacja uczciwości konkurencji wykorzystywana jest do ochrony interesów gospodarczych w formie bardzo zbliżonej do modelu własnościowego (zmierza do utrzymania wyłączności względem pewnych osiągnięć, ochrony przez wzgląd na dokonaną inwestycję). U podstaw ochrony rezultatów inwestycji, zapewnianej w prawie własności intelektualnej, leżą – podobnie jak w prawie uczciwości konkurencji – kwestie konkurencyjne, przy czym w prawie własności intelektualnej ocena oddziaływania tej ochrony na rynek ma wymiar normatywny, tzn. została uwzględniona przy ustalaniu kryteriów ochrony. W perspektywie regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej powinien znajdować się również cel w postaci zaspokajania potrzeb konsumentów na najkorzystniejszych warunkach²¹. Natomiast w prawie uczciwości konkurencji ocena oddziaływania konkretnego czynu na rynek stanowi immanentny element kwalifikacji prawnej każdego stanu faktycznego. Nie zmienia to jednak faktu, iż obie dziedziny pozostają w silnych związkach z konkurencją i rynkiem.

4. Sytuacja ta prowokuje do elementarnych pytań: (1) o uzasadnienie ochrony prawami własności intelektualnej, skoro podobny cel można osiągnąć z pomocą mniej wymagających instrumentów prawnych i bez ograniczenia czasowego ochrony; (2) o relacje między tymi modelami ochrony (własnościowym i deliktowym) oraz (3) o wpływ tej ochrony na zakres domeny publicznej (wolności publicznej) oraz znaczenie zasady swobody działalności gospodarczej.

5. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem przewidziana w u.z.n.k. musi być postrzegana w perspektywie zasady naczelnej, jaką jest **wolność naśladownictwa**. Zgodnie z nią w braku ochrony prawami własności intelektualnej²² oraz poza granicami ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem, wynikającej z regulacji uczciwości konkurencji, kopiowanie postaci produktów jest dozwolone. Innymi słowy prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji nie powinno sięgać tam, gdzie prawo własności

¹⁵ Tak M. Poźniak-Niedzielska, S. Soltysieński, Sz. Gogulski [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 521. Zob. też wyrok SN z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73 (z głosą aprob. M. Kępińskiego, OSP 2003, nr 4, s. 54).

¹⁶ Por. R. Hilty, *The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces* [w:] *Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe?*, red. R. Hilty, F. Henning-Bodewig, Berlin 2007, s. 33.

¹⁷ Skomplikowane są również relacje w samym prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji (tzn. między podstawami ochrony interesów związanych z postacią produktów w ramach prawa uczciwości konkurencji), tj. art. 13 u.z.n.k. oraz art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3), art. 5 ust. 3 pkt 1) i art. 7 pkt 13 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

¹⁸ Tak A. Ohly, *Areas of Overlap between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int. 2007, z. 8-9, s. 707.

¹⁹ E. Traple, *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, z. 77, s. 16.

²⁰ Tak m.in. w piśmiennictwie niem. A. Ohly, [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitzer, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG*, s. 383.

²¹ Por. D. Miąsik, *Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2012, s. 68.

²² W tym sensie stanowi ona emanację wolności (domeny) publicznej.



Julian Kotyszko, Zaspół Szkół Plastycznych w Gdyni (2013 r.)

intelektualnej wyraźnie przewiduje sferę wolności²³. Już bowiem przy ustalaniu zakresu i treści ochrony prawami własności intelektualnej, a więc i sfery wolności (domeny publicznej), doszło do wyważenia między różnymi grupami interesów – uprawnionego, konkurentów oraz ogółu. W tym sensie interes ogólny (publiczny) stanowi również czynnik wyznaczający zakres ochrony w prawie uczciwości konkurencji. Trzeba bowiem pamiętać, że „prawa własności intelektualnej przez swe ograniczenie czasowe stanowią wyraz kompromisu pomiędzy antypodami konkurencji opartej na imitacji i konkurencji bazującej na innowacji”²⁴.

6. Regulacja zajmująca się uczciwością konkurencji zakazuje nieuczciwych zachowań na rynku, bez jednoczesnego przyznawania uczestnikom rynku praw wyłącznych. Niezależnie jednak od tej podstawowej różnicy konstrukcyjnej, nie można zaprzeczyć, iż istnieje sfera, w której zakresy praw własności intelektualnej i ochrony przed nieuczciwością

na rynku pokrywają się, co może prowadzić do ochrony kumulatywnej. Sytuacji tej nie można wyłączyć przez odwołanie się do innych celów obu typów regulacji (tj. przewidujących ochronę szczególną własności intelektualnej i ochronę przed nieuczciwymi działaniami na rynku)²⁵, gdyż już na poziomie celów można zauważyć zbieżność. Teoretyczny rozdział zakresów ochrony poszczególnych ustaw w oparciu o różne interesy chronione nimi, w praktyce nie jest tak przejrzysty²⁶. Zdaniem A. Ohly „harmonia ocen pomiędzy poszczególnymi dziedzinami własności intelektualnej i prawem uczciwości konkurencji może być tylko wówczas osiągnięta, kiedy zostaną precyzyjnie określone interesy chronione w poszczególnych reżimach”²⁷. Jednocześnie autor wyraża pogląd, iż „fikcja różnic w istocie między ochroną prawami własności intelektualnej i konkurencyjną ochroną inwestycji jest dogmatycznie nieuczciwa i kontraproduktywna”²⁸. Autor postuluje, by ze względu na w istocie podobną ochronę oferowaną w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, na relacje między prawem własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji patrzeć przez pryzmat zasady subsydiarności²⁹. Pogląd o ich całkowitej niezależności i w konsekwencji kumulatywnej dostępności mógłby doprowadzić do obchodzenia z zastosowaniem prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji granic, wyłączeń, ograniczeń przewidzianych w reżimach szczegółowych własności intelektualnej jako rezultat wyważenia rozmaitych interesów oraz względów konkurencyjnych i rynkowych.

7. Zakres ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem nie jest tak wyraźnie sprecyzowany, jak zakres przedmiotowy ochrony prawami własności intelektualnej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może stanowić podstawę dla

²⁵ Niestety jest to punkt wyjścia szeregu orzeczeń.

²⁶ Zob. wyrok SN z 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, LEX nr 176100: „Celem zakazu nieuczciwej konkurencji jest eliminacja wszelkich działań mogących w jakikolwiek sposób powodować pomyłki co do przedsiębiorcy lub jego wyrobu, albo wprowadzać w błąd przez używanie fałszywych oznaczeń, a także podawanie innych danych. Nie może on zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znak towarowy itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych przepisów. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwałby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, zajmującym się taką samą lub zbliżoną działalnością gospodarczą. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regulach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji (wyrok SN 11 lipca 2002 r., I KKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73).”

²⁷ A. Ohly, *Areas of Overlap between Trade Mark Rights...*, s. 736.

²⁸ A. Ohly, *Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?*, [w:] *Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, (red.) A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, P. Götting, M. Haedicke, M. Lehmann, München 2005, s. 112 (tłumaczenie własne).

²⁹ Tamże.

²³ Tak A. Ohly, *Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?* [w:] A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, P. Götting, M. Haedicke, M. Lehmann (red.), *Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, Beck, München 2005, s. 112.

²⁴ Tak H.-J. Götting [w:] H.-J. Götting, A. Nordemann, *UWG Handkommentar*, Baden-Baden 2013, s. 99.

ochrony osiągnięć i inwestycji przedsiębiorcy, jednakże jej interpretacja skutkująca taką ochroną powinna być dokonywana z wielką ostrożnością i z uwzględnieniem kontekstu systemowego. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją nie może być wygodnym substytutem ochrony prawami szczególnymi, gdyż osłabia to znaczenie regulacji szczególnych z zakresu własności intelektualnej³⁰. Relacje między ochroną przed nieuczciwym naśladownictwem i ochroną własności intelektualnej muszą być rozstrzygane w perspektywie zależności systemowych między obu dziedzinami.

8. Biorąc pod uwagę wcześniej nakreślone relacje między celami ochrony własności intelektualnej i uczciwości konkurencji na rynku, ocena czy są podstawy do zastosowania zakazu nieuczciwego naśladownictwa powinna być w każdym przypadku prowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony w prawie własności intelektualnej (również wówczas, gdy ochrona tego rodzaju nie jest w konkretnym przypadku dochodzona). Oceny oderwane od zasad i celów ochrony w prawie własności intelektualnej mogą być bowiem zbyt pochopne³¹.

9. W szczególności w odniesieniu do aspektu wzorniczego postaci produktów może dojść do kumulacji podstaw ochrony, co uzasadnia dwa elementarne pytania³². Po pierwsze, czy naruszenie prawa własności intelektualnej uprawnia do jednoczesnego występowania z roszczeniami z tytułu nieuczciwej konkurencji? Po drugie, w jakim zakresie regulacje uczciwości konkurencji mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie ochrony praw własności intelektualnej?

10. Zasadniczo, jeżeli naśladownictwo postaci produktu narusza prawo własności intelektualnej, to ta podstawa sankcjonowania naśladownictwa ma priorytet w zastosowaniu, mimo iż czyn ten może być jednocześnie kwalifikowany jako nieuczciwe naśladownictwo w rozumieniu art. 13 u.z.n.k.³³. Uzasadnieniem dla poszukiwania ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem w u.z.n.k. może być w takim przypadku jedynie istnienie okoliczności, interesów, które nie są uwzględnione w zakresie ochrony prawem własności intelektualnej. Zawsze jednak konieczna jest analiza czy pominięcie tych interesów w kształcie ochrony w prawie własności intelektualnej nie jest celowe.

³⁰ A. Kur, *Der wettbewerbliche Leistungsschutz. Gedanken zum wettbewerbsrechtlichen Schutz von Formgebungen, bekannten Marken und „Characters“*, GRUR 1990, z. 1, s. 15.

³¹ Zob. m.in. A. Kur, *Der wettbewerbliche Leistungsschutz...*, s. 1; A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG*, s. 387.

³² Stawia je A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG*, s. 149.

³³ E. Traple określa stosunek ochrony instytucjonalnej z u.z.n.k. i ochrony prawami własności intelektualnej od strony negatywnej jako taki, który nie jest stosunkiem wykluczania się (zob. E. Traple, *Stosunek czynu nieuczciwego...*, s. 26), zauważając jednocześnie, że istnienie ochrony prawami wyłącznymi czyni często zbytecznym odwoływanie się do u.z.n.k.

11. Regulacja zwalczania nieuczciwej konkurencji traktowana bywa również, jak „koło ratunkowe”, gdy odmówiono ochrony w prawie własności intelektualnej lub ochrona nie może być dochodzona ze względu na upływ czasu. Nie ma podstaw do stosowania u.z.n.k. na zasadzie analogii do przypadków, które nie są uregulowane w prawie własności intelektualnej. Brak regulacji w prawie własności intelektualnej nie oznacza, że w związku z tym zagadnieniem jest luka uprawniająca do analogicznego zastosowania u.z.n.k.. Stanowi on zwykle wyraz pozytywnej decyzji o braku ochrony.

12. Piśmiennictwo wskazuje, że w takich przypadkach ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może być przyznana tylko ze względu na takie przyczyny, których nie uwzględniono w dostatecznym zakresie w regulacji ochrony własności intelektualnej³⁴. Namnożenie podstaw ochrony wzornictwa przemysłowego (ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, prawem do wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego oraz prawem autorskim) rodzi pytanie o utrzymywanie się uzasadnienia ochrony przed nieuczciwą konkurencją w przypadku, gdy ochrona ta ewoluowała i zyskała autonomię (czego przykładem jest choćby ochrona wspólnotowych wzorów niezarejestrowanych). Czy w takich przypadkach, przez wzgląd na jej tautologię, ochrona przed nieuczciwą konkurencją nie jest zbędna? Czy można odmówić stosowania tej podstawy prawnej ochrony interesów ze względu na odciążenie regulacji uczciwej konkurencji wprowadzeniem szczególnej podstawy ochrony?

13. Przy ocenie czy w konkretnym przypadku są podstawy do zastosowania regulacji dotyczącej nieuczciwego naśladownictwa należy uwzględnić fakt, że reżim wzorniczy oferuje dwie formy ochrony (prawem z rejestracji i bez wymogu rejestracji). Upływ 3-letniego okresu ochrony, a także brak decyzji o rejestracji powodują, że podstawy, by chronić określoną postać produktu, która jest atrakcyjna dla odbiorców z powołaniem na art. 13 u.z.n.k., są słabsze. Po upływie tego okresu wyjątkowo możliwe jest odwołanie się do ochrony na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji, jeżeli spełnione zostały przesłanki ochrony na gruncie tej regulacji. W konkretnym przypadku analiza czy są one spełnione powinna być przeprowadzona szczegółowo i uwzględniać również cele ochrony prawem do wzoru. Upływ okresu ochrony prawem własności intelektualnej może bowiem stanowić w konkretnym przypadku czynnik przesądzający o braku podstaw do zakazywania naśladownictwa na gruncie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym razie u.z.n.k. może być podstawą do podważania sensu ochrony prawami własności przemysłowej.

³⁴ Tak A. Ohly [w:] H. Piper, A. Ohly, O. Sosnitza, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: UWG*, s. 389.

„W inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego”

– uwagi na temat wykładni art. 303 pwp

dr Krzysztof Felchner
Uniwersytet Jagielloński

W kwietniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 115 ust. 3 pr. aut¹. Przepis ten stanowi, że *„Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”*.

Rzecznik zarzucił powołanemu przepisowi, że poprzez użycie nieprecyzyjnego sformułowania „w inny sposób (...) narusza”, godzi on w zasadę określoności czynu zabronionego, a przez to w funkcję gwarancyjną prawa karnego. Na poparcie wniosku przytoczył ponadto poglądy wyrażone wielokrotnie w literaturze przedmiotu². W ocenie autora można się spodziewać, że Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność art. 115 ust. 3 pr. aut. z Konstytucją.

Sprawa ta może być przyczynkiem do rozważań w przedmiocie podobnego sformułowania zawartego w art. 303 pwp³. Kwestia ta była już co prawda omawiana w literaturze przedmiotu, w ocenie autora temat nie został jednak wyczerpany. Jednocześnie jest to kwestia o ogromnym znaczeniu praktycznym.

Zatem, powołany artykuł stanowi, że *„Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu*

wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Problem interpretacyjny zwrotu „w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego” polega na sprecyzowaniu, o jakie inne prawa chodzi, w szczególności, czy chodzi o sam patent (a także prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego).

Przegląd poglądów wyrażonych w tym przedmiocie w literaturze prowadzi do wniosku,

¹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), dalej pr. aut.

² Wniosek RPO z dnia 14 kwietnia 2013 r., <http://www.sprawygeneralne.brpo.gov.pl/pdf/2013/04/729135/1714368.pdf>.

³ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej pwp.

dr Krzysztof Felchner

Adiunkt w Zakładzie Prawa Autorskiego Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego, ochrony prawnej odmian roślin, znaków towarowych); radca prawny w OIRP w Krakowie (odbył aplikację radcowską i w 2012 r. złożył egzamin radcowski). Za pracę doktorską „Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego” otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na prace naukowe.



że problem ten budzi pewne wątpliwości i jest rozstrzygany niejednolicie.

Zdaniem E. Czarny-Drożdżejko art. 303 pwp pozostawia poza zakresem ochrony prawo z patentu, co zdaniem autorki jest nieuzasadnione w porównaniu z ochroną karną wynikającą z przepisów prawa autorskiego⁴. Przypomnieć trzeba, że nawet pominięty wspomniany, kontrowersyjny przepis art. 115 ust. 3 pr. aut., przepisy karne zawarte w tej ustawie szeroko penalizują naruszenie autorskich praw majątkowych – przykładowo art. 116 pr. aut. penalizuje rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia. Cytowana autorka

przypisuje sobie autorstwo cudzego projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tej samej karze podlega, kto w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego. Autor ten uznaje, że naruszenie patentu (i jak należy rozumieć także prawa ochronnego na wzór użytkowy) nie podlega ochronie na płaszczyźnie karnoprawnej. W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego, to jest art. 128 upw⁸, doszło zatem do dekryminalizacji naruszenia patentu⁹. I on krytykuje zastosowanie zwrotu „w inny sposób narusza”¹⁰. Z. Siwik trafnie dostrzega

Nielegalne korzystanie z dóbr niematerialnych jest w prawie polskim co do zasady penalizowane

uważa, że art. 303 pwp w zakresie pojęcia „praw twórcy” odsyła do art. 8 pwp. Przepis ten obejmuje zaś prawa do uzyskania praw (prawo do uzyskania patentu, prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy itd.), nie zaś same te prawa⁵. Szerza interpretacja pojęcia praw twórcy byłaby, w jej ocenie, sprzeczna z zasadami wykładni przepisów prawa karnego⁶. Podobne stanowisko zajmuje Z. Siwik, komentując brzmienie poprzednika art. 303 pwp, a mianowicie art. 121 uw⁷. Przepis ten stanowił, że „Kto

także niekonsekwencję ustawodawcy, który w art. 123 uw penalizuje naruszenie prawa do uzyskania patentu, dekryminalizując naruszenie samego patentu¹¹. M. du Vall również stwierdza, że w świetle art. 303 pwp naruszenie patentu nie stanowi przestępstwa¹². Z. Mikłasiński w podanych przykładach zastosowania art. 303 pwp odwołuje

się do art. 8 pwp¹³. D. Kuberski stwierdza, że zakaz piractwa w przepisach karnych pwp ograniczony jest do podrobienia znaków towarowych¹⁴.

S. Tosza i W. Wróbel komentując art. 303 pwp zajmują natomiast stanowisko, że przez inne naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego należy rozumieć także naruszenie praw przysługujących twórcy już po uzyskaniu patentu – w szczególności naruszenie zakazu korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy bez zgody uprawnionego, wyrażony w art. 66 ust. 1 pwp¹⁵. Autorzy ci jednak nie odnoszą się do poglądów przeciwnych, zaprezentowanych powyżej.

J. Raglewski również nie odnosi się wyraźnie do wskazanej kontrowersji. Autor ten wskazuje jednak, że spenalizowany w art. 303 pwp czyn sprowadza się do naruszenia praw twórcy projektu wynalazczego wymienionych w art. 8 pwp¹⁶. Odnośnie do znamienia „w inny sposób narusza prawa twórcy” podaje on natomiast przykłady doprowadzenia do utraty przez wynalazek cechy nowości, uchybień w płatności wynagrodzenia. W innym miejscu (odnosząc się

⁴ E. Czarny-Drożdżejko, *Przestępstwa w prawie własności przemysłowej*, Prokuratura i Prawo 1/2001, s. 87

⁵ E. Czarny-Drożdżejko, *op. cit.*, s. 88.

⁶ E. Czarny-Drożdżejko, *op. cit.*, s. 89, 90.

⁷ Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.), dalej uw.

⁸ Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), dalej upw.

⁹ Z. Siwik, *Kryminologiczne i karnoprawne uwagi krytyczne o przestępstwach i wykroczeniach z ustawy o wynalazczości* [w:] *Prawo pracy wynalazczej. Materiały z XV Zimowej Szkoły Prawa Pracy*, Karpacz, marzec 1988, Wrocław 1988, s. 174, 176.

¹⁰ Z. Siwik, *op. cit.*, s. 178.

¹¹ Z. Siwik, *op. cit.*, s. 188.

¹² M. du Vall [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 238.

¹³ Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 326.

¹⁴ D. Kuberski, *Porównanie zakresu ochrony karnoprawnej praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej* [w:] A. Adamczak (red.), *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej*, z. 33, Kielce 2009, s. 68.

¹⁵ S. Tosza, W. Wróbel [w:] P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 1228.

¹⁶ J. Raglewski, *Lex Komentarz*, teza 13.

¹⁷ J. Raglewski, *op. cit.*, teza 28.

je się twierdzić R. Zawłocki, który podkreśla kilkakrotnie, że zakres ochrony karnoprawnej wyznaczają uprawnienia twórcy wyliczone w art. 8 pwp¹⁸. Jednak pewne uwagi tego autora, m.in. podanie braku wypłaty opłaty licencyjnej jako przykładu zachowania karalnego, wskazanie, że sprawcą przestępstwa jest przedsiębiorca, który nie uzyskał praw do użytkowania projektu wynalazczego mogą jednak pośrednio sugerować, że dopuszcza on stosowanie przepisu art. 303 także do naruszenia patentu¹⁹.

Warto pogłębić zatem tę problematykę, analizując art. 303 pwp w kontekście pozostałych przepisów karnych pwp oraz przepisów karnych innych ustaw z zakresu prawa własności intelektualnej, a także w perspektywie historycznej i prawnoporównawczej.

Zatem, badając bliżej systematykę przepisów karnych pwp i zachodzące pomiędzy nimi relacje, sformułować można następujące wnioski.

Przy wykładni użytego w art. 303 ust. 1 pwp pojęcia „w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego” uwzględnić należy także typ kwalifikowany z ust. 2 tego przepisu. Znamieniem tego typu jest cel osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Gdyby przyjąć, że art. 303 pwp obejmuje naruszenie patentu, konstrukcja typu kwalifikowanego wydaje się być superfluum. Skoro bowiem zakres patentu, zgodnie z art. 63 pwp, obejmuje korzystanie z wynalazku z celu zarobkowym lub zawodowym, to naruszenie patentu z reguły wiąże się z osiągnięciem korzyści majątkowej. Zresztą, sam plagiat wynalazczy jako taki z reguły będzie miał na celu osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej. Przy wykładni użytego w art. 303 pwp pojęcia „w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego” uwzględnić należy nadto brzmienie art. 304 pwp, który penalizuje zgłoszenie do ochrony cudzego wynalazku na swoją rzecz lub ujawnienie cudzego wynalazku w sposób uniemożliwiający uzyskanie patentu. Jest to więc naruszenie prawa twórcy projektu wynalazczego do uzyskania patentu, wymienionego

w art. 8 ust. 1 pkt. 3 pwp. W ten sposób zakres pojęcia „w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego” ograniczałby się właściwie tylko do prawa do uzyskania wynagrodzenia. Pojawia się zatem pytanie, czy rzeczywiście ustawodawca nie zdecydował się explicite spenalizować naruszenia prawa do wynagrodzenia, lecz posłużył się cytowaną frazą; czy może w takim razie frazę tę wyklądać szerzej, obejmując nią także naruszenie samego patentu. Dalej wskazać należy na przepis art. 306 pwp, dotyczący przypadku. Zauważyć trzeba, że odsyła on jedynie do art. 305 pwp, dotyczącego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Nie odsyła on natomiast do art. 303 pwp. Gdyby przyjąć, że art. 303 pwp nie obejmuje naruszenia patentu, rozwiązanie takie należy uznać za logiczne. Zasadniczo naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego z art. 8 pwp nie wymaga użycia materiałów (narzędzi, środków technicznych), w odróżnieniu do naruszenia patentu. Dodać można, że w pr. aut. przepadek uregulowany w art. 121 dotyczy właściwie wszystkich penalizowanych form nielegalnego korzystania z utworu. Wreszcie wskazać należy na art. 307 i 308 pwp. Przewidują one penalizację, jako wykroczeń, posługiwania się

oznaczeniami mogącymi wywoływać mylne mniemanie, że dany przedmiot korzysta z ochrony patentem lub prawem ochronnym na znak towarowy. Gdyby przyjąć, że art. 303 pwp nie obejmuje naruszenia patentu, trzeba konsekwentnie stwierdzić, że nielegalne korzystanie z cudzego wynalazku nie jest penalizowane, natomiast korzystanie z własnego nawet wynalazku, nieopatentowanego lecz z oznaczeniem wskazującym na uzyskanie patentu, jest penalizowane jako wykroczenie. Sytuacja taka jest nieco kuriozalna, bowiem szkodliwość społeczna pierwszego z wymienionych czynów jest większa niż tego drugiego. Wskazać można jeszcze na art. 309 pwp, przewidujący specyficzną

subsidiarną odpowiedzialność kierownika jednostki organizacyjnej za przestępstwa i wykroczenia z pwp. Przepisowi temu trudno przydać znaczenie decydujące dla rozwiązania omawianego problemu. Wydaje się, że może on znaleźć zastosowanie w zakresie art. 303 pwp, do którego odsyła, niezależnie od przyjęcia, czy przepis ten obejmuje naruszenie patentu czy też nie. Odnosząc się wreszcie do art. 310 pwp, przewidującego tryb ścigania na wniosek pokrzywdzonego stwierdzić należy, że rozwiązanie takie przypomina rozwiązanie przewidziane w art. 122 pr. aut. Przestępstwo z art. 37 uopor²⁰ oraz wykroczenie z art. 12 uobd²¹ ścigane jest jednak z urzędu. Gdyby zatem przyjąć, że art. 303 pwp obejmuje naruszenie patentu, tryb ścigania na wniosek zasadniczo koresponduje z typowymi rozwiązaniami w przepisach karnych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Urszula Janowska, ASP Warszawa (2009 r.)

Wreszcie warto przeprowadzić porównanie sankcji występujących w przepisach dotyczących karnoprawnej ochrony innych dóbr niematerialnych chronionych prawem własności intelektualnej. Na płaszczyźnie samej pwp, karnoprawną ochronę prawa ochronnego na znak towarowy przewiduje zatem art. 305 pwp. Jeśli chodzi o pozostałe akty prawne, to pr. aut. przewiduje w art. 115 ust. 1 i 2 odpowiedzialność karną za przywłaszczenie autorstwa lub wprowa-

²⁰ Ustawa z dnia 23 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300), dalej uopor.

²¹ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), dalej uobd.

¹⁸ R. Zawłocki, *Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz*, Warszawa 2003, s. 212, 213, 215.

¹⁹ R. Zawłocki, *op. cit.*, s. 214, 216.

dzenie w błąd co do autorstwa. W dalszych przepisach, tj. art. 116-118, przewiduje odpowiedzialność karą za naruszenie autorskich praw majątkowych. Niniejszy artykuł nie dotyczy odpowiedzialności karnej za naruszenie autorskich praw majątkowych, dlatego w tym miejscu należy tylko zasygnalizować, że choć pozornie wydawać się może, że odpowiedzialność ta dotyczy tylko szczególnych, kazuistycznie wyodrębnionych przypadków, to bliższa analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że zakres penalizacji jest bardzo szeroki. Przede wszystkim bowiem, zgodnie z art. 116 pr. aut. obejmuje ona rozpowszechnianie utworu (i większości przedmiotów praw pokrewnych). Definicja rozpowszechniania utworu wynikająca z art. 6 ust.1 pkt.3 i pośrednio także z art.50 ust.1 i 2 stanowi zaś kategorię zbiorczą dla wielu postaci korzystania z utworu. Nadto, zgodnie z art. 117 pr. aut., karalne jest także samo utrwalenie lub zwielokrotnienie utworu (i większości przedmiotów praw pokrewnych), jeśli ma na celu ich rozpowszechnianie. Zgodnie z art. 12 uobd nielegalne pobieranie lub

lub zewnętrznej postaci produktu nie jest wykluczona (w tym ostatnim przypadku możemy mieć do czynienia w szczególności z wzorem użytkowym lub przemysłowym). Powyższa analiza pozwala sformułować ogólny wniosek, że nielegalne korzystanie z dóbr niematerialnych jest w prawie polskim co do zasady penalizowane. Warto przyrzeć się także bliżej wymiarowi sankcji za naruszenie praw do poszczególnych dóbr niematerialnych. Omawiany art. 303 pwp przewiduje jako najsurowszą sankcję, karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku, w typie kwalifikowanym zaś do lat 2. Art. 305 pwp, dotyczący znaku towarowego, przewiduje, w zależności od typu przestępstwa, jako najsurowszą sankcję grzywnę, karę pozbawienia wolności do lat 2 oraz karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Najsurowsze sankcje w powołanych art. 115-117 pr. aut. kształtują się od kary pozbawienia wolności do roku, poprzez karę pozbawienia wolności do lat 2 lub lat 3, do kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Jak wskazano wyżej, uopor przewiduje karę pozbawienia

mu. Takie zaklasyfikowanie tych przestępstw może być pewną wskazówką co do zamiaru ustawodawcy penalizowania naruszenia patentu, ale oczywiście trudno przypisać takiej technice legislacyjnej decydujące znaczenie dla wykładni. Dla porównania, odpowiedzialność za przestępstwa z art. 115-118 [1] pr. aut. wynika z ust. 1 pkt. 11 powołanego przepisu, a przestępstwa te określone są mianem przestępstw „przeciwko własności intelektualnej”.

Jeśli chodzi o kwestię penalizacji naruszenia patentu z perspektywy historyczno-prawnej, to jak już wskazano wyżej, art. 121 uw sformułowany był podobnie niejasno jak art. 303 pwp i wówczas to Z. Siwik uznał tę regulację za dekryminalizację naruszenia patentu. Faktycznie bowiem art. 128 upw przewidywał wyraźnie sankcję karą za naruszenie „prawa wyłączności wynikającego z patentu na wynalazek”, podobnie też przepisy z okresu międzywojennego tj. art. 27 ust. 1 (r)owwzzt²⁴ i art. 24 (u)owwzzt²⁵. Generalnie, rezygnując tutaj ze szczegółowego wyliczenia przepisów szeregu licznych

Problem interpretacyjny zwrotu „w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego” polega na sprecyzowaniu, o jakie inne prawa chodzi, w szczególności czy chodzi o sam patent (a także prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego)

wtórnie wykorzystywanie, całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych jest wykroczeniem zagrożonym grzywną. Powołać należy także art. 36b uopor, zgodnie z którym naruszenie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny jest przestępstwem. Dodać trzeba, że prawo to jest pokrewne patentowi. Ewentualnie, przyjmując szerokie rozumienie pojęcia własności intelektualnej, wspomnieć można także o regulacji uznk²², której art. 23 i 24 przewidują, przy zaistnieniu pewnych znamion, karnoprawną ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zewnętrznej postaci produktu. Kwalifikacja wynalazku jako tajemnicy przedsiębiorstwa

wolności do 1 roku natomiast uobd grzywnę (wymierzaną w postępowaniu w sprawach o wykroczenia). Analiza ta prowadzi do wniosku, że gdyby przyjąć, że naruszenie patentu objęte jest art. 303 pwp, przewidywana wówczas sankcja raczej nie odbiega od sankcji przewidzianych w podobnych przepisach karnych, a właściwie jest nawet nieco niższa. Na marginesie wskazać można dodatkowo, że opz²³ przewiduje odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny określone w art. 303-305 pwp w art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. e, w ramach odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarcze-

ustaw z okresu międzywojennego i PRL dotyczących prawa własności przemysłowej stwierdzić trzeba, że wszystkie one (łącznie z przepisami dotyczącymi topografii układów scalonych, a nawet od pewnego momentu nasieniectwa) przewidywały penalizację naruszeń poszczególnych praw własności przemysłowej. Stan prawny w tym zakresie zmienił się, dopiero z wejściem w życie pwp, która wprowadzając szerokie pojęcie projektu wynalazczego i posługując się nim

²² Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej uznk.

²³ Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 768 ze zm.), dalej opz.

²⁴ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39 poz. 394 ze zm.), dalej (r)owwzzt.

²⁵ Ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych (Dz. U. Nr 31, poz. 306), dalej (u)owwzzt.

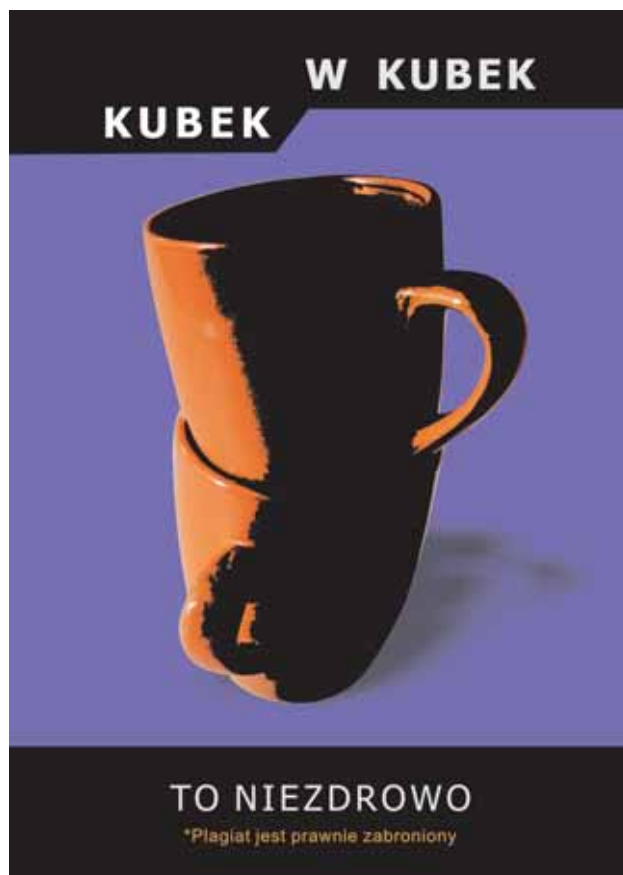
w art. 303 pwp, spowodowała stan niepewności prawnej co do penalizacji naruszenia nie tylko patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy, ale także prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa z rejestracji topografii układu scalonego.

Jeśli chodzi natomiast o perspektywę prawnoporównawczą, to przykładowo wskazać można, że w prawie niemieckim i francuskim naruszenie patentu jest penalizowane, w prawie brytyjskim natomiast nie. Kwestia penalizacji naruszeń patentu wzbudziła kontrowersje także podczas prac nad dyrektywą w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej. Z różnych przyczyn projekt ten został zarzucony, ale przypomnieć trzeba, że o ile w propozycji Komisji dotyczył on wszystkich praw własności intelektualnej, to Parlament Europejski wprowadził poprawki wyłączające z jego zakresu przedmiotowego właśnie patent (a także wzory użytkowe i nowe odmiany roślin)²⁶.

Na koniec wskazać trzeba na zasadniczą różnicę konstrukcyjną pomiędzy ochroną prawnoautorską a patentową. O uzyskaniu patentu decyduje m.in. obiektywna nowość rozwiązania i pierwszeństwo zgłoszenia. Zatem, zakładając sytuację, w której ktoś samodzielnie opracuje rozwiązanie identyczne z wcześniej już opatentowanym, lub chociażby zgłoszonym w tym celu, którego jednak nie znał, to nie mógłby on używać go w zakresie zarobkowym lub zawodowym, narażałby się bowiem na odpowiedzialność cywilną. Przy czym, jeżeli naruszenie patentu byłoby zawinione, a więc naruszciciel dowiedziałby się, że na wymyślone przezeń samodzielnie rozwiązanie udzielony został już patent, ponosiłby on w ramach tej odpowiedzialności także odpowiedzialność odszkodowawczą. W takim wypadku mógłby on ponosić także odpowiedzialność karną za zachowanie zawinione i umyślne. Instytucja użytkownika uprzedniego z art. 71 pwp pozwala jednak w opisanej sytuacji na legalne korzystanie z wynalazku²⁷. Do uzyskania prawa au-

torskiego wystarczy natomiast subiektywna nowość utworu, przyjmuje się możliwość zaistnienia twórczości równoległej²⁸. Zatem, w podobnej, sytuacji, w której ktoś samodzielnie tworzy utwór identyczny z powstałym wcześniej, może swobodnie z niego korzystać, także wówczas, gdy następnie powziął wiedzę o wcześniejszym stworzeniu identycznego utworu przez inną osobę. Nie naraża się przy tym ani na odpowiedzialność cywilną, ani na odpowiedzialność karną. Oczywiście zaistnienie twórczości równoległej trzeba udowodnić, ale jest to właśnie już kwestia dowodowa. W tym sensie prawo patentowe jest nieco „surowsze” aniżeli prawo autorskie (pozycja prawna użytkownika uprzedniego jest, generalnie rzecz ujmując, nieco słabsza niż twórcy równoległego). Stąd może pojawiać się wątpliwość co do penalizacji naruszenia patentu. Przykłady stworzenia całkowicie identycznego wynalazku lub utworu są raczej teoretyczne, jednak należy wziąć pod uwagę odpowiednio także teorię ekwiwalentów oraz instytucję twórczości zależnej,

Reasumując, jako argumenty przemawiające za penalizacją naruszenia patentu wskazać można: polską tradycję legislacyjną w zakresie penalizacji naruszeń zasadniczo wszystkich praw własności intelektualnej, krytyczne wobec obecnej depenalizacji stanowisko nauki prawa (tych autorów, którzy przewidują, że art. 303 pwp przewiduje depenalizację), pewną niekonsekwencję ustawodawcy, który penalizuje naruszenie prawa do uzyskania patentu i stworzenie pozoru ochrony patentowej.



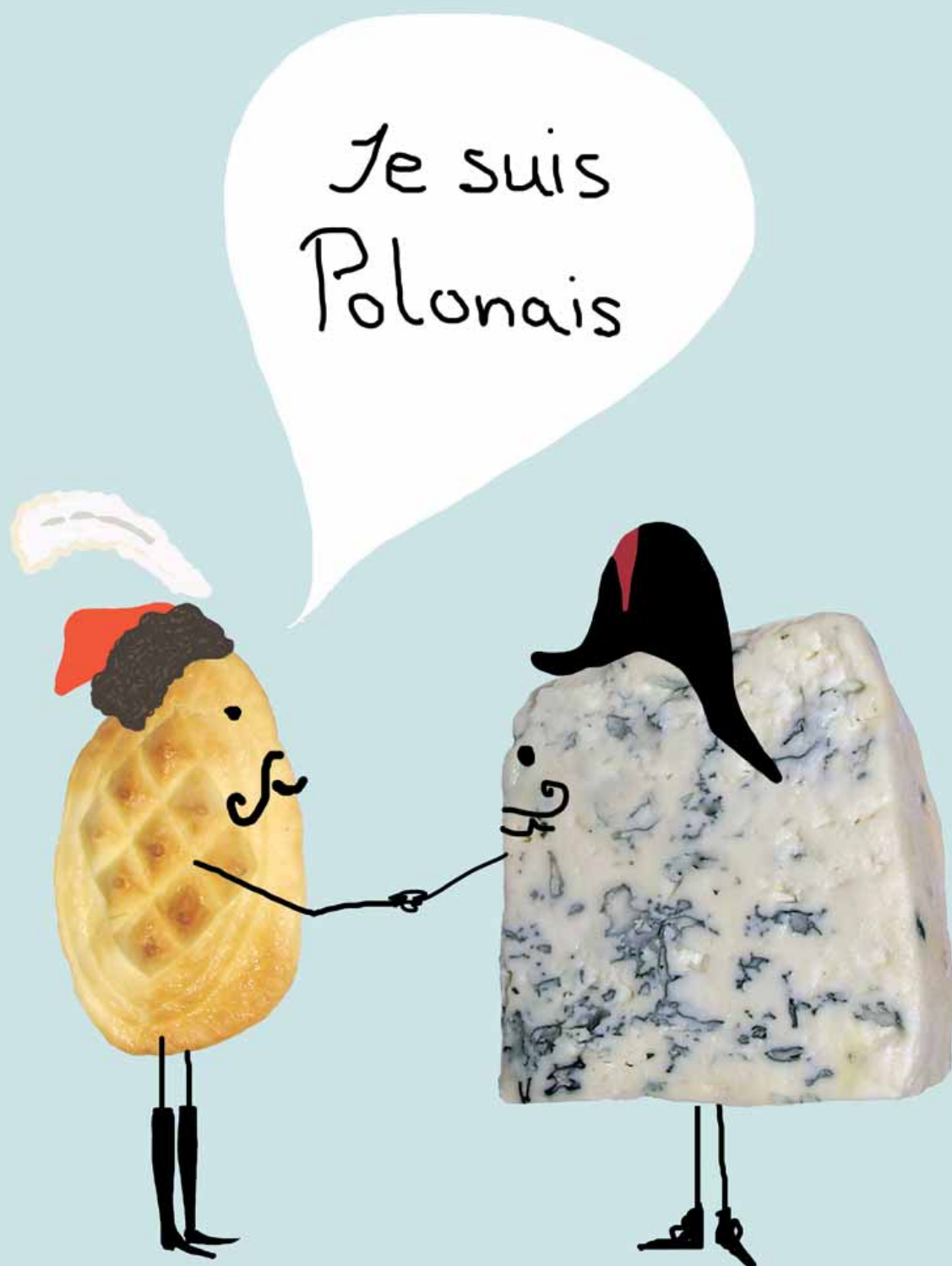
Łukasz Kin, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (2007 r.)

Jako argumenty przemawiające przeciwko penalizacji naruszenia patentu wskazać można: podstawowe zasady wykładni przepisów prawa karnego (m.in. zasada określności czynu, zakaz wykładni rozszerzającej), sceptycyzm ustawodawcy europejskiego oraz niektórych ustawodawców zagranicznych, możliwą „surowość” takiego rozwiązania wynikającą z zasad prawa patentowego (m.in. nowość obiektywna, pierwszeństwo zgłoszenia, teoria ekwiwalentów). Kwestia ta nie poddaje się zatem jednoznacznej ocenie. Można jednak przewidywać, że decydującym argumentem przemawiającym za wykładnią art. 303 pwp wyłączającą z jego zakresu naruszenie patentu okaże się zapewne wyrok Trybunału Konstytucyjnego we wspomnianej na wstępie sprawie. W ocenie autora, naruszenie patentu winno być penalizowane, jakkolwiek można się zastanawiać nad ograniczeniem penalizacji do poważniejszych przypadków (np. gdy sprawca uczynił z naruszenia stałe źródło dochodu); ściganie powinno następować na wniosek.

²⁶ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0145+0+DOC+XML+V0//PL>

²⁷ P. Kostański [w:] P. Kostański (red.), *op. cit.*, s. 390.

²⁸ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 39, 40.



Ochrona znaków towarowych

Zofia Wolff, ASP Gdańsk (2006 r.)

KUMULOWANY MODEL OCHRONY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tadeusz Szymanek
sędzia SN w stanie spoczynku

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację [art. 102 ust. 1 p.w.p. w związku z przepisami dyrektywy nr 98/71/WE]. Z powołanego przepisu wynika, iż wzór przemysłowy stanowi „postać wytworu”, nie jest nim sam produkt. Wytworem jest zaś każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma topograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Za przedmiot ochrony uznano również wzory odnoszące się do wytworów złożonych, przedmiotów składających się z wielu części składowych umożliwiających ich rozłożenie i złożenie ponownie oraz części składowych, jeśli część składowa po włączeniu do utworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania lub jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu [art. 102 ust. 3 p.w.w.]. Ochrona nie obejmuje tych części składowych, które są niewidoczne podczas normalnego użytkowania produktu lub tych cech danej części, które nie są widoczne podczas jej montowania lub które same przez się nie spełniają wymagań nowości i indywidualnego charakteru. Określenie zaś indywidualnego charakteru wzoru

powinno być oparte na określeniu wyraźnej różnicy pomiędzy ogólnym wrażeniem, jakie zostało wywarłe na zorientowanym użytkowniku oglądającym wzór, a wrażeniem, jakie wywarła na nim istniejąca całość wzoru, biorąc pod uwagę charakter produktu, do którego należy oraz stopień swobody projektanta w opracowaniu wzoru, która często jest uwarunkowana przez charakter produktu, na który nakłada się wzór¹.

Z wykładni przepisów odnoszących się do wzorów przemysłowych [art. 102-117 p.w.p.] wynika, że jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny wytworu nie zaś produkt. Cechy tech-

niczne lub użytkowe wytworu, w którym wzór przemysłowy jest zawarty lub zastosowany, nie mają żadnego wpływu na zdolność rejestracyjną tego wzoru i nie mogą być objęte ochroną wynikającą z jego rejestracji w Urzędzie Patentowym RP.

Zdolność rejestrową posiada taka postać wytworu, która ma indywidualny charakter i jest nowa. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo [art. 104 p.w.p.] Zorientowany użytkownik to niekoniecznie ekspert z danej dziedziny wzornictwa, lecz osoba, która ma wystar-

¹ Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Ochrona wzoru w prawie polskim*, P.P.H., nr 5, 2005 r., s. 3.

Tadeusz Szymanek

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, prorektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.

Autor wielu znaczących prac z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej.

Ważniejsze publikacje to: *Innowacyjność w przedsiębiorstwie*, *Transfer własności intelektualnej i przemysłowej*, *Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej i przemysłowej*, *Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych*, *Prawo własności przemysłowej*, *Komentarz do prawa wynalazczego*, *Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej*, *Prawo gospodarcze – podręcznik akademicki*.



czający zasób wiedzy z tej dziedziny, żeby ocenić wzór.

W myśl art. 103 ust. 1 p.w.p. wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą pierwszeństwa do użytkowania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został publicznie udostępniony, wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której dotyczy wzór. Nie jest także pozbawiony prawa do rejestracji wzór, który został ujawniony osobie trzeciej, która była zobowiązana do zachowania poufności.

Zbieg różnych podstaw ochrony wzorów przemysłowych

Wzór przemysłowy nie posiada w prawie własności przemysłowej jednolitego modelu ochrony wyraźnie odmiennego od innych przedmiotów własności przemysłowej.

W odniesieniu do wzorów przemysłowych stosuje się odpowiednio art. 287-291, zamieszczone w tytule IX, dział II p.w.p., które określają roszczenia służące ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych. Brak było także takiego modelu ochrony w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy Prawo własności przemysłowej².

Model ochrony wzoru przemysłowego oscylował wówczas między reżimem patentowym i prawno-autorskim. Uregulowana była bowiem jedynie kategoria zbliżona do wzorów przemysłowych, tj. wzory zdobnicze w nieobowiązującym już rozporządzeniu z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych [Dz. U. nr 8, poz. 45].

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu ma **hybrydyczną** naturę, bowiem może stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych³ i podlegać ochronie na podstawie jej przepisów oraz może podlegać ochronie zgodnie z prawem z rejestracji wzoru przemysłowego [krajowego lub wspólnotowego]. Do wzoru wspólnotowego niezarejestrowanego mają zastosowanie przepisy o wzorach wspólnotowych. Natomiast do wzorów krajowych i znaków towarowych, na które nie uzyskano praw ochronnych będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji⁴.

Kumulacja podstaw ochrony dla wzorów przemysłowych w prawie własności przemysłowej nie stanowi wyjątku, ma ona zastosowanie także do znaków towarowych. Doznaje ona jednak pewnych wyjątków, wyraźnie uregulowanych np. art. 116 p.w.p. Wedle tego przepisu po wygaśnięciu prawa z rejestracji, ochrona praw majątkowych przewidziana w prawie autorskim nie ma

zastosowania do wytworów wytwarzanych według tego wzoru i wprowadzanych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Z powołanego art. 116 p.w.p. wynika, że kumulatywna ochrona istnieje w czasie trwania prawa wyłącznego, a także wówczas, gdy utraciło ono moc z innych przyczyn, aniżeli wygaśnięcie [np. zostało unieważnione]. Poza ochroną prawa majątkowego twórcy przysługuje również ochrona jego autorskich dóbr osobistych, która zgodnie z art. 116 nie podlega zrzeczeniu lub zbyciu⁵.

Samodzielną regulację w omawianym zakresie zawiera system prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Jest nią dyrektywa 98/71/WE Parlamentu europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów⁶. Ponadto rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych⁷ zarówno zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Przepisy dyrektywy dopuszczają także prawno – autorską ochronę wzorów na podstawie ustawodawstwa krajowego. Ochrona ta trwa od chwili stworzenia wzoru lub jego utrwalenia w jakiegokolwiek formie. Jednak przesłanki i zakres takiej ochrony podlegają już ocenie na tle prawa krajowego [art. 17 dyrektywy].

Problem stosunku ochrony prawno-autorskiej i ochrony na podstawie prawa własności przemysłowej należy do najtrudniejszych. Od wielu lat stanowi on przedmiot bardzo zróżnicowanych wypowiedzi w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu.

Ten problem zbiegu różnych podstaw ochrony określonego dobra własności przemysłowej w systemie prawnym – moim zdaniem – należy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych, a zarazem spornych i mało wyjaśnionych kwestii w nauce prawa własności przemysłowej.

⁵ Por. E. Ferenc-Szydelko, *Kształtowanie się autorskich praw osobistych twórców wzorów przemysłowych*, Rz. P. 2000, nr 4, s. 72.

⁶ Dz. Urz. WEL 289 z 28 października 1998 r., s. 28, tekst w języku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004 r. rozdz. 13, t. 21, s. 120.

⁷ Dz. Urz. WEL 3 z 5 stycznia 2002 r., s. 1, tekst w języku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 2004, rozdz. 13, t. 27, s. 142.

² Ustawa z 30 czerwca 2000 r., tekst jedn. Z 13 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 119, poz. 1117 ze zm.

³ Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.

⁴ Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.

Nie budzi wątpliwości jedynie to, że wzory przemysłowe wykazują podatność na ochronę na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz prawa o nieuczciwej konkurencji, pozostałe zagadnienia są sporne. W nauce prawa cywilnego przyjęło się mówić o zbiegu norm prawnych wówczas, gdy do jednego i tego samego stanu faktycznego można lub nie, zastosować więcej niż jedną normę oraz gdy ustawa wyraźnie przypisuje jednej ze zbiegających się norm pierwszeństwo albo, gdy pierwszeństwo jednej z norm wynika z wzajemnego ich stosunku.

W omawianym przedmiocie żadnej z wymienionych norm statuujących ochronę z rejestracji wzoru przemysłowego ustawodawca nie przyznaje pierwszeństwa. Brak jest także normy, która by wyłączała zastosowanie innych, a zatem wszystkie zbiegające normy należy stosować kumulatywnie lub alternatywnie.

Taka kumulatywna ochrona nie jest czymś szczególnym. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na gruncie znaków towarowych, które mogą korzystać z formalnej ochrony na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz dodatkowo te – które spełniają wymagania stawiane w art. 2 pr. aut. – tj. są utworem w rozumieniu tego przepisu, z ochrony płynącej z przepisów ostatnio wskazanej ustawy.

Zbieg ochrony w różnych reżimach może przyjąć dwie podstawowe formy: kumulacji równoległej czyli jednoczesnej ochrony wzoru w różnych reżimach: jako utworu w prawie autorskim i prawem z rejestrowania wzoru przemysłowego lub – kumulacji następczej polegającej na tym, że w momencie, gdy ochrona w jednym reżimie wygasa, rozpoczyna się ochrona w innym reżimie [np. ochrona prawem na znak towarowy po wygaśnięciu ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego]⁸.

Przy zbiegu ochrony w różnych reżimach prawnych niezależnych od siebie, docho-

⁸ Taką typologię przyjmuje A. Tischner, Ochrona wzornictwa przemysłowego, *Kwartalnik Urzędu Patentowego RP* nr 1, 2013, s. 7 cytując za: E. Derelaye, M. Ceistner, *Intellectual Property Overlaps*, A European Perspective Oxford Portland 2011, s. 3.



Małgorzata Łodygowska, Szczawin Kościelny (2011 r.)

denie roszczeń przy zastosowaniu formy kumulacji równoległej wymaga – moim zdaniem – powiązania w rozpatrywanej materii wniosków wynikających zarówno z prawa materialnego i procesowego. Według prawa materialnego otwiera się przed uprawnionym możliwość wyboru jednego z roszczeń i dochodzenia tylko tego roszczenia. Drugie nie wygasa, lecz pozostaje bez biegu, dopiero następnie stanie się bezprzedmiotowe w razie rozstrzygnięcia losów pierwszego, jeżeli oba dążą do osiągnięcia tego samego rezultatu⁹.

Według przepisów o postępowaniu cywilnym obraz zmienia się o tyle, że przy dochodzeniu swych praw w procesie, uprawniony ma obowiązek określenia jedynie podstawy faktycznej swego żądania, nie zaś jego podstawy prawnej [art. 187 §1 pkt 2 kpc]. Określenie tej ostatniej jest pożyteczne, lecz niewiążące [iura novit curia]. Organ orzekający w procesie natomiast ma obowiązek ustalenia strony faktycznej i wskazanie podstawy prawnej orzeczenia.

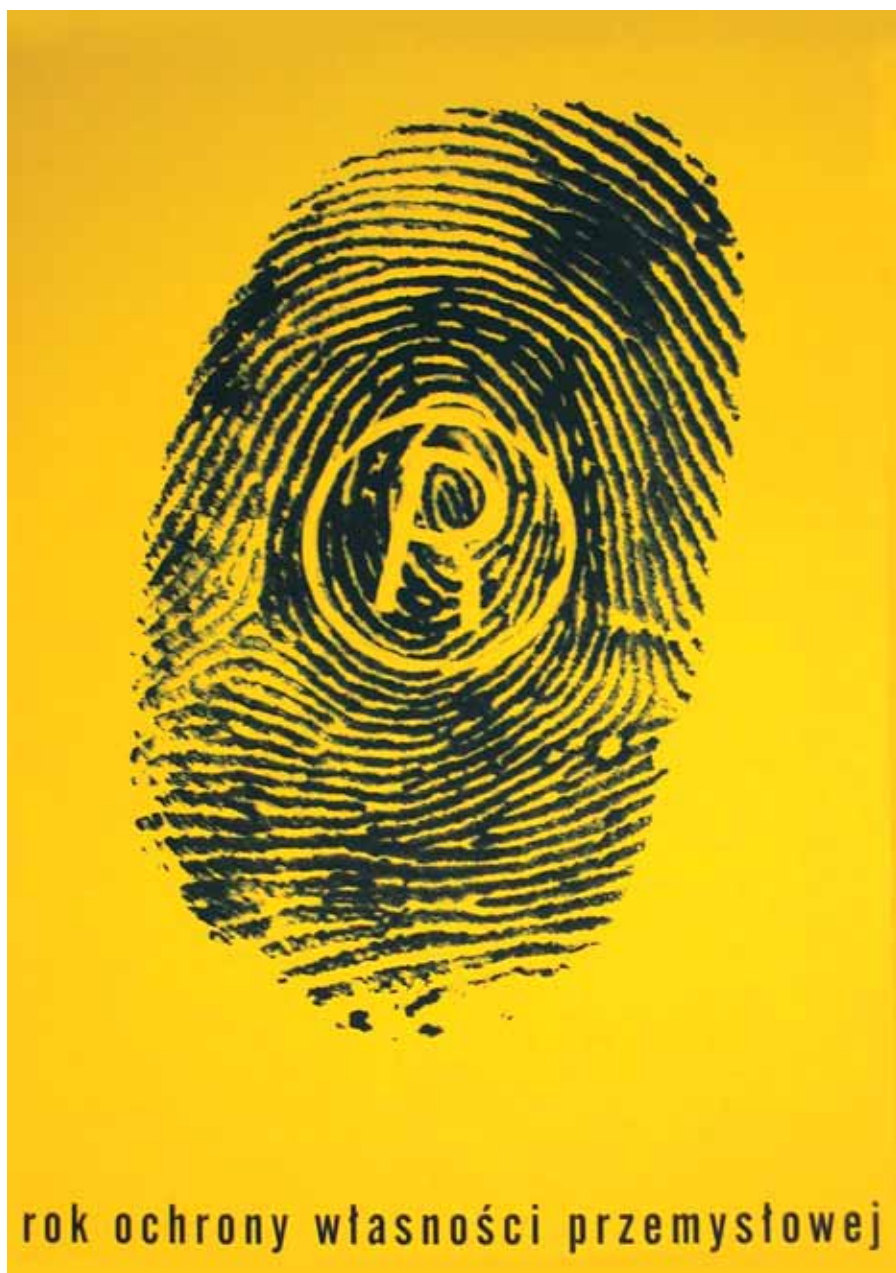
Wyrażony pogląd pozwala na uporządkowanie pewnej części nasuwających się zagadnień praktycznych, lecz pozostaje nadal aktualny postulat doktrynalny, by podjąć próbę uściślenia kwestii zbiegu

ochrony wzorów przemysłowych z prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej w drodze ustawodawczej, ponieważ nasuwają się pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi.

Na tle niekwestionowanej kumulacji dualizmu reżimów ochronnych wzorów przemysłowych wyłaniają się – moim zdaniem – między innymi następujące zagadnienia wymagające klarownej i wszechstronnej wyczerpującej wykładni przepisów przyznających uprawnionemu z rejestracji wzoru przemysłowego uprawnienia. W szczególności czy w razie naruszenia jego prawa przysługuje mu tylko jedno roszczenie, którego może dochodzić wedle swobodnego wyboru na podstawie jednego ze zbiegających się reżimów ochronnych, czy dwa oddzielne roszczenia, jedno na podstawie prawa własności przemysłowej [art. 105 ust. 2 w zw. z art. 287 oraz art. 292 p.w.p. drugi zaś na podstawie prawa autorskiego [art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 79], jeżeli wzór przemysłowy spełnia przesłanki z powołanego przepisu, tj. wykazuje przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Pomiędzy tymi reżimami ochronnymi ustawodawca nie określił warunku pierwszeństwa, kolejność zaś dochodzenia roszczeń pozostawił do swobodnego wyboru uprawnionemu z rejestracji wzoru przemysłowe-

⁹ Zob. uchwała całej izby cywilnej SN z 26 października 1956 r., OSN 1958, poz. 1.



Aleksander Sturczyk, ASP Warszawa, ASP Paryż (2004 r.)

go, pod warunkiem, że przysługujące roszczenie z obu tytułów prawnych nie wygasło i nie uległo przedawnieniu. Moim zdaniem uprawnionemu przysługują roszczenia oddzielnie z obu podstaw prawnych, jedno oparte na korzyściach ekonomicznych, które daje wzór przemysłowy, drugie roszczenie znajduje uzasadnienie w naruszeniu jego autorskich praw majątkowych. Jeżeli uprawniony udokumentuje obie przesłanki, na których opiera swoje roszczenie, to nie widzę przeciwwskazań dla przyznania mu każdego z wymienionych i dochodzonych roszczeń. Organ zaś orzekający

o zasadności dochodzonego roszczenia powinien przy zachowaniu nadzwyczajnej staranności czuwać, by nie doszło do zachwiania równowagi i nieproporcjonalnych werdyktów i aby kumulacja roszczeń dostępnych z różnych tytułów prawnych nie była bardzo dolegliwa dla naruszcyciela. Z autopsji wiadomo mi, że w praktyce ochrona z rejestracji wzoru przemysłowego jest postrzegana jako mniej atrakcyjna w porównaniu z ochroną prawną autorską. Taka ocena może mieć swoje źródło w tym, że w myśl art. 79 ust. 1 pr. aut. twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego

autorskie prawo majątkowe w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie było zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia.

Dualizmu reżimu ochrony nie podziela W. Machała¹⁰, który twierdzi, że przesłanki ochrony wzornictwa na podstawie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego są tożsame, w związku z czym normy ochronne wynikające z art. 102 w zw. z art. 103 i 104 p.w.p. w związku z art. 1 ust. 1 pr. aut. odnoszą się do tego samego zjawiska i zgodnie z zasadą *lex posterior derogat priori* art. 102 p.w.p. uchylił art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut. Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego realizuje się zatem wyłącznie na podstawie p.w.p. i jest uwarunkowana uzyskaniem prawa ochronnego z rejestracji w Urzędzie Patentowym. Autor powyższej tezy rozważa wprowadzić trzy sposoby ochrony wzornictwa na podstawie zbiegu ochrony, ale opowiedział się za sposobem powołanym wyżej, który jego zdaniem jest najbardziej przekonujący w ujęciu wykładni systemowej.

Powyższy pogląd – moim zdaniem – jest kontrowersyjny i sprzeczny z wykładnią art. 17 dyrektywy UE nr 78/71 w sprawie prawnej ochrony wzorów przemysłowych oraz z rozporządzeniem [WE nr 6/2002] o wzorach wspólnotowych [art. 96 ust. 2], gdzie przyjęto zasadę kumulacji ochrony, jednocześnie pozostawiając państwom członkowskim UE margines swobody, co do ustalenia warunków udzielenia ochrony autorskiej oraz jej zakresu.

Za przyznaniem wzorom przemysłowym ochrony prawną autorską opowiedział się Trybunał Sprawiedliwości¹¹. Dokonując wykładni art. 17 powołanej dyrektywy stwierdził, iż należy go interpretować w ten sposób, że stanowi on przeszkodę dla przepisów państw członkowskich UE wyłączających spod ochrony na podstawie prawa autorskiego tego państwa członkowskiego wzory, które były chronione prawem z rejestracji w państwie członkowskim

¹⁰ Zob. Wzornictwo przemysłowe między własnością przemysłową, a prawem autorskim U. J. z. 100 Oficyna Wolter Kluwer business 2007 r., s. 240.

¹¹ Zob. wyrok z 29 stycznia 2011 r. w sprawie C168/09, Flos SpA Sumeraro Casa e FamigliaSpA.

lub w odniesieniu do innego i które stały się własnością publiczną przed wejściem w życie tych przepisów, mimo iż spełniały one wszystkie przesłanki wymagane przy korzystaniu z takiej ochrony. Powyższa teza TS jest wprawdzie wypowiedziana na kanwie prawa włoskiego, ale może ona służyć jako punkt wyjścia do dokonania pewnej krytycznej oceny polskiej regulacji zawartej w art. 116 p.w.p., która nie odpowiada wymaganiom dyrektywy 2006/116/WE odnośnie do ujednoliconego czasu ochrony majątkowej określonego na 70 lat. Krytyczne uwagi i dokonana ocena przez TS w powołanym orzeczeniu będą miały zastosowanie również w przypadku przyjęcia przytoczonego powyżej poglądu W. Machały. Gdyby ustawodawca miał zamiar uchylić przepis art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut., to dałby temu wyraz, tak jak to uczynił w art. 116 p.w.p.

Kumulacja ochrony wzorów przemysłowych powoduje wiele aspektów nie zawsze pozytywnych

W praktyce orzeczniczej przy zbiegu podstaw prawnych ochrony wzorów przemysłowych i wykładni tych przepisów, najczęściej wątpliwości budzi możliwość kwalifikacji wzoru przemysłowego w kategoriach przedmiotu prawa autorskiego. Szczególnie niepokojące są zjawiska polegające na przyznawaniu ochrony prawno autorskiej wytworom, które stanowią rezultat pracy jedynie rzemieślniczej, opartej wyłącznie na sprawności technicznej, w niewielkim stopniu cechujących się oryginalnością czy indywidualnością¹² i praktyka taka jest pozytywnie oceniana w szczególności przez pełnomocników stron w procesie.

Uważam, że nie można automatycznie przyznawać ochrony prawno autorskiej wzorom nadającym się do uzyskania prawa ochronnego w drodze rejestracji. Należy ze szczególną wnikliwością podchodzić do kwestii kwalifikowania wzorów w kategoriach chronionych prawem autorskim utworów, dokładnie badać istnienie ochrony. W. Machała nawet twierdzi, że w odniesieniu

do wzornictwa przemysłowego natężenie cech twórczych i indywidualnych powinno być większe niż w przypadku tradycyjnie chronionych prawem autorskim dzieł literackich, naukowych czy plastycznych sensu stricte¹³. W pełni podzielam powyższe twierdzenie i uważam, że może ono umożliwić ograniczenie hipertrofii prawa autorskiego oraz usunięcia z tej dziedziny dominujących w niej obecnie dążeń komercyjnych oraz utrzymanie ochrony szczególnej wzornictwa przemysłowego.

Wzornictwo przemysłowe, to zewnętrzna postać przedmiotów, a zatem istnienie wzorów dotyczących podobnych przedmiotów stwarza niebezpieczeństwo przekroczenia granic liberalnie rozumianych przesłanek twórczości i indywidualnego charakteru. Zwiększone natężenie twórczych i indywidualnych cech utworów wzornictwa przemysłowego Maria Pożniak – Niedzielska określa wymogiem artyzmu¹⁴.

Realizacja powyższych postulatów – zdaniem W. Machały – nie doprowadziła do wyeliminowania zjawiska wzorów przemysłowych, które podlegać będą ochronie, zarówno na podstawie prawa własności przemysłowej, jak i prawa autorskiego. Kwestia zbiegu podstaw ochrony pozostaje otwarta i wymaga rozstrzygnięcia¹⁵. Powyższe twierdzenie jest moim zdaniem w pełni uzasadnione i z całą mocą je popieram. Odmienne aniżeli twierdzenie tegoż autora wyżej omawiane.

Podsumowując powyższe rozważania niech mi wolno będzie stwierdzić, iż wzór przemysłowy, aby uzyskać ochronę na podstawie przepisów p.w.p., musi odznaczać się nowością i indywidualnym charakterem [art. 103 i 104 p.w.p.], aby natomiast uznać go jako utwór, musi spełniać wymogi twórczości o indywidualnym charakterze w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. Pojęcia te są rozumiane niejednolicie. Rozbieżności interpretacyjne dotyczą nie tylko pojęcia twórczości, lecz także indywidualnego charakteru dzieła. Cechy te, to najtrudniejszy

problem prawa autorskiego¹⁶. Jednakże przy ocenie czy określony składnik utworu spełnia autorsko prawną przesłankę twórczości, użyteczny jest dowód nie wprost – należy założyć, że stanowi on przedmiot ochrony i rozważyć konsekwencję takich interpretacji¹⁷.

Pojęcie twórczości nie jest definiowane przez ustawodawcę, tworzy je doktryna i orzecznictwo sądowe i w tej kwestii zdania są również podzielone.

Okresy ochrony wzorów przemysłowych w poszczególnych reżimach ochrony

Dla przypomnienia informuję, że prawa z rejestracji wzoru przemysłowego krajowego Urząd Patentowy RP udziela na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia, podzielone na pięcioletnie okresy pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony [art. 105 ust. 6 p.w.p.].

Czas trwania ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego wynosi 5 lat rozpoczynając się od daty zgłoszenia wzoru. Uprawniony może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia [art. 12 Rozporządzenia Rady nr 6/2002]. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przez okres trzech lat rozpoczynając się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie we Wspólnocie [art. 11 rozp. Rady 6/2002]. Ponadto niezarejestrowany krajowy wzór przemysłowy podlega również ochronie, lecz nie na podstawie prawa własności przemysłowej, ale na podstawie prawa o zakazie nieuczciwej konkurencji.

Jak wynika z przedstawionych wyżej informacji, między ochroną wzorów wspólnotowych i ochroną wzorów przemysłowych nie ma istotnych różnic prawnych, aczkolwiek system ochrony nie jest jednolity pod względem prawnym. We Wspólnocie europejskiej jedynie kraje Beneluksu wpro-

¹² Zob. A. Tischner, *op. cit.*, s. 8.

¹³ Zob. W. Machała, *Wzornictwo przemysłowe.....*, *op. cit.*, s. 248.

¹⁴ Zob. *Wzory zdobnicze i ich ochrona*, Warszawa 1978, s. 149.

¹⁵ Zob. *Wzornictwo przemysłowe*, *op. cit.* 249.

¹⁶ Zob. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer business 2008, s. 28.

¹⁷ Zob. *ibidem*, s. 31.

wadziły jednolite prawo ochrony wzorów. We wszystkich pozostałych państwach członkowskich ochrona wzoru jest kwestią stosowanego prawa krajowego i ograniczenia się do terytorium danego państwa członkowskiego. Stąd identyczne wzory mogą być chronione w różny sposób w różnych państwach członkowskich i z korzyścią dla różnych właścicieli. Prowadzi to – moim zdaniem – do nieuchronnych konfliktów handlowych między spornymi stronami.

Podstawowe różnice między prawami państw członkowskich dotyczące wzorów uniemożliwiają i zniekształcają konkurencję na terenie całej Wspólnoty. W porównaniu z handlem wewnętrznym i konkurencją między produktami zawierającymi wzór, handel i konkurencja we Wspólnocie są uniemożliwione i zniekształcone znaczną ilością wniosków, procedur, praw wyłącznych o zasięgu ograniczonym do danego państwa oraz łącznego kosztu administracyjnego z odpowiednio wysokimi kosztami i opłatami ponoszonymi przez wnioskodawcę w różnych urzędach. Na poprawę niniejszej sytuacji wpływa dyrektywa 98/71/WE Parlamentu i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów¹⁸.

Czas trwania autorskich praw majątkowych

Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

- od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
- w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
- w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca,

od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;

- w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Z przedstawionej informacji w sposób oczywisty wynika, że nie występuje synchronizacja ochrony w przedstawianych reżimach ochrony wzorów przemysłowych. W szczególności okres ochrony prawn-autorskiej jest nieproporcjonalnie długi w stosunku do potrzeb uprawnionego. Wprawdzie próba ograniczenia tego aspektu kumulacji została przeprowadzona w art. 116 p.w.p. stanowiącym, iż ochrona praw majątkowych do utworu przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do utworów wytwarzanych według wzoru przemysłowego i wprowadzanych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.

Omawiana regulacja w art. 116 p.w.p., to niewielki krok w wymiarze czasowym kumulacji ochrony szczególnej, a już pojawiają się wątpliwości, co do jej zgodności z art. 17 dyrektywy 98/71/WE.

Brak synchronizacji ochrony wzorów przemysłowych występuje nie tylko w Polsce. Istnieją znaczne różnice między prawami krajowymi ustalającymi czas ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych, które mogą utrudniać swobodny przepływ towarów i swobodę świadczenia usług oraz zakłócać obrót w ramach wspólnotowego rynku. Dla tego w celu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego prawo państw członkowskich powinno zostać zharmonizowane, aby czas ochrony był identyczny w całej Europie. Harmonizacja powinna obejmować nie tylko czas ochrony poprzez znaczne jego skrócenie, ale również uzgodnienia dotyczące wykonywania tego prawa w odniesieniu do wzorów przemysłowych. Ustanowiony obecnie bardzo wysoki poziom ochrony nie jest uzasadniony wymaganiami rynku wewnętrznego.

Synchronizacją powinien być objęty – moim zdaniem – nie tylko okres ochrony, ale rów-

nież znaczne rozbieżności między katalogiem roszczeń w poszczególnych regulacjach prawnych w celu uniknięcia sytuacji, by jeden reżim ochrony unicestwiał drugi.

Do czasu ewentualnych zmian, kumulacja powinna być poddana szczególnemu nadzorowi sądowemu w zakresie interpretacji przepisów, określających wymagania stawiane wytworom intelektualnym, kwalifikującym się do ochrony w różnych reżimach ochronnych.

Stosunek ochrony wzornictwa przemysłowego na podstawie przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji do ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego

Prawo autorskie nie zawiera przepisów ustalających normatywny jego stosunek do ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji.

W piśmiennictwie zaś prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym pojęcie naruszenia autorskiego prawa majątkowego występujące w art. 79 ust. 1 pr. aut. rozumiane jest dość wąsko. Uznaje się bowiem, że nie jest to tylko takie działanie, które można zakwalifikować jako wkroczenie w zakres cudzego prawa majątkowego do konkretnego utworu. W odniesieniu zaś do innych działań o cechach bezprawności wyrządzającym szkodę podmiotom autorskich praw majątkowych należy stosować mniej restrykcyjne niż w prawie autorskim zasady odpowiedzialności przewidziane w kodeksie cywilnym¹⁹.

Omawiane zagadnienie było przedmiotem niepublikowanego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie²⁰. W tym wyroku Sąd wyraził pogląd, że przedmiotem u.o.z.n.k. jest ochrona działalności przedsiębiorcy, którym jest wydawca, przed zamachem przeciwko niemu skierowanym, podczas gdy przedmiotem prawa autorskiego jest

¹⁹ Zob. J. Barta, R. Markiewicz [w:] Barta, Czajkowska-Dąbrowska, Ćwiakalski, Markiewicz, Traple, *Komentarz*, s. 372.

²⁰ Zob. wyrok z 8 grudnia 1994 r. I A Cr 789/94.

¹⁸ Zob. Dz. U.L. 289 z 28 października 1998 r., s. 28.

ochrona ściśle skonkretyzowanych praw. Następnie sąd ten uznał, iż wzajemna relacja obu porównywanych ustaw jako stosunek przepisów szczególnych do ogólnych, pozwala przyjąć, że przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji pełnią rolę uzupełniającą poza zakresem autorskiego prawa majątkowego.

Natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z 2 stycznia 2007 r.²¹ stwierdził, że wykorzystywanie przez kontrahenta wzoru opracowanego przez inny podmiot stanowi naruszenie dobrych obyczajów [art. 3 u.o.n.k.], stanowiący czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie powołanego przepisu. Ocena zaś zasadności dochodzonego roszczenia będzie zależna od uprzedniego uznania, że sporna specyfikacja jest tworem w rozumieniu art. 1 pr. aut.

Poza art. 3 u.z.n.k. do ochrony wzornictwa przemysłowego ma także zastosowanie art. 13 tej ustawy, według którego czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu. Jednakże imitowanie wyglądu produktów może być traktowane jako nieuczciwe jedynie wtedy, gdy wprowadza w błąd przeciętnego konsumenta, co do pochodzenia lub stanowi pasożytnictwo.

Interpretacja powołanych przepisów sprawia w orzecznictwie sądowym wiele trudności, ponieważ termin „naśladowanie” w języku prawniczym funkcjonuje jako termin zbiorczy obejmujący, zarówno kopiowanie [imitację] cudzych produktów, jak też ich odtwarzanie [reprodukcję], która wymaga na ogół pewnego własnego, samodzielnego wysiłku skierowanego na osiągnięcie analogicznego rezultatu technicznego w postaci wytworzenia takiego samego produktu, jak naśladowany wzorzec²². Jednakże w świetle art. 13 ust. 1 zakaz naśladowania dotyczy wyłącznie produktu gotowego i wyłącznie

jego postaci zewnętrznej, czyli jego wyglądu, tj. cech produktu, które są dostępne percepcji za pomocą zmysłu wzroku.

Zagadnienie wzajemnego stosunku przepisów dotyczących praw wyłącznych na dobrach niematerialnych do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi dla doktryny interesujący temat do dyskusji.

Zdaniem E. Traple²³ problem ten można rozpatrywać w trzech płaszczyznach:

- jako dopuszczalność uzupełniającej lub kumulatywnej ochrony lub
- udzielenie ochrony na podstawie przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji
- jako istniejącej kolizji między przepisami prawa własności przemysłowej a przepisami ustawy o nieuczciwej konkurencji.

Wymienione propozycje Łukasz Żelechowski uznaje za trafne bez wskazania uzasadnienia tej trafności²⁴.

Autor niniejszego opracowania pochwala pogląd autorki wyrażony w pkt 2, tj. że przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji będą mieć zastosowanie w przypadku naruszenia prawa do wzoru, który nie był rejestrowany lub wzoru, co do którego upłynął już okres ochrony.

Kumulatywna zaś ochrona będzie przysługiwać wzorom przemysłowym wymienionym w pkt 2, ale pod warunkiem, że spełniają one przesłankę utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. Uzupełniające zaś zastosowanie przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji moim zdaniem nie może mieć miejsca, ponieważ w razie zbiegu ochrony z prawem autorskim zastosowanie tych przepisów w sporze o roszczenie, są one korzystniejsze dla poszkodowanego od przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji. A jeżeli podstawę roszczenia będą stanowić Przepisy prawa własności przemysłowej, to między roszczeniami wynikającymi z tych przepisów, a roszczeniami przewidzianymi w art. 18 u.o-

.z.n.k. nie ma istotnych różnic. W przypadku zbiegu ochrony wytłania się pytanie, które przepisy ustaw należy stosować w procesie o odszkodowanie. Wydaje się, że do wskazania prawa uprawniony jest na podstawie art. 443 kc poszkodowany, a gdy nie dokonano wyboru, organ rozstrzygający sprawę zastosuje przepisy, które będą korzystne dla obu procesujących się stron. Uzupełniające odszkodowanie nie powinno wchodzić w grę jako bardzo dolegliwe dla sprawcy naruszenia tego prawa.

Podzielam zaś w całości pogląd autorki wyrażony w pkt 3 niniejszego opracowania. Jednakże w orzecznictwie Sądu Najwyższego w tej kwestii występują dwa skrajnie odmienne poglądy, które nie dają dobrej wskazówki dla sądów powszechnych.

W wyroku z 26 listopada 1998 r.²⁵ Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy prawa wynalazczego [obecnie prawa własności przemysłowej] wyłączają stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do działań polegających na wytwarzaniu produktu zgodnie z chronionym wzorem użytkowym. Pogląd ten stanowi podzielenie mojego wyżej wyrażonego poglądu.

Podobny pogląd został wypowiedziany przez Sąd Najwyższy w wyroku z 13 stycznia 1998 r.²⁶ Sąd wykluczył możliwość podniesienia przez powoda roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec pozwanej ze względu na wyłączny charakter jej praw do zarejestrowanego znaku towarowego stwierdzając, że jeżeli pozwana oznacza swoje wyroby zarejestrowanym znakiem towarowym, zawierającym element słowno-graficzny, to realizuje swoje uprawnienie przysługujące jej z mocy prawa o znakach towarowych [obecnie prawa o ochronie własności przemysłowej]. Orzeczenie sądu odnosi się wprawdzie do znaku towarowego, ale podobny pogląd znajdzie zastosowanie w odniesieniu do wzorów przemysłowych, które nie stanowią utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut.

²¹ Zob. wyrok SN z 2 stycznia 2007 r. V CSK 311/06 Biul. SN z 2007 nr 5 poz., 11.

²² Zob. M. Poźniak-Niedzielska, *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2000, s. 362.

²³ Zob. E. Traple, *Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej*, ZNUJ i OWJ, nr 77, s. 9.

²⁴ Zob. Ł. Żelechowski, *Przegląd orzecznictwa*, Głosa z 30 kwietnia 2007 r. nr 2, poz. 130.

²⁵ Zob. wyrok I CKN 904/97, OSP 1995, z. 5 poz. 91 z głosem M. Kępińskiego.

²⁶ Zob. wyrok II CKN 517/97 OSP 1999, z. 1, poz. 3 z głosem M. Kępińskiego.

Odmienny pogląd zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 października 2005 r. stwierdzając, że używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcześniej zarejestrowanego i używanego znaku renomowanego dla oznaczenia towarów identycznych lub podobnych, do oznaczania tym znakiem towarów o niskiej jakości, jest czynem nieuczciwej konkurencji [art. 3 u.o.z.n.k.]. Powyższy pogląd Sądu Najwyższego budzi wątpliwość na tle stanu faktycznego sprawy, bowiem nie dotyczy on uprawnionych do zarejestrowanych znaków towarowych (zarzut nieuczciwej konkurencji podnosił licencjodawca korzystający ze znaku, który był uprawniony do dochodzenia roszczeń). Natomiast w literaturze przedmiotu prezentowany jest pogląd, że bezprawność naruszenia prawa wyłącznego wykluczona jest wówczas, gdy potencjalny naruszciciel przedstawia własny tytuł do korzystania ze znaku towarowego chronionego istniejącym w mocy prawem chronionym²⁷.

Istniejąca sprzeczność wypowiedzi w poglądach Sądu Najwyższego w kwestii niezmiennie istotnej dla wymiaru sprawiedliwości powinna być – moim zdaniem – rozstrzygnięta w składzie orzekającym powiększonym, a nawet w składzie całej Izby lub w składzie połączonych Izby Sądu Najwyższego.

Poza trudnościami z interpretacją tych przepisów [prawa o zakazie nieuczciwej konkurencji] w szczególności kontrowersyjnej kwestii wyłączenia konfuzji przez właściwe oznaczenie towaru, czy właściwe rozumienie pasywności, nie powinniśmy jednak gubić w polu widzenia tego, że ochrona przed nieuczciwą konkurencją wchodzi w całość środków ochrony dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej i stanowi mocną podstawę ochronną przed aktami nieuczciwej konkurencji wzornictwa przemysłowego, w stosunku do którego wygaś już trzyletni okres ochrony według wspólnotowego prawa [do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego].

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pełnią także rolę strażnika

w ochronie wzorów przemysłowych nie-rejestrowanych i nie będących utworami w rozumieniu art. 1 ust 1 pr. aut. Pozwalają ponadto utrzymać równowagę w systemie dualizmu ochronnego.

Art. 13 ust. 1 u.o.z.n.k. określa sferę czynów zakazanych, natomiast ust. 2 tego przepisu dokładnie precyzuje sferę czynów wyraźnie dozwolonych.

Wolność naśladownictwa obejmuje wszystkie cechy funkcjonalne kopiowanego produktu. Wyliczenie cech utworu, które mogą być kopiowane nie jest wyczerpujące.

Analiza prawna przesłanek ochrony wymienionych w art. 18 u.o.z.n.k. wymaga moim zdaniem dostosowania ich do uregulowań w prawie własności przemysłowej i intelektualnej – brak w niej środków prawnych w rodzaju podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu i do wycofania z rynku znajdujących się towarów naruszających prawo.

Egzekwowanie praw własności intelektualnej

Problematyki tej dotyczy dyrektywa 2004/48/WE z 23 kwietnia 2004 r., która weszła w życie 20 maja 2004 r.

Celem dyrektywy jest umożliwienie twórcy rozwiązań chronionych Prawem własności przemysłowej lub twórcy w rozumieniu prawa autorskiego uzyskiwania prawnie uzasadnionych korzyści ze swych projektów wynalazczych lub dzieła oraz umożliwienie, jak najszerszego rozpowszechnienia dzieł, idei i nowego know – how. W żadnym przypadku wymieniona dyrektywa nie może ograniczać wolności słowa, swobodnego przepływu informacji ani ochrony danych osobowych, z ochroną danych osobowych w Internecie włącznie.

Powołana dyrektywa nie jest pierwszym aktem normatywnym, który dotyczy ochrony własności intelektualnej. Wszystkie państwa członkowskie oraz wspólnota są związane porozumieniem w sprawach handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS zatwierdzonym jako część wszechstronnych negocjacji rundy urugwajskiej decyzją Rady 94/800/WE i zawartym

w ramach Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie to zawiera postanowienia dotyczące środków realizacji praw własności intelektualnej, są to wspólne normy stosowane na poziomie międzynarodowym i wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Istnieją ponadto konwencje międzynarodowe, których stronami są wszystkie państwa Unii Europejskiej, które także zawierają postanowienia dotyczące środków realizacji praw własności intelektualnej. Są to zwłaszcza Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz Konwencja rzymska o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych. A zatem rodzi się pytanie czy zachodziła potrzeba wydania dyrektywy, skoro wymienione konwencje w sposób dostateczny zabezpieczały ochronę. Na tak sformułowane pytanie udzielam odpowiedzi twierdzącej. Po pierwsze dlatego, że dyrektywa nie wpływa na prawo materialne w zakresie własności intelektualnej, czyli dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych²⁸ dyrektywę 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego²⁹ oraz dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego³⁰. Nie ma na celu ustanowienia zharmonizowanych zasad współpracy sądowej jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń, a jedynie zbliżenie aspektów prawnych w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym. Po drugie, według poglądu J. Bieszyńskiego do przeszłości odeszło postrzeganie utworu jako utworu

²⁸ Dz. U. L 281 z 23 listopada 1995 r., s. 31 zmieniona rozporządzeniem WE nr 1882, Dz. U. L. 284 z 31 października 2003 r.

²⁹ Dz. U. L. 13 z 19 stycznia 2000, s. 1.

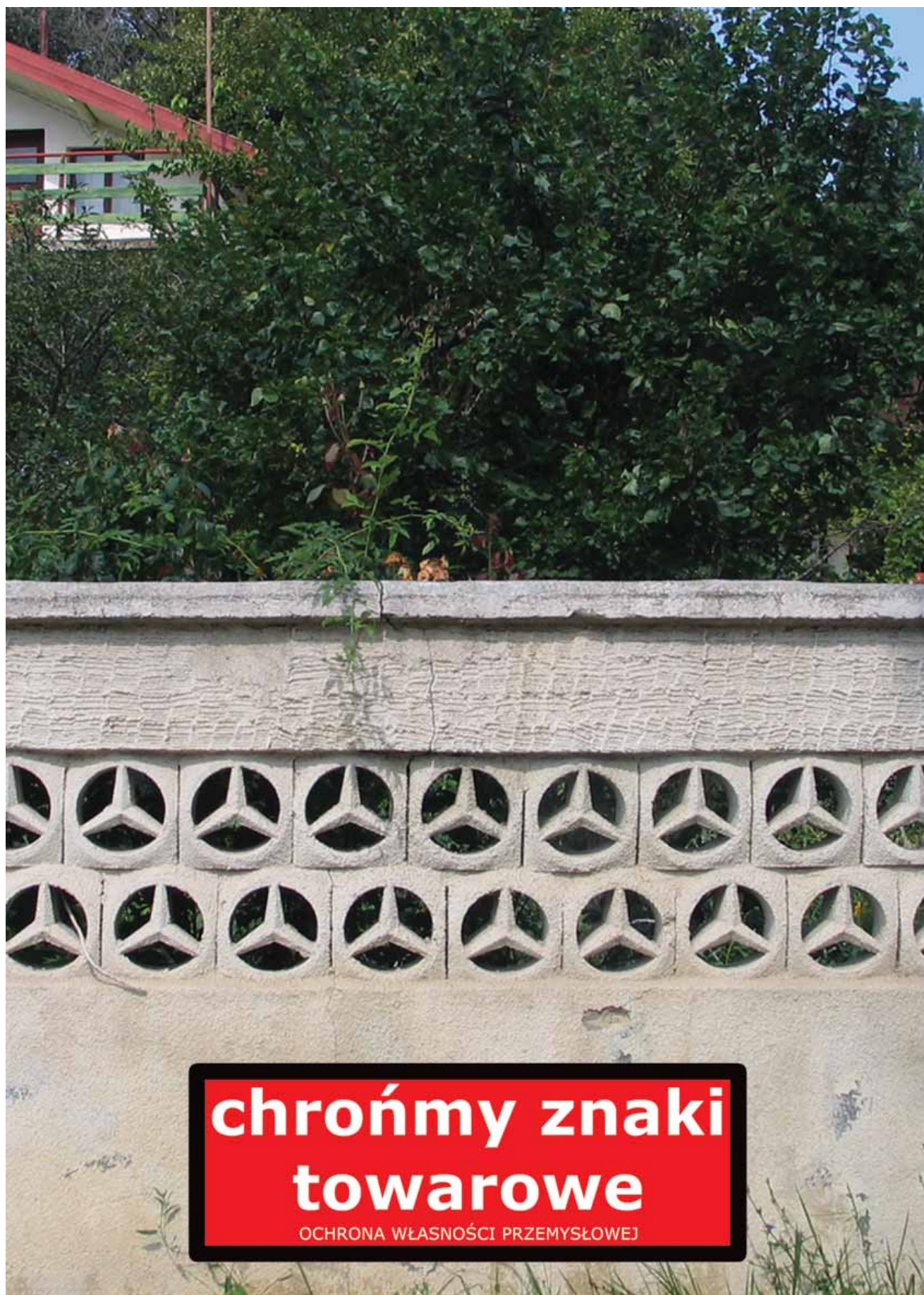
³⁰ Dz. U. L. 178 z 17 stycznia 2000, s. 1.

²⁷ Tak U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej...*, s. 244.

Różnice, o których mowa wyżej występują także w polskim porządku prawnym,



Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie takich regulacji o szerszym zasięgu będzie napotykać trudności, lecz musimy je wspólnie wszyscy przezwyciężyć w imię ochrony twórców i ich twórczości intelektualnej i technicznej.



chronimy znaki towarowe

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Marcin Michoń, Krapkowice (2006 r.)

Udzielanie ochrony znakom towarowym Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ

prof. UŁ, dr hab. Urszula Promińska
Uniwersytet Łódzki

**Polski model ochrony prawnej znaków towarowych
zawsze był połączeniem reminiscencji
różnych systemów przyjmowanych w Europie.
Nigdy nie opierał się wyraźnie na żadnym z nich.**

Choć początkowo zasadniczy wpływ miał system niemiecki, to już w **rozporządzeniu Prezydenta z 22 marca 1928 r.**¹, można odnaleźć ślady ujęcia romańskiego. Jest to szczególnie widoczne właśnie w ukształtowaniu źródeł nabycia prawa do znaku i jego ochrony.

Rozporządzenie wyżej wymienione wskazywało dwa źródła powstania prawa do znaku towarowego: rejestrację i wcześniejsze używanie. Źródła te nie były jednak równorzędne. Rejestracja stanowiła podstawę nabycia prawa wyłącznego do znaku towarowego, a jego wcześniejsze używanie rodziło jedynie trzy uprawnienia. Po pierwsze – żądanie w terminie jednego roku od obwieszczenia o rejestracji uznania prawa z rejestracji za pra-

wo użytkownika uprzedniego i przepisania tego prawa na jego rzecz (art. 180 ust. 1). Żądanie mogło być wniesione do Urzędu Patentowego, jak również – w razie sporu – podniesione przed sądem. Po drugie – nieograniczone w czasie uprawnienie do dalszego używania znaku mimo istnienia prawa wyłącznego z rejestracji na rzecz innego przedsiębiorcy. Rejestracja nie miała mocy wobec użytkownika uprzedniego w zakresie jego dotychczasowego przedsiębiorstwa (art. 180 ust. 3). Wreszcie – nieograniczoną w czasie możliwość żądania przez użytkownika uprzedniego wpisania do rejestru znaku faktycznie przez niego używanego, pomimo istnienia wcześniejszej rejestracji tego samego znaku na rzecz innego przedsiębiorcy (art. 180 ust. 4). Powyższe uprawnienia uzupełniały dwa dodatkowe postanowienia. Zgodnie z art. 180 ust. 2 użytkownik uprzedni mógł wnosić o unieważnienie pierwszej rejestracji na ogóln-

nej zasadzie nieważności rejestracji sprzecznej z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. (art. 177 ust. 1 lit. b i art. 179 rozp. z 1928). Poza tym Urząd Patentowy mógł zażądać – na wniosek zainteresowanych stron lub Prokuratury Generalnej – aby uprawniony z rejestracji lub użytkownik uprzedni albo jeden i drugi uzupełnili swe znaki przez zarejestrowanie dodatków odróżniających (dodatków, jakie niewątpliwie wskazywałyby, że towary pochodzą z różnych przedsiębiorstw).

Jak widać był to system mieszany łączący zasady systemu meldunkowego z formalnym i uzupełniony o rozwiązania nie znane żadnemu z nich. Chodzi o uprawnienia przewidziane w art. 180 ust. 3 i 4. Odmienność polskiego rozwiązania polegała na tym, że bezskuteczny upływ terminu do żądania przepisania prawa z rejestracji na rzecz użytkownika uprzedniego nie pozbawiał go prawa do dalszego używania znaku, a nawet

¹ Rozporządzenie Prezydenta o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U nr 39, poz. 384), zwane dalej – rozp. z 1928 r.

do żądania jego wpisu. Z momentem wpisu nabywał prawo skuteczne względem osób trzecich. Dzięki takiemu rozwiązaniu dopuszczono do współistnienia kilku uprawnionych do takiego samego znaku. Rozwiązanie powyższe było poddawane krytyce. Podnoszono, że „... do uprawnienia, przyznającego użytkownikowi uprzedniemu akcję o wzruszenie wadliwie nabytego przez innego przedsiębiorcę prawa z rejestracji, zostały dodane jeszcze dwa uprawnienia, które zdeformowały przyjęty w rozporządzeniu system łączny i doprowadziły do przerostu praw użytkownika uprzedniego ze szkodą posiadacza prawa z rejestracji...”².

Ustawa z dnia 23 marca 1963 r. o znakach towarowych³ uregulowała przedmiotowe zagadnienie odmienianie. Po pierwsze nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że jedynym źródłem nabycia prawa wyłącznego do znaku towarowego była jego rejestracja (art. 7). Po drugie, nie powtórzyła treści art. 180 rozp. z 1928 r. Ślad wskazanego unormowania można było znaleźć w art. 31 ustawy z 1963 r., zgodnie z którym w sytuacji, gdy „nie zarejestrowany w Polsce znak towarowy jest znany powszechnie jako znak określonego przedsiębiorstwa, a inne przedsiębiorstwo zgłosiło do rejestracji podobny znak towarowy dla tego samego rodzaju towarów lub uzyskało jego rejestrację, pierwsze przedsiębiorstwo może żądać odrzucenia zgłoszenia lub unieważnienia rejestracji, albo może żądać zarejestrowania tego znaku na swoją rzecz lub przeniesienia na niego prawa z rejestracji za zwrotem kosztów zgłoszenia lub rejestracji”. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że dyspozycja cytowanego przepisu ograniczała jego zastosowanie do znaków powszechnie znanych, a nie tylko znanych na skutek ich wcześniejszego używania. Poza tym przyznanie użytkownikowi znak powszechnie znany roszczenia o odrzucenie zgłoszenia, unieważnienia rejestracji albo żądania przeniesienia na niego prawa z rejestracji, podkreślało

znaczenie rejestracji jako wyłącznego źródła nabycia prawa wyłącznego i zapobiegało dualizmowi w zakresie prawa do znaku towarowego, na który zezwalało rozp. z 1928 r.⁴ Podstawy ochrony dla używających znaków towarowych, które nie były powszechnie znane upatrywano w art. 14 ustawy z 1963 r., który odczytywano jako podstawę do wzruszenia rejestracji znaku zgłoszonego w złej wierze. Pozwalało to chronić w ograniczonym zakresie używającego znak towarowy, którego uprawnienia były lub powinny być znane zgłaszającemu, pomimo że znak przez niego używany nie nabył syndromu notoryjności. Zła wiara zgłaszającego dawała użytkownikowi znak towarowy taki sam lub podobny możliwość żądania unieważnienia prawa z rejestracji⁵.

Zatem na gruncie ustawy z 1963 r. źródłem praw wyłącznych była jedynie rejestracja znaku towarowego. Uprawnionemu do znaku powszechnie znanego ustawa zapewniała jedynie enumeratywne wyliczone roszczenia, których zakres i treść uzasadniał tezę o tym, że nie przysługiwało mu prawo wyłączne do znaku⁶. Przedsiębiorca jedynie używający znaku towarowego był co do zasady pozbawiony ochrony prawną znakowej i przegrywał ze znakiem zarejestrowanym, chyba że udowodnił złą wiarę towarzyszącą rejestracji.

Ustawa z 31 stycznia 1985 r.⁷ tączyła powstanie prawa wyłącznego do znaku towarowego z jego rejestracją. Ochroną obejmowała również znaki powszechnie znane. Zgodnie z art. 24 ustawy z 1985 r. uprawniony do znaku powszechnie znanego mógł żądać unie-

ważnienia prawa z rejestracji i zaprzestania używania dla towarów tego samego rodzaju oznaczenia kolidującego z jego znakiem. Dochodzenie powyższych roszczeń było ograniczone terminem pięcioletnim od daty rejestracji lub używania tego znaku przez osobę nieuprawnioną. Po upływie terminu roszczenia mogły być podniesione tylko wtedy, gdy naruszający prawo do znaku notoryjnego działał w złej wierze. Ochrona znaku powszechnie znanego w porównaniu do znaku zarejestrowanego, a zwłaszcza do ochrony zapewnionej oznaczeniom tylko używanym, której udziela ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przedstawia się zdecydowanie słabiej⁸.

Poza zakresem ustawy pozostawały oznaczenia nie zarejestrowane. Ich używanie, jeśli nie prowadziło do powszechnej znajomości, nie zapewniało ochrony na podstawie ustawy o znakach towarowych. Znaki nie zarejestrowane – co już sygnalizowano – podlegały ochronie na podstawie przepisów u.z.n.k. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić pośredni charakter tej ochrony, który wyraża się w tym, że pierwszeństwo używania niezarejestrowanego znaku towarowego było (i jest nadal) chronione w ramach ochrony interesu przedsiębiorcy.

Ustawa z 1985 r. nie recypowała instytucji użytkownika uprzedniego. Zatem przedsiębiorca używający oznaczenia towarowego jako pierwszy nie mógł skutecznie przeciwstawić się późniejszej rejestracji takiego samego znaku na rzecz innego przedsiębiorcy. Nie mógł żądać jej unieważnienia, a dalsze używanie tego oznaczenia narażało go na zarzut naruszenia prawa z rejestracji. Próbę rozwiązania konfliktu między pierwszeństwem używania oznaczenia a jego późniejszą rejestracją na rzecz innego przedsiębiorcy – w szczególnych przypadkach – podejmowano w oparciu o art. 8 pkt 1 ustawy deformując nieco myśl zawartą *expressis verbis* w sformułowaniu: „Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązku-

² R. Paszkowski, *Powstanie prawa do znaku towarowego a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 1935 r., s. 8.

³ Dz. U. nr 14, poz. 73, zwana dalej ustawą z 1963 r.

⁴ Zagwarantowanie użytkownikowi powszechnie znany znak towarowy silnego, bo nie ograniczonego czasowo „prioritytetu” rejestracji znaku podkreślał M. Kępiński, *Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego*, Poznań 1979 r., s. 25. Zwracał też na to uwagę J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZNUJ 1976, z. 8, s. 86-89.

⁵ M. Kępiński, *Rozporządzenie...*, op. cit., s. 22.

⁶ S. Sołtysiński, *Prawo z rejestracji znaku towarowego* [w:] *Problemy prawa wynalazczego i patentowego*, t. 2, Katowice 1976 r., s. 138.

⁷ Ustawa o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.), zwana dalej ustawą z 1985 r.

⁸ I. Wiszniewska, *Z problematyki ochrony znaków towarowych*, PPH 1992 r., nr 2, s. 5.

jącym prawem lub zasadami współzycia społecznego". Konieczność dokonywania opisanego zabiegu była konsekwencją braku normatywnego wskazania złej wiary zgłaszającego znak do rejestracji jako bezwzględnej przeszkody rejestracji.

Już ten krótki rys historyczny pozwala na wniosek, że polski system prawa znaków towarowych zawsze wykazywał cechy systemu formalnego (źródłem nabycia praw wyłącznych była rejestracja znaku), w którym występowały odchylenia na rzecz pierwszeństwa używania. Ich zakres ulegał zmianie na gruncie poszczególnych ustaw. Tak też jest w przypadku **obecnie obowiązującej ustawy**⁹.

Prima facie wydaje się, że regulacja przepisów p.w.p. tradycyjnie przyjmuje system formalny, w którym podstawę nabycia prawa wyłącznego do znaku towarowego stanowi jego rejestracja. W porównaniu do ustawy z 1985 r. zakres przypadków używania oznaczenia towarowego, z którym nowa ustawa łączy nabycie prawa wyłącznego albo oznaczonych uprawnień ulega jednak rozszerzeniu. Chodzi zwłaszcza o przyznanie uprawnień przedsiębiorcom używającym oznaczenie, które zostało następnie zarejestrowane jako znak towarowy na rzecz innego podmiotu (używacz uprzedni).

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że stan faktyczny, z którym art. 160 p.w.p. łączy uprawnienia użytkownika uprzedniego musi wykazywać następujące cechy. Po pierwsze – używanie znaku ma charakter lokalny i pozostaje w związku z prowadzeniem działalności w niewielkim rozmiarze. Żaden z wymienionych kwantyfikatorów nie jest zdefiniowany, a nawet przybliżony. Skłania to do wniosku, że „lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze” należy rozumieć w znaczeniu potocznym i przyjmując, że jest nią z jednej strony – działalność ograniczona najwyżej do regionu, z pewnością do miasta lub dzielnicy, a z drugiej strony – działalność, która ze względu na rozmiar ma ograni-

prof. Uł, dr hab. Urszula Promińska

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ. Wykłada prawo handlowe i gospodarcze oraz prawo własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a także prawo spółek handlowych i prawo znaków towarowych na studiach podyplomowych prowadzonych na tym Wydziale oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawa cywilnego, handlowego i prawa własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych. Jest autorką 90 publikacji, w tym trzech monografii, komentarzy i artykułów poświęconych znakom towarowym, problematyce spółek handlowych, firmy i prokury oraz umów handlowych, takich jak franchisingu, know-how, umowy o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz umowy założycielskiej.

Współpracuje z kancelariami prawnymi i kancelariami rzeczników patentowych. Radca prawny.



czoną klientelę. Po drugie – oznaczenie używane przez lokalnego przedsiębiorcę jest identyczne lub podobne w stopniu uzasadniającym ryzyko konfuzji ze znakiem towarowym później zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu. Po trzecie – używanie cechuje dobra wiara przedsiębiorcy. Po czwarte – używanie miało miejsce wcześniej niż nabycie prawa z rejestracji. Podstawowa trudność wykładni ostatnio wskazanej przesłanki dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy używanie miało doprowadzić do uznania znaku jako wskazówki pochodzenia od oznaczonego przedsiębiorcy. Sformułowanie „używała” sugeruje pewną stałość i trwałość. Z pewnością przesłanka ta nie oznacza jedynie rozpoczęcia używania. Z drugiej strony przepis nie nakazuje, aby oznaczenie zostało uznane za znak identyfikujący towar, tak jak np. wymaga tego ustawa niemiecka.

Zadna ze wskazanych przesłanek nie jest wystarczająco dookreślona. Ujęte łącznie wskazują na zamiar wąskiego ujęcia używania, z którym ustawa wiąże przyznane uprawnienia. W miarę zrozumiałym wydaje się prawo do bezpłatnego używania tego oznaczenia w niewiększym niż dotąd zakresie. Nie jest ono obce naszemu prawu znaków towarowych (art. 180 ust. 3 rozp. z 1928 r.), jak i niektórym współczesnym obcym

systemom (prawo greckie). Możliwość kontynuowania używania znaku o zasięgu lokalnym pomimo istnienia wyłącznego prawa ochronnego do takiego samego znaku jest treścią uprawnienia przyznane-*go ex lege*. Nie oznacza to nabycia przez dotychczas używającego znak, spełniającego wymagania z art. 160 ust. 1 p.w.p., prawa wyłącznego skutecznego *erga omnes*, a jedynie to, że uprawniony z rejestracji nie może zakazać używania tego oznaczenia w dotychczasowym zakresie. Inaczej mówiąc prawo z rejestracji nie jest skuteczne wobec używającego znak w zakresie jego dotychczasowego przedsiębiorstwa. Używanie wypełniające opisany stan faktyczny nie stanowi naruszenia prawa ochronnego. Powstaje jednak pytanie, czy późniejsze prawo z rejestracji o krajowej skuteczności może być wykonywane na terytorium lokalnym użytkownika uprzedniego?

Wątpliwości budzi także uprawnienie do żądania wpisania tego prawa do rejestru. Dotyczą pytania o charakter i znaczenie wpisu prawa użytkownika uprzedniego. Czy jest to ujawnienie obciążenia prawa ochronnego z rejestracji takiego samego lub podobnego znaku, tak jak w przypadku prawa względnego z licencji?

Uregulowanie powyższe nie rozwiązuje problemu kolizji znaku nie za-

⁹ Ustawa z 30 czerwca 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 (z późn. zm.), zwana dalej jako p.w.p.

rejestrowanego, a wcześniej używanego w funkcji identyfikacyjnej i nie będącego znakiem powszechnym znanym ze znakiem zarejestrowanym. Rodzi natomiast tak dużo wątpliwości, a nadto dotyczy tak wąskiej (mało znaczącej z punktu widzenia rynku) grupy znaków, że stawia pod znakiem zapytania jego celowość. Przedstawione rozwiązanie nawiązuje do przedstawionej wcześniej koncepcji używacza uprzedniego z rozp. z 1928 r. i przejmuje wprost uprawnienie, które było już wówczas przedmiotem uzasadnionej krytyki. Jednocześnie ogranicza krąg podmiotów, które mogą ze wskazanych uprawnień korzystać. Wąskie rozumienie używacza uprzedniego osłabia wagę problemu w praktyce, ale teoretycznie jest mało przejrzyste.

Na podkreślenie zasługuje także uzupełnienie katalogu bezwzględnych przeszkód rejestracji o zgłoszenie oznaczenia w złej wierze. Jak już wcześniej wskazywano jej brak w ustawie z 1985 r. był oceniany jako istotny mankament, a jego wypełnienie przez odwoływanie się do pojemnej formuły art. 8 pkt 1 obowiązującej ustawy nie usuwało wątpliwości. Z zadowoleniem należy więc przyjąć postanowienie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Treść wskazanego przepisu należy odnieść do postanowienia art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p., który brzmi: „*Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie jest sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.*” Powstaje pytanie o wzajemną relację wskazanych przepisów. Jak bowiem wiadomo na gruncie obowiązującej ustawy z przepisu mówiącego o niedopuszczalności rejestracji znaku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego (bezpośredniego poprzednika analizowanego art. 131 ust. 1 pkt 2) wyprowadzano zakaz rejestracji dokonanej w złej wierze.

Prawo własności przemysłowej, dzięki wprowadzeniu art. 131 ust. 2 pkt 1 usuwa wątpliwość co do samodzielności i niezależności dwóch

przyczyn uzasadniających odmowę rejestracji – a w przypadku jej dokonania – żądanie unieważnienia prawa nabytego na jej podstawie.

Z jednej strony jest niedopuszczalna rejestracja znaku, który formą lub treścią godzi w dobre obyczaje lub porządek publiczny. Z drugiej strony ustawa wyłącza możliwość nabycia prawa ze względu na złą wiarę zgłaszającego. W pierwszym przypadku ocena obejmuje jedynie formę przedstawieniową znaku z punktu widzenia panujących w społeczeństwie norm prawnych, obyczajowych, moralnych. Chodzi więc o wyłączenie rejestracji znaków, które w swojej formie lub treści mogą uwłaczać wartościom godnym szacunku i ochrony.

W drugim przypadku ocenie poddana jest postawa zgłaszającego znak do rejestracji i cel nabycia prawa wyłącznego do znaku. Zła wiara zgłaszającego wystąpi wówczas, gdy wie lub powinien wiedzieć, że swoim działaniem narusza cudze prawo, a więc wtedy, gdy kierują nim pobudki naganne z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta, z zamiarem przechwycenia jego klienteli, przeszkodzenia w wejściu na rynek pod używanym oznaczeniem towarowym.

Działu w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o używaniu przez innego przedsiębiorcę oznaczenia i uprzedzając jego wnioski o rejestrację znaku, sam dokonuje zgłoszenia. Działu w złej wierze ten, kto zgłasza znak należący do zagranicznego przedsiębiorcy w tym tylko celu, aby przeszkodzić mu w uzyskaniu ochrony w Polsce lub w celu uzyskania korzyści z rozporządzenia nabytym prawem¹⁰.

¹⁰ Niezależnie od ogólnego zakazu zgłaszania znaku w złej wierze art. 161 pwp. wprowadza do prawa krajowego treść normy zawartej w art. 6 septies Konwencji paryskiej. Ochrona uprawnionego przed działaniem nielojalnego agenta lub przedstawiciela sięga jednak dalej niż ochrona przed zgłoszeniem w złej wierze, którego zakazuje art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp. Analiza tego zagadnienia wykracza poza ramy przedmiotowych rozważań.

Sumując, zakaz rejestracji znaku zgłoszonego w złej wierze służy przede wszystkim przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, a zwłaszcza wykorzystaniu przez przedsiębiorców nieuzasadnionej przewagi, jaką stwarza formalny system konstytutywnego nabycia prawa wyłącznego do znaku towarowego, niezależny od używania i oparty tylko o pierwszeństwo zgłoszenia. Umożliwia ochronę przedsiębiorcy używającego znak przed skutkami nieuczciwej rejestracji przez przyznanie mu uprawnienia do żądania jej unieważnienia. Nie wynika z tego oczywiście, że osobie używającej znak przysługuje w takim przypadku prawo wyłączne. Jest ona chroniona tylko przed skutkami działań zgłaszającego znak w złej wierze, o ile ją udowodni.

Prawo własności przemysłowej nie przyjęło czystego modelu ochrony znaków.

- Nie jest to system wprowadzony w nowym **prawie niemieckim**, w którym ochrona następuje poprzez rejestrację znaku, przez używanie prowadzące do zdobycia uznania w obrębie uczestników rynku oraz przez powszechną znajomość znaku.

- Nie jest to także **system romański**, dla którego podstawę ochrony stanowi tylko rejestracja, a znaki powszechnie znane i tylko używane – są chronione w zakresie minimum konwencyjnego.

Ustawodawca polski nawiązał do tradycyjnej koncepcji ochrony, która opiera się na rejestracji i nie uznaje używania znaku jako źródła ochrony, chyba że skutkiem używania jest jego powszechna znajomość. Niemniej w bardzo ograniczonym zakresie uwzględnia interes używacza uprzedniego.

UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

dr Mariusz Kondrat
rzecznik patentowy, adwokat

Ustawa – Prawo własności przemysłowej (PWP) nie zawiera przepisu zobowiązującego uprawnionego do znaku towarowego do jego używania. Takiej regulacji brak jest także w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowych znaków towarowych.

Regulacje te przewidują jednak sankcję możliwości wygaszenia praw do znaków towarowych (art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej, dalej jako PWP i art. 32 Rozporządzenia w 207/2009 w sprawie Wspólnotowego Znaków Towarowych dalej jako CTM) w przypadku braku ich rzeczywistego używania w obrocie. Używanie musi jednak nastąpić najpóźniej pod koniec upływu pięcioletniego okresu od daty udzielenia prawa ochronnego.

Oznacza to w praktyce, że uprawniony może przez prawie pięć lat od uzyskania ochrony na znak nie używać go w obrocie, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla swego prawa (abstrahując od trudności dowodowych w wykazaniu szkody w razie ewentualnego postępowania o naruszenie).

System europejski a system amerykański

Monopol uzyskiwany na skutek udzielenia prawa ochronnego w europejskim

systemie ochrony znaków towarowych (ukształtowanym przez unijną dyrektywę i rozporządzenie) jest znacznie łatwiej osiągnąć niż w prawie amerykańskim. W systemie amerykańskim bowiem wymagana jest co najmniej deklaracja używania na etapie zgłoszenia, a następnie należy wylegitymować się przed USPTO (Urzędem Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych) dowodami używania znaku dla towarów i usług dla

których podmiot uzyskał ochronę. Takie uwarunkowania prawne skutkują tym, że podmioty wnioskują o znacznie węższy zakres ochrony niż w europejskich systemach, a udzielane prawa dotyczą węższego zakresu towarów i usług.

Brak analogicznego wymogu używania znaku w systemie europejskim (zarówno wspólnotowym jak i w systemach krajowych) skutkuje większą monopolizacją przestrzeni publicznej. Zachęca

dr Mariusz Kondrat

Rzecznik patentowy, adwokat.

Prowadzi kancelarię prawną-patentową, wcześniej pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako adiunkt. Autor licznych publikacji dotyczących prawa farmaceutycznego i praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych w Internecie.

Za pracę doktorską „Ochrona znaków towarowych przed zawłaszczeniem w charakterze domeny internetowej. Studium na tle prawnoporównawczym” otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Urzędu Patentowego RP na prace naukowe.



podmioty zarówno do zgłaszania dużej ilości znaków, jak też do dokonywania zgłoszeń „szerokich”, wykraczających poza aktualnie używane i przewidywane do używania w najbliższym czasie towary i usługi.

Opłaty urzędowe

Zarówno w systemie krajowych znaków towarowych, jak i w systemie wspólnotowym, opłaty urzędowe zachęcają do ochrony znaków wykraczając poza jedną klasę.

W systemie wspólnotowym opłata urzędowa jest jedna i wynosi 900 Euro, bez względu na to, czy podmiot stara się o ochronę w jednej czy w trzech klasach. Podobnie opłata urzędowa za zgłoszenie znaku krajowego w Urzędzie Patentowym wynosi 550 zł (500 zł przy zgłoszeniu elektronicznym) bez względu na to czy wniosek dotyczy trzech klas czy jednej. Dopiero krajowa opłata rejestracyjna zniechęca do rejestracji obejmującej zbędne klasy, gdyż wymagana jest opłata za każdą klasę.

Wskazana powyżej konstrukcja opłat urzędowych zachęca do wybierania trzech klas zamiast jednej, szczególnie dla wspólnotowych znaków towarowych. Oczywiście, zawsze pozostaje ryzyko uzyskania odmowy/sprzeciwu w tych klasach, które nie są podmiotowi niezbędne, a rejestruje w nich w celu uzyskania szerszej ochrony.

Używanie znaku różniące się nieistotnymi elementami

Zgodnie z art. 169 ust. 4 PWP przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: ...różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Tak więc wymóg używania może być realizowany przez używanie znaku identycznego z zarejestrowanym, jak też znaku różniącego się jedynie w takim

stopniu, że różnice nie zmieniają oceny jego odróżniającego charakteru.

Należy pamiętać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena znaków powinna dotyczyć ich wszystkich elementów. Używanie części zarejestrowanego oznaczenia jako części złożonego znaku, składającego się z kilku członów jest niewystarczające dla spełnienia przesłanki używania znaku. Przykładowo, Sąd UE (sprawa T-514/10 *Fruit*) uznał, iż dowody na używanie znaku „Fruit of the Loom” nie mogą zostać zaakceptowane w ramach postępowania o wygaszenie ze względu na brak używania znaku słownego Fruit, a używanie witryny internetowej fruit.com zostało uznane za niewystarczające.

Używanie dla wszystkich towarów lub usług

Znak powinien być używany dla wszystkich towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany. W praktyce orzeczniczej powstał problem, czy jeśli znak jest zarejestrowany np. dla produktów leczniczych, to wymóg używania obejmuje wszystkie typy produktów leczniczych, np. weterynaryjne, biologiczne, kardiologiczne, onkologiczne, itd., a więc czy aby spełnić wymóg używania znaku w kategorii produkty lecznicze, należy wykazać używanie każdego z tych wymienionych oraz innych niewymienionych podkategorii produktów leczniczych. Należy zauważyć, iż spełnienie tej hipotezy byłoby niemożliwe z wielu powodów, ale przede wszystkim ze względu na wymogi dotyczące nazw produktów leczniczych weryfikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych w procesie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego. Trudno znaleźć głębsze uzasadnienie dla takiego wymogu, by używanie znaku dla jednego z typów produktów leczniczych oznaczało ograniczenie wyłączności tylko do tej kategorii, a w konsekwencji ryzyko wygaszenia znaku w pozostałym zakresie, dla innych podkategorii produktów leczniczych.

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny wydaje się być przeciwnego zdania. W wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. II GSK 1502/10 TRANSPAK GOTUJ ZE SMAKIEM, stwierdził, że „jeżeli znak towarowy zarejestrowany jest dla szerokiej kategorii towarów, określonej jednym pojęciem, a faktycznie używany jest tylko dla określonej podkategorii tych towarów, to dopuszczalne i prawidłowe jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na ten znak towarowy dla wszystkich innych podkategorii towarów, dla których znak ten jest nieużywany”. Znak został zarejestrowany w kategorii przyprawy, a używany był dla przypraw jednoskładnikowych. NSA uznał, że zasadne jest unieważnienie znaku w pozostałym zakresie, to jest dla przypraw wieloskładnikowych. Warto zauważyć, że Klasyfikacja Nicejska nie zna podziału kategorii przyprawy na przyprawy jedno i wielo-składnikowe. Przyjmując powyższe rozumowanie praktycznie każdy znak może zostać wygaszony ze względu na brak używania, o ile uda się tylko przekonać organ/sąd do istnienia mniej czy bardziej ugruntowanej podkategorii.

Rzeczywiste używanie w orzecznictwie unijnych sądów

Używanie znaku zgodnie z podstawową funkcją

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, w sprawie Anslut C-40/01, że znak towarowy stanowi przedmiot „rzeczywistego używania” wtedy, gdy jest używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie określenia pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany tak, aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Trybunał uznał ponadto, że „ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich fak-

tach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczególności powinna uwzględniać używanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów i usług chronionych przez znak towarowy, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstość używania znaku towarowego”.

Używanie znaku – minimalna ilość spełniająca wymóg

W sprawie The Sunrider Corp. C-416/04 Vitafruit Trybunał uznał, że „nie można określić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by używanie miało rzeczywisty charakter”.

wymogu używania znaku dotyczyła ustalenia geograficznego zasięgu używania znaku (sprawa Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV. z 19 grudnia 2012 r. znana szerzej jako Onel C-149/11). Pytanie, przed którym postawiony został Trybunał, dotyczyło ustalenia czy używanie znaku wyłącznie w Beneluksie spełnia wymóg rzeczywistego używania znaku w Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że oceny spełnienia wymogu rzeczywistego używania znaku we Wspólnocie należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich. Dodatkowo stwierdził, że „nawet jeśli można zasadnie spodziewać się, że wspólnotowy znak towarowy będzie używany na większym obszarze niż krajowe znaki towarowe, to nie jest

jachty i cukierki. Trybunał zrobił to, co często robi w orzeczeniach, a więc uznał za właściwy do oceny sąd krajowy, który został wyposażony w dodatkową zmienną oderwaną od granic geograficznych.

Używanie znaku towarowego, to szereg interesujących zagadnień prawnych, z których tylko wybrane zostały omówione w niniejszym opracowaniu.

Od strony rejestracyjnej można zaobserwować duży liberalizm systemu prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej w aspekcie realizacji wymogu używania znaków. Podmioty tworzą więc potężne portfolia znaków krajowych i unijnych, z których często tylko nieliczne są faktycznie używane i to dużo „wężej” niż zostały zarejestrowane.

Znak powinien być używany dla wszystkich towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany

W konsekwencji nie można ustanowić zasady de minimis, gdyż uniemożliwiłaby ona OHIM – lub w przypadku skargi Sądowi – dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawistego przed nimi sporu. Tak więc w przypadku, gdy jest to faktycznie uzasadnione handlowo okolicznościami wskazanymi w pkt 70 niniejszego wyroku, używanie, nawet na minimalną skalę, może być wystarczające do ustalenia rzeczywistego charakteru.

Należy uznać za w pełni zrozumiałe i uzasadnione różnicowanie ilościowe „używania” w zależności od specyfiki towarów/usług. Inne oczekiwania ilościowe dla spełnienia ustawowego wymogu można mieć w stosunku do producenta luksusowych jachtów, a inne do producenta cukierków.

Używanie na części terytorium UE

Najgłośniejsza sprawa rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości UE w aspekcie

konieczne, by takie używanie było rozległe pod względem geograficznym w celu uznania go za rzeczywiste, ponieważ takie uznanie zależy zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku (zob. analogicznie, w odniesieniu do ilościowego zakresu używania, ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 39)”.

Rozstrzygnięcie Trybunału, mimo, że jest szeroko komentowane w literaturze, nie powinno zaskakiwać. W sytuacji tak istotnego zróżnicowania populacyjnego krajów unijnych, największych liczących 60-80 milionów i najmniejszych – po kilkaset tysięcy, w sytuacji Jednolitego Rynku bez granic i barier, trudno było oczekiwać by Trybunał „przywrócił” granice państwowe i w oparciu o nie kształtował wymóg rzeczywistego używania znaku. Trudno też, by ustalił cenzus określonej ilości milionów konsumentów, bo nie znajduje to uzasadnienia w świetle specyfiki towarów, jak przykładowo wskazane powyżej

Z drugiej strony w krajowej praktyce orzeczniczej obserwujemy restrykcyjne podejście sądów administracyjnych do wymogu używania w postępowaniach o wygaszenie, które – jak można argumentować – podważa zakres ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy.

Wydaje się, że restrykcyjne podejście przy weryfikacji wymogu używania nie powinno być przeciwwagą dla nadmiernego liberalizmu w postępowaniach rejestracyjnych, który składania do dokonywania wielu zgłoszeń i dla szerokiego zakresu towarów/usług.

Właściwsze wydaje się być weryfikowanie zamiaru używania znaków na etapie postępowania zgłoszeniowego, a następnie faktycznego używania znaków, aby przeciwdziałać nieuzasadnionej monopolizacji przestrzeni publicznej. Takie podejście wymaga jednak zmian prawnych na poziomie unijnym.

WYKONANIE OBOWIĄZKU UŻYWANIA ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO POPRZEZ UŻYWANIE INNEGO ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

– w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

prof. dr hab. Ryszard Skubisz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Znak towarowy jest najbardziej efektywnym środkiem komunikacji przedsiębiorcy z rynkiem. Przekazuje bowiem potencjalnym nabywcom zespół informacji dotyczących towaru wprowadzanego do obrotu pod określonym znakiem. W szczególności informuje, iż wszystkie tak samo oznaczone towary pochodzą z jednego i tego samego źródła (przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą) i przez to legitymują się tymi samymi cechami.

Pełne realizowanie właściwych dla znaku towarowego funkcji jest uzależnione od wyłączności jego używania. Stąd przedsiębiorcy zgłaszają znaki towarowe do Urzędu Patentowego w celu uzyskania praw wyłącznych. W praktyce jednak liczba zgłoszonych znaków towarowych znacznie przekracza liczbę używanych znaków towarowych, co powoduje, iż zmniejsza się zasób atrakcyjnych oznaczeń, które mogą być używane przez wielu przedsiębiorców jako znaki towarowe.

Zarejestrowane nieużywane znaki towarowe nie tylko nie pełnią roli efektywnego instrumentu w obrocie gospodarczym, ale również blokują zgłaszanie i używanie takich samych lub podobnych oznaczeń przez innych przedsiębiorców, najczęściej konkurentów. Przeciwdziałaniu zjawisku nadużywaniu instytucji prawa z rejestracji znaku towarowego służy, znany wszystkim współczesnym systemom prawa znaków towarowych, obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego. Skutkiem braku poważnego

(rzeczywistego) używania zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów (usług) objętych rejestracją przez uprawnionego z rejestracji lub za jego zgodą przez inną osobę, na terytorium udzielonej ochrony, w okresie najczęściej 5 lat od daty rejestracji jest wygaśnięcie prawa z rejestracji danego znaku towarowego. Instytucja obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego „*ma (...) na celu usprawnienie – lub przynajmniej odciążenie – krajowych rejestrów znaków towarowych, aby nie zmieniły się w cmentarzyska tych oznaczeń*”¹. Z tą wypowiedzią jasno koresponduje stanowisko Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, iż „*ochrona znaku towarowego i skutki, na które w wyniku jego rejestracji można po-*

¹ Zob. opinia rzecznika generalnego D. R-J Colomera z 18 października 2008 r. w sprawie C-495/07 Silberquell GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH, pkt 45 i powołana tam literatura włoska, opinia dostępna pod adresem www.curia.europa.eu.

prof. dr hab. Ryszard Skubisz

Jest kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to pierwsza w Polsce katedra w dziedzinie nauk prawnych, która otrzymała, przyznawany przez Komisję Europejską w wyniku konkursu, status Katedry Jean Monnet. W latach 1985-2006 prowadził także wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2001-2005 był zastępcą Przewodniczącego Trybunału Stanu.

Jest autorem ponad 150 publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa europejskiego.

Jest redaktorem Systemu Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, t. XIV A, ss. 1071 i Warszawa 2012, t. XIV B, ss. 1694. Był promotorem w 16 przewodach doktorskich (UMCS i KUL). Uczestniczył w charakterze recenzenta w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu naukowego profesora.

Otrzymał medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej za opiekę nad największą liczbą prac doktorskich i magisterskich w dziedzinie własności intelektualnej nagrodzonych w konkursie Urzędu Patentowego RP.

Jest radcą prawnym i rzecznikiem patentowym. Prowadzi samodzielną kancelarię prawną. W 2013 roku, w rankingu kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita, w kategorii prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskiej, został uznany liderem w dziedzinie prawa własności intelektualnej.



woływać się względem osób trzecich, nie mogą trwać, jeżeli znak towarowy utracił podstawę do występowania w obrocie, jaką jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych oznaczeniem tworzącym ten znak względem towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw”².

Stosowanie przepisów o obowiązku używania, jak wynika z orzecznictwa wielu krajów i sądów unijnych oraz literatury przedmiotu, wywołuje rozmaite trudności³. W ostatnich latach w orzecznictwie sądów unijnych wyłonił się problem o dużym znaczeniu praktycznym. Chodzi o wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego, który stanowi jedynie modyfikację znamion odróżniających pierwszego znaku w zakresie nie zmieniającym jego charakteru odróżniającego. Z tą kwestią wiąże się ściśle pytanie o możliwość zachowania prawa z rejestracji poprzez używanie zarejestrowanego znaku towarowego, który stanowi samodzielną część innego zarejestrowanego znaku, bądź jest używany wyłącznie w połączeniu z tym znakiem. Szczególny przypadek dotyczy możliwości zachowania prawa z rejestracji znaku towarowego, jeżeli ten znak jest w toku używania w części zakryty przez inny zarejestrowany znak towarowy.

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest obowiązana stosować się do prawa unijnego. Dlatego polskie osoby fizyczne i prawne oraz organy administracyjne są obowiązane uwzględniać normy tego prawa o treści ustalonej przez Trybunał Sprawiedliwości. Wynika z tego, iż Urząd Patentowy i sądy orzekające na tle przepisów o obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego powinny

brać pod uwagę zasady wypracowane w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

1. Podstawy prawne obowiązku używania znaku towarowego

Zagadnienie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego jest uregulowane w przepisach prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz w prawie polskim. Prawo międzynarodowe dotyczące obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego obejmuje normy konwencji paryskiej⁴ i porozumienia TRIPS⁵. Normy prawa Unii Europejskiej w tym zakresie są zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych⁶ i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. o wspólnotowym znaku towarowym⁷. W prawie polskim obowiązek używania znaku towarowego jest unormowany w ustawie prawo własności przemysłowej⁸.

Dyskutowane zagadnienie jest uregulowane *expressis verbis* w art. 5 c ust. 2 konwencji paryskiej. Ten przepis stanowi, iż „*stosowanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z państw będących członkami Związku, ale nie zmieniającej znamion odróżniających znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji znaku i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi*”. Nie można jednak nie zauważyć, iż Unia Europejska nie jest stroną konwencji paryskiej, co ma znaczenie w toku stosowania przepisów tej konwencji. Jednakże dyrektywa

² Wyrok z 15 stycznia 2009 r., w sprawie C-495/07 Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH, pkt 18 i powołane tam orzecznictwo wyrok dostępny pod adresem www.curia.europa.eu.

³ Zob. zamiast wielu M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle porównawczym*, Warszawa 2007, tenże *Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2010 r.

⁴ Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 5.

⁵ Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143.

⁶ Dz. Urz. z 2008 r., L 299, s. 5.

⁷ Dz. Urz. UE L 78 z 24 marca 2009 r., s. 1, z późn. zm.

⁸ Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r., dalej PWP (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

nr 207/2009 nakazuje w toku wykładni i stosowania jej przepisów zapewnienie zgodności z konwencją paryską. Oznacza to, iż zgodnie z wolą prawodawcy unijnego, interpretacja przepisów dyrektywy powinna uwzględniać konwencję (np. w zakresie używania znaku, które pozwala zachować prawo z rejestracji znaku towarowego). Natomiast przepisy tej konwencji powinny być stosowane bezpośrednio jedynie w tych wszystkich przypadkach, gdy prawo unijne odsyła do konkretnego przepisu konwencji paryskiej⁹.

Przepis art. 19 TRIPS reguluje przesłanki obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego. Powołany przepis nie zawiera wszakże normy, dotyczącej używania oznaczenia odbiegającego od zarejestrowanej postaci znaku towarowego. Przepisy porozumienia TRIPS integrują jednak postanowienia konwencji paryskiej w art. 2

Sytuację prawną znaków towarowych zarejestrowanych w polskim Urzędzie Patentowym w zakresie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego reguluje art. 169 PWP, który w ust. 4 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej stanowi, iż „*przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru*”. Przepis ten rozciąga używanie znaku także na używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawo ochronne z elementem nie zmieniającym jego odróżniającego charakteru. Nie zawiera jednak normy dotyczącej możliwości uznania wykonania obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie znaku towarowego stanowiącego przedmiot odrębnej rejestracji znaku towarowego.

Zarejestrowane nieużywane znaki towarowe nie tylko nie pełnią roli efektywnego instrumentu w obrocie gospodarczym, ale również blokują zgłaszanie i używanie takich samych lub podobnych oznaczeń przez innych przedsiębiorców, najczęściej konkurentów.

i 3, co stwarza dodatkową możliwość odwoływania się do konwencji paryskiej przy stosowaniu art. 19 TRIPS. Do tego porozumienia przystąpiła także Unia Europejska, co ma znaczenie dla stosowania jego przepisów o znakach towarowych, w tym dotyczących obowiązku używania znaku towarowego.

Kluczowe znaczenie dla państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie objętym tytułem niniejszej wypowiedzi, ma art. 10 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95 WE. Powołany przepis stanowi, że „*za używanie znaku towarowego uważa się również używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany*”.

Przepis art. 15 lit. a i b rozporządzenia nr 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym stanowi, iż „*jeżeli w ciągu 5 lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we wspólnocie w stosunku do towarów lub usług dla których był zarejestrowany, nie był rzeczywiście używany przez właściciela w obrocie w stosunku do towarów dla których był zarejestrowany, jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres 5 lat wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. W rozumieniu akapitu pierwszego za „używanie” uważa się również: a) używanie wspólnotowego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany; b) umieszczanie wspólnotowego znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu*”.

2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Bainbridge

W diskutowanej kwestii podstawowe znaczenie ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C234/06 P *Il Ponte Finanziaria v. OHIM (Bainbridge)*¹⁰. Stan faktyczny stanowiący podstawę tego wyroku przedstawiał się następująco: spółka prawa włoskiego wystąpiła do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego Bainbridge dla towarów w klasie 18 i 25. Inna spółka włoska wniosła sprzeciw w stosunku do tej rejestracji. W sprzeciwie powołała się na wcześniejsze rejestracje następujących znaków towarowych zarejestrowanych we Włoszech: THE BRIDGE, OVER THE BRIDGE, FOOTBRIDGE, słowno-graficznego BRIDGE oraz BRIDGE ze szkicem mostu w Londynie, OLD BRIDGE z zarysem tego mostu jak również THE BRIDGE BASKET z rysunkiem kosza i znajdującej się w nim piłki do koszykówki oraz THE BRIDGE WAYFARER z rysunkiem ośmioramiennej gwiazdy, a także słowno-graficzno-przestrzennej naszywkę z napisem THE BRIDGE. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oddalił sprzeciw, a Izba Odwoławcza oddaliła następnie odwołanie od tej decyzji. W uzasadnieniu Izba Odwoławcza wskazała na brak wykazania używania wymienionych znaków towarowych. Spółka skarżąca wniosła skargę do Sądu Pierwszej Instancji, który ją oddalił. Od tego wyroku wniesiono odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. Przed wydaniem wyroku wypowiedział się w formie

⁹ Zob. wyrok TS z 25 października 2007 r., w sprawie C-238/06 P, Develey p-ko OHIM, Zb. Orz. 2007, s. I-9375, pkt 38-43.

¹⁰ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13 września 2007 r. w sprawie C234/06 P *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*, Zb. Orz. 2007 r., s. I-07333, zob. szerokie omówienie tego wyroku i jego skutków dla praktyki R. Skubisz, *Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego a używanie odmiany tego znaku zarejestrowanej* [w:] *Ius et Remedium*, Księga Jubileuszowa Profesora Sawczuka, Warszawa 2010 r., s. 518-522.

pisemnej opinii rzecznik generalny¹¹. Trybunał oddalił odwołanie i podzielił w całości argumentację Sądu Pierwszej Instancji.

Sąd Pierwszej Instancji stwierdził iż „(...) art. 15 ust. 2 lit. a) nie pozwala właścicielowi uwolnić się od ciężącego na nim obowiązku używania tego znaku poprzez powołanie się na używanie znaku podobnego stanowiącego przedmiot innej rejestracji” (pkt 50, zd. 5¹²). W świetle tego wyroku uprawniony z rejestracji, jeżeli dąży do zachowania prawa powinien używać w obrocie wszystkie zarejestrowane znaki firmowe, nawet jeżeli różnice pomiędzy nimi są tak niewielkie, iż nie zmniejszają charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego. Okoliczność rejestracji podobnego znaku towarowego wyklucza powołanie się na fakt jego używania w celu wykazania używania innego znaku towarowego. Stanowisko Sądu Pierwszej Instancji jest tożsame z wcześniejszym orzecnictwem polskiego Urzędu Patentowego oraz polskich sądów administracyjnych¹³, jak również wcześniejszym orzecnictwem sądów niemieckich¹⁴.

Ten wyrok został zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości. Najpierw, zgodnie z zasadami obowiązującymi w postępowaniu przed Trybunałem, wypowiedziała się w formie pisemnej opinii w kwestii zasadności wniosku rzecznik generalna E. Sharpston. Rzecznik generalna podniosła, iż „znak towarowy *BRIDGE* nie był używany w wymaganym zakresie i dlatego jego używanie nie może być zaliczone jako używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego”. Wychodząc z tego stwierdzenia wyraziła pogląd, iż zbędne jest wypowiadanie się w przedmiotowym stanie faktycznym „czy rejestracja wariantu jako samoistnego znaku towarowego musi prowadzić do wyłączenia tego warunku z zakresu art. 15 ust. 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego” (pkt 77, zd. 2). Innymi słowy rzecznik generalna uznała, iż w konkretnym stanie faktycznym nie występuje dopuszczalna modyfikacja zarejestrowanego znaku towarowego i dlatego nie ma potrzeby wypowiadać się, co do znaczenia rejestracji innego znaku towarowego w kontekście realizacji obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego.

Trybunał Sprawiedliwości przeszedł jednak do porządku nad wypowiedzią rzecznik generalnej i zajął się również kwestią znaczenia odrębnej rejestracji znaku towarowego przy badaniu używania zachowującego prawo z rejestracji znaku towarowego. Ostatecznie wyraził następujący pogląd „w każdym razie, o ile przepisy wymienione w pkt 81 i 82 niniejszego wyroku (art. 15 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 40/94 – uwaga autora) umożliwiają uznanie zarejestrowanego znaku towarowego za uży-



Marta Tuskiewicz, ASP Katowice (2007 r.)

wany, jeśli przedstawiony został dowód używania tego znaku w postaci różniącej się nieznacznie od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, o tyle nie pozwalają one na rozciągnięcie ochrony, z której korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu jego używania, na inny zarejestrowany znak, którego używanie nie zostało wykazane, na tej podstawie, że znak ten miałby być nieznacznie różniącym się wariantem pierwszego znaku” (pkt 86).

Wynika z powyższego, iż Trybunał Sprawiedliwości sformułował zasadę, która jest określana w piśmiennictwie jako „doktryna Bainbridge”. W świetle tej doktryny przy dochodzeniu praw z kilku znaków towarowych, używanie przez uprawnionego jednej z postaci zarejestrowanego znaku towarowego, nie może być kwalifikowane jednocześnie jako odmiana form używania innych zarejestrowanych znaków towarowych na rzecz tej samej osoby. Według tego poglądu nie jest zatem dozwolone wykonywanie obowiązku używania kilku zarejestrowanych znaków towarowych przez używanie jednej i tej samej formy znaku, która stanowi przedmiot odrębnej rejestracji znaku towarowego, chociażby pomiędzy znakami towarowymi istniały różnice, które nie zmieniają charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego.

Stanowisko Trybunału w sprawie Bainbridge odnosi się wprowadzie do wykładni art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Trybunał zauważył jednak, iż przepis art. 15 ust. 1 lit. a) jest treściowo identyczny z art. 10 ust. 1 lit. a) dyrektywy o znakach. Tym samym wypowiedź Trybunału w odniesieniu do powołanego artykułu rozporządzenia należy odnieść także do analogicznego przepisu dyrektywy¹⁵.

Powołany wyrok spotkał się ze zróżnicowaną oceną w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. Generalnie oceny te można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą głosy jednoznacznie krytycznie oceniające stanowisko Trybunału¹⁶. W zdecydowanej większo-

¹¹ Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston z 29 marca 2007 r. w sprawie C-234/06 P, opinia dostępna pod adresem www.curia.europa.eu.

¹² Zob. obszernie omówienie tego wyroku M. Trzebiatowski, Używanie znaku towarowego w postaci odmiennej od zarejestrowanej, jako przesłanka ochrony znaku – głos do wyroku Sądu Pierwszej Instancji WE z 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Bainbridge, EPS 2006, Nr 10, s. 49-54.

¹³ Decyzja UP z 10 maja 2005 r. Sp. 458/05 i 459/05, w sprawie TONIDRESS, niepubl., wyroki WSA w Warszawie z 9 grudnia 2004 r. (VI SA/Wa 10/04) i z 17 marca 2006 r. (VI SA/Wa 2320/05), w sprawie TWOJE DZIECKO, niepubl., oraz wyrok NSA z 24 maja 2006 r. (II GSK 70/06) w sprawie NAOMI, niepubl., zob. także M. Trzebiatowski, *Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe*, s. 93-94.

¹⁴ Zob. E. Weidlich-Flatten, Ch. Nitsche, *Trendwende? Auswirkungen der jüngsten EuGH-Rechtsprechung auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken*, GRUR Int. 2013, Nr 5, s. 416 i powołane tam orzecznictwo.

¹⁵ Zob. tak jasno w tym wyroku, pkt 81-83.

¹⁶ Zob. w polskiej literaturze M. Trzebiatowski, *Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego. Studium prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Warszawa 2007 r., s. 304, w zagranicznej zamiast wielu A. Mühlendahl, *Eintragung und Benutzung von Defensivmarken und Abwandlungen*, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2009 r., Nr 1, s. 8-9.

ści są to wypowiedzi autorów niemieckich. Jak się wydaje jedna z przyczyn tej krytyki jest obowiązująca regulacja prawna w tym kraju¹⁷. Ta regulacja jest niewątpliwie sprzeczna z art. 10 ust. 1 lit. a dyrektywy w świetle powyższego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast do drugiej grupy zaliczyć można raczej nieliczne wypowiedzi aprobujące, chociaż ze zróżnicowanym rozłożeniem akcentów, pogląd Trybunału Sprawiedliwości¹⁸.

Ogólna ocena stanowiska Trybunału w sprawie Bainbridge przedstawia się następująco.

Z jednej strony Stanowisko Trybunału zmierza do redukcji liczby zarejestrowanych znaków towarowych i tym samym ułatwienie uzyskania rejestracji znaków towarowych przez inne osoby. Jednocześnie wymusza ono ubieganie się o kolejną rejestrację w każdym przypadku, nawet niewielkiej modyfikacji zarejestrowanego znaku towarowego.

Z drugiej strony to stanowisko utrudnia przedsiębiorcom prowadzenie racjonalnej polityki w dziedzinie znaków towarowych. Każda modernizacja zarejestrowanego znaku towarowego musi bowiem być poprzedzona zgłoszeniem i rejestracją zmodyfikowanego znaku towarowego. Innymi słowy, Trybunał zaakcentował interes ogólny w redukcji liczby zarejestrowanych znaków towarowych nie biorąc pod uwagę interesów przedsiębiorców dążących do zmiany zarejestrowanych znaków towarowych stosownie do nowych tendencji rynkowych i wymogów nowoczesnej reklamy.

Wynika z tego, iż krytyka wyroku w sprawie Bainbridge była podyktowana, jeżeli pominie się szczególny przypadek regulacji prawa niemieckiego, przede wszystkim interesami przedsiębiorców – właścicieli znaków towarowych.

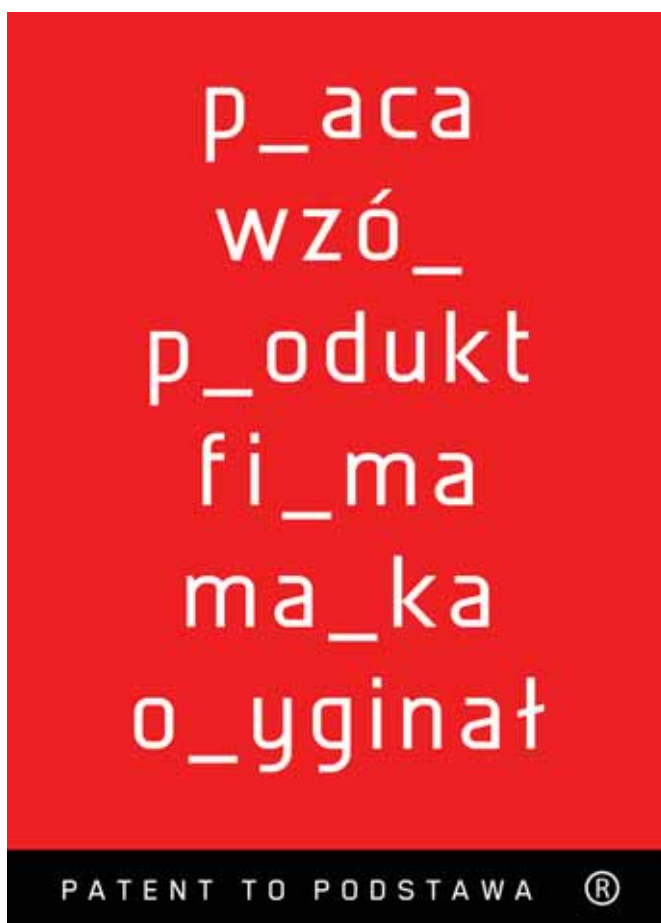
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Rintisch¹⁹

Treść wyroku w sprawie Bainbridge nie pozostawia w toku stosowania przepisów o obowiązku używania znaku towarowego, wątpliwości co do znaczenia rejestracji odmiany innego zarejestrowanego znaku towarowego. Pomimo to Sąd Najwyższy RFN, mając przede wszystkim na uwadze, jak się wydaje, regulację art. 26 ust. 3 niemieckiej ustawy o znakach towarowych oraz zdecydowaną krytykę większości niemieckiej doktryny prawa znaków towarowych wyroku w sprawie Bainbridge, uznał jednak za celowe skierowanie pytania prejudycjal-

¹⁷ Przepis § 26 ust. 3 ustawy z 1994 r. o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń stanowi, iż „za używanie zarejestrowanego znaku towarowego uważa się również jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem, że występujące różnice nie zmieniają jego charakteru odróżniającego znaku. Zdanie pierwsze stosuje się także wtedy, gdy znak ten jest zarejestrowany w postaci w jakiej jest używany”. Przepis ten został wprowadzony w celu skorygowania wcześniejszego orzecznictwa sądów niemieckich, które wcześniej reprezentowały pogląd zbieżny z wyrokiem SPI i Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Bainbridge.

¹⁸ Zob. P. Lange. Die Unabwendbarkeit von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, Wettbewerb in Rech und Praxis 2008 r., nr 6, s. 693.

¹⁹ Wyrok Trybunału z 25 października 2012 r. w sprawie C-553/11, Bernhard Rintisch pko. Klausowi Ederowi, wyrok dostępny na stronie internetowej www.curia.europa.eu.



Kamil Banach, Poznań (2009 r.)

nego do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego tej samej kwestii. Trybunał Sprawiedliwości przyjął sprawę do rozpatrywania i wyrok określany w literaturze jako Rintisch, w którym dokonał korekty swojego wcześniejszego poglądu wyrażonego w sprawie Bainbridge.

Stan faktyczny stanowiący podstawę tego wyroku przedstawia się następująco. Powód (Bernhard Rintisch) jest uprawnionym z rejestracji w Republice Federalnej Niemiec słownych znaków towarowych: PROTI, PROTI PLUS oraz PROTI POWER dla substancji dodatkowych do środków spożywczych. Powód stał na stanowisku, iż używanie przez pozwanego znaku towarowego PROTIFIT stanowi naruszenie praw do wymienionych znaków towarowych. Pozwany podniósł w odpowiedzi na pozew zarzut braku używania zarejestrowanego znaku towarowego PROTI. W odpowiedzi powód wystąpił z argumentem, iż zachował znak towarowy PROTI poprzez używanie znaków towarowych PROTI PLUS oraz PROTI POWER. Sądy niższych instancji oddaliły powództwo. Stwierdzono, iż słowny znak towarowy PROTI nie jest używany poprzez wykorzystywanie w obrocie znaków PROTI PLUS i PROTI POWER. Według sądów niższych instancji wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Bainbridge przesądził, iż ochrona znaku towarowego PROTI nie może być rozszerzona dzięki używaniu innego zmodyfikowanego zarejestrowanego znaku towarowego.

Sąd Najwyższy RFN uznał za konieczne skierowania do Trybunału Sprawiedliwości wniosku w trybie prejudycjalnym dotyczącym

wykładni art. 10 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy (art. 267 TFUE²⁰). Sąd przedstawił następujące pytania: „Czy art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że przepis ten w każdym wypadku sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym należy przyjmować, że używanie znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) ma miejsce również wtedy, gdy używanie tego znaku towarowego (znaku towarowego nr 1) następuje w postaci różniącej się od postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pod warunkiem że różnice nie mają wpływu na charakter odróżniający znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), także w przypadku, gdy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, również został zarejestrowany (znak towarowy nr 2)?”.

Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok bez opinii rzecznika generalnego.

W wyroku zajął następujące stanowisko: „art. 10 ust. 2 lit. a Pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy”.

Trybunał uwzględnił krytykę swojego poglądu w sprawie Bainbridge przeprowadzoną w doktrynie prawa. Nie odstąpił jednak *expressis verbis* od wcześniejszego stanowiska, lecz stwierdził, iż dotyczyło ono innej kwestii, a mianowicie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w kontekście serii znaków towarowych. Inaczej mówiąc Trybunał przyjął, iż krytyczna ocena wyroku w sprawie Bainbridge jest wynikiem nieporozumienia. Uważa analiza pkt 86 tego wyroku nie pozostawia wszakże najmniejszych wątpliwości, iż Trybunał zdecydowanie zmienił swoje stanowisko. Powołany pkt 86 tego wyroku dotyczy bowiem używania zarejestrowanego znaku towarowego w zmienionej postaci i nie odnosi się do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Niezależnie jednak od faktu nieprzyznania się przez Trybunał do zmiany swojego stanowiska przy wykazywaniu używania zarejestrowanego znaku towarowego, w świetle jego aktualnego stanowiska można powołać się na inny zarejestrowany znak towarowy, jeżeli używanie tego znaku nie zmienia charakteru odróżniającego znaku towarowego, którego używanie jest wykazywane. Fakt rejestracji używanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie wykazaniu używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, a nawet wielu zarejestrowanych znaków towarowych.

Podstawowe znaczenie ma natomiast wymóg braku takich różnic pomiędzy używanym a zarejestrowanym znakiem, które zmieniłyby charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego, którego używanie jest wykazywane. Granicą dopuszczalnych modyfikacji znaku towarowego jest ten sam zestaw cech, decydujących o charakterze odróżniającym obydwu znaków towarowych. Utrzymanie

prawa z rejestracji znaku towarowego zakłada zatem używanie znaku towarowego, które jest w tym znaczeniu jedynie wariantem zarejestrowanego znaku towarowego.

Stanowisko Trybunału niewątpliwie umożliwi przedsiębiorcom dostosowanie używania swoich zarejestrowanych znaków towarowych do mody i szerzej tendencji rynkowych. Nie są oni zmuszeni do dokonywania zgłoszeń i rejestracji znaków, które stanowią jedynie nieznaczną modyfikację już zarejestrowanych znaków.

W wyroku w sprawie Rintisch wynika jasno, iż regulacja prawa niemieckiego jest zgodna z prawem unijnym. Dlatego trudno się dziwić, iż ten wyrok został przyjęty z dużym zadowoleniem przez doktrynę niemiecką²¹.

4. Wyrok w sprawie Colloseum²²

W sprawie Rintisch Trybunał przesądził, iż fakt odrębnej rejestracji znaku towarowego nie wyłącza możliwości powołania się na używanie tego znaku przy przeprowadzaniu dowodu używania innego zarejestrowanego znaku. To stanowisko wywołało jednak w praktyce kolejne pytania o możliwość wykonania obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego. Chodzi o ocenę wykonania obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, przez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego, w którym pierwszy znak stanowi jedynie część składową lub jest używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym, a połączenie tych znaków towarowych jest również zarejestrowane jako znak towarowy.

Trybunał Sprawiedliwości zajął się wskazanym problemem w sprawie Colloseum²³. Stan faktyczny stanowiący podstawę wyroku w tej sprawie przedstawiał się następująco. Postępowanie dotyczyło sporu Colloseum Holding AG p-ko Levi Strauss & Co. Levi Strauss – powód jest uprawniony z rejestracji m.in. do wspólnotowego znaku towarowego, który składa się z czworokątnej prostokątnej naszywki tekstylnej, która jest wszywana na górze po lewej stronie na kieszeni spodnic, spodenek i bluz i wysuwa się nad szwem (czerwona chorągiewka). Znak ten jest zarejestrowany jako znak pozycjonowany dla „toreb, portfeli, portmonetek w klasie 18” oraz dla „spodni, spodenek, bluz w klasie 25”.

Pozwany wprowadzał od września 2001 na rynki spodnie jeansowe, na których na prawym szwie tylnej kieszeni umieszczona była czerwona czworokątna naszywka tekstylna. Powód dostrzegł w tym naruszenie prawa z rejestracji swojego znaku towarowego. W rezultacie domagał się od pozwanej zaniechania dystrybucji spodni jeansowych

²¹ Zob. np. glosa do tego wyroku Ch. Rohnke, GRUR 2012, Nr 12, s. 1257 i n., E. Weidlich-Flatten, Ch. Nitsche, *Trendwende? Auswirkungen der jüngsten EuGH-Rechtsprechung auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken*, s. 414 i n.

²² Wyrok Trybunału z 18 kwietnia 2013 r., w sprawie C-12/12, Colloseum Holding AG p-ko Levi Strauss & Co, wyrok dostępny pod adresem internetowym www.curia.europa.eu.

²³ Zob. ilustracje znaków w pkt 12 i pkt 13 powołanego wyroku.

²⁰ Dz. U z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2.

pod tym znakiem. Pozwana stwierdziła natomiast, iż powód używa swojego znaku towarowego wyłącznie w zmodyfikowanej postaci, dodatkowo z napisem LEVIS. Ze względu na okoliczności, iż faktycznie używana forma znaku jest zarejestrowana jako znak towarowy, to według powoda tylko ten znak był używany w celu zachowania prawa, a nie znak pozycjonowany w postaci czerwonej chorągiewki tekstylnej pozbawionej napisu.

Sąd Najwyższy RFN uznał za konieczne poprzedzenie rozstrzygnięcia uzyskaniem wykładni art. 15 ust. 1 przez Trybunał Sprawiedliwości i wystąpił z wnioskiem na podstawie art. 267 TFUE. Treść pytania była następująca: „Czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że: 1) znak towarowy, który stanowi część złożonego znaku towarowego i uzyskał charakter odróżniający jedynie w następstwie używania złożonego znaku towarowego, może być używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, jeżeli używany jest jedynie złożony znak towarowy; 2) znak towarowy jest używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, jeżeli używany jest wyłącznie wraz z innym znakiem towarowym, oba znaki towarowe postrzegane są przez odbiorców jako samoistne oznaczenia odróżniające, a ponadto te oba znaki towarowe są zarejestrowane łącznie jako znak towarowy?”.

W tej sprawie, analogicznie do wyroku w sprawie Rintisch, nie została sporządzona opinia rzecznika generalnego. Trybunał przeprowadził wnikliwą analizę wcześniejszego orzecznictwa. W szczególności odwołał się do wyroku w sprawie Nestle, w którym wyraził pogląd, iż pojęcie „używanie” obejmuje zarówno używanie znaku jako jednolitego oznaczenia, jak i oddzielnego elementu w złożonym znaku. Ta druga sytuacja obejmuje, najogólniej biorąc, dwie postacie zjawiskowe używania znaku – jako części innego zarejestrowanego znaku oraz używania znaku w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym²⁴. Rozwijając to stanowisko Trybunał przyjął w sprawie Colloseum, że te same czynności, które pozwalają na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej, dla części zarejestrowanego złożonego znaku towarowego lub znaku używanego w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym, powinny także pozwalać na zachowanie prawa, jeżeli mają miejsce po dacie rejestracji znaku towarowego²⁵. Trybunał uwzględniając stanowisko w sprawie Rintisch odnośnie braku znaczenia faktu rejestracji znaku towarowego, którego używanie jest wskazywane jako wykonanie obowiązku używania innego znaku, uwzględnił skutki swojego wcześniejszego wyroku w sprawie Nestle.

Trybunał Sprawiedliwości wyraził następujący pogląd „wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym

znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy”.

Uważna analiza wyroku prowadzi do wniosku, iż Trybunał udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne trzymał się skrupulatnie treści pytania. Dlatego stanowisko Trybunału dotyczy jedynie tych zarejestrowanych znaków towarowych, które zostały zarejestrowane jako samodzielne znaki towarowe, ponieważ uzyskały charakter odróżniający w wyniku używania części innego znaku towarowego (używania za pośrednictwem innego zarejestrowanego zarejestrowanego znaku) lub w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym, a połączenie tych znaków jest także objęte rejestracją.

5. Wyrok w sprawie Specsavers²⁶

Szczególny stan faktyczny jest podstawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Specsavers. W tym przypadku także znaczenie miało stanowisko o braku znaczenia odrębnej rejestracji dla wykazania obowiązku używania znaku towarowego (Rintisch), ale również używanie złożonego znaku towarowego za pośrednictwem innego znaku towarowego lub wyłącznie w połączeniu z innym znakiem towarowym (Colloseum).

Powódka – Specsavers jest uprawniona z rejestracji wielu wspólnotowych znaków towarowych z elementem słownym specsavers. Chodzi w szczególności o słowny znak towarowy specsavers, słowno-graficzny znak towarowy, który na dwóch zachodzących na siebie owalnych płaszczyznach zawiera napis specsavers oraz czarno-biały graficzny znak towarowy, który pokazuje tylko płaszczyzny owalne z napisem specsavers²⁷. Pozwana „Asda” w ramach kampanii reklamowych rozpoczętych w 2008 r. wprowadziła logo składające się z dwóch graniczących ze sobą płaszczyzn owalnych z napisem Asda Opticians. Powódka złożyła powództwo przeciwko sieci handlowej z powodu naruszenia jej wspólnotowych znaków towarowych (art. 9 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego).

W kolejnej fazie sporu pomiędzy stronami Court of Appeal (England&Wales) Civil Division zawiesił postępowanie i skierował kilka pytań do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 267 TFUE. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej wypowiedzi kluczowe znaczenie mają trzy pytania, które łącznie, jak to syntetycznie ujął Trybunał, zmierzają do ustalenia „czy wymóg rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego /.../ jest spełniony wówczas, gdy graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu ze słownym wspólnotowym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony, zważywszy dodatkowo, że połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestrowane jako odrębny wspólnotowy znak towarowy”²⁸. W tej sprawie, tak jak w sprawach Rintisch i Colloseum, nie została sporządzona opinia rzecznika generalnego.

²⁶ Wyrok Trybunału z 18 lipca 2013 r., w sprawie C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd p-ko Asda Stores Ltd, wyrok dostępny pod adresem internetowym www.curia.europa.eu.

²⁷ Zob. ilustrację znaków towarowych w powołanym wyroku, pkt 9-10.

²⁸ Zob. powołany wyżej wyrok pkt 17.

²⁴ Wyrok z 7 lipca 2005 r., w sprawie C-353/03, Nestle, Zb. Orz. I-6135.

²⁵ Wyrok w sprawie Colloseum, pkt 33.

Przed wszystkim należy zauważyć, iż problem dotyczył możliwości uznania za używany zarejestrowanego znaku towarowego – bezsłownego logo, na które jest nałożony słowny znak towarowy Specsavers, który w części zakrywa graficzny znak towarowy. Te okoliczności odróżniają ten stan faktyczny od okoliczności, które legły u podstaw wyroku w sprawie Colloseum. Nie chodzi tutaj bowiem o zwykłe zestawienie dwóch odrębnych znaków towarowych.

Trybunał wyraził następujący pogląd „artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że wymóg „rzeczywistego używania” w rozumieniu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym wspólnotowym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto samo zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci”.

Trybunał uznał zatem, iż używanie bezsłownego logo z napisem Specsavers może stanowić wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku z bezsłownym logo, jeżeli faktycznie używany znak nie zmienia charakteru odróżniającego znaku towarowego będącym bezsłownym logo. Trybunał nie wykluczył zatem, na tle dyskusyjnego stanu faktycznego, iż używanie w części zakrytego znaku towarowego stanowi rzeczywiście wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego. Ocena tych okoliczności należy oczywiście do Urzędu Patentowego lub sądu krajowego. Kluczowe znaczenie ma ustalenie czy zakrycie w części zarejestrowanego znaku towarowego przez inny zarejestrowany znak towarowy następuje w takim stopniu, że z punktu widzenia przeciętnego nabywcy zmienia charakter odróżniający zasłoniętego znaku towarowego.

6. Wpływ najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości o istotnym używaniu znaku towarowego dla zachowania prawa z rejestracji znaku towarowego na polską praktykę

Urząd Patentowy oraz sądy orzekające w toku stosowania art. 169 PWP powinny uwzględnić następujące zasady dotyczące wykonania obowiązku używania znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego.

1. Należy ustalić, z punktu widzenia przeciętnego nabywcy, charakter zarejestrowanego znaku towarowego: jednolite oznaczenie, oznaczenie składające się z kilku samoistnych składników (część znaku lub znak w połączeniu z innym znakiem). Następnie należy ustalić, czy ten znak jest używany w postaci zarejestrowanej. Odpowiedź twierdząca wyłącza potrzebę sięgania do wyroków Trybunału w sprawie Rintisch, Colloseum lub Specsavers. Odpowiedź negatywna wymaga uwzględnienia stanowiska Trybunału w tych wyrokach. Należy natomiast pominąć w tym zakresie wyrok w sprawie Bainbridge.

2. Jeżeli jest to znak towarowy o charakterze jednolitym, a używanie odbiega od zarejestrowanej postaci, to należy odwołać się do zasady ustalonej w wyroku Rintisch. Stosowanie do tej zasady pozwala zachować prawo ochronne używanie innego znaku, jeżeli różnice pomiędzy używanym a zarejestrowanym znakiem stanowią jednak modyfikację pierwszego znaku towarowego, nie zmieniając jego charakteru odróżniającego. Bez znaczenia jest okoliczność rejestracji tego znaku towarowego, którego używanie uprawniony wskazuje jako dowód na wypełnienie obowiązku używania pierwszego znaku towarowego. Dlatego zachować prawo pozwala zarówno używanie innego zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego znaku towarowego.

Kluczowe znaczenie ma natomiast ustalenie okoliczności braku zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego w toku używania innego znaku towarowego. Brak zmiany cech konstytutywnych zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku w toku używania innego znaku towarowego umożliwia utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy. W praktyce jest nawet możliwe, iż używanie jednego oznaczenia pozwala zachować prawo ochronne na kilka znaków towarowych. Ocena stopnia różnic pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym a używanym oznaczeniem należy do Urzędu Patentowego lub sądu orzekającego w danej sprawie. Sądy administracyjne, jako instytucje odwoławcze od decyzji Urzędu Patentowego, jak również sąd apelacyjny są związane, co do zasady, tymi ustaleniami jako okolicznościami faktycznymi.

3. Jeżeli zarejestrowany znak ma charakter złożony (zob. wyżej pkt 1) i uzyskał zdolność odróżniającą w wyniku używania części zarejestrowanego znaku, to stosuje się zasadę z wyroku w sprawie Colloseum). W świetle tego wyroku pozwala zachować prawo ochronne na znak towarowy, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, używanie tego znaku wyłącznie za pośrednictwem tego złożonego znaku towarowego, lub gdy jest on używany wyłącznie z innym znakiem, a połączenie tych znaków jest także zarejestrowane jako znak towarowy. Jeżeli ten używany element (część składowa innego znaku lub znak połączony z innym znakiem) różni się od zarejestrowanego znaku towarowego, to stosuje się wymóg braku zmiany charakteru odróżniającego. Miarodajny jest pogląd przeciętnego nabywcy towarów pod tym znakiem.

4. Szczególnego przypadku dotyczy wyrok w Specsavers. W świetle tego wyroku pozwala zachować prawo ochronne na znak towarowy używanie zarejestrowanego znaku towarowego, gdy graficzny znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane pod warunkiem, że różnice pomiędzy postacią, w jakiej znak jest używany a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci (wyrok w sprawie Specsavers). Również w tym przypadku kluczowe znaczenie ma brak, w toku używania, zmiany charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego, którego używanie jest wykazywane. Ta ocena jest przeprowadzana także z pozycji przeciętnego nabywcy towarów oznaczonych tym znakiem.



CHROŃ SIEBIE I SWÓJ POMYSŁ!



W kwestii zbywalności

OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

dr Łukasz Żelechowski
Uniwersytet Warszawski

Oznaczenie przedsiębiorstwa jest dobrem należącym do kategorii oznaczeń odróżniających. Stanowi ono na mocy wyraźnej dyspozycji art. 55¹ pkt 1 kodeksu cywilnego składnik przedsiębiorstwa. W przepisach nie została jednak jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia, czy i na jakich zasadach stanowić ono może przedmiot obrotu.

Uregulowań w tej mierze nie zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.)¹, w której znajduje się zasadnicza część norm dotyczących ochrony oznaczeń przedsiębiorstw (art. 5-7 u.z.n.k.). Punkt zaczepienia dla pewnych tez w kwestii zbywalności oznaczeń przedsiębiorstw zawierają natomiast przepisy kodeksu cywilnego, do czego wypadnie odnieść się szerzej w dalszej części artykułu.

Nie zmienia to jednak faktu, iż szereg aspektów dotyczących zasad zbywania oznaczeń przedsiębiorstw przedstawia się niejednoznacznie. Owa okoliczność staje się jeszcze bardziej widoczna, jeżeli zauważyć, iż w przypadku innych istotnych kategorii oznaczeń indywidualizujących używanych przez przedsiębiorców zasady zbywalności takich oznaczeń (czy też praw do nich) zostały na ogół uregulowane jasno w kierunku potwierdzającym lub wykluczającym ich zbywalność; przede

wszystkim prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem zbycia (por. art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, dalej: p.w.p.)², podczas gdy niezbywalność firmy jest wyraźnie zastrzeżona w ustawie (art. 43³ § 1 k.c.).

Celem niniejszego opracowania jest, zważywszy na jego ograniczone ramy, zarys zagadnień związanych z kwestią zbywalności oznaczenia przedsiębiorstwa w świetle aktualnego stanu normatywnego.

Oznaczenie przedsiębiorstwa a firma

Przed przystąpieniem do zasadniczej części rozważań przypomnieć należy, iż w przepisach kodeksu cywilnego firma jako oznaczenie podmiotu – przedsiębiorcy – została wyraźnie oddzielona od oznaczenia przed-

siębiorstwa³. Stanowi to zmianę względem poprzedniej regulacji dotyczącej firmy, zawartej w kodeksie handlowym, w świetle której obowiązywało dwojakie ujęcie firmy zarówno jako oznaczenia podmiotu (kupca rejestrowego), jak i oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez kupca rejestrowego. W aktualnym stanie prawnym art. 43² § 1 k.c. przewiduje, iż przedsiębiorca działa pod firmą. Sformułowanie to oznacza,

³ Na temat prawnej odrębności firmy i oznaczenia przedsiębiorstwa w aktualnym stanie prawnym i konsekwencji tej odrębności zob. m.in. M. Kępiński, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwejca, Warszawa 2013, s. 276 i nast. oraz s. 310 i nast.; J. Sitko, *Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa – odczyt prawa własności przemysłowej*, PPH 4/2008, s. 18 i nast.; U. Promińska, *Kilka uwag na temat regulacji firmy w przepisach kodeksu cywilnego i w projekcie kodeksu cywilnego*, [w:] *Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego*, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010, s. 850 i nast.

¹ Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.

² Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.

iz przez firmę rozumieć należy obecnie jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Szczegółowe uregulowanie problematyki firmy oraz prawa do firmy zawarte jest w art. 43² – 43¹⁰ k.c. Kodeks cywilny wskazuje natomiast jako odrębny od firmy rodzaj oznaczenia nazwę (oznaczenie) przedsiębiorstwa. Tę odrębność potwierdza w szczególności art. 43⁸ § 3 k.c. oraz art. 55¹ pkt 1 k.c. Odrębność ta polega na tym, że firma jest oznaczeniem samego podmiotu prawa (czyli przedsiębiorcy), podczas, gdy oznaczenie przedsiębiorstwa odnosi się do przedsiębiorstwa, a więc zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. fabryki, zakładu, sklepu, itp.)⁴.

O ile oznaczenie przedsiębiorstwa i firma pozostają w sensie prawnym odrębnymi oznaczeniami, to bardzo często zawierają one wspólne elementy. Artykuł 5 u.z.n.k. wprost wskazuje, iż oznaczeniem przedsiębiorstwa może być m.in. firma. Firma może być zbieżna z oznaczeniem przedsiębiorstwa, przynajmniej w zakresie elementu charakterystycznego (wyróżniającego). Oznaczeniem przedsiębiorstwa zbieżnym z firmą jest zresztą na ogół jedynie część firmy pozostająca po odrzuceniu wskazania jej formy prawnej⁵. Występująca *in casu* faktyczna zbieżność obydwu kategorii oznaczeń może – przy uwzględnieniu ich odrębności prawnej – prowadzić do poważnych komplikacji, gdyż w takiej sytuacji odróżnienie w obrocie charakteru w jakim dane oznaczenie zostało użyte, tj. w charakterze firmy lub w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, może okazać się zadaniem trudnym. Komplikacje te pojawić się mogą także m.in. w razie zbycia oznaczenia przedsiębiorstwa, o czym szerzej mowa będzie w pkt VI artykułu.

⁴ Warto zauważyć, iż pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 u.z.n.k. obejmuje nie tylko nazwę przedsiębiorstwa, ale także inne formy przedstawieniowe, np. godło lub symbol. Takie inne formy przedstawieniowe niż czysto słowne także można nazwać jednak składnikami przedsiębiorstwa. Prezentowane jest nawet stanowisko, że pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa z art. 5 u.z.n.k. i oraz nazwy (oznaczenia) przedsiębiorstwa z art. 55¹ k.c. mogą być używane zamiennie – M. Kępiński, [w:] *Ustawa...*, s. 276.

⁵ M. Modrzejewska, [w:] *Prawo handlowe*, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Warszawa 2012, s. 446.

dr Łukasz Żelechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Zajmuje się prawem własności intelektualnej i prawem cywilnym. Autor publikacji z tego zakresu, dotyczących zwłaszcza prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej. Stypendysta Instytutu Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium (2007), Visiting professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie (2012).

Za pracę doktorską na temat „Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej” otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyróżnienia Prezesa Urzędu Patentowego RP w konkursie na prace naukowe.



Określenie przedmiotu zbycia – prawo podmiotowe czy stan faktyczny?

Mówiąc o oznaczeniu przedsiębiorstwa jako przedmiocie zbycia, należy mieć na uwadze, iż nie jest jasna kwestia natury prawnej tego przedmiotu. Zgodnie z dominującym poglądem ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie kreuje praw podmiotowych bezwzględnych mających za przedmiot dobro (dobra) niematerialne, tylko chroni interesy uczestników obrotu gospodarczego za pomocą reżimu ochronnego opartego na konstrukcji deliktowej⁶. Odnosząc ten pogląd do problemu ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa można by uznać, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni – w świetle art. 5 u.z.n.k. – jedynie pewną korzystną sytuację faktyczną przedsiębiorcy, który pierwszy rozpoczął używanie oznaczenia przedsiębiorstwa, która to sytuacja posiadać może wymierną wartość majątkową.

Niejako obok owego dominującego poglądu w kwestii natury ochrony płynącej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też wręcz niezależnie od niego, zaznacza się

bardzo silnie stanowisko przyjmujące istnienie prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa, dla którego podstawy prawnej upatruje się w art. 5 u.z.n.k. Pogląd ten został wypowiedziany w kilku orzeczeniach Sądu Najwyższego⁷, zaś szczególnie dobitnie został on wyrażony w wyroku SN z dnia 7 października 1999 r.⁸. W wyroku tym Sąd uznał, iż z używaniem określonego oznaczenia przedsiębiorstwa art. 5 u.z.n.k. łączy się powstanie prawa podmiotowego. Zdaniem Sądu, treścią tego prawa jest możliwość wyłącznego korzystania z oznaczenia przez uprawnionego przedsiębiorcę, zaś sfera zakazowa tego prawa polega na tym, iż „bez zgody uprawnionego nie może [inny] używać tego samego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do innego przedsiębiorstwa działającego na tym samym obszarze i w tej samej lub zbliżonej sferze produkcji lub usług”. Istnienie prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa budzi jednak kontrowersje w literaturze prawniczej⁹. Oznacza

⁷ Zob. post. SN z dnia 30 września 1994 r. (III CZP 109/94), Legalis; wyr. SN z dnia 7 października 1999 r. (I CKN 126/98), Legalis; wyr. SN z dnia 26 marca 2002 r. (III CKN 777/00), Legalis.

⁸ Wyr. SN z dnia 7 października 1999 r. (I CKN 126/98), Legalis.

⁹ Za istnieniem prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa opowiada się m.in. M. Kępiński, [w:] *Ustawa...*, s. 300. Przeciwno traktowaniu oznaczenia przedsiębiorstwa jako przedmiotu prawa podmiotowego opowiadają się m.in.: E. Nowińska, M. du Vall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2011, s. 104; J. Sitko, *Dualizm oznaczeń...*, s. 23; A. Michalak [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2010, s. 170 oraz s. 179.

czenie przedsiębiorstwa nie jest tutaj zresztą jedynym wyjątkiem – próby konstruowania wyłącznego prawa podmiotowego pojawiają się także w odniesieniu do innych przedmiotów chronionych przepisami o stypizowanych czynach nieuczciwej konkurencji, tj. do tajemnic przedsiębiorstwa (art. 11 u.z.n.k.)¹⁰ oraz niezarejestrowanych oznaczeń towarów (art. 10 u.z.n.k.)¹¹.

Rozstrzygnięcie kwestii natury płynącej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przekracza ramy niniejszego opracowania. Można w tym miejscu ograniczyć się do wskazania podstawowej dla problematyki zbycia oznaczeń przedsiębiorstw konsekwencji przyjęcia jednego z powyższych stanowisk. W razie przyjęcia pierwszego stanowiska uznać należałoby, iż przedmiotem przeniesienia jest korzystna sytuacja faktyczna nie zaś prawo podmiotowe. Wolno uznać, iż byłaby to konstrukcja zbliżona do uregulowanego w kodeksie cywilnym przypadku przeniesienia posiadania (art. 348-351 k.c.), które, zgodnie z niemal powszechnym stanowiskiem doktryny prawa cywilnego, nie jest prawem podmiotowym, a jedynie stanem faktycznym¹². Dopuszczalność przeniesienia na inny podmiot sytuacji faktycznej wynikającej z pierwszeństwa używania danego oznaczenia przedsiębiorstwa w obrocie nie powinna budzić wątpliwości, już chociażby w świetle okoliczności, iż oznaczenie przedsiębiorstwa jest jego składnikiem, zaś stosownie do art. 55² k.c. czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje (o ile nic innego nie wynika z przepisu lub z czynności prawnej) wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, a więc

lege non distinguente także oznaczenie przedsiębiorstwa.

Należy jednocześnie bardzo silnie podkreślić, iż sam fakt, że oznaczenie przedsiębiorstwa wchodzi w skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, nie przesądza jego prawnej kwalifikacji jako przedmiotu bezwzględного prawa podmiotowego. Składniki przedsiębiorstwa mają zróżnicowany charakter i należą do nich zarówno elementy stanowiące bez wątpienia cywilne prawa podmiotowe, jak i elementy innego rodzaju – mające postać korzystnych sytuacji faktycznych lub uprawnień ze sfery prawa administracyjnego¹³. Istotną konsekwencją akceptacji powyższego stanowiska musiałoby być ponadto przyjęcie, iż dla określenia czynności przeniesienia oznaczenia przedsiębiorstwa nie jest właściwe pojęcie „rozporządzenia”, gdyż pojęcie to jest zarezerwowane jedynie dla dyspozycji prawami podmiotowymi¹⁴. Jednocześnie wykluczałoby to zapewne dokonywanie takich dyspozycji oznaczeniem przedsiębiorstwa, które ująć można jedynie w ramy konstrukcji prawnej rozporządzenia (np. ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych) lub które dotyczą jedynie praw majątkowych (np. egzekucja z praw majątkowych), wyjąwszy przypadki, w których przedmiotem rozporządzenia lub innej czynności jest samo przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi dane oznaczenie przedsiębiorstwa (np. użytkowanie lub zastaw na przedsiębiorstwie, egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa – art. 1064¹⁴ i nast. kodeksu postępowania cywilnego). Z kolei w razie przyjęcia drugiego ze wskazanych stanowisk należałoby uznać, iż przedmiotem obrotu jest prawo podmiotowe do oznaczenia przedsiębiorstwa mające charakter prawa bezwzględного i wyłącznego, zaś przeniesienie tego prawa jest rozporządzeniem, następującym na ogół na podstawie umowy o podwójnym skutku: zobowiązująco-rozporządzającej.

Przeniesienie oznaczenia przedsiębiorstwa razem z przedsiębiorstwem (art. 55² k.c.)

Kodeks cywilny wyraźnie stanowi, że oznaczenie (nazwa) przedsiębiorstwa wchodzi w skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (art. 55¹ pkt 1 k.c.). Okoliczność ta ma znaczenie dla oceny możliwości zbycia oznaczenia przedsiębiorstwa. Jak już wyżej wspomniano, stosownie do art. 55² k.c. 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. Zasada ta dotyczy także oznaczenia przedsiębiorstwa będącego składnikiem przedsiębiorstwa¹⁵. Oznacza to, iż na podstawie umowy, która przenosi przedsiębiorstwo na rzecz określonego nabywcy, dochodzi do jednoczesnego przeniesienia składników tego przedsiębiorstwa oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym oznaczenia przedsiębiorstwa. Od razu podkreślić należy, iż w ramach umowy przenoszącej przedsiębiorstwo nie dochodzi do zbycia na nabywcę przedsiębiorstwa firmy zbywcy. Wynika to z dwóch okoliczności. Po pierwsze, firma w obecnym stanie prawnym nie jest, będąc oznaczeniem samego podmiotu prawa, składnikiem przedsiębiorstwa¹⁶. Po drugie, firma jest i tak niezbywalna zgodnie z art. 43⁹ § 1 k.c. (szerzej w tej kwestii w pkt VI niżej).

Przeniesienie oznaczenia przedsiębiorstwa na nabywcę przedsiębiorstwa następuje automatycznie, gdyż art. 55² k.c. przewiduje jedynie konieczność wskazania tych składników, które mają być nieobjęte przeniesieniem przedsiębiorstwa. Ze względów praktycznych dla zaakcentowania skutku w postaci zbycia oznaczenia przedsiębiorstwa warto jednak wyraźnie wskazać w umowie przenoszącej przedsiębiorstwo, że obejmuje ona także nazwę przedsiębiorstwa.

Podejście takie sprzyjałoby uniknięciu ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu przeniesienia. Warto

¹⁰ Zob. w szczególności S. Sottysiński, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 460 i nast.

¹¹ Za istnieniem prawa podmiotowego opowiadają się m.in. A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenia prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008, s. 23; M. Trzebiatowski, *Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa* (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie), „Rejent” 2009/5, s. 108.

¹² Zamiast wielu zob. J. Gołaczyński [w:] *System prawa prywatnego*, t. 3, *Prawo rzeczowe*, red. E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 94-95. Wśród autorów uznających posiadanie za prawo podmiotowe szczególnie wyraziste było stanowisko A. Stelmachowskiego, *Istota i funkcja posiadania*, Warszawa 1958 r., s. 54.

¹³ E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 1-449¹*, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013 r., s. 219.

¹⁴ Sottysiński S., *Czynności rozporządzające – przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych* [w:] *Rozprawy z prawa cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, Warszawa 1985 r., s. 301.

¹⁵ E. Norek, *Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym*, Warszawa 2008 r., s. 42.

¹⁶ Z. Radwański, A. Olejniczak, *Prawo cywilne – część ogólna*, Warszawa 2011 r., s. 126.

chronić najlepiej www.uprp.pl



URZĄD PATENTOWY
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Tomasz Pieprzyk, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (2007 r.)

to uczynić zwłaszcza z następujących powodów. Po pierwsze, wskazane jest, aby umowa dokładnie określała brzmienie oznaczenia przedsiębiorstwa przechodzącego na nabywcę, względnie jego inną niż słowną formę przedstawieniową (graficzną, słowno-graficzną lub jeszcze inną). Po drugie, zgodnie z art. 43⁸ § 3 k.c. kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą; powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.

Przepis ten jest – z jednej strony – rozwinięciem art. 55² k.c. i potwierdza on przejście wszystkich składników przedsiębiorstwa na nabywcę w wyniku jednej czynności prawnej, w tym oznaczenia przedsiębiorstwa¹⁷. Z drugiej strony wymaga on zamieszczenia dodatków objaśniających, aby uniknąć wprowadzenia klienteli w błąd co do osoby aktualnego właściciela przedsiębiorstwa. Obowiązek ten może jednak być przez strony uchylony w umowie. Z tego powodu najlepiej, aby umowa zbycia przedsiębiorstwa kwestię tę ściślej regulowała. W szczególności, jeżeli wolą stron będzie, aby nabywca używał oznaczenia przedsiębiorstwa w postaci niezmienionej, to kwestia ta musi być uregulowana w umowie, gdyż w przeciwnym razie zastosowanie znajdzie dyspozytywna reguła wyrażona w art. 43⁸ § 3 k.c. Warto zauważyć, że możliwość używania oznaczenia przedsiębiorstwa w postaci niezmienionej może okazać się szczególnie atrakcyjna dla nabywcy, który ze względu na potencjalną renomę i rozpoznawalność oznaczenia przedsiębiorstwa obecnego na rynku od długiego czasu nie będzie dążył do jakiegokolwiek jego zmiany, tak aby nie wzbudzić nieufności lub niepewności wśród klienteli.

Zagadnienie dopuszczalności przeniesienia oznaczenia przedsiębiorstwa bez przedsiębiorstwa

O ile nie budzi wątpliwości omówiona w poprzednim punkcie możliwość zbycia oznaczenia przedsiębiorstwa razem z przedsiębiorstwem, o tyle istotne wątpliwości budzi możliwość samodzielnego zbycia oznaczenia

przedsiębiorstwa, tj. niezależnie od przedsiębiorstwa. Brak jest przepisów jednoznacznie regulujących tę kwestię, zaś nieliczne poglądy wyrażane w tej mierze są rozbieżne.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem ze względu na ścisły związek między przedsiębiorstwem i jego oznaczeniem, prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa nie może zostać przeniesione bez jednoczesnego przeniesienia przedsiębiorstwa¹⁸. Wedle przeciwnego poglądu nie ma przeciwwskazań do samodzielnego obrotu oznaczeniem przedsiębiorstwa ze względu, po pierwsze, na jego wartość majątkową i posiadanie statusu składnika przedsiębiorstwa oraz, po drugie, brak przepisu wyrażnie zakazującego samodzielnego zbycia oznaczenia przedsiębiorstwa¹⁹. Wydaje się, że ostatni ze wskazanych argumentów mógłby zyskiwać w pewnym zakresie na znaczeniu, gdyby przyjąć, iż art. 5 u.z.n.k. stanowi podstawę do kreowania prawa podmiotowego do oznaczenia przedsiębiorstwa. Akceptacja tego poglądu mogłaby prowadzić do wniosku, iż skoro mamy do czynienia z majątkowym prawem podmiotowym, to ewentualne ograniczenie zbywalności tego prawa, polegające na możliwości jego przeniesienia jedynie z przedsiębiorstwem, powinno zostać wyrażnie zastrzeżone w przepisie ustawy (argument z art. 57 § 1 k.c.). Dalsze wsparcie tego stanowiska mogłoby wynikać z faktu, iż ilekroć przepisy ustaw z zakresu własności przemysłowej uzależniały lub uzależniają przeniesienie określonego prawa podmiotowego od jednoczesnego przeniesienia przedsiębiorstwa zastrzeżenie takie zawsze znajdowało lub znajduje się w ustawie (por. nieobowiązujący od 2004 r. art. 162 ust. 2 p.w.p.²⁰ oraz obowiązujące art. 71 ust. 1, 75 ust. 2 oraz art. 160 ust. 2 p.w.p.). Jak już jednak wyżej wspomniano, kwestia upatrywania w art. 5 u.z.n.k. źródła prawa podmiotowego jest sporna.

W ocenie autora niniejszego artykułu argument o ścisłym związku oznaczenia przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwem powinien

przeważać przy ocenie zasad zbywalności przedsiębiorstwa i to niezależnie od tego, czy uznamy, że przedmiotem obrotu jest prawo podmiotowe do oznaczenia przedsiębiorstwa, czy też chodzi jedynie o przeniesienie pewnej sytuacji faktycznej.

Jeśli zaś chodzi o argument dotyczący braku wyraźnego zakazu zbycia oznaczenia przedsiębiorstwa bez przedsiębiorstwa, to zauważyć należy, że w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji generalnie nie występują uregulowania dotyczące kwestii zbywalności dóbr chronionych tą ustawą (względnie praw do takich przedmiotów, jeżeli zaakceptujemy istnienie takich praw).

Brak ten nie jawi się jako świadoma decyzja ustawodawcy, tylko raczej jako pewna próżnia normatywna spowodowana tym, iż ustawodawca, kreując ochronę interesów gospodarczych uczestników obrotu w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ma nawyku bliższego regulowania w tej ustawie kwestii przenoszenia sytuacji związanych z tymi interesami²¹, inaczej niż ma to miejsce w odniesieniu do wyraźnie ustanowionych w przepisach prawa bezwzględnych praw podmiotowych do oznaczeń odróżniających. Wobec istnienia owej próżni normatywnej konieczne jest takie ustalenie zasad obrotu dobrami chronionymi przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które dadzą się pogodzić z istotą tych dóbr. Przyjąć należy, iż w przypadku oznaczenia przedsiębiorstwa do jego istoty należy właśnie ścisły związek z samym przedsiębiorstwem (względnie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa).

Niezbywalność firmy a zbycie oznaczenia przedsiębiorstwa

Jak już wyżej wspomniano, zgodnie z art. 43⁹ § 1 k.c. firma nie może być zbyta, a także nie stanowi ona składnika przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Zasada niezbywalności firmy rodzi jednak trudności praktyczne w sytuacji, gdy jest ona zbieżna lub zbliżona do oznaczenia przedsiębiorstwa, które stanowić ma przedmiot przeniesienia

²¹ Wyjątkiem w tym zakresie jest art. 11 ust. 3 u.z.n.k., który dotyczy nabycia tajemnicy przedsiębiorstwa w dobrej wierze.

¹⁷ M. Kępiński, [w:] *Ustawa...*, s. 312.

¹⁸ B. Sołtys, *Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim*, Kraków 2003 r., s. 207.

¹⁹ J. Sitko, *Dualizm oznaczeń...*, s. 22.

²⁰ Przepis ten uchylony został na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286).

razem z przedsiębiorstwem. Przykładowo firma przedsiębiorcy brzmieć może „Stokrotka Sp. z o.o.”, zaś oznaczenie przedsiębiorstwa „Restauracja Stokrotka”. W takim przykładzie w razie zbycia przedsiębiorstwa wraz z jego oznaczeniem przedsiębiorstwa mogłyby powstać komplikacje wynikające ze współistnienia obok siebie przez jakiś czas po zbyciu dwóch bardzo podobnych oznaczeń używanych już jednak przez dwa podmioty – jednego używanego w charakterze firmy zbywcy i drugiego używanego w charakterze oznaczenia nabytego przez nabywcę przedsiębiorstwa.

W praktyce obrotu wykształciły się pewne metody pozwalające na wyeliminowanie lub łagodzenie podobnych komplikacji. Możliwe są w szczególności następujące rozwiązania.

- **Po pierwsze**, zbywca może udzielić nabywcy przedsiębiorstwa licencji na korzy-

zieniem przedsiębiorstwa służyć może wspomniany, przewidziany w art. 43⁸ § 3 k.c. obowiązek wprowadzenia w oznaczeniu przedsiębiorstwa przez nabywcę przedsiębiorstwa stosownych dodatków objaśniających. Jak jednak wyżej wskazano, możliwość taka nie zawsze będzie atrakcyjna dla nabywcy oznaczenia przedsiębiorstwa, który może dążyć do tego, aby używać go w postaci niezmienionej, tj. w takiej, w jakiej używał oznaczenia nabywca, zaś dyspozytywny art. 43⁸ § 3 *in fine* k.c. daje możliwość zawarcia takiego zastrzeżenia w umowie.

- **Po trzecie**, innym, zdarzającym się w praktyce rozwiązaniem ewentualnej kolizji może być zmiana firmy zbywcy przedsiębiorstwa na taką, która nie powoduje niebezpieczeństwa pomyłek. Rozwiązania takie są spotykane w praktyce i postanowienia w tej mierze rodzące zobowiązania stron

regulacji do potrzeb praktyki obrotu, zwłaszcza w wypadkach, gdy oznaczenie przedsiębiorstwa, mogące być przedmiotem zbycia, jest jednobrzmiące z firmą²⁴.

Podjęte wyżej rozważania prowadzą do następujących wniosków końcowych.

- **Po pierwsze**, oznaczenie przedsiębiorstwa jest – jako składnik przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. – zbywalne przynajmniej razem z przedsiębiorstwem (w związku z art. 55² k.c.). Wydaje się zarazem, iż ze względu na ścisły związek oznaczenia z samym przedsiębiorstwem należałoby dopuścić wyłącznie takie „związane” przeniesienie, wykluczyć należałoby zaś możliwość samodzielnego przeniesienia oznaczenia przedsiębiorstwa, tj. bez równoległego przeniesienia przedsiębiorstwa.

W przepisach kodeksu cywilnego firma jako oznaczenie podmiotu – przedsiębiorcy – została wyraźnie oddzielona od oznaczenia przedsiębiorstwa

stanie z swojej firmy. Firma jest wprawdzie niezbywalna, ale art. 43⁹ § 2 k.c. przewiduje, że przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy. Możliwość ta jest szczególnie istotna właśnie w sytuacji, w której firma zbywcy i oznaczenie zbytego przedsiębiorstwa pokrywają się²². Upoważnienie licencyjne dopuszczalne jest jedynie wówczas, jeżeli korzystanie z firmy przez licencjodawcę nie wprowadza w błąd. Wprowadzenie w błąd rozumieć należy podobnie, jak na gruncie art. 43³ § 2 k.c., zgodnie z którym firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Przepis ten wyraża tzw. zasadę prawdziwości firmy, w myśl której firma nie może zawierać informacji, danych, dodatków nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym.

- **Po drugie**, wyeliminowaniu kolizji firmy zbywcy z jednobrzmiącym zbytym ozna-

do dokonania stosownych zmian spotkać można w umowach zbycia przedsiębiorstwa. Nie wydaje się, aby postanowienia takie stanowiły obejście zakazu zbywalności firmy²³.

Na marginesie powyższych uwag warto dodać, że projekt Księgi pierwszej k.c. przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przewiduje zniesienie zakazu zbywalności firmy. Zgodnie z proponowanym art. 74 § 1 nowego k.c., „Przedsiębiorca może przenieść prawo do firmy na innego przedsiębiorcę, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Określenie formy prawnej zbywcy może być zamieszczone w firmie nabywcy tylko w związku ze wskazaniem firmy zbywcy jako poprzednika zbywcy”. Uzupełnieniem tej regulacji jest art. 74 § 2 k.c., który stanowi, iż „Ujawnienie firmy obejmującej nabyte prawo w rejestrze przedsiębiorców nie może nastąpić przed wykreśleniem lub odpowiednią zmianą firmy zbywcy”. Projektowana zmiana uzasadniana jest nieprzystawianiem obecnej

- **Po drugie**, niejasno przedstawia się kwestia, czy przedmiotem przeniesienia w omawianym wypadku jest wyłącznie prawo podmiotowe do oznaczenia przedsiębiorstwa mające swoją podstawę w art. 5 u.z.n.k., czy też jedynie korzystna sytuacja faktyczna o wymiernej wartości majątkowej. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby jednak szerszego odniesienia się do problemu prawnego charakteru ochrony płynącej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- **Po trzecie**, ze względu na – z jednej strony – możliwość faktycznej zbieżności oznaczenia przedsiębiorstwa i firmy oraz – z drugiej strony – zasadę niezbywalności firmy powstawać mogą omówione w artykule komplikacje w razie przeniesienia oznaczenia przedsiębiorstwa zbieżnego lub podobnego do firmy zbywcy. W obecnym stanie normatywnym zapobieganie takim komplikacjom i łagodzenie ich konsekwencji jest niemal wyłącznie domeną praktyki kontraktowej.

²² E. Norek, *Przedsiębiorstwo...*, s. 51.

²³ Tak również J. Sitko, *Firma i jej ochrona*, Warszawa 2009 r., s. 191.

²⁴ *Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem*, Warszawa 2009 r., s. 77-78.

Aktualna regulacja ochrony karno-prawnej znaków towarowych i tendencje rozwoju

Dariusz Kuberski

prokurator, Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku

Ochrona oznaczeń towarowych w przepisach karnych nie może być postrzegana jedynie w kontekście uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.). Kompleksowa ocena zakresu reakcji środkami prawa karnego w przypadku naruszeń prawa ochronnego do znaku wymaga uwzględnienia także przepisów kodeksu karnego, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także kodeksu wykroczeń. Porównanie wskazanych regulacji pozwala na ocenę kompleksowego ujęcia ochrony karno-prawnej, a także na rozwiązywanie problemu konkurencji przepisów karnych.

Wiodące znaczenie z punktu widzenia ochrony oznaczeń towarowych ma przepis art. 305 p.w.p., a koegzystencja pozostałych regulacji jedynie dopełnia obraz relewantny prawnie.

Przede wszystkim ustalenia wymaga, w jakim zakresie ochrona znaku towarowego możliwa jest na podstawie przepisu art. 306 kk¹. Przewiduje on odpowiedzialność między innymi z tytułu usuwania, podrabiania lub przerabiania znaków identyfikacyjnych. Przepis art. 306 kk określa przedmiot czynności wykonawczej, jako „znak identyfikacyjny”. Pod pojęciem tym należy rozumieć każde oznaczenie produktu pod względem miejsca zakupienia lub wyprodukowania, numeru seryjnego, oznaczenia producenta lub importera, nazwy produktu, istotnych cech użytkowych, składu, próby, posiadania atestów,

zaświadczeń². Znakami identyfikacyjnymi są oryginalne oznaczenia towaru lub urządzenia pozwalające na ustalenie ich tożsamości³.

Prezentowane ujęcia definicyjne wskazują na szerokie spektrum elementów wyróżniających pojęcie „znaku identyfikacyjnego”. Skłania to do wniosku, że każda z prób dookreślenia pojęcia prowadzi jedynie do egzemplifikacji kryteriów podmiotowych. Z tego względu przyjąć należy, że znakiem identyfikacyjnym jest każde oznaczenie towaru lub urządzenia, które pozwala na jego odróżnienie od innych towarów lub urządzeń i jednocześnie pozwala na stanowcze ustalenie identyfikacji grupowej towaru lub urządzenia. W tym kontekście za uprawnione uznać należy stwierdzenie,

¹ Przepis art. 306 kk stanowi: „Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

² Tak W. Wróbel [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Tom III*, A. Zoll (red.) Komentarz do art. 306 kk. Zakamycze 2006 r., System Informacji Prawnej Lex.

³ R. Zawłocki [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz*, A. Wąsek (red.) s. 1375, C.H. Beck 2010 r.; analogicznie A. Michalska-Warias, *Kodeks karny. Komentarz*, (red.) T. Bojarski, LexisNexis Warszawa 2006 r. Komentarz do art. 306. LexPolonica.

Dariusz Kuberski

Prokurator zatrudniony w organach prokuratury od 1985 r. W latach 2006-2008 w Prokuraturze Krajowej był odpowiedzialny między innymi za działalność legislacyjną. Obecnie pracuje w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla różnych grup zawodowych – prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, policji, urzędników, aplikantów i rzeczników patentowych. Jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Jest członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictwa „Diariusz Prawniczy”. Autor ponad 20 publikacji, w większości poświęconych karno - prawnej ochronie własności intelektualnej.



że występujące w kodeksie karnym pojęcie znaku identyfikacyjnego należy postrzegać funkcjonalnie z punktu widzenia jego znaczenia w obrocie i rozumieć jako kategorię znamienia opisowego. Przy akceptacji wskazanego sposobu rozumienia pojęcia „znaku identyfikacyjnego” niewątpliwie funkcję identyfikacji towaru realizuje znak towarowy.

Ustalenie czy znak towarowy jest znakiem identyfikacyjnym należy w piśmiennictwie do wyjątkowo spornego. Stwierdzenie tej relacji ma natomiast priorytetowe znaczenie dla określenia obszaru ochrony prawnej znaków towarowych w przepisach karnych.

W skrajnej postaci wyrażono pogląd, że nie można znaków towarowych uznawać za znaki identyfikacyjne⁴. Zaprezentowana teza nie została jednak w żaden sposób uzasadniona, a jedyny argument na jej poparcie miało stanowić odwołanie się do definicji znaku towarowego zawartej w art. 120 ust. 1 p.w.p. Jednocześnie wyrażono także pogląd, że art. 306 kk nie obejmuje ochrony znaków towarowych, ponieważ ochrona taka przewidziana jest w przepisach prawa własności przemysłowej⁵.

Prezentowano też poglądy przeciwne, w myśl których znaki towarowe mogą być traktowane jako znaki identyfikacyjne^{6,7}. W piśmiennictwie z akceptacją odniesiono się do twierdzenia, że znak identyfikacyjny jest w szczególności znakiem towarowym, zwłaszcza, gdy pełni funkcję odróżniającą⁸. Akcentując odrębność znaków identyfikacyjnych i zna-

ków towarowych w piśmiennictwie wskazywano również na całkowitą odmienną ich funkcji⁹.

Odmienny zakres treści analizowanych pojęć stanowił podstawę poglądu sprzeciwiającego się zamiennemu ich używaniu¹⁰. Teza ta uzupełniona została przez stwierdzenie, że znak identyfikacyjny jest pojęciem szerszym niż znak towarowy. Na poparcie tego poglądu wskazano przykład, gdy znak identyfikacyjny pozwala na odróżnienie towarów pochodzących od tego samego producenta. Ustalenie właściwej relacji, w jakiej pozostają znak identyfikacyjny i znak towarowy ma istotne znaczenie dla stwierdzenia, czy przepisy art. 306 kk oraz 305 p.w.p. pozostają w zbiegu pozornym, pomijalnym czy też rzeczywistym. O sposobie rozstrzygnięcia konkurencji przepisów decydują także pozostałe elementy konstytuujące typy omawianych przestępstw.

Niewątpliwie zgodzić się należy z poglądem, że wskazane pojęcia mają różną pojemność treści, a „znak towarowy” jest terminem o węższym zakresie niż „znak identyfikacyjny”. Zaproponowany sposób rozumowania prowadzi do wniosku, że nie każdy znak identyfikacyjny spełnia kryteria definicyjne znaku towarowego, jednak każdy znak towarowy, z uwagi na podstawową funkcję odróżniającą, jest znakiem identyfikacyjnym. Już ta dystynkcja wskazuje na wzajemną zależność między omawianymi przepisami. Pozornie, wskazana relacja może prowadzić do wniosku, że przepis art. 305 p.w.p., w myśl reguł wyłączających wielość ocen, jest przepisem szczególnym i wyłącza stosowanie przepisu art. 306 kk. Taki sposób interpretacji należy jednak odrzucić. Przemawia za tym porównanie strony przedmiotowej czynów, w szczególności znamion określających czynność sprawczą, które nie pokrywają się w całości. Elementami zbieżnymi, choć nie w pełni, są podrobienie i przerobienie znaku identyfikacyjnego i znaku towarowego.

Należy podkreślić, że przepis art. 306 kk przewiduje odpowiedzialność karną także z tytułu usunięcia znaku identyfikacyjnego. Przepis art. 305 p.w.p. penalizuje natomiast zachowania związane z nanoszeniem znaku podrobionego w celu wprowadzenia tak oznaczonego towaru do obrotu lub dokonywaniem obrotu towarem tak oznaczonym. Taki sam zakres odpowiedzialności związany jest ze wskazanymi czynnościami mającymi za przedmiot bezprawnie użyty znak oryginalny. Jeżeli więc działanie sprawcze podjęte w stosunku do znaku towarowego polegać będzie na jego bezprawnym usunięciu, to zastosowanie powinny znaleźć łącznie przepisy art. 306 kk i 305 p.w.p., dla czynu stanowiącego jedno przestępstwo. We wskazanej sytuacji znak towarowy posiada, bowiem przymiot znaku identyfikacyjnego, jednak czynność sprawcza określona jest znamionami typu przestępstwa opisanego w treści art. 306 kk. Norma zawarta w przepisie karnym prawa własności przemysłowej nie przewiduje natomiast czynności sprawczej polegającej na usuwaniu oryginalnego znaku towarowego lub usługowego.

W konsekwencji, w omawianej sytuacji dla oddania całej zawartości kryminalnej czynu niezbędne jest przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji prawnej art. 306 kk i 305 p.w.p. w zw. z art. 11 § 2 kk.

A analizując zagadnienie ochrony znaków towarowych w oparciu o przepis kodeksu karnego, należy mieć na względzie okoliczność, że przepisy karne prawa własności przemysłowej obejmują

⁴ Tak M. Kulik [w:] *Kodeks karny. Komentarz*, M. Mozgawa (red.) Lex 2013, Wydanie V Komentarz do art. 306 kk.

⁵ Pogląd taki wyraził A. Marek. *Kodeks karny. Komentarz*, s. 634, Warszawa 2005 r..

⁶ W tej kwestii wypowiedział się R. Zawłocki [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz, op. cit.*

⁷ Za możliwością traktowania znaków towarowych, jako kategorii znaków identyfikacyjnych opowiedziała się

O. Górniak [w:] *Kodeks karny. Komentarz. Tom II*, s. 481, Gdańsk 2005 r.

⁸ Tak W. Wróbel [w:] G. Bogdan, K. Buchała i inni, *Kodeks karny. Część szczególna. Tom III*, A. Zoll, (red.) Zakamycz, 1999 r., s. 487.

⁹ R. Buczkowski, *Przestępstwa gospodarcze*, Warszawa 2000 r., s. 106.

¹⁰ M. Bojarski [w:] *Kodeks karny. Komentarz*, (red.) O. Górniak, LexisNexis, Warszawa 2004 r., s. 845.

ochroną jedynie oznaczenia towarowe i usługowe posiadające aktualne prawa ochronne. W konsekwencji, ochrony znaków towarowych niezarejestrowanych, w tym powszechnie znanych, na płaszczyźnie prawa karnego, należy poszukiwać poza przepisami prawa własności przemysłowej. Zwykły znak towarowy niewątpliwie posiada wszelkie cechy znaku identyfikacyjnego, co aktualizuje jego ochronę w oparciu o przepis art. 306 kk, jeśli sprawca usuwa, podrabia lub przerabia niezarejestrowany znak towarowy lub usługowy.

Podkreślenia wymaga, że odpowiedzialność karna związana z usuwaniem znaku zarejestrowanego lub też znaku nieposiadającego prawa ochronnego dotyczy jedynie przypadku usuwania oznaczenia oryginalnego, a nie przerobionego lub podrobionego. Te ostatnie zachowania pozbawione są, bowiem jakiegokolwiek ładunku negatywnych ocen i brak podstaw do uznania ich za bezprawne. Znak podrobiony lub przerobiony nie korzysta, bowiem z ochrony prawnej.

W piśmiennictwie akceptującą wypowiedziano się w kwestii penalizacji w ramach przepisu art. 306 kk zachowań polegających na usuwaniu oryginalnych oznaczeń¹¹. Zagadnienie to należy jednak doprecyzować. Rozważania wymaga, bowiem ocena zachowania polegającego na usunięciu oznaczenia oryginalnego, które zostało nałożone bez zgody uprawnionego – a więc było używane bezprawnie. Przepis art. 306 kk nie zawiera natomiast odpowiedzi czy usunięcie bezprawnie używanego niezarejestrowanego znaku towarowego podlega odpowiedzialności karnej.

Mimo, że literalne brzmienie przepisu art. 306 kk nie różnicuje znaków oryginalnych na te, które używane są przez uprawnionego lub za jego zgodą i te, które używane są bezprawnie, to przyjąć należy, że brak podstaw dla przyznania ochrony karnoprawnej podmiotowi, który bezprawnie oznaczał towary cudzym, niezarejestrowanym znakiem towarowym. Zachowanie polegające na usunięciu uprzednio bezprawnie nałożonego przez naruszciciela znaku towarowego, nie wyczerpuje znamion omawianego przestępstwa. Należy, bowiem mieć na uwadze, że norma prawa karnego ma charakter akcesoryjny względem innych obszarów ochrony prawnej o pierwotnym charakterze, takich jak prawo cywilne lub administracyjne. Brak więc jakichkolwiek racji dla przyznania ochrony prawnej podmiotowi, który sam prawo narusza. Oczywistym jest, że usuwanie bezprawnie używanych oznaczeń nie zawiera cech społecznej szkodliwości, co eliminuje dopuszczalność koncepcji o bycie przestępstwa. Taka ocena aktualizuje się bez względu na to, czy zachowana jest tożsamość podmiotu usuwającego znak towarowy i bezprawnie nakładającego nowy.

Zagadnienie konkurencji przestępstw i przepisów z art. 306 kk i 305 p.w.p. można analizować w różnych stanach faktycznych. Sprawca może usunąć cudze oznaczenie oryginalne i zbywać towar anonimowo lub też usunąć cudze oznaczenie po to, by nałożyć na towar inny znak towarowy. Nowo nałożony znak może być znakiem podrobionym, przerobionym lub oryginalnym bezprawnie użytym.

W pierwszej ze wskazanych sytuacji, sprawca poniesie odpowiedzialność wyłącznie na podstawie przepisu art. 306 kk. W drugim przypadku rozważenia wymaga koncepcja popełnienia dwóch niezależnych czynów stanowiących dwa odrębne przestępstwa, względnie przyjęcia konstrukcji czynu współukaranego uprzedniego. Przyjęcie tej funkcjonalnej koncepcji pominięcia etapu działania przestępczego poprzedzającego nałożenie na to-



Justyna Rybak, ASP Katowice (2007 r.)

war nowego, podrobionego oznaczenia, można próbować uzasadnić tym, że usunięcie poprzedniego oznaczenia jest etapem koniecznym dla ziszczenia się znamion przestępstwa bezprawnego oznaczenia towaru podrobionym znakiem towarowym. Samo bezprawne nałożenie znaku nowego, bez usunięcia poprzedniego oznaczenia, nie pozwoliłoby sprawcy na osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest wytworzenie u odbiorcy realnego wyobrażenia o źródle pochodzenia towaru.

Z punktu, więc chronologii przestępstwa bezprawne usunięcie cudzego oznaczenia poprzedza etap nałożenia podrobionego znaku towarowego. Można by więc rozważać, czy ten wcześniejszy etap, jakim jest usunięcie oznaczenia, nie został pochłonięty przez finalne działanie sprawcy w postaci oznaczenia towaru znakiem podrobionym.

W piśmiennictwie¹² zaproponowano, by wskazany przypadek konkurencji przepisów rozwiązać w oparciu o konstrukcję kumulatywnego zbiegu przepisów, jako oddającego pełną zawartość kryminalną jednego czynu.

Prezentując sposób rozwiązania przedstawionego problemu, za istotne uważam zrelatywizowanie zachowania sprawcy do osoby pokrzywdzonego. Niewątpliwie inny podmiot jest pokrzywdzony usunięciem oznaczenia towarowego oraz kto inny sytuuje się, jako pokrzywdzony nałożeniem na towar znaku podrobionego.

Skutki dwóch różnych zachowań dotyczą różnych podmiotów, zachowania sprawcy dotyczą odmiennych rodzajowo działań. Sama konsekwentność czynności nie wydaje się być wystarczającym argumentem na rzecz przyjęcia bytu jednego przestępstwa. Zaakcentować przy tym należy, że nie wielość pokrzywdzonych, a odmienność czynności sprawczych podejmowanych na ich szkodę przemawia za stwierdzeniem, że dochodzi do zaistnienia dwóch przestępstw. Akceptacja wskazanego poglądu eliminuje potrzebę rozstrzygania konfliktu przepisów w oparciu o konstrukcję zbiegu przepisów i ich kumulatywnej kwalifikacji.

W konsekwencji należy przyjąć, że przepisy art. 306 kk i 305 p.w.p. mogą znajdować zastosowanie samodzielnie, w związku z zaistnieniem dwóch różnych przestępstw, nie można też wykluczyć stosowania konstrukcji zbiegu rzeczywistego wskazanych przepisów, a stosowanie określonej oceny prawnej zdeterminowane jest okolicznościami faktycznymi.

¹¹ Tak W. Jaroń, *Prawnokarna ochrona konsumentów, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego*, 2004.6.2.

¹² M. Kucharska-Derwisz, *Prawnokarna ochrona prawa do znaku towarowego*, Prokuratura i Prawo, 2006 r., nr 3, s. 87.



Joanna Zembrowska, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (2007 r.)

mi. Nie wydaje się więc możliwe stworzenie abstrakcyjnego modelu wzajemnej relacji wskazanych typów przestępstw i ich prawnej kwalifikacji. Niewątpliwie jednak uprawniony jest wniosek, że norma prawa karnego zawarta w przepisie art. 306 kk dopełnia obszar ochrony karnoprawnej znaków towarowych zawarty w prawie własności przemysłowej.

Uzupełniającej ochrony oznaczeń należy poszukiwać również w oparciu o przepis art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹³. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną z tytułu kopiowania za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzania do obrotu tak skopiowanego produktu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu.

Przesłanką odpowiedzialności karnej jest wyrządzenie wskazanym zachowaniem poważnej szkody przedsiębiorcy. Wymieniony przepis penalizuje pasożytnictwo na cudzym dorobku¹⁴. Funkcjonalnie ma przeciwdziałać zawłaszczeniu efektów nakładów przedsiębiorcy związanych z wprowadzeniem towaru na rynek, a szczególnie renomy produktu.

Koegzystencja wymienionego przepisu z regulacją określoną w art. 305 p.w.p. związana jest z definicją znaku towarowego zawartą w art. 120 ust. 2 p.w.p.

¹³ Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 j.t. ze zm.

¹⁴ Por. J. Raglowski [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, (red.) M. Zdyb, Komentarz do art. 24 ustawy, System Informacji Prawnej Lex 2011 r.

Znakiem towarowym może bowiem być w szczególności forma przestrzenna, w tym forma towaru. Niewątpliwie zewnętrzna postać produktu jest formą przestrzenną. Taki warunek spełnia także forma towaru.

Towar może też spełniać kryteria produktu bez względu na to, na jakim etapie wytwarzania się znajduje. Bez znaczenia jest okoliczność, czy przedmiotem czynności wykonawczej jest gotowy produkt, czy też półprodukt. Przepis karny przewiduje ochronę bez względu na etap wytworzenia¹⁵ produktu, który służył do naruszenia.

W odniesieniu do oznaczeń substancjonalnych, w odróżnieniu od tych, które mogą egzystować bez ucieleśniającego ich nośnika (np. melodia, sygnał dźwiękowy) zewnętrzna postać produktu jak i oznaczenie towarowe podlegają ochronie w takim samym zakresie. Ochrona ta obejmuje postrzegalną zmysłami zewnętrzną formę przestrzenną wytworu, która posiada niezbędne cechy dystyngtywne. W przypadku znaku towarowego forma przestrzenna musi posiadać zdolność odróżniania towarów. Taki sam warunek musi spełniać postać produktu, jeśli aspiruje do funkcji znaku towarowego. Możliwość ochrony znaku towarowego w oparciu o przepis art. 24 u.z.n.k. dotyczy, więc tylko niektórych znaków towarowych – tych, które posiadają postać przestrzenną. Ochrona ta aktualizuje się w przypadku spełnienia dodatkowych warunków: możliwości wprowadzenia klientów w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu oraz wyrządzenia przedsiębiorcy poważnej szkody. Spełnienie pierwszego z warunków jest wpisane w działanie uzurpatora. Skopiowanie cudzego produktu prowadzi, bowiem do powstania repliki, która zawsze wprowadza klienta w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu.

Kolejną przesłanką ochrony znaku towarowego w oparciu o wskazany przepis jest wyrządzenie przedsiębiorcy poważnej szkody. Estymacyjny charakter tego znamienia może utrudniać jego wykładnię. Trudno, bowiem o jednoznaczną ocenę, jaką szkodę uznać można za poważną, czy ma o tym decydować bezwzględna wartość kwotowa szkody, czy też jej wielkość w stosunku do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, względnie czy kryteria te należy uwzględniać łącznie¹⁶. Przy założeniu jednak, że wspomniana przesłanka odpowiedzialności została spełniona, obszar ochrony przestrzennych znaków towarowych w oparciu o przepisy zwalczania nieuczciwej konkurencji, ulega istotnemu poszerzeniu.

Prawo własności przemysłowej penalizuje oznaczanie towarów podobnym znakiem towarowym, jeżeli czynność ta podejmowana jest w celu wprowadzenia tak oznaczonych towarów do obrotu. Takiego warunku nie przewiduje przepis art. 24 u.z.n.k. Treść tego przepisu skłania do konkluzji, że forma przedstawieniowa znaku ma wpływ na zakres ochrony karnoprawnej. Jeżeli znak towarowy w formie przestrzennej zostanie skopiowany, zachowanie takie jest już relewantne prawnie. Co prawda, przepis przewiduje przesłankę odpowiedzialności w postaci możliwości wprowadzenia klientów w błąd, co sugeruje, że produkt powinien znajdować się w obrocie, jednak należy ją rozumieć jedynie, jako miernik stopnia ryzyka konfuzji, a nie, jako etap obrotu produktem warunkujący odpowiedzialność karną. Omawiany zakres ochrony w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawie własności przemysłowej różnicuje strona podmiotowa czynu.

¹⁵ Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r., III KK 58/06, OSNKW 2006/12/115, Prok. i Pr.-wkl. 2007/4/4, Biul. SN 2006/12/17.

¹⁶ Por. E. Czarny-Drożdżewski, *Karna ochrona uczciwości konkurencji*, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1999 r., z. 2, s. 12.

Przepis art. 305 p.w.p. stawia wymóg zamiaru kierunkowego w działaniu sprawcy. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 24 poddaje odpowiedzialności karnej także zachowanie umyślne w formie zamiaru wynikowego. Wystarczy, że sprawca godzi się na ryzyko wprowadzenia w błąd przez skopiowanie produktu, którym może być znak towarowy.

Podkreślenia wymaga, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwarza możliwość ochrony prawnej także w przypadku, gdy oznaczenie towarowe nie zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

kowania o cechach wywołujących taki skutek, to ochrony prawnej należy poszukiwać w oparciu o przepis art. 10 u.z.n.k., a nie art. 13 u.z.n.k. wymienionej ustawy. W konsekwencji wykluczyć należy możliwość subsumowania wskazanego zachowania w oparciu o przepis art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skoro przewiduje on odpowiedzialność karą z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji o którym mowa w art. 13 u.z.n.k. Nie można, bowiem z pola widzenia tracić podstawowej funkcji przepisów karnych związanej z ich akcesoryjnym charakterem. Zakres ochrony

Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów chroniących znaki towarowe zarówno bezpośrednio, jak i w oparciu o ochronę pośrednią, pozwala uznać obowiązujący stan normatywny za spełniający wymogi kompleksowej ochrony interesów prawnych przedsiębiorców w obszarze praw do znaków towarowych

Podobnie jak w przypadku art. 305 p.w.p. norma art. 24 u.z.n.k. nie przewiduje, jako przesłanki odpowiedzialności prawnej rzeczywistego wprowadzenia w błąd klientów, co do tożsamości producenta lub produktu, chociaż jak wskazano, stworzenie reprodukcji formy przestrzennej produktu do takiego skutku prowadzi.

Wyjaśnienia wymaga natomiast, czy wskazany przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przyznaje ochronę prawną znakom towarowym przyjmującym przestrzenną postać wytworu, jakim jest opakowanie. Niewątpliwie opakowanie także stanowi produkt. Powszechnie przyjmuje się, że przedmiotem praw ochronnych znaków towarowych są stanowiące postać wytworu opakowania, przykładowo oryginalne kształty butelek do napojów.

Ponieważ ustawa nie zawiera autentycznej definicji produktu, należy odnieść się do sposobu rozumienia tego pojęcia w języku powszechnym. Należy, więc definiować go, jako wynik określonej działalności ludzkiej, wyrób, wytwór otrzymany w wyniku produkcji¹⁷. Takie ujęcie wyznaczałoby możliwość poddania odpowiedzialności karnej na podstawie art. 24 u.z.n.k. także kopiowania przestrzennych znaków towarowych stanowiących opakowania.

Tezę tę należy jednak stanowczo odrzucić. Brzmienie przepisu art. 24 u.z.n.k. nie może stanowić wystarczającego argumentu dla przyznania w oparciu o ten przepis ochrony znakom towarowym stanowiącym funkcjonalnie opakowanie. Przemawiają za tym niżej wskazane argumenty.

Przede wszystkim konstrukcja ustawy specyfikuje szczegółowe czyny nieuczciwej konkurencji i tylko niektóre z nich poddaje odpowiedzialności karnej. Zakres tej odpowiedzialności ściśle związany jest z ustawową konstrukcją czynu nieuczciwej konkurencji. O ile bezprawne kopiowanie produktu stanowi delikt przewidziany w art. 13 ustawy, to ochrona przed czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na wprowadzeniu do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wprowadzić klientów w błąd, co do ich pochodzenia, stanowi autonomiczny delikt przewidziany w art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Tak, więc jeżeli do ryzyka wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów dochodzi w następstwie użycia opa-

kowania nie może wykraczać poza obszar ochrony wynikający z konstrukcji czynu nieuczciwej konkurencji. Podzielenie poglądu przeciwnego, sprowadzającego się do przyznania ochrony karnoprawnej w stosunku do zachowania polegającego na kopiowaniu zewnętrznej postaci opakowania w oparciu o przepis art. 24 u.z.n.k. prowadziłoby do konieczności akceptacji tezy, że wskazany przepis karny funkcjonuje poza obszarem odpowiedzialności deliktowej określonej w art. 13 ustawy. Nie budzi bowiem



Monika Tomaszewska, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu (2011 r.)

¹⁷ Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, PWN.

wątpliwości, że zachowanie prowadzące do ryzyka wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów w następstwie użycia opakowania o cechach wywołujących taki skutek, podlega odpowiedzialności na podstawie przepisu art. 10 u.z.n.k.

W tej sytuacji rozważenia wymaga możliwość poddania ocenie karnoprawnej posłużenia się wprowadzającym w błąd opakowaniem stanowiącym przestrzenny znak towarowy w oparciu o przepis art. 25 u.z.n.k. Wskazany przepis karny jest korelatem odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 10 u.z.n.k. Przede wszystkim zauważyć należy, że jest to jednocześnie odrębny rodzaj odpowiedzialności, ponieważ zachowania opisane w art. 25 u.z.n.k. stanowią wykroczenia. Penalizacji podlega m.in. oznaczanie oraz zaniechanie wymaganego oznaczenia towarów. Przepis ten chroni interes nabywcy towarów i usług, a więc klienta mającego prawo do uzyskania zgodnej z rzeczywistością informacji o nabytym towarze lub usłudze¹⁸. Jednocześnie jednak przepis ten pośrednio statuuje ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwymi zachowaniami konkurencyjnymi, polegającymi na wykorzystaniu cudzej pozycji rynkowej, nakładów na reklamę produktu i zawłaszczeniu pozytywnych wyobrażeń o produkcie i producencie¹⁹.

W piśmiennictwie wyrażono również krytyczny stosunek, co do możliwości sankcjonowania na podstawie przepisu art. 25 ust. 1 u.z.n.k. zachowań polegających na posługiwaniu się wprowadzającymi w błąd klientów opakowaniami²⁰. Można jednak rozważyć pogląd odmienny. Opakowanie towaru może być przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy. Wytworzenie opakowania jest więc rodzajem oznaczenia towaru stanowiącego jego zawartość, ucieleśnia prawo do znaku. W konsekwencji dochodzi do oznaczenia towaru poprzez wykorzystanie w obrocie opakowania towaru. Jeżeli opakowanie jest podobne lub identyczne – wprowadza klienta w błąd, co do pochodzenia towaru. Taki sposób interpretacji pozwala na zachowanie szczególnej koegzystencji deliktów nieuczciwej konkurencji i reguł odpowiedzialności karnej za ich zaistnienie. Należy, bowiem mieć na uwadze, że skoro przepis art. 24 u.z.n.k. sankcjonujący bezprawne kopiowanie produktu, z uwagi na treść art. 13 u.z.n.k. nie obejmuje ochrony opakowań towarów, to konsekwencją przyznania opakowaniom tej ochrony na podstawie art. 10 ust. 1 jest zabezpieczenie poszanowania reguł konkurencji we wskazanym zakresie w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 u.z.n.k.

Zaprezentowany zakres ochrony przestrzennych znaków towarowych będących jednocześnie opakowaniami wskazuje na brak systemowej spójności ochrony oznaczeń w przepisach prawa karnego. Przestępstwa i wykroczenia dzieli, bowiem znaczna różnica w ocenie ich społecznej szkodliwości, a w konsekwencji również i w katalogu środków represji karnej i stopniu ich punitwności.

Ochronę oznaczeń towarowych przewiduje również art. 136 kodeksu wykroczeń (dalej „kw”). Odpowiedzialność na podstawie tego przepisu ponosi sprawca, który umyślnie usuwa z towarów przeznaczonych do sprzedaży utrwalone na nich oznaczenia określające między innymi ich pochodzenie. Karalne, zgodnie z art. 136 § 3 kw jest także usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do tego wykroczenia. Trwałym oznaczeniem określającym pochodzenie towaru może być także znak towarowy, bez względu na to czy posiada prawo ochronne. Przepis ten chroni przede wszystkim interesy nabywców towarów w zakresie rzetelności informacji o istotnych dla klienta cechach towarów przeznaczanych do sprzedaży. Ochrona przedsiębiorców w zakresie przysługujących im praw do oznaczeń towarów ma jedynie charakter pośredni. Przesłanką odpowiedzialności za usuwanie znaków towarowych na podstawie wskazanego przepisu jest zintegrowanie znaku z towarem, za niewystarczające uznać należy istnienie jedynie asocjacji pojęciowej między znakiem a towarem. Wykroczenie to, z uwagi na kazuistycznie określone znamiona pozostaje przepisem szczególnym w stosunku do przepisów art. 306 kk i art. 25 u.z.n.k., które także przewidują odpowiedzialność z tytułu usuwania oznaczeń towarowych²¹.

Prezentacja wskazanych podstaw ochrony karno-prawnej znaków towarowych jedynie dopełnia regulację zawartą w art. 305 p.w.p. i to głównie w takim zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność z tytułu usuwania oznaczeń. Wymienione formy odpowiedzialności nie są związane wprost z ochroną znaków towarowych przed ich podrobieniem a dotyczą poszanowania reguł uczciwej konkurencji, a także chronią uczestników obrotu gospodarczego, w szczególności konsumentów, w zakresie wiarygodności informacji o towarze, przede wszystkim o jego pochodzeniu.

Poszerzenie ochrony prawnej oznaczeń towarowych w różnych ustawach stanowiło konsekwencję ochrony innych dóbr prawnych i skutkowało istotnym zróżnicowaniem zakresu tej ochrony. Ustawodawca bez większej konsekwencji, zachowania o bardzo zbliżonym charakterze traktuje raz, jako przestępstwo – jak w przypadku art. 306 kk, a w innym przypadku, jako wykroczenie – art. 136 kw. Zbliżony zakres penalizacji wykroczeń z art. 25 u.z.n.k. i art. 136 kw oraz przestępstwa z art. 306 kk stanowi asumpt do rozważenia takiego określenia znamion czynów karalnych, by ich zakresy nie pokrywały się.

Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów chroniących znaki towarowe zarówno bezpośrednio, jak i w oparciu o ochronę pośrednią, pozwala uznać obowiązujący stan normatywny za spełniający wymogi kompleksowej ochrony interesów prawnych przedsiębiorców w obszarze praw do znaków towarowych. Nie istnieje więc potrzeba formułowania pod adresem ustawodawcy postulatów zmian zmierzających do poszerzenia obszaru karno-prawnej ingerencji, a jedynie uwagi krytyczne związane są z brakiem czytelnego rozdziału przesłanek odpowiedzialności zawartych w przepisach rodzajowo odrębnych ustaw.

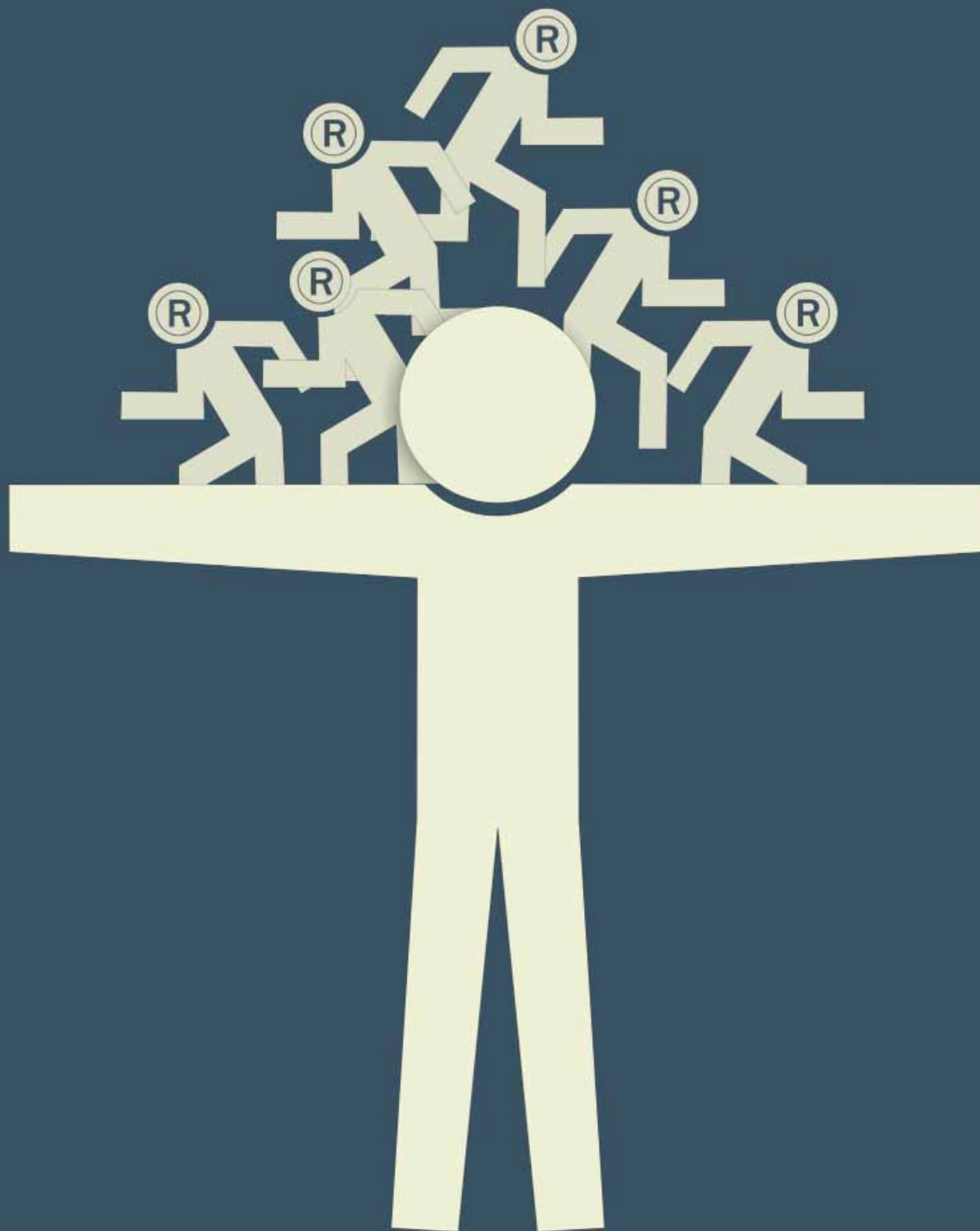
¹⁸ M. Mozgawa, *Wykroczenia określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Monitor Prawniczy, 1994 r., nr 5, s. 136.

¹⁹ Odmiennie L. Górnicki, *Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie polskim*, Wrocław 1997 r., s. 121. Autor ten uważa, że przepis art. 25 u.z.n.k. chroni jedynie klienta nieuczciwego konkurenta.

²⁰ J. Raglewski wprost stwierdza, że zachowanie takie nie może stanowić podstawy odpowiedzialności z art. 25 u.z.n.k.: *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Komentarz do art. 25, Lex 2011 r., *op. cit.*

²¹ Tak J. Raglewski [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, (red.) M. Zdyb, *Komentarz do art. 24 ustawy*, Lex 2011., odmiennie (M. Bojarski, *Przestępstwa i wykroczenia...*, s. 219; L. Górnicki, *Nieuczciwa konkurencja...*, s. 124). Odmiennie także W. Zbrojewska [w:] *Kodeks wykroczeń. Komentarz*, (red.) T. Grzegorzczak, Lex 2010. Komentarz do art. 136 Kodeksu wykroczeń. Autorka prezentuje pogląd, że przepisy art. 306 kk i 136 kw pozostają w zbiegu.

Nie pozwolimy uciec twoim pomysłom



Urząd Patentowy *RP*

Michał Łazarczyk, ASP Kraków (2006 r.)

Spis treści

Wstęp	1	Nadużycie idei ochrony patentowej – trolle patentowe	85
Patent czyli umowa społeczna	2	<i>Michał Kruk</i>	
<i>Wywiad J. Żakowskiego z Prezesem Urzędu Patentowego RP A. Adamczak</i>		Standardy chronione patentami. Wyzwanie dla prawa patentowego i konkurencji	89
Pozycja ustrojowa i zadania Urzędu Patentowego RP w ujęciu historycznym	9	<i>Rafał Sikorski</i>	
<i>Andrzej Szewc</i>		Reklama ukryta jako czyn nieuczciwej konkurencji	95
Jak działał Urząd Patentowy podczas II wojny światowej	16	<i>Ewa Nowińska</i>	
<i>Katarzyna Sarek</i>		Czy potrzebne są nowe typy czynów nieuczciwej konkurencji?	100
Urząd Patentowy RP a prawo unijne	21	<i>Paweł Podrecki</i>	
<i>Dawid Miąsik</i>		Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona postaci produktu w prawie własności przemysłowej	110
Jaka polityka proinnowacyjna. Wyzwanie dla przyszłości: współpraca nauki, gospodarki i administracji	26	<i>Anna Tischner</i>	
<i>Bogusław Smólski</i>		„W inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego” – uwagi na temat wykładni art. 303 pwp	117
Niezbędny spójny krajowy system innowacyjności	32	<i>Krzysztof Felchner</i>	
<i>Wojciech Dominik</i>		Kumulowany model ochrony wzorów przemysłowych	123
Przyczynek do dyskusji o naprawie poziomu innowacyjności w Polsce	35	<i>Tadeusz Szymanek</i>	
<i>Stanisław Soltysieński</i>		Udzielanie ochrony znakom towarowym z perspektywy historycznej	133
Co z uruchomieniem Narodowej Platformy: Wiedza Polski?	41	<i>Urszula Promińska</i>	
<i>Ewa Okoń-Horodyńska</i>		Używanie znaku towarowego	137
Czy pora na zmiany prawa patentowego?	47	<i>Mariusz Kondrat</i>	
<i>Helena Żakowska-Henzler</i>		Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego – w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości	140
Patenty biotechnologiczne na zakręcie?	53	<i>Ryszard Skubisz</i>	
<i>Ewa Waszkowska</i>		W kwestii zbywalności oznaczenia przedsiębiorstwa	149
Jednolita ochrona patentowa – z perspektywy polskiej	56	<i>Łukasz Żelechowski</i>	
<i>Aurelia Nowicka</i>		Aktualna regulacja ochrony karno-prawnej znaków towarowych i tendencje rozwoju	155
Ochrona opisów patentowych i ochronnych na gruncie prawa autorskiego	63	<i>Dariusz Kuberski</i>	
<i>Jan Bleszyński</i>			
„Mona Lisa” w świetle prawa autorskiego	70		
<i>Ryszard Markiewicz</i>			
Prezydent w grze komputerowej	78		
<i>Ireneusz Matusiak</i>			



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**KWARTALNIK
WYDANIE SPECJALNE**
Nr 5/18/2013

Wydawca:

URZĄD PATENTOWY RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Tel. 22 579 00 00
Informacja 22 579 02 20
www.uprp.pl

Redaguje Kolegium:

Anna Szymańska
Redaktor Naczelny – sekretarz redakcji
e-mail: aszymanska@uprp.pl
Adam Taukert
Zastępca Redaktora Naczelnego
e-mail: ataukert@uprp.pl

Opracowanie graficzne:

Urszula Jurczak

Projekt graficzny I i IV str. okładki:

Karolina Badzioch-Brylska

Korekta:

Zespół

Druk:

Departament Wydawnictw UP RP

Współpraca:

Departamenty UP RP

Zdjęcia UP RP:

Adam Taukert

Redakcja:

22 579 02 00
22 579 00 50
Fax 22 579 04 37

W Kwartalniku na stronach 25, 31, 51, 62, 68, 84, 91, 92, 94, 99, 102, 107, 109, 113, 115, 119, 121, 122, 125, 127, 131, 132, 143, 144, 148, 152, 157, 158, 159, i 161 wykorzystano reprodukcje plakatów nagrodzonych w konkursach organizowanych przez Urząd Patentowy RP na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Konkurs ogłaszany jest w kategoriach: studenckiej, uczniowskiej, zamkniętej i otwartej.



1918

1919 1920 1921 1922 1923

1924 1925 1926 1927 1928

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

95^{LAT} URZĘDU PATENTOWEGO RP

2013