

nr 105

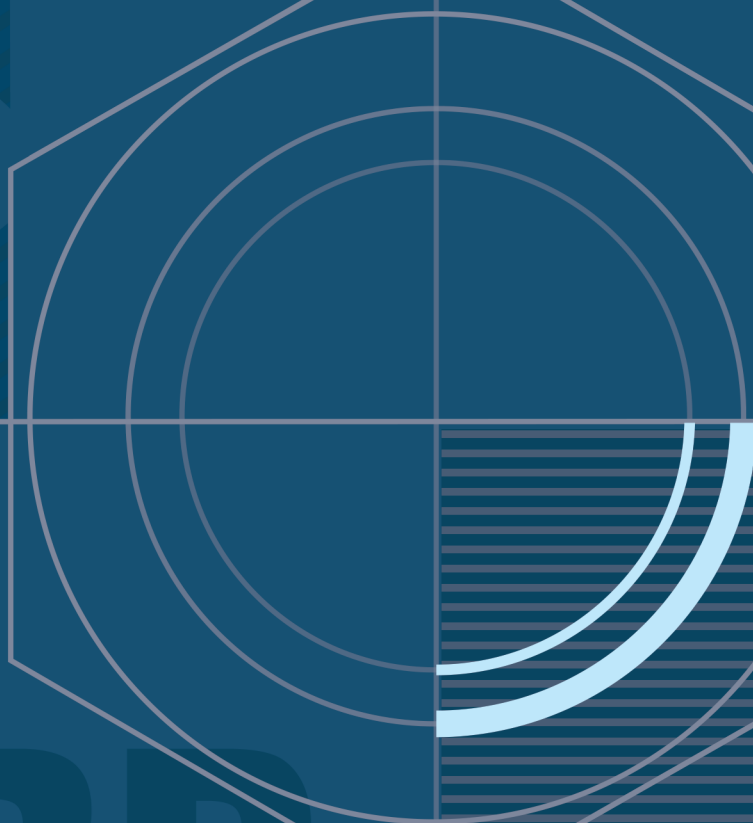
KWARTALNIK



3/2022

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ



RZECZNIK PATENTOWY

**PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**

KWARTALNIK NR 105, 3/2022

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH



RZECZNIK PATENTOWY
Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
KWARTALNIK SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

© Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2022

Redaguje zespół:
Piotr Adamczyk (przewodniczący)
Katarzyna Krupa-Lipińska
Piotr Mierzwiński
Justyna Sobecka (sekretarz)
Karolina Sztobryn

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

Wersją podstawową (referencyjną) jest wersja papierowa

Nakład: 180 egz.
ISSN 1234-4133

SPIS TREŚCI

Małgorzata Gradek Lewandowska - Porozmawiajmy o etyce, o reklamie..., o tematach ważnych dla każdego rzecznika patentowego (wywiad z Wiceprezesem PIRP Panem Pawłem Kurcmanem)	5
Alicja Bukańska, Maciej Czarnik – Metoda „problem – rozwiązanie” jako narzędzie do ustalania poziomu wynalazczego wynalazku oraz przykłady jej zastosowania	19
Małgorzata Gradek Lewandowska, Anna Dębska, Anna Świdorska – O technologii deepfake i prawach własności intelektualnej	33
Rafał Witek, Maciej Gajos - Pełnomocnicy uprawnieni do reprezentowania stron przed Jednolitym Sądem Patentowym	49
Mirosława Ważyńska – Dodatkowe prawo ochronne, stare i „nowe” prawo oraz dylematy związane z przywilejem produkcyjnym i patentem o skutku jednolitym	55
Marcin Ożóg - Dowód z opinii biegłego w sprawach o roszczenia z tytułu naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe i nieuczciwej konkurencji. Uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 27.05.2022 r. w sprawie I AGa 229/21	63



PIRP

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

**Porozmawiajmy o etyce, o reklamie..., o tematach
ważnych dla każdego rzecznika patentowego
(wywiad z Wiceprezesem PIRP
Panem Pawłem Kurcmanem)**

Zgodnie z definicją PWN² **etyka zawodowa** to „zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi”. W odniesieniu do naszego samorządu to zespół zasad, którymi powinni kierować się rzecznicy patentowi, zwłaszcza wtedy, gdy występuje konflikt między interesem prywatnym a społecznym. Zasady reklamy, to zgodnie z etyką, reguły pozyskiwania klientów. Naruszenie jednych czy drugich zasad wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną przewidzianą w ustawie o rzecznikach patentowych³

Z Pawłem Kurcmanem – wice-prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych rozmawiamy o zasadach etyki i reklamy jakie obowiązują rzeczników patentowych. Paweł był zaangażowany w prace nad zasadami etyki w ich końcowej fazie, podczas, gdy podwaliny były przygotowywane w ramach powołanej do tego specjalnej komisji pod przewodnictwem Magdaleny Krekory. Przez wiele lat pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

1 Małgorzata Gradek Lewandowska – radca prawny, rzeczniczka patentowa, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji KIRP, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, członek komisji problemowej ds. Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji PIRP, absolwentka m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Prawo autorskie na UJ, współwłaścicielka kancelarii prawnej, mediacyjnej i patentowej LGL.

2 <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3898970>

3 art. 57 i nast. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 944 z późn. zm.).

Małgorzata Gradek Lewandowska: *Pawle, Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych 22 maja 2021r. przyjął dwa ważne dla każdego rzecznika patentowego dokumenty: Zasady etyki i Zasady reklamy. Wydaje się, że minął na tyle długi okres, że można spróbować ocenić funkcjonowanie jednych i drugich zasad, podsumować czy w ciągu tych kilkunastu miesięcy zmieniły one wykonywanie zawodu przez rzeczników. Tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 30 lecie samorządu rzeczników patentowych, a zarówno zasady etyki jak i towarzyszące im zasady reklamy, w istocie tworzą ten zawód.*

Jest to także okazja, aby przybliżyć zasady czytelnikom Kwartalnika. To o tyle istotne, że jak możemy przeczytać w zasadach etyki, rzecznik patentowy jest zobowiązany „znać zasady etyki i nie może powoływać się na nieznajomość zawartych w nich uregulowań”. Dodatkowo, „naruszenie zasad etyki nie może być usprawiedliwiane instrukcjami otrzymywanymi od klienta”. Rzecznik nie może odstępować od zasad etyki zawodowej w celu spełnienia oczekiwań klienta, organów administracji, sądów czy osób trzecich. Jednocześnie, wydaje się, że znaczna część zasad etyki jest poświęcona kwestii ochrony klienta.

Paweł Kurcman: Tak, nasze aktywności na polu zawodowym skupiają się wokół interesów klienta, więc z natury rzeczy znaczna część zasad etyki skupia się na tej tematyce. Ważne jest, aby uregulować relacje z klientami w taki sposób, by z jednej strony spełniać standardy zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód rzecznika patentowego i by klienci mogli czuć się bezpiecznie w takiej relacji, z drugiej zaś chronić interesy samych rzeczników.

MGL: *Okazuje się, że zasadą etyki jest ustalenie z klientem zakresu świadczonej przez rzecznika pomocy oraz warunków wynagrodzenia. Zarówno ustalanie zakresu zlecenia jaki i rozliczenia finansowe z klientem są dość kazuistycznie uregulowane w zasadach.*

PK: Myślę, że zapis jest dość wyważony i potrzebny, gdyż w postępowaniach dyscyplinarnych, które prowadziłem, bardzo często nie określano precyzyjnie zakresu świadczonej przez rzecznika pomocy oraz warunków finansowych i na tym tle pojawiały się konflikty z klientami, czego skutkiem były sprawy dyscyplinarne. Wskazanie, że jest to powinność po stronie rzecznika, by te kwestie uregulować (choć wydaje się to być oczywistą kwestią) może skłonić do przywiązywania do tego większej wagi i pozwoli na uniknięcie problemów dotyczących świadczenia usług przez rzeczników patentowych.

MGL: *Z zasad etyki wynika, że rzecznik patentowy powinien odmówić lub zrezygnować ze świadczenia swoich usług, jeżeli miałby zaangażować się w prowadzenie sprawy, w której reprezentował lub doradzał innemu klientowi o przeciwstawnych interesach, a konflikt nie został rozstrzygnięty.*

PK: Podobny zapis pojawia się w wielu regulacjach poświęconych zasadom etyki w innych zawodach zaufania publicznego. Kwestia konfliktu interesu jest dość istotna przede wszystkim z punktu widzenia ochrony przez ujawnianiem i wykorzystywaniem informacji powierzanych nam w tajemnicy przez naszych klientów w sytuacji reprezentowania interesów innego klienta, z którym ten pierwszy prowadzi spór. Ponadto, powinniśmy mieć prawo do odmowy świadczenia usług, jeśli do takowego konfliktu interesu by doszło w sytuacji, gdy klienci wywierają na rzecznikach presję do prowadzenia sprawy (np. klienci, których obsługujemy w sposób stały). Zapis tak naprawdę ma chronić nie tylko klientów, ale i rzeczników przed dalszymi negatywnymi konsekwencjami sytuacji, w której musi podejmować działania na rzecz klientów o przeciwstawnych interesach.

MGL: *Jednocześnie, rzecznik powinien odmówić przyjęcia zlecenia, które pozostaje w konflikcie z jego własnymi interesami. W sytuacjach, gdy odmowa mogłaby spowodować szkodę dla interesów klienta rzecznik patentowy powinien prowadzić zlecenie w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla uniknięcia możliwej szkody, a następnie rzecznik jest zobowiązany zrezygnować z prowadzenia sprawy. Czy mógłbyś podać przykład takiej sytuacji?*

PK: Bardzo często rzecznicy prowadzą kancelarie patentowe wspólnie z innymi rzecznikami, zachowując jednak dużą autonomię. Tak dzieje się np. w przypadku spółek partnerskich. Jeśli jeden rzecznik prowadzi sprawę klienta, z którym w sporze jest inny klient z tej samej kancelarii prowadzony przez innego rzecznika, to wówczas zapis ten daje nam furtkę na odmowę przyjęcia zlecenia lub prowadzenia jej tylko przez jakiś czas do momentu przyjęcia obsługi przez innego rzecznika z innej kancelarii.

MGL: *Rzeczywiście rynek rzeczników patentowych nie jest zbyt duży w porównaniu z innymi korporacjami prawniczymi, więc do takich sytuacji może dojść. Rzecznik patentowy, który nie może lub nie chce przyjąć zlecenia w zakresie świadczenia swoich usług albo który wycofuje się ze świadczenia usług, powinien bezzwłocznie poinformować o tym klienta. Tę zasadę należy czytać łącznie z regulacją wynikającą z art. 10 ustawy o rzecznikach, zgodnie z którym możemy odmówić udzielenia pomocy lub wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z ważnych powodów, o których musimy poinformować zainteresowanego. Po wypowiedzeniu pełnomocnictwa powinniśmy wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby wypowiedzenie pełnomocnictwa nie miało negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych spraw, jeszcze przez dwa miesiące. Oczywiście, jeżeli wcześniej sprawa nie została objęta przez innego rzecznika patentowego lub klient odwołał pełnomocnictwo.*

PK: Omawiany zapis ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której odmawiamy przyjęcia zlecenia lub wycofujemy się z ważnego powodu. Rzecznik, w takiej sytuacji, ma obowiązek zawiadamiać klienta o powyższej sytuacji, gdyż klient musi też podjąć odpowiednie działania, aby zabezpieczyć swoje interesy – np. skierować się o pomoc do innego rzecznika. Ubolewam jednocześnie nad tym, że ustawodawca nie zmienił dotychczas 2 miesięcznego okresu, w którym rzecznik patentowy ma obowiązek działać w imieniu klienta, tak jak to jest w innych zawodach i chcemy przy najbliższej okazji nowelizacji tego przepisu zmienić ten okres na 14 dni.

MGL: *Dwa miesiące to długi czas, zwłaszcza w sytuacji, gdy to rzecznik podjął decyzję o zakończeniu współpracy z klientem. To może być trudne. Przyznam, że dla mnie inne sformułowanie zasad jest problematyczne, bo chyba nie rozumiem regulacji par. 4 ust. 9 zasad etycznych, zgodnie z którą „rzecznik patentowy nie podejmuje żadnych działań przeciwnych w sprawie, którą prowadzi lub prowadził samodzielnie albo którą prowadziła inna osoba w jego kancelarii, chyba że klient wyraża zgodę na takie działanie albo rzecznik patentowy nie wie o tej sprawie albo nie jest w stanie się o niej dowiedzieć”. O jakich sytuacjach tutaj mowa? Jak należy rozumieć „podejmowanie działań przeciwnych w sprawie”?*

PK: To też jest klasyczny przykład konfliktu interesu. Należy unikać sytuacji, w której np. zgłaszaliśmy wynalazek, uzyskaliśmy patent na wynalazek dla klienta, dla którego przygotowaliśmy zgłoszenie, a następnie w ramach pomocy innemu klientowi, będziemy podejmować działania przeciwnie – np. unieważniać wcześniej uzyskany patent.

MGL: *Tak, teraz myślę, że takich sytuacji może być sporo, bo mogą też obejmować działanie na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, pomiędzy którymi dochodzi do konfliktu. Dla mnie ciekawa i praktyczna jest zasada etyki z par. 4 ust. 2, iż rzecznik patentowy nie jest zobowiązany „służyć interesom Klienta w innych sprawach niż mu powierzone”. Czyli nie mamy obowiązku „pilnowania” spraw klienta ponad to, co zostało nam zlecone, czy tak należy rozumieć ten zapis?*

PK: Z zebranych doświadczeń osób pracujących w komisji zajmującej się tworzeniem nowych zasad etyki i reklamy, oraz moich własnych wynikało, że klienci często oczekują od nas wykonywania czynności, do których nie mamy umocowania, a brak ich wykonania poczytują za naruszenie zasad etycznych. Odniosę się tutaj do praktycznego przykładu – jeśli pełnomocnictwo od klienta obejmowało jedynie kwestię zgłoszenia znaku towarowego, to w zakresie czynności wykonywanych przez rzecznika powinno być właśnie zgłoszenie znaku i nadzorowanie tego procesu. Rzecznicy nie mają jednak obowiązku świadczyć usługi dozoru terminu czy wnoszenia opłat np. przy przedłużeniu ochrony tego znaku, jeśli zakres

pełnomocnictwa tego nie obejmował. Powyższy zasada ma zapobiegać sytuacjom, w której klienci kierują skargi dyscyplinarne na rzeczników patentowych wskazując na czynności, które nie zostały wykonane, a które ich zdaniem powinny zostać wykonane w ramach umocowania. Analizując treść pełnomocnictwa dość łatwo będzie stwierdzić, co konkretnie jest objęte tym zakresem, o ile treść pełnomocnictwa będzie jednoznaczna.

MGL: *Reguła, iż rzecznik patentowy może żądać zaliczki od klienta – wydaje się dobrą praktyką w kontekście trudności w egzekwowaniu wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi. Rozumiem, że mówimy także o zaliczce na poczet wynagrodzenie rzecznika?*

PK: Tak, choć nie było zakazu pobierania zaliczki wcześniej, należało tą kwestię jednoznacznie uregulować, aby nie było wątpliwości, iż nie jest to czyn nieetyczny. Jest to normalna praktyka w obrocie gospodarczym i nikogo nie powinno dziwić, że rzecznik może pobierać zaliczki na swoje czynności, które dopiero wykona.

MGL: *W kwestii rozliczeń z klientem istotna może być zasada, iż nieuiszczenie przez klienta ustalonego wynagrodzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa przez rzecznika patentowego. Poza tym, wprost w zasadach zapisano, że rzecznik patentowy nie jest zobowiązany do pokrywania opłat urzędowych i innych kosztów nieopłaconych przez klienta, nawet jeśli wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami dla klienta. Czyli, w sytuacji, gdy klient nie płaci za usługi rzecznika i nie uiszcza opłat urzędowych (o których został przez nas poinformowany) odpowiedzialność rzecznika jest wyłączona za skuteczność w danej sprawie?*

PK: Wyłączona ma być sytuacja przymusu działania na rzecz klienta, jeśli ten nie płaci wynagrodzenia. Dochodziło w przeszłości do wielu sytuacji, w której rzecznik niejako był przymuszany do działania, nawet wówczas, gdy klient nie rozliczał z nim wynagrodzenia. Chcieliśmy położyć kres takim działaniom i dać możliwość wypowiedzenia umowy wyraźnie wskazując, że nie jest to naruszenie zasad etyki. Rzecznik patentowy, jak w przypadku innych zawodów jest wynagradzany za swoją pracę i jest to jeden z istotnych składników umowy pomiędzy rzecznikiem a klientem. Jeśli nie ma ekwiwalentności świadczeń i klient nie płaci umówionego wynagrodzenia, to nie widzę powodu, dla którego rzecznik patentowy miałby obowiązek świadczenia takich usług przez dalszy okres. Oczywiście powinien to czynić przez okres dwóch miesięcy, ale i tak jest to jakieś ograniczenie czasowe.

MGL: *Specyficzna dla naszego samorządu jest zasada zgodnie, z którą rzecznik patentowy nie może nabywać udziałów finansowych w prawach własności w takich okolicznościach, w których mogłoby to wywołać konflikt pomiędzy jego obowiązkami*

zawodowymi a interesami. Czy przez nabywanie udziałów w „prawa własności” rozumiemy wszelkie inwestycje w przedsięwzięcia w których wykonuje usługi rzecznika? Skąd taka regulacja?

PK: Nie chodzi o wszystkie inwestycje, ale te, które mogą np. doprowadzić do sytuacji konfliktu interesu rzecznika i klienta. Przykładowo, jeśli rzecznik chce mieć udziały w prawie ochronnym do znaku towarowego i czerpać z tego tytułu dodatkowe pożytki i jednocześnie jest pełnomocnikiem reprezentującym klienta, który to prawo posiada, to taka sytuacja może rodzić potencjalny konflikt interesu pomiędzy nim a klientem.

Można wyróżnić w ramach tej zasady co najmniej dwie sytuacje, które odnoszą się do niej. W pierwszej chodzi o to, żeby rzecznik nie nabywał praw wprowadzając w błąd sprzedającego, kto jest rzeczywiście nabywcą tych praw (np. rzecznik jako osoba fizyczna chce nabyć prawo do znaku towarowego, a w rzeczywistości to prawo chce nabyć na swojego klienta, lub odwrotnie – nabywa to prawo zamiast na klienta - na siebie). Druga sytuacja to taka, że niektórzy rzecznicy wskazywali siebie jako wynalazców albo uprawnionych lub współuprawnionych do praw własności przemysłowej zamiast klientów i chcieli otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by rzecznik dokonywał zgłoszeń na siebie, jeśli jest np. twórcą lub wynalazcą, ale to już jest zupełnie inna sytuacja.

MGL: *Czy chodzi o zachowanie transparentności pomiędzy wykonywaniem zawodu rzecznika a podejmowaniem działalności biznesowej. To zaś wiąże się z kolejną zasadą, iż pełnomocnik profesjonalny nie może użyć informacji uzyskanych uprzednio w czasie prowadzonej sprawy (o ile oczywiście nie stały się jawne). Tożsama regulacja jest zasadą etyczną w każdym zawodzie prawniczym i w każdym sprawie bardzo wiele kłopotów interpretacyjnych.*

Ta reguła łączy się z inną zasadą, zgodnie z którą rzecznik patentowy jest zobowiązany do nieujawniania informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych, chyba że został z tego zobowiązania zwolniony przez klienta lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z moich rozmów z innymi pełnomocnikami wynika, że zdarzają się sytuacje, gdy wobec byłego klienta (niewypłacalnego, oszukującego, działającego na szkodę rzecznika) rozważamy wszczęcie postępowania karnego (np. z art. 300 kodeksu karnego, gdy były klient udaremnienia lub uszczupla możliwość zaspokojenia wierzytelności) i wówczas w tym postępowaniu karnym powinniśmy sięgnąć do informacji jakie pozyskailiśmy w trakcie obsługi tego klienta. Czy takie działanie będzie naruszeniem zasad etycznych rzecznika?

PK: Trudno na to pytanie odpowiedzieć bez odniesienia się do konkretnej sytuacji i konkretnego przypadku, więc odpowiem – to zależy. W mojej ocenie rzecznik powinien przede wszystkim wykorzystać te informacje, które są dostępne i których nie

pozyskiwał w ramach obsługi klienta. Jeśli mówimy o postępowaniu przeciwko klientowi, w którym klient jako dłużnik rzecznika (kancelarii) udaremnia lub uszczupla możliwość zaspokojenia się z jego majątku, to jeśli takie informacje posiadamy w związku ze świadczeniem pomocy rzecznikowskiej, to byłbym dość ostrożny w takim działaniu.

MGL: *Czyli, życzymy sobie jak najmniej nieuczciwych klientów pozbywających się majątków... Chyba nie wszyscy wiedzą, iż naruszeniem zasad etycznych będzie pominięcie pełnomocnika drugiej strony w kontaktach ze stroną przeciwną.*

PK: Tak, w naszym zawodzie być może jest to novum, ale trzeba też pamiętać, że nie jest pominięciem pełnomocnika drugiej strony sytuacja, w której pismo idzie jednocześnie do pełnomocnika jak i jego klienta. Pominięcie oznacza, że pełnomocnik w ogóle nie jest adresatem lub współadresatem naszych działań, które dotyczą jego klienta. Ta zasada obowiązuje od dawna w innych korporacjach zawodowych i ma na celu zapobieganie kontaktu z drugą stroną bez udziału jego pełnomocnika.

MGL: *To wydaje się zrozumiałe, że skoro druga strona ma pełnomocnika to właśnie po to, aby ten pełnomocnik wiedział o tym co w sprawie się dzieje i jakie czynności podejmujemy.*

Przechodząc na grunt własnej kancelarii: rzecznik patentowy naruszy zasady etyki, jeśli zezwoli na wykonywanie bez odpowiedniego nadzoru czynności zawodowych przed Urzędem Patentowym czy sądzie pod swoim nazwiskiem lub nazwą swojej kancelarii przez osobę, która nie jest rzecznikiem patentowym, chyba że jest to adwokat lub radca prawny. Co ważne, rzecznik patentowy jest odpowiedzialny za działania innych osób dla niego pracujących bądź z nim współpracujących. Tu chyba kluczowe i problematyczne jest sformułowanie „bez odpowiedniego nadzoru”.

PK: Taka odpowiedzialność, w pewnym zakresie, istnieje już od lat na gruncie kodeksu cywilnego. Włączenie jej do kategorii deliktów dyscyplinarnych ma na celu uświadomienie, że odpowiadamy za działania własne jak i osób zatrudnianych przez nas w kancelariach lub z nami współpracujących. Chodzi też o to, by osoby wykonujące czynności w ramach kancelarii były należycie nadzorowane i, że jest to nasz – rzeczników patentowych - obowiązek dbania o to.

MGL: *W relacjach z innymi rzecznikami i osobami, może niezbyt znaną zasadą etyki jest ta, że rzecznikowi patentowemu nie wolno przyjmować od innego rzecznika patentowego lub osoby trzeciej korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie klienta do innego rzecznika patentowego, ani przekazywać komukolwiek korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie doń klienta. Czy mógłbyś skomentować tę regułę?*

PK: Takie zasady istnieją także w innych korporacjach zawodowych i mają na celu zapobieganie powstawania sytuacji zarabiania środków finansowych z tytułu polecenia klientów.

MGL: *Mamy kilka ciekawych zasad odnoszących się do relacji pomiędzy rzecznikami:*

- *Rzecznik patentowy powinien poinformować rzecznika patentowego prowadzącego wcześniej sprawę, chyba że klient wyrażnie się temu sprzeciwi, natomiast rzecznik patentowy prowadzący wcześniej sprawę po poinformowaniu o zmianie rzecznika patentowego prowadzącego sprawę jest zobowiązany przekazać wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy.*
- *Rzecznik patentowy nie powinien wyrażać się o innym rzeczniku patentowym słowami nieuprzejmymi albo obraźliwymi, powinien unikać jakiegokolwiek wymiany poglądów o konkretnej sprawie, co do której wie albo podejrzewa, że jest albo była prowadzona przez innego rzecznika patentowego z klientem, chyba że klient zadeklaruje chęć uzyskania niezależnej opinii lub chęć zmiany pełnomocnika.*

PK: Pierwsza z zasad pozwala uniknąć sytuacji, w której przy zmianie pełnomocnika nie są przekazywane dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy. Mieliśmy w naszym środowisku parę takich spraw dyscyplinarnych i chcemy wyłączyć takie „prze-trzymywanie” akt jako działanie nieetyczne. Z kolei wprowadzona zasada informowania poprzedniego rzecznika o przejęciu sprawy, też należy do kanonów dobrych zasad etycznych, poza sytuacją, w której klient się temu sprzeciwi. Warto, aby przepływ informacji pomiędzy rzecznikami, jak też przekazywanie akt odbywał się płynnie, bez szkody przede wszystkim dla klientów.

Trzeba też pamiętać o zachowaniu zasad dobrego wychowania i traktowania się uprzejmie w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, gdy reprezentujemy naszych klientów. Jeśli w pismach procesowych, urzędowych, pojawiają się obraźliwe sformułowania pod adresem innego rzecznika, czyli sformułowania ad personam, to takie działanie będzie uznane za działanie podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niestety w ostatnim czasie zdarzają się sytuacje, w których nie są odróżniane aspekty merytoryczne sprawy, które mogą powodować wystąpienie odmiennych stanowisk, czasem prezentowanych w dość emocjonalny sposób, od kwestii osobistych animozji wobec pełnomocnika drugiej strony, co już nie powinno mieć miejsca. Jesteśmy profesjonalistami i powinniśmy ten profesjonalizm szczególnie wyrażać wobec naszych Koleżanek i Kolegów z samorządu.

Nie powinniśmy też wymieniać się poglądami o konkretnej sprawie prowadzonej przez innego rzecznika, poza sytuacją, w której klient zadeklaruje, że chce uzyskać opinię o sprawie prowadzonej przez innego pełnomocnika lub zmienić tego pełnomocnika. To są bardzo delikatne kwestie i trudne, bo trudno czasem zachować spokój, ale trzeba czynić wszystko, by starać się zachować umiar i rozsądek.

MGL: *Jako przedsiębiorcy konkurujący na tym samym rynku, musimy być szczególnie ostrożni przy konstruowaniu oferty dla klientów. Stąd kolejna zasada wydaje się bardzo istotna: rzecznik patentowy stosuje zasady uczciwej konkurencji w prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności nie może sprzedawać swoich usług poniżej kosztów świadczenia w celu eliminacji z rynku innych rzeczników patentowych, w tym w celu pozbawienia ich zatrudnienia.*

PK: Tak, jest to szczególnie widoczne np. przy przetargach publicznych. Unikajmy sytuacji, w której tylko z powodu tego, że chce się taki przetarg wygrać, oferują się ceny znacznie zaniżone.

MGL: *W przypadku sporu pomiędzy rzecznikami związanego z wykonywaniem zawodu w pierwszej kolejności powinni oni podjąć próbę ugodowego rozwiązania sporu, a dopiero w dalszej kolejności wystąpić na drogę postępowania dyscyplinarnego. Rzecznik patentowy może złożyć skargę na innego rzecznika patentowego związaną z wykonywaniem zawodu wyłącznie do właściwego organu samorządu zawodowego rzeczników patentowych. Czy takich sytuacji jest dużo?*

PK: Nie jest dużo, biorąc pod uwagę liczbę rzeczników patentowych, ale takie sytuacje się zdarzają. Zaproponowany został model polubownego załatwienia sporu, a jeśli nie odniesie do skutku, właściwe jest skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego.

MGL: *Może niektórzy będą zdziwieni, ale naruszeniem zasad etycznych jest niepłacenie składek a także nieaktualizowanie swoich danych. Rzecznicy patentowi muszą informować Izbę o swoich adresach, na które Izba ma przysyłać korespondencję i inne informacje, a także o miejscu i sposobie wykonywania zawodu, a aktualizacje powinny być „przekazywane Izbie bez zwłoki”. Czy do tej pory były postępowania dyscyplinarne z tego tytułu?*

PK: Nie przypominam sobie takich postępowań, choć nie jestem Rzecznikiem Dyscyplinarnym od paru lat, ale trzeba pamiętać, że obowiązek płacenia składek jest jednym z naszych podstawowych obowiązków. Polska Izba Rzeczników Patentowych realizuje zadania ustawowe, w tym w szczególności organizuje aplikację, szkolenia dla rzeczników, bierze udział w tworzeniu aktów prawnych, prowadzi Biuro. Są to koszty, które w większości są pokrywane z naszych składek.

Co do obowiązku aktualizowania danych, ostatnio mieliśmy problem właśnie z brakiem aktualizacji, co stwarzało ogromne problemy natury praktycznej. Problemem było to, pod jaki adres wysłać np. pismo od Rzecznika Dyscyplinarnego, gdzie Izba ma przesłać projekty uchwał, które mają być głosowane przez niektóre organy Izby

(taki obowiązek wynikał chociażby z faktu wprowadzenia stanu epidemicznego), jak Izba w takiej sytuacji ma się komunikować z rzecznikiem?

MGL: *Na rzeczniku ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego. Rzecznik patentowy ma obowiązek dbać o swój rozwój zawodowy poprzez ustawiczne kształcenie, brać udział w szkoleniach zawodowych. Czy zdarzyło się, iż nieprzestrzeganie tego obowiązku zostało jakoś zweryfikowane? U radców prawnych za doskonalenie zawodowe przyznawane są punkty – nieuzbieranie odpowiedniej ich liczby może skutkować wykreśleniem z listy radców. Czy takie plany „zachęcające” do uczenia się są rozważane w PIRP?*

PK: W zasadzie obowiązek samodoskonalenia i kształcenia zawodowego jest realizowany od zawsze, odkąd ja pamiętam. Powinniśmy się doskonalić niezależnie od tego, czy Izba od nas tego wymaga, czy też nie. Rozważaliśmy wprowadzenie sztywnego mechanizmu zbierania punktów, podobnie jak jest to u radców prawnych, ale w praktyce sprowadza się to do tego, że przed upływem 3 letniego okresu, w którym trzeba zebrać 40 punktów, obłożenie na szkoleniach izby radców prawnych (przynajmniej w Warszawie) sięga czasami prawie 800-1000 osób, podczas gdy normalnie jest to kilkadziesiąt lub nie więcej niż 200-300 osób. To pozwala sądzić, że na szkolenie przychodzą wówczas osoby, które potrzebują mieć komplet punktów, a nie po to, by wziąć udział w wartościowym szkoleniu. Z drugiej strony jakiś obowiązek weryfikowania musi być i obecnie taki jest, choć na zdecydowanie niższym poziomie, niż w innych korporacjach zawodowych.

MGL: *Przejdźmy do najbardziej nowatorskich uregulowań wśród zawodów prawniczych. Z przyjętych zasad wynika, że nie jest też naruszeniem zasad etyki rzecznika patentowego reklamowanie swoich usług, co stanowi novum wśród zawodów prawniczych. Przypomnijmy, radcowie prawni czy adwokaci nie mogą reklamować się, mogą tylko informować o wykonywaniu zawodu.*

PK: Jest to rzeczywiście novum w naszym zawodzie i chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której nie nakładamy na siebie zbędne ograniczenia. Inne podmioty mogłyby w ten sposób wykorzystywać ich przewagę rynkową i reklamować się do woli, podczas, gdy rzecznicy mieliby być w tym mocno ograniczeni. Nie mogliśmy tolerować dłużej takiej sytuacji. Wbrew obawom, że nagle zaleje nas reklama dużych kancelarii patentowych, nic takiego się nie wydarzyło, co oznacza, że trafnie przewidzieliśmy zachowanie rzeczników i umiar nawet w sytuacji, gdy nasze wewnętrzne przepisy są w tym zakresie dość liberalne.

MGL: *Pawle w wywiadzie udzielonym dla Marketingu prawniczego⁴ powiedziałeś, że problemem samorządów prawniczych jest przekonanie ich członków, że reklama nie jest czymś złym, ale trzeba umiejętnie egzekwować jej wykonywanie. Pierwsze regulacje odnośnie reklamy usług rzeczników patentowych pojawiły się ponad 10 lat temu w przepisach samorządowych. XIII Nadzwyczajny Zjazd uzupełnił i doprecyzował na jakich zasadach możemy reklamować usługi rzeczników. Bardzo ważne i praktyczne jest rozdzielenie pojęć i wyjaśnienie czym jest „informowanie o wykonywaniu zawodu” a czym jest reklama. Tym bardziej, że jak wspominaliśmy w innych korporacjach prawniczych informowanie o wykonywaniu zawodu jest dopuszczalne, a reklamowanie nie. Zgodnie z zasadami reklamowania usług rzeczników patentowych, przez informację rozumie się wiadomość przekazującą wiedzę o wykonywaniu zawodu i zakresie usług świadczonych przez rzecznika patentowego lub kancelarię patentową. Powiedzielibyśmy „sucha” informacja na temat dostępności rzecznika patentowego. Natomiast przez reklamę rozumie się działania mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do skorzystania z usług rzecznika patentowego, jest tu element emocjonalnego zaangażowania w pozyskiwanie klienta. Oczywiście, zarówno informacja jak i reklama nie mogą naruszać przepisów prawa. Czy w tym zakresie do samorządu wpływają zapytania? Czy przyjęte zasady wymagają doprecyzowania?*

PK: W mojej ocenie te pojęcia na obecnym etapie są dobrze rozumiane i nie słyszałem, aby wpływały jakieś zapytania w tym zakresie.

MGL: *W zasadach reklamy czytamy, że reklama rzecznika patentowego powinna być obiektywna i uczciwa, powinna zawierać prawdziwe dane, a także musi być prowadzona z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Zatem z jednej strony możemy informować i zachęcać do skorzystania z naszych usług, a z drugiej musimy zachować w tajemnicy informacje pozyskane od klientów. A przecież zadowoleni klienci są najlepszą reklamą. Czy zdarzyły się do tej pory przypadki, w których reklamujący się rzecznik naruszył zasady reklamy?*

PK: Nic mi o tym nie wiadomo, by zdarzyły się takie przypadki, że rzecznik naruszył zasady reklamy pod rządami obecnie obowiązujących zasad.

MGL: *Nawiązujący do powyższego, bardzo ciekawy w mojej opinii, jest zakaz reklamy, która ujawnia dane klienta rzecznika patentowego, chyba, że klient wyraził zgodę na takie ujawnienie. Rozumiem, że tutaj mówimy także o naruszeniu tajemnicy zawodowej, ponieważ jak rozumiem jest nią objęty także fakt korzystania przez klienta z usług rzecznika?*

4 <https://marketingprawniczy.com/2021/07/nowe-zasady-reklamy-u-rzecznikow-patentowych-pawel-kurcman/>

PK: Tak, sam fakt obsługi może być przedmiotem tajemnicy zawodowej, chociaż w naszym przypadku może się to zdarzyć tylko w niektórych sytuacjach, gdyż w dużej mierze ta informacja jest ogólnie dostępna np. w bazach rejestrów praw własności przemysłowej, a wówczas nie jest to tajemnica zawodowa, skoro fakt bycia pełnomocnikiem klienta jest publicznie dostępny.

MGL: *Zgodnie z zasadami reklamy zakazana jest reklama porównawcza w stosunku do usług innych rzeczników patentowych lub kancelarii patentowych. Ta regulacja idzie o krok dalej niż przepisy ogólne zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”)⁵. Zgodnie z art. 16 uznk przez reklamę porównawczą rozumie się reklamę umożliwiającą bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta. Taka reklama będzie stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Jednocześnie zgodnie z uznk, reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia kilka warunków, m.in.: w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu; a także w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena. Tymczasem wg naszych regulacji porównanie się rzeczników czy kancelarii jest zupełnie zabronione. Dlaczego zostały przyjęte takie zasady? Czemu to służy?*

PK: Cel, który temu służył ten przepis jest dość jednoznaczny - chcemy unikać sytuacji porównywania cen kancelarii (rzeczników) w reklamie. Nasz samorząd liczy ok. 1000 osób i nie mamy tutaj nieograniczonego rynku dla konkurowania. Chcemy unikać „walki” na ceny pomiędzy kancelariami, bo to nie przynosi niczego dobrego. Dzisiaj ceny są takie, jutro mogą być inne, każdy rzecznik ma prawo kształtować je według własnego uznania (poza sytuacją, w której jest ta cena znacznie zaniżona lub zawyżona). Wiemy, jakie są stawki na rynku (choćby po cenach wskazywanych w przetargach), ale nie powinno to oznaczać, że mamy eksponować ceny innych rzeczników chcąc wykorzystać tą sytuację do przekonania klienta do naszych usług z powodu naszych, niższych cen.

MGL: *Jednocześnie, reklama rzecznika patentowego nie może wykorzystywać braku wiedzy lub doświadczenia odbiorcy. Jak to rozumieć?*

PK: Może to być sytuacja, gdy klient przyjdzie do nas i poprosi o zgłoszenie znaku towarowego, a my wskażemy stawkę kilkadziesiąt, kilkaset razy wyższą, niż stawka rynkowa, a klient tego nie wie, to takie działanie można uznać już a nieetyczne.

⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

MGL: *Reklama rzecznika patentowego nie może zawierać treści nieetycznych. Czy mógłbyś rozwinąć ten punkt, może podać przykłady? Co mogłoby być treścią nieetyczną?*

PK: Treścią nieetyczną byłoby przykładowo informowanie klientów w reklamie, że dana kancelaria jest najlepszą kancelarią na rynku – pytanie, jak to zweryfikować i pod jakim kątem? Wygranych spraw, liczby rzeczników, liczby prowadzonych spraw? Tak samo nie można obiecywać w reklamie, że uzyska się dane prawo własności przemysłowej w określonym czasie. Sugerowałbym dość dużą powściągliwość w formułowaniu takich informacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych lub na stronach kancelarii.

MGL: *Innym zakazem objęte jest reklamowanie się poprzez wskazanie innego rzecznika patentowego lub innej kancelarii. Chodzi, jak rozumiem, o to, aby nie tylko nie porównywać się do innych rzeczników o czym mówiliśmy wcześniej, ale także nie „wykorzystywać” danych innego rzecznika czy kancelarii do tworzenia własnej rozpoznawalności?*

PK: Tak, chyba że pomiędzy reklamującym się rzecznikiem patentowym a tymi podmiotami została zawarta pisemna umowa o współpracy

MGL: *Ostania kwestia to reklama sprzedaży, zakupu albo negocjowania sprzedaży lub zakupu praw własności przemysłowej, za wyjątkiem reklamy prowadzonej w imieniu klienta. To chyba najciekawsza zasada, bo poruszająca obszar sprzedaży lub zakupu praw własności przemysłowej – czym zajmujemy się działając w imieniu czy na rzecz naszych klientów. Czy mógłbyś skomentować tę zasadę?*

PK: Chodzi głównie o to, by nie prowadzić działalności rzecznikowskiej w taki sposób, że na stronie swojej kancelarii rzecznikowskiej reklamujemy sprzedaż, zakup praw własności przemysłowej w ogólności. Powinniśmy reklamować swoje usługi lub – jeśli klient tego sobie zażyczy – usługę klienta, a nie stawać się podmiotem reklamującym tego typu sprzedaż w ogóle, bo nie taka jest nasza rola.

MGL: *Pawle, bardzo dziękuję za tak obszerne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że nasza rozmowa miała wymiar praktyczny. Te zasady tworzą społeczność rzeczników. Towarzyszą nam przez cały czas wykonywania zawodu. Warto więc znać je i co najważniejsze wiedzieć jak je stosować.*

PK: Również dziękuję za wywiad i bardzo konkretne pytania i zagadnienia. Również mam nadzieję, że choć trochę udało się przybliżyć zagadnienia, które są i powinny być bliskie społeczności rzecznikowskiej. Z tego miejsca chciałbym szczególnie

podziękować wszystkim członkom Komisji, która zajmowała się tworzeniem nowych zasad etyki i zasad reklamy, w tym w szczególności Jej Przewodniczącej - Magdalenie Krekorze. Osoby te wykonały mnóstwo pracy, aby dostosować nasze zasady etyki i reklamy do współczesnych standardów, dzięki czemu jesteśmy jednym z niewielu samorządów zawodowych, mających tak uporządkowane regulacje w tej materii. Dziękuję również wszystkim innym członkom samorządu, którzy uczestniczyli w tworzeniu lub weryfikowaniu tych regulacji, a także rzecznikom, którzy brali udział w Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych, w trakcie, którego udało się przyjąć te regulacje jako obowiązujące w naszym samorządzie.

Alicja Bukańska¹, Maciej Czarnik²

Metoda „problem – rozwiązanie” jako narzędzie do ustalania poziomu wynalazczego wynalazku oraz przykłady jej zastosowania

Podstawową metodą oceny poziomu wynalazczego wynalazków stosowaną przez ekspertów Europejskiego Urzędu Patentowego (ang. European Patent Office, EPO) jest tzw. metoda „problem – rozwiązanie”. Jest to metoda, składająca się z kilku etapów, które krok po kroku prowadzą do celu, jakim jest stwierdzenie, czy wynalazek posiada poziom wynalazczy czy też przeciwnie. Metodę tą coraz częściej stosują także eksperci Urzędu Patentowego RP (zgodnie ze stosownymi wytycznymi Prezesa UPRP), tak więc z pewnością warto się z tą metodą bliżej zapoznać. W niniejszym artykule najpierw zostanie przedstawiona metoda w sposób teoretyczny, a następnie omówione zostaną trzy przykłady zastosowania tej metody. Jeden z przykładów będzie zaczerpnięty z egzaminu kwalifikacyjnego na europejskiego rzeczownika patentowego (EQE), a dwa pozostałe przykłady będą „z życia”, które nie są tak jednoznaczne jak modelowy przykład egzaminu EQE.

Etapy metody „problem – rozwiązanie”

Metoda „problem – rozwiązanie” przeprowadzana jest z punktu widzenia znawcy w danej dziedzinie techniki (ang. *skilled person*), który posiada przeciętną wiedzę i umiejętności w zakresie badanego wynalazku, zna więc stan techniki opublikowany przed datą zgłoszenia badanego rozwiązania oraz powszechną wiedzę ogólną. Etapy omawianej metody obejmują:

1. Określenie najbliższego stanu techniki (ang. *closest prior art*, CPA)

Pierwszym etapem omawianej metody jest określenie **najbliższego stanu techniki** dla badanego rozwiązania określonego w danym zastrzeżeniu patentowym. Najbliższy stan techniki zdefiniowano w Art. 54 (2) Konwencji o patencie europejskim

1 Alicja Bukańska – rzecznik patentowy

2 Maciej Czarnik – rzecznik patentowy

(tj. Dz. U. z 2004r., Nr 79, poz. 737, w skrócie „EPC”). Analogicznie do przepisu art. 26 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2021, poz. 324, w skrócie „PWP”) przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się stanu techniki zgłoszonego przed datą zgłoszenia badanego wynalazku, ale udostępnionego do wiadomości publicznej w lub po dacie zgłoszenia tego wynalazku. Najbliższy stan techniki, według T606/89 powinien:

- należeć do tej samej lub zbliżonej dziedziny techniki – ten dział techniki, w którym znawca będzie szukał rozwiązań podobnych,
- dotyczyć tego samego lub zbliżonego efektu, celu,
- wymagać najmniej konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji w stosunku do wynalazku badanego.

Kolejność wyżej wymienionych cech najbliższego stanu techniki nie jest przypadkowa i obrazuje ich znaczenie w wyborze najbliższego stanu techniki.

Najbliższym stanem techniki będzie więc rozwiązanie, które po modyfikacji w najbardziej oczywisty sposób doprowadziłoby do rozwiązania według badanego wynalazku. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego czy celem jest pokazanie nieoczywistości rozwiązania czy też przeciwnie, pokazanie jego oczywistości.

2. Określenie problemu do rozwiązania

Drugim etapem omawianej metody jest określenie **obiektywnego problemu do rozwiązania**, tzn. problem nie może być zdefiniowany w taki sposób, że będzie zawierał cechy rozwiązania, które naprowadzą znawcę do rozwiązania tego problemu. Problem do rozwiązania nie musi także pokrywać się z tym zdefiniowanym w dokumentacji zgłoszeniowej.

W celu zdefiniowania obiektywnego problemu do rozwiązania badanego wynalazku, pomocne są etapy obejmujące porównanie tego rozwiązania z najbliższym stanem techniki, wyznaczenie **różnic** między tymi rozwiązaniami, oraz ich **efektu**.

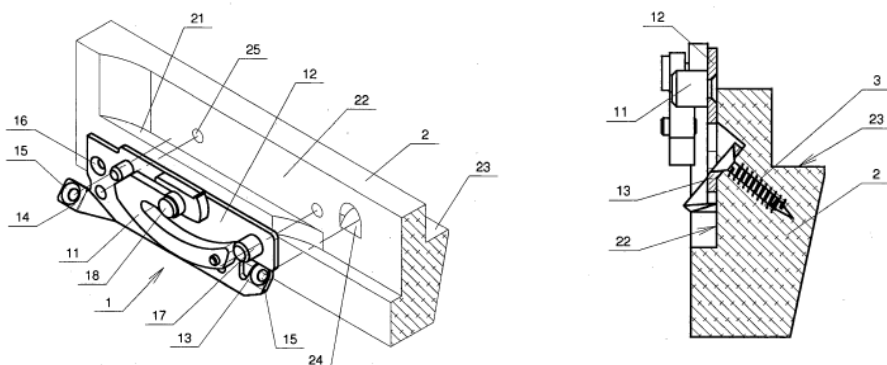
3. Czy znawca na podstawie znanych rozwiązań doszedłby do rozwiązania według wynalazku?

Ostatnim etapem omawianej metody jest odpowiedź na powyższe pytanie. Odpowiedź pozytywna pojawia się wtedy, kiedy znawca znalazłby motywację do tego, aby dokonać modyfikacji przedstawionego w najbliższym stanie techniki rozwiązania poprzez zastosowanie w nim rozwiązania z innego dokumentu w zakresie w jakim ta motywacja mu pozwala w celu rozwiązania zdefiniowanego wcześniej problemu.

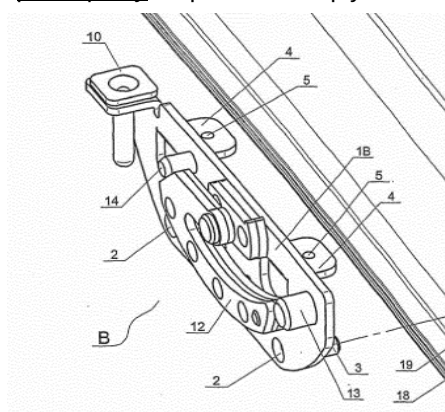
Przykład I

Badane rozwiązanie w tym przykładzie dotyczy zawiasu okna dachowego zbudowanego z podzespołu przeznaczonego do zamocowania na skrzydle okna

dachowego oraz podzespołu przeznaczanego do zamocowania do ościeżnicy okna dachowego (patrz figura poniżej). Podzespół skrzydła okna dachowego posiada płytę mocującą z co najmniej jednym ukośnym uchwytem 13 dla co najmniej jednego łącznika gwintowego 3 usytuowanego pod kątem ostrym względem głównej płaszczyzny przylegania 22 tej płyty mocującej 12 do okna dachowego a osie geometryczne otworów 15 ukośnych uchwytów 13 leżą w płaszczyznach poprzecznych względem dłuższego boku płyty mocującej 12.

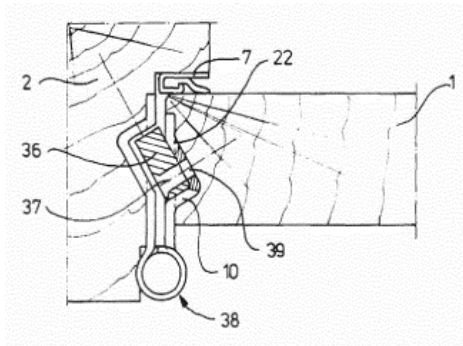
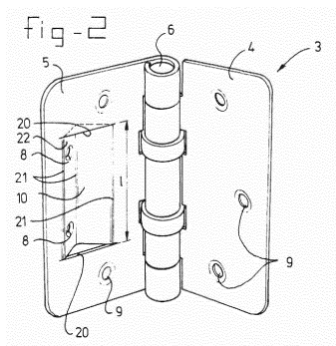


W stanie techniki znajdują się dwa dokumenty. Pierwszy z nich (dokument D1), dotyczy zawiasu okna dachowego zbudowanego z podzespołu przeznaczanego do zamocowania na skrzydle okna dachowego oraz podzespołu przeznaczanego do zamocowania do ościeżnicy okna dachowego. Podzespół przeznaczony do zamocowania do skrzydła okna dachowego wyposażony jest w płytkę bazową, która posiada po drugiej stronie co najmniej po jednym wzdłużnym występie przyłączeniowym 4, który jest prostopadły do powierzchni płytki bazowej.



Drugi dokument (dokument D2) ze stanu techniki dotyczy zawiasu okna fasadowego zbudowanego z dwóch podzespołów, z których jeden przeznaczony jest do

zamocowania do skrzydła, natomiast drugi przeznaczony jest do zamocowania do ościeżnicy. Jeden z podzespołów mocowany do skrzydła posiada płytę mocującą z gniazdem z powierzchnią znajdującą się pod kątem względem płaszczyzny podzespołu zawiasu oraz co najmniej jeden otwór dla wkręta mocującego w tym gnieździe.



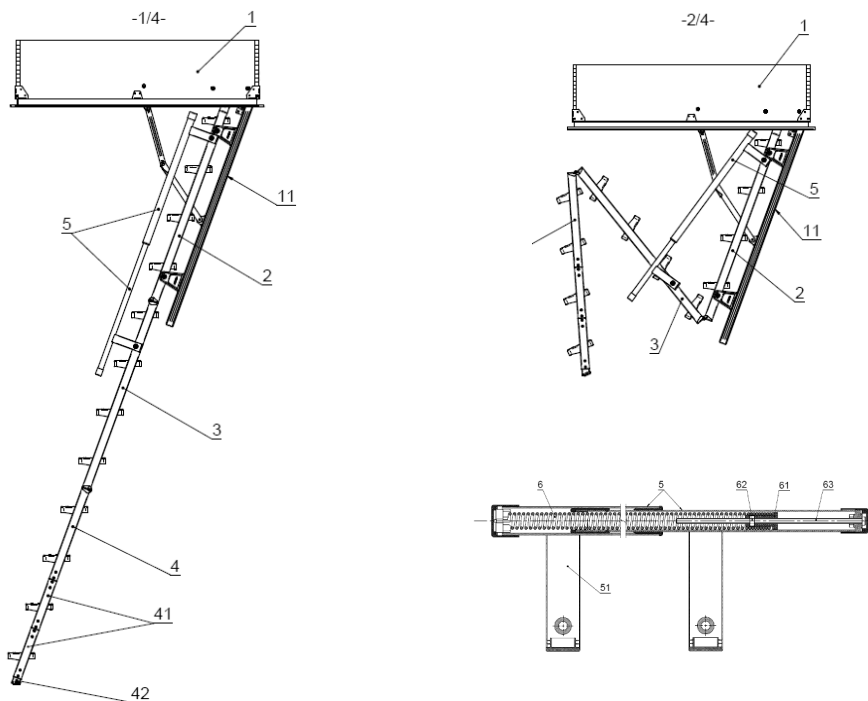
D1 przedstawia budowę zawiasu z elementami za pomocą których jest on mocowany do ramy okna dachowego. Najbliższym stanem techniki dla badanego rozwiązania będzie więc dokument D1, ponieważ należy do tej samej dziedziny zawiasów okien dachowych oraz związany jest z tym samym celem zamocowania zawiasu do ramy okna dachowego pomimo tego, że D2 posiada istotną cechę badanego rozwiązania. Kontynuując pierwszy przykład, różnicą między zawiasem okna dachowego według wynalazku a najbliższym stanem techniki jest to, że płyta mocująca posiada ukośny uchwyt z otworami dla łączników gwintowych, a osie geometryczne tych otworów leżą w płaszczyznach poprzecznych względem dłuższego boku płyty mocującej. Cecha różniąca oba rozwiązania, wywołuje efekt badanego wynalazku, jakim jest umożliwienie przytwierdzania zawiasów do bocznych powierzchni tej ramy okna dachowego przy użyciu łączników gwintowych o większych przekrojach i długościach, niż w rozwiązaniach dotychczasowych, bez konieczności zwiększania przekroju drewnianych elementów bocznych ram, w warunkach ciągłej zmiany działania siły grawitacji względem włókien drewnianych ramy okna dachowego podczas otwierania i zamykania okna dachowego. Znając efekt jaki daje nam wskazana cecha różniąca, problemem do rozwiązania będzie przygotowanie zawiasu okna dachowego o konstrukcji umożliwiającej jego zamocowanie do ramy okna dachowego zapewniając odpowiednią wytrzymałość tego połączenia w warunkach ciągłej zmiany kierunku działania siły grawitacji na nie podczas otwierania i zamykania okna dachowego. Znamca jednak nie dokonałby modyfikacji najbliższego stanu techniki poprzez zastosowanie rozwiązania przedstawionego w dokumencie D2 ponieważ okno tam pokazane jest oknem fasadowym, w którym zawias obrotowy w pozycji zamontowanej znajduje się w pozycji pionowej a w związku z tym kierunek działania siły grawitacji na ramę okna nie zmienia się podczas otwierania okna.

Znawca nie zastosowałby więc podzespołu mocowanego do skrzydła z płytą mocującą z gniazdem z powierzchnią znajdującą się pod kątem względem płaszczyzny podzespołu zawiasu pokazanego w D2, ponieważ rozwiązanie to nie skupia się na rozwiązaniu wyżej wskazanego problemu, a znawca, nawet gdyby znalazł dokument D2 poszukując rozwiązania wyżej wskazanego problemu, nie miałby powodu dla którego miałby dokonać modyfikacji najbliższego stanu techniki rozwiązaniem przedstawionym w D2. Badane rozwiązanie posiada więc poziom wynalazczy.

Przykład II

Rozwiązanie dotyczy schodów strychowych, metalowych, zbudowanych z:

- trzech segmentów drabiniastych, ruchomych względem siebie,
- przy czym, górny segment drabiniasty połączony jest z ramą osadzoną w stropie za pomocą mechanizmu zawiasowego, a pozostałe segmenty drabiniaste w stanie zamkniętym znajdują się w ramie,
- schody strychowe wyposażone są także w teleskopową poręcz w której znajduje się sprężyna wspomagająca rozkładanie schodów oraz równoważąca, co najmniej częściowo ciężar segmentów drabiniastych w trakcie otwierania przy czym poręcz zamocowana jest do pierwszego i drugiego segmentu drabiniastego, tak, że oś zawiasu łączącego segment górny oraz segment drugi, w schodach rozłożonych do użytkowania, usytuowana jest powyżej linii prostej, przeprowadzonej przez osie przegubów łączących poręcz z tymi segmentami.



Najbliższym stanem techniki jest rozwiązanie pokazane w dokumencie D1. Są to schody strychowe zbudowane z:

- trzech segmentów drabiniastych, połączonych ze sobą w sposób ruchomy,
- pierwszy z segmentów zamocowany jest w ramie osadzonej w stropie
- schody strychowe wyposażone są także w mechanizm sprężynowy równoważący, co najmniej częściowo ich ciężar w trakcie otwierania.

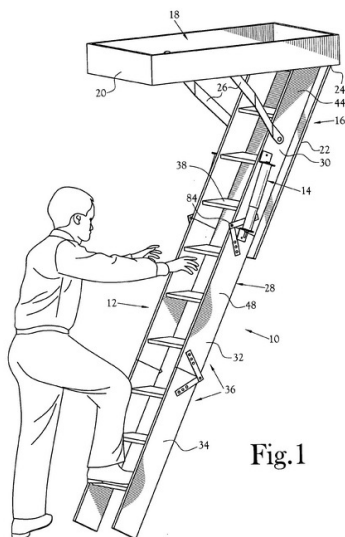


Fig.1

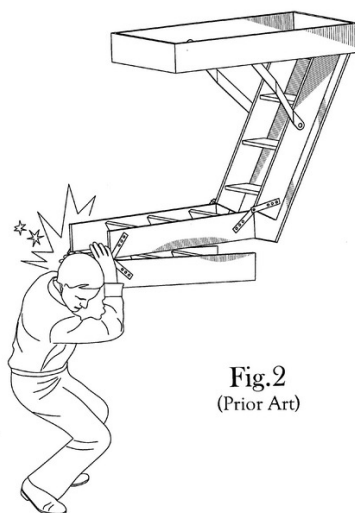


Fig.2
(Prior Art)

Dokument D2 należy do tego samego stanu techniki, dotyczy zbliżonego celu, jakim jest odciążenie rozkładanych segmentów drabiniastych oraz posiada najwięcej cech wspólnych.

Różnicą między badanym rozwiązaniem a najbliższym stanem techniki jest to, że mechanizm sprężynowy jest schowany w teleskopowej poręczy schodów strychowych. Efektem wskazanej różnicy są schody strychowe z mechanizmem wspomagającym i odciążającym jednocześnie rozkładanie i składanie odpowiednio segmentów drabiniastych schowany w poręczy, co sprawia, że użytkowanie schodów strychowych jest bezpieczniejsze i wygodne.

W związku z powyższym, problem do rozwiązania można zdefiniować jako, przygotowanie schodów strychowych bezpiecznych i wygodnych dla użytkowników.

W stanie techniki pojawił się wpis w blogu budowlanym, z datą przed datą pierwszeństwa badanego rozwiązania. Wydruk tego wpisu oznaczono jako dokument D2. Wpis ten dotyczy rozkładanych schodów prywatnych odrzutowców, wyposażonych w teleskopowe poręcze ze sprężyną, które wspomagają otwieranie i zamykanie samolotu. Na końcu wpisu pojawiło się zdanie, że takie rozwiązanie, możliwe jest także do zastosowania dla schodów strychowych bez podawania szczegółów budowy tych schodów.

Ponieważ D2 dotyczy także schodów strychowych, szukając rozwiązania wcześniej zdefiniowanego problemu, znalazłby dokument D2, który zmotywowałby go do zastosowania poręczy tam pokazanych w schodach strychowych ujawnionych w dokumencie D1. Znałca zastąpiłby sprężyny boczne schodów strychowych D1 na poręcze D2, zapewniające bezpieczne i wygodne użytkowanie schodów. W związku z powyższym, badane rozwiązanie nie posiada poziomu wynalazczego.

Metoda „problem – rozwiązanie” w egzaminie kwalifikacyjnym na europejskiego rzecznika patentowego (EQE)

Egzamin kwalifikacyjny na rzecznika europejskiego składa się z czterech części i w trzech z nich testowana jest umiejętność przeprowadzania przez kandydatów analizy poziomu wynalazczego metodą „problem – rozwiązanie” (tj. w części A, B i C).

Celem części A egzaminu jest przygotowanie opisu patentowego wraz z zastrzeżeniami, które muszą być nowe i posiadać poziom wynalazczy w stosunku do przedstawionych dokumentów reprezentujących stan techniki. Zastrzeżenie powinno być tak zredagowane, aby zapewnić możliwe najszerszy zakres ochrony. W opisie patentowym należy odpowiednio zidentyfikować najbliższy stan techniki, przedstawić różnice pomiędzy zastrzeganiem wynalazkiem, a najbliższym stanem techniki, a następnie określić efekt techniczny tej cechy różniącej wynalazek od stanu techniki. Aby rozwiązanie tego problemu technicznego przez zastrzegany wynalazek posiadało poziom wynalazczy, to nie może być oczywiste dla znalcy.

Celem części B egzaminu jest opracowanie odpowiedzi na zarzuty urzędu do podanych zastrzeżeń patentowych wraz z zaproponowaniem koniecznych poprawek w zastrzeżeniach. W tej części egzaminu przy odpieraniu zarzutu braku poziomu wynalazczego zadaniem kandydatów jest wprowadzenie takich modyfikacji zastrzeżeń, aby w efekcie zastrzeżenie patentowe w nowej redakcji posiadało wymagany poziom wynalazczy. Konieczne jest także zaprezentowanie analizy poziomu wynalazczego przeprowadzonej zgodnie z metodą „problem – rozwiązanie”.

Z kolei celem części C egzaminu jest przygotowanie sprzeciwu do przyznanego patentu europejskiego i zaatakowanie każdego z zastrzeżeń dobierając odpowiednią kombinację dokumentów ze stanu techniki. Zastrzeżenia można atakować na podstawie następujących przesłanek: braku nowości, braku poziomu wynalazczego lub też udowodnienia, że wprowadzone zmiany w zastrzeżeniach wykraczają poza zakres ujawniania zawartego w zgłoszeniu.

Z powyższego wynika, jak bardzo istotne dla EPO jest to, aby kandydaci na europejskich rzeczników patentowych posiadali praktyczne umiejętności oceny poziomu wynalazczego. Ta umiejętność ważna jest także dla polskich rzeczników i materiały egzaminacyjne stanowią bardzo dobry materiał do nauki i weryfikacji swoich umiejętności.

Poniższy przykład został zaczerpnięty z części C egzaminu, który odbył się w roku 2018. Do opracowania poniższych przykładów wykorzystano treść egzaminu oraz raport komisji egzaminacyjnej – obydwa dokumenty udostępniane są przez EPO na poniższej stronie internetowej:

<https://www.epo.org/learning/eqe/compendium.html>

Analiza przykładów stosowanej metodologii do oceny poziomu wynalazczego zawarta w egzaminach kwalifikacyjnych na europejskiego rzecznika patentowego z pewnością może być inspirującym materiałem dla polskich rzeczników patentowych. Z powodzeniem ta metodologia może być stosowana przy sprawach prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP.

Przykład III

Patent (dokument A1), w stosunku do którego zadaniem kandydatów na europejskiego rzecznika patentowego było przygotowanie sprzeciwu, dotyczył urządzenia do namaczania i czyszczenia strzyków zwierzęcia mlecznego (krowy) poza robotem udojowym, sposób doju zwierzęcia mlecznego, a także płynu do namaczania. Zgodnie z udostępnionym przez EPO egzaminacyjnym opisem patentowym, urządzenie 4 według wynalazku (patrz fig. 2 poniżej) zawiera głowicę czyszczącą 5, która może poruszać się w górę i w dół wzdłuż masztu 9. Środki nasączające w postaci aplikatorów płynu 6 są umieszczone wewnątrz głowicy czyszczącej 5 (patrz fig. 3 poniżej). Wspomniane aplikatory 6 rozpylają na strzyki zwierzęcia płyn nasączający znajdujący się w zbiorniku. Płyn nasączający zmiękcza brud, umożliwiając w ten sposób łatwiejsze usunięcie tego brudu. W preferowanym przykładzie wykonania głowica czyszcząca 5 zawiera dwie szczotki 7, które są rozmieszczone wewnątrz wspomnianej głowicy czyszczącej. Każda szczotka 7 delikatnie szczotkuje powierzchnię strzyku lub strzyku i wymiona, obracając się podczas stosowania płynu do namaczania, zapewniając w ten sposób całkowite usunięcie wszystkich zabrudzeń. Pozytywnym efektem zastosowania szczotki 7 jest także to, że płyn do namaczania jest rozprowadzany przez szczotkę w sposób jednolity po strzyku. Korzystnie, środki kontrolne stanowią jeden lub więcej czujników 8 umieszczonych wewnątrz głowicy czyszczącej 5. Podczas ruchu głowicy czyszczącej 5 w dół wzdłuż masztu 9, po namoczeniu, czujniki 8 mierzą wilgotność na strzyku. W przypadku, gdy środki sprawdzające nie wyczują danego minimalnego poziomu wilgotności, zostanie uruchomiony alarm informujący, że moczenie nie powiodło się. Roboty udojowe 10 (patrz fig. 4) są kabinami, w których krowy są dojne przez robotyczne ramię zamocowane wewnątrz i do wspomnianej kabiny. Czyszczenie strzyków zwierząt jest czasochłonne i zazwyczaj odbywa się wewnątrz robota udojowego. W celu maksymalnego zwiększenia dostępności robota udojowego, urządzenie 4 według wynalazku jest stosowane na zewnątrz wspomnianego robota udojowego 10. Korzystnie, urządzenie 4 jest zaopatrzone w środki niezbędne do

dotarcia do krów na zewnątrz wspomnianego robota udojowego. Urządzenie 4 może być zaopatrzone w koła 11 (patrz fig. 2). Każde z wymienionych kół 11 jest połączone z indywidualnym silnikiem elektrycznym. Podczas pracy, poszczególne silniki elektryczne mogą być oddzielnie uruchamiane w celu zmiany kierunku ruchu urządzenia 4.

Trzy pierwsze zastrzeżenia atakowanego patentu europejskiego (poniżej) definiowały zakres zastrzeganego urządzenia:

1. *Urządzenie (4) do moczenia i czyszczenia strzyków zwierzęcia mlecznego poza robotem udojowym (10), zawierające:*

- *środki do namaczania (6) do nakładania płynu do namaczania, oraz*
- *co najmniej jedną obrotową szczotkę (7), która jest przystosowana do obracania się i jednoczesnego kontaktu ze strzykami podczas stosowania wspomnianego płynu do namaczania.*

2. *Urządzenie według zastrzeżenia 1, obejmujące ponadto:*

- *zbiornik do przechowywania płynu namaczającego,*
- *koła (11),*
- *elektroniczne środki do dostarczania informacji o położeniu zarówno urządzenia (4), jak i zwierzęcia*
- *indywidualny silnik elektryczny dla każdego koła (11), oraz*
- *jednostkę sterującą, która w odpowiedzi na wspomniane informacje o położeniu zarówno urządzenia (4), jak i zwierzęcia, uruchamia wspomniane poszczególne silniki elektryczne.*

3. *Urządzenie według zastrzeżenia 1, zawierające ponadto:*

- *środki kontrolne (8) do sprawdzania na zewnątrz robota udojowego (10), czy płyn zwilżający został rzeczywiście naniesiony na strzyki; oraz*
- *środki do nakładania co najmniej dwóch litrów płynu zwilżającego na jedno zwierzę mleczne podczas jednego zastosowania.*

Urządzenie według tego wynalazku zostało także zilustrowane na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia boczny widok krowy, fig. 2 przedstawia boczny widok urządzenia według wynalazku, fig. 3 przedstawia boczny widok głowicy myjącej, a fig. 4 przedstawia widok planu obszaru dojenia w gospodarstwie rolnym.

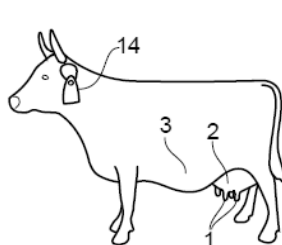


FIG. 1

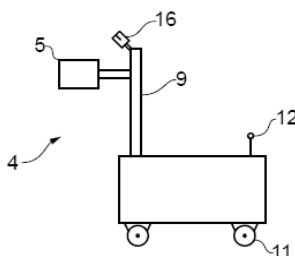


FIG. 2

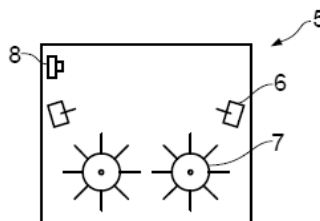


FIG. 3

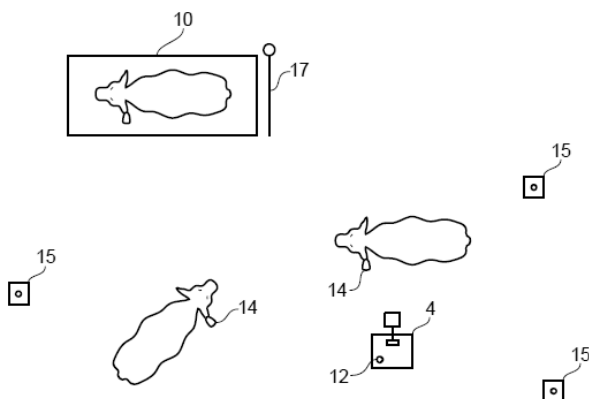


FIG. 4

Dla zastrzeżenie 1 należało przeprowadzić atak podważający jego nowość. Dla zastrzeżeń 2 i 3 należało z kolei przeprowadzić ataki podważające ich poziom wynalazczy. Do dyspozycji było 5 dokumentów prezentujących stan techniki (dokumenty A2-A6), z których pierwsze trzy (A2-A4) ujawniały elementy urządzenia, a pozostałe dwa (A5-A6) ujawniały metodę doju zwierzęcia mlecznego. Na potrzeby tej analizy wykorzystane zostaną jedynie dokumenty A2-A4.

Dokumenty prezentujące stan techniki

Dokument A2 ujawniał przenośny moduł czyszczący do czyszczenia strzyków krowy przed jej wydojeniem w robocie udojowym. Fig. 1 (poniżej) przedstawia przenośny moduł czyszczący 1 składający się z obudowy z tworzywa sztucznego zawierającą uchwyt 2 i cylindryczny otwór 3 o osi podłużnej X do wprowadzania strzyku krowy. Z kolei fig. 2 (także poniżej) przedstawia schematyczny widok mechanizmu czyszczącego umieszczonego w cylindrycznym otworze 3 przenośnego urządzenia czyszczącego 1. Mechanizm czyszczący przedstawiony na fig. 2 składa się z dwóch wałków z włosów 5 umieszczonych nad dyszami 4. Urządzenie jest przystosowane do stosowania co najmniej 3 litrów wody na krowę do zmiękczenia brudu.

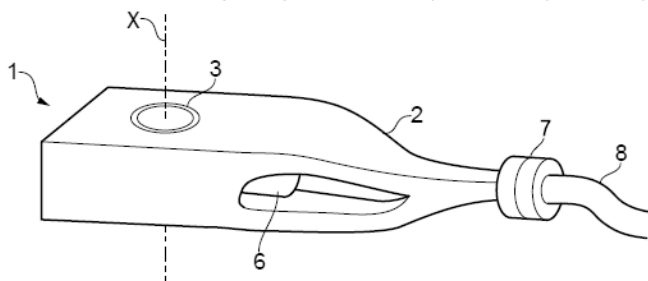


FIG. 1

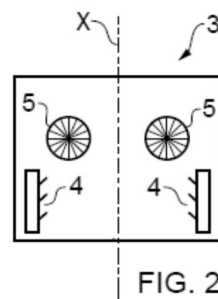


FIG. 2

Dokument A3 dotyczy wynalazku będącego mobilnym urządzeniem do czyszczenia strzyków krow (fig. 2 poniżej), która może czyścić strzyki krowy obecnej w danym

robocie udojowym (fig. 1 poniżej). W tym celu, ruchoma myjka 1 zawierająca cztery koła 2 napędzane przez centralny silnik elektryczny sterowany przez jednostkę centralną. W urządzeniu tym wystarczające jest zastosowanie jednego silnika elektrycznego, co optymalizuje zużycie energii elektrycznej. Ruchoma myjka 1 może przemieszczać się wzdłuż dwóch równoległych szyn 3, które są ułożone prostopadłe i w poprzek szeregu robotów udojowych 4 i korytarzy 11 prowadzących do zamkniętego obszaru 12, z którego krowy wchodzi do robotów udojowych 4. Droga krów jest oznaczona strzałkami na fig.1.

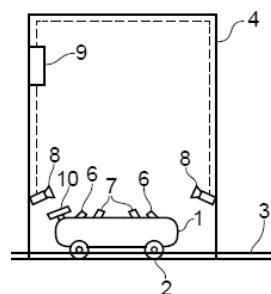
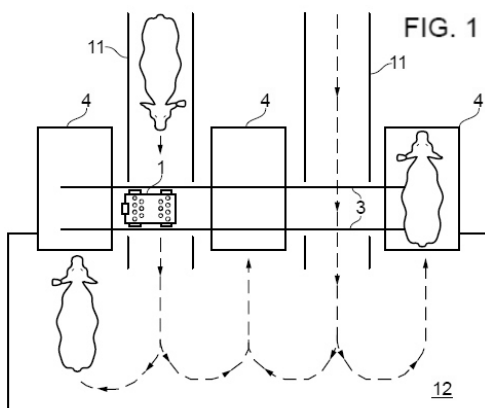
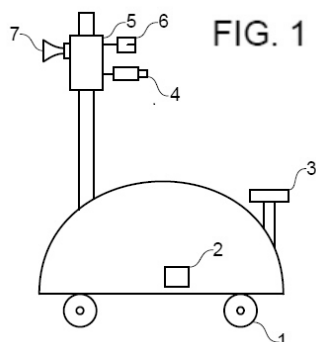


FIG. 2

Z kolei A4 ujawnia urządzenie do obróbki ruchomej wykorzystujące roztwór do namaczania. Wynalazek umożliwia dotarcie do zwierząt, gdziekolwiek się znajdują, w celu ich kontroli, a w razie potrzeby leczenia infekcji poprzez nasączenie strzyków wodnym roztworem środka dezynfekującego. Mobilne urządzenie do leczenia według dokumentu A4 zawiera - jak pokazano na fig.1 poniżej - antenę nawigacyjną 3, czujnik podczerwieni 4, obracającą się główkę 5, myjkę ultradźwiękową 7 oraz dyszę 6 do rozpylania roztworu dezynfekującego. Urządzenie to zawiera także komputer pokładowy 2, który odbiera sygnały z czujnika podczerwieni 4 w celu odpowiedniego aktywowania myjki ultradźwiękowej 7 i dyszy 6. W urządzeniu z A4 każde z czterech kół 1 napędzane jest przez silnik elektryczny, który jest sterowany przez komputer pokładowy 2. Pojemność pojemnika na środek dezynfekujący wynosi 1 litr.



Atak na zastrzeżenie 2

Zastrzeżenie 2 (zależne od zastrzeżenia 1) oprócz cech z zastrzeżenia 1, obejmuje także zbiornik do przechowywania płynu namaczającego oraz szereg cech zapewniających autonomicznie działanie urządzenia do moczenia i czyszczenia strzyków zwierzęcia mlecznego poza robotem udojowym (koła, elektroniczne środki wskazujące położenie urządzenia i zwierzęcia, silnik każdego koła oraz jednostkę sterującą).

Do przygotowania ataku podważającego poziom wynalazczy zastrzeżenia 2 należy najpierw wybrać dokument reprezentujący najbliższy stan techniki. Urządzenia ujawnione w dokumencie A2 było wyposażone w wałki z włosów do nakładania płynu na strzyki oraz inne cechy z zastrzeżenia 1, lecz nie posiadało cechy dającej niezbędną autonomiczność w przemieszczaniu i z tego powodu konieczne byłoby wprowadzenie znacznych modyfikacji, aby uzyskać przedmiot zastrzeżenia 2. Urządzenie z A3 używa jednego silnika i rozwiązanie to zakłada ograniczenie zużycia energii elektrycznej. W związku z tym znawca w dziedzinie byłby zniechęcony do modyfikacji tej cechy, celem uzyskania rozwiązania będącego przedmiotem zastrzeżenia 2. Dodatkowo obecność szyn ujawnionych w A3 odwołuje znawcę w dziedzinie od zastosowania indywidualnie sterowanych kół. Dokument A4 ujawnia autonomicznie urządzenie do kontroli i namaczania strzyków zwierząt, które wymaga najmniej modyfikacji technicznych i funkcjonalnych, aby uzyskać przedmiot zastrzeżenia 2, tak więc jest najlepszym dokumentem prezentującym najbliższy stan techniki.

Rozwiązanie będące przedmiotem zastrzeżenia 2 różni się od urządzenia z dokumentu A4 tym, że wyposażone jest w co najmniej jedną obrotową szczotkę, która jest ustawiona w ten sposób, aby jednocześnie obracać się i stykać ze strzykami podczas nakładania płynu do namaczania. Efektem technicznym tej różnicy jest rozprowadzenie płynu w sposób jednolity na skórze. Obiektywny problem techniczny polega na tym, jak zapewnić jednolite zwilżenie strzyków.

Dodatkowo dokument A4 wspomina o zagrożeniach związanych z niedrożnością dysz, co motywuje znawcę w dziedzinie do poszukiwania rozwiązania obiektywnego problemu technicznego.

Znawca w dziedzinie powinien poznać się z dokumentem A2, ponieważ dotyczy on również nakładania płynu na strzyki za pomocą dysz i zajmuje się tym samym problemem proponując zastosowanie polietylenowych wałków z włosów do zapewnienia równomiernego zwilżenia strzyków. W innym dokumencie podanym jako stan techniki podana jest dodatkowa informacja, że wałki z włosów są szczotkami, tak więc dokument A2 ujawnia to samo rozwiązanie, jak zastrzeżono w cechach znamiennej zastrzeżenia 2, dla rozwiązania tego samego problemu technicznego.

Znawca w dziedzinie nie miałaby żadnych przeszkód, aby zamontować szczotkę z dokumentu A2 na urządzeniu z dokumentu A4 w celu rozwiązania przedstawionego obiektywnego problemu technicznego. Zgodnie z dokumentem A4, baterie mobilnego urządzenia do leczenia mają dużą pojemność i komputer pokładowy jest przygotowany do przejęcia kontroli nad dalszymi elementami urządzenia.

Dlatego też przedmiot zastrzeżenia 2 nie posiada poziomu wynalazczego w stosunku do dokumentu A4 w połączeniu z dokumentem A2.

Atak na zastrzeżenie 3

Zastrzeżenie 3 (zależne od zastrzeżenia 1) oprócz cech z zastrzeżenia 1, obejmuje także dwie dodatkowe cechy zastrzeganego urządzenia. Pierwsza cecha dotyczy dodatkowych środków kontrolnych do sprawdzania na zewnątrz robota udojowego, czy płyn zwilżający został naniesiony. Druga cecha dotyczy tego, że określona ilość płynu (co najmniej 2 litry) jest nakładana na strzyki zwierzęta mlecznego podczas jednego zastosowania.

Podobnie jak dla zastrzeżenia 2, pierwszą czynnością do przygotowania ataku podważającego poziom wynalazczy tego zastrzeżenia jest wybranie dokumentu obejmującego najbliższy stan techniki. Urządzenie opisane w dokumencie A3 ma mało cech wspólnych z przedmiotem zastrzeżenia 3. Dokument ten dodatkowo odwołuje się do montowania urządzeń optycznych lub czujników ciepła na urządzeniu ze względu na zabrudzenia, a więc żaden z dostępnych środków sprawdzających zawartych w opisie wynalazku z dokumentu A1 nie jest z nim kompatybilny. W tekście A3 znajduje się wskazówka, że „działanie kamer jest niezawodne tylko w obrębie robota udojowego ze względu na precyzyjne położenie krowy”. Zatem kamery z A3 nie są więc stosowne do sprawdzania „poza robotem udojowym”, czy płyn do namaczania został zastosowany. Z kolei zbiornik urządzenia ujawnionego w dokumencie A4 jest tylko jednolitrowy, co oznacza, że ilość płynu do namaczania zastosowana na jeden zabieg nie wynosiłaby dwóch litrów, a jest to cecha istotna zastrzeżenia 3. Zatem wydaje się, że dokument A2 jest najbliższym stanem techniki, ponieważ jest to jedyny dokument, w którym wyraźnie ujawniono urządzenie zdolne do dozowania określonej ilości płynu do namaczania na zwierzę, odpowiadającej deklarowanemu zakresowi, oraz ujawniono w nim wszystkie cechy zawarte w zastrzeżeniu 1.

Przedmiot zastrzeżenia 3 różni się od rozwiązania z dokumentu A2 tym, że zastrzegane urządzenie jest wyposażone w środki kontrolne do sprawdzania poza robotem udojowym, czy płyn do namaczania został rzeczywiście naniesiony na strzyki. Technicznym skutkiem tej różnicy jest wykrycie obecności płynu namaczającego na strzyku. Związany z tym obiektywny problem techniczny można więc zdefiniować jako sposób weryfikacji naniesienia płynu namaczającego. Dodatkowo w dokumencie A2 podano, że prawidłowe naniesienie płynu do namaczania na strzyk musi być sprawdzone i zwrócono uwagę na trudności związane z weryfikacją wzrokową. Świadczy to, że znawca w dziedzinie byłby zmotywowałoby do szukania rozwiązania ww. obiektywnego problemu technicznego.

Znawca w dziedzinie byłby skłonny zapoznać się z dokumentem A4, ponieważ dotyczy on również nakładania płynu na strzyki za pomocą dysz oraz również zajmuje się problemem sprawdzania prawidłowego nanoszenia cieczy. Dokument ten ujawnia czujnik podczerwieni jako rozwiązanie tego problemu. Czujnik podczerwieni

z dokumentu A4 działałby w urządzeniu z dokumentu A2, ponieważ opisane w tym dokumencie jest stosowanie zimnej wody, która powoduje spadek temperatury do 7°C.

Urządzenie z dokumentu A2 nadaje się do stosowania poza robotem udojowym, natomiast czujnik podczerwieni z dokumentu A4 jest ujawniony do stosowania na polach. Dlatego urządzenie będące wynikiem połączenia cech urządzenia z dokumentów A2 i A4 byłby odpowiedni do weryfikacji poza robotem udojowym, czy płyn do namaczania został rzeczywiście zastosowany.

Dlatego też przedmiot zastrzeżenia 3 nie posiada poziomu wynalazczego w stosunku do dokumentu A2 w połączeniu z dokumentem A4.

Metoda „problem – rozwiązanie” pozwala na etapową i bardziej obiektywną ocenę poziomu wynalazczego zastrzeżeń patentowych. Rozpowszechnienie tej metody pozytywnie wpłynie na ujednolicenie oceny zdolności patentowej badanych rozwiązań przez rzeczników patentowych oraz ekspertów urzędów patentowych.

Małgorzata Gradek Lewandowska¹,
Anna Dębska²
Anna Świdarska³

O technologii deepfake i prawach własności intelektualnej

(Trzecia część cyklu: „Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”⁴)

Wstęp

Po miesiącu trwania wojny w Ukrainie, w Internecie pojawiło się nagranie, w którym prezydent Zełenski namawia Ukrainę do poddania się. W filmie ukraiński przywódca ogłasza kapitulację i informuje o oddaniu Donbasu Federacji Rosyjskiej. Co stałby się, gdyby Ukraińcy nie byli przygotowani na taką prowokację ze strony Rosji? W październiku 2022 r. szef tureckiej firmy produkującej drony, Haluk Bayraktar, otrzymał połączenie rzekomo od premiera Ukrainy, Denysa Szmyhala. Tak naprawdę byli to rosyjscy prowokatorzy, którzy przy użyciu deepfake chcieli doprowadzić do osłabienia relacji turecko-ukraińskich. Na szczęście próba ta została udaremniona.⁵

Prowokacje z wykorzystaniem deepfake znane były wcześniej. Przykładem może być wyemitowanie w Belgii w maju 2018 r. deepfake pokazującego Donalda Trumpa wzywającego USA do wycofania się z porozumienia klimatycznego z Paryża. Zamiarem belgijskiej partii Sp.a Party emitującej ten film, było przyciągnięcie uwagi widzów, a następnie przekierowanie ich do internetowej petycji wzywającej belgijski rząd do podjęcia pilniejszych działań na rzecz klimatu. Chociaż był to

¹ Małgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy

² Anna Dębska - rzecznik patentowy

³ Anna Świdarska - adwokat

⁴ Pierwsza część tego cyklu została opublikowana w numerze 1/2022 (str.61-72), a druga część - w numerze 2/2022 (str.73-84). Kolejny artykuł będzie dotyczył IoT (Internet of Thing)

⁵ <https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/deepfake-rosjanie-podszyli-sie-pod-premiera-ukrainy-zadzwonili-do-bayraktara-padlo/56102fp>

falszywy film, niektórzy widzowie byli wstrząśnięci i żądali, aby partia potwierdziła oficjalnie, że nagranie było zmontowane⁶. Twórcy filmu powiedzieli później, że założyli, iż zła jakość deepfake wystarczy, aby widzowie byli przekonani o braku autentyczności: „z ruchów warg jasno wynika, że to nie była autentyczna przemowa Trumpa” – powiedział Politico rzecznik Sp.a Party. W połowie lutego 2020r. na WhatsApp pojawił się film Manoj Tiwari, prezydenta Indii Bharatiya Janata Party. W filmie Tiwari przemawia przekonująco w języku haryanvi, dialekcie hindi używanym przez jego potencjalnych wyborców⁷. Video jest fałszywe: w oryginalnym nagraniu Tiwari mówi po angielsku. Jest to kolejny przykład tego jak partia polityczna wykorzystwała technologię deepfake do celów politycznych.

Co prawda bez wykorzystania warstwy wizualnej, ale oszustwa poprzez stworzenie nagrania imitującego głos innej osoby, nie są zarezerwowane jedynie dla polityków. Dla przykładu: w 2019 r. dyrektor pewnej brytyjskiej firmy z branży energetyki dokonał przelewu na ponad 200 tys. euro po tym, jak otrzymał telefon od osoby rzekomo zarządzającej spółką nadrzędną (spółką-matką). Z relacji The Wall Street Journal wynika, że dyrektor został poproszony o pilne przesłanie pieniędzy do węgierskiego dostawcy⁸. Ofiara zdarzenia twierdzi, że głos był identyczny. Zawierał nawet delikatny niemiecki akcent oraz intonacje charakterystyczną dla tej osoby. W tym przypadku, płatność z węgierskiego rachunku została natychmiast przelana do Meksyku i dalej. To ponoć pierwszy przypadek wykorzystania deepfake voice (speech synthesis) w celu popełnienia przestępstwa w Europie, ale patrząc na „udany” efekt, z pewnością nie ostatni⁹. Co więcej, pojawiają się już pierwsze ostrzeżenia przed nowym rodzajem wyłudzenia „na wnuczka”, właśnie poprzez wykorzystywanie czyjegoś głosu i podszywanie się w ten sposób przez telefon pod bliską nam osobę w celu wyłudzenia pieniędzy. Czym jest, więc deepfake? Zwłaszcza w kontekście własności intelektualnej.

O technologii deepfake możliwie najprościej

Definicję „deepfake” zaproponował pod koniec 2018 roku republikański senator Ben Sasse z Nebraski w ramach ustawy znanej jako “Malicious Deep Fake Prohibition Act of 2018”¹⁰, jako „nagranie audiowizualne stworzone lub zmienione w taki sposób, że nagranie mogłoby fałszywie wydawać się rozsądnemu obserwatorowi autentycznym zapisem rzeczywistego przemówienia lub zachowania danej osoby”. W takiej definicji podkreślony jest dezinformujący, wprowadzający w błąd charakter przekazu.

6 Schwartz, O. (2018) You thought fake news was bad? deepfakes are where truth goes to die [article] The Guardian, 12 listopada 2018

7 <https://inc42.com/buzz/bjp-makes-deepfake-debut-with-manoj-tiwari-video-for-delhi-elections/>

8 <https://www.forbes.com/sites/jessedamiani/2019/09/03/a-voice-deepfake-was-used-to-scam-a-ceo-out-of-243000/>

9 <https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402>

10 <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3805/text>

Deepfake to technika syntezy ludzkiego obrazu oparta na sztucznej inteligencji. Rozwijając to hasło, deepfake to zbitka wyrazowa pochodząca od słów z języka angielskiego „*deep learning*,” czyli głębokie uczenie oraz „*fake*”, czyli fałszywy, imitacja. Technologia bazuje na możliwości łączenia i nakładania na wyjściowe, źródłowe obrazy kolejnych obrazów. A precyzyjniej: jest to wykorzystanie sztucznej inteligencji używanej do tworzenia lub modyfikowania obrazu odwzorowanej twarzy, do tworzenia ultra-realistycznych fałszywych filmów, w których ludzie mówią i robią rzeczy, w rzeczywistości nie mające miejsca.¹¹ Aby przekonać się czym jest deepfake warto obejrzeć na YouTube film prezentujący rzekome wystąpienie Baracka Obamy.¹²

Do tej pory rozróżniamy cztery rodzaje deepfake-ów:

1. **face reenactment** – z ang. face – twarz, reenactment – przywrócenie, rekonstrukcja – sterowanie mimiką danej osoby (przykładem film Hillary Clinton's face is digitally 'stitched' onto Saturday Night Live actress Kate McKinnon, źródło: Derpfakes)
2. **faceswap** – z ang. face – twarz, swap – zamiana, dosłownie zamiana twarzy jednej osoby na twarz innej osoby (przykładem film źródło: The Visual Computing Lab at TUM)
3. **face generation** – polega na tworzeniu zupełnie nowych obrazów twarzy nieistniejących w rzeczywistości, Generative Adversarial Networks jest platformą uczenia maszynowego, która działa poprzez przeciwstawienie sobie dwóch sieci neuronowych: pierwsza generuje obraz, a druga ocenia czy ten wynik jest realistyczny (przykłady na ThisPersonDoesNotExist.com – jest to popularna witryna internetowa, która za każdym razem generuje nową twarz osoby, która faktycznie nie istnieje)
4. **speech synthesis** – synteza mowy polega na stworzeniu modelu czyjegoś głosu, który może odczytać tekst w taki sam sposób, jak osoba docelowa (przykładem narzędzie Modulate.ai)

Podsumowując: deepfake to zespół algorytmów składający się na program komputerowy służący do wizualnych przeróbek głosu i twarzy.

Pojawienie się deepfake w 2017 r. nie powinno być zaskoczeniem. Skoro tworzone są oprogramowania, które nie wymagają wielu danych, aby program mógł „nauczyć się” mimiki czy sposobu poruszania osoby (do tego w zupełności wystarczy dwa pliki: docelowy, do którego chcemy wprowadzić zmiany i drugi, od którego chcemy pozyskać ruch). Jednocześnie istnieją również technologie, które po kilkusekundowej próbie głosu danej osoby mogą odczytywać dowolny tekst głosem tej osoby. Ostatni element, czyli dopasowanie ruchu ust pod daną ścieżkę audio

11 Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość, Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Studia de Securitate 9(3) (2019) ISSN 2657-8549.

12 <https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo>

również nie stanowi problemu. Możliwe zatem stało się stworzenie filmu, w którym dana osoba będzie mówiła to co chcemy, a czego nigdy nie wypowiedziała naprawdę. Znanym przykładem jest film wykorzystujący wizerunek Baracka Obamy^{13,14}.

Powstaje zatem pytanie, czy w tym przypadku mamy do czynienia z twórczością? Czy próbując dokonać analizy deepfake-ów pod kątem prawnym należy odnieść się do prawnych regulacji dotyczących procesu tworzenia, czyli możliwego powstania dób chronionych prawami własności intelektualnej. Oczywiście nie mamy obecnie przepisów prawa regulujących wprost deepfake (zmiany prawa nie nadążają za tempem postępu technologicznego ostatnich lat), ale analizując sposób powstawania filmów oraz ich wykorzystywania, można wskazać obecnie istniejące normy prawne, które mogą mieć w takim przypadku zastosowanie.

Deepfake i prawo autorskie

Na podstawie przepisów prawa autorskiego¹⁵ możemy chronić program komputerowy do tworzenia deepfake-ów. Zgodnie z art. 74 prawa autorskiego programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, z uwzględnieniem innych pól, zakresu dozwolonego użytku publicznego czy praw osobistych twórców programu komputerowego

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

- reprodukcji (zwielokrotnienia) programu, w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
- tłumaczenia, przystosowania (adaptacji) programu, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian w programie
- rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu programu lub jego kopii.
-

Program do tworzenia deepfake-ów jest chroniony prawem autorskim i można z niego korzystać jeśli osoba, która napisała (stworzyła) ten program udostępni go np. na zasadzie otwartych licencji. Z jednej strony oznacza to możliwość udoskonalania programów do tworzenia deepfake (może dojść wtedy do powstania utworów zależnych), a tym samym do lepszej jakości tak powstających filmów – powodując ciągły rozwój a tym samym utrudnienie wykrycia deepfake. Z drugiej strony, udostępnienie programu do tworzenia deepfake, daje możliwość praktycznie każdemu korzystania z takiego programu komputerowego i stworzenia własnej postaci deepfake-owej.

13 Mack, D. (2018) This PSA About Fake News From Barack Obama Is Not What It Appears [article] BuzzFeed News, 17 kwietnia 2018.

14 <https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo>

15 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Oznacza to, że możliwe będzie również wykorzystanie tak stworzonej postaci deepfake-owej do celów komercyjnych, a nie tylko prywatnych. Zatem, zakładając legalność korzystania z programu komputerowego, ważne jest kto, a raczej z jakim zamiarem i w jaki sposób będzie tworzył deepfake-owe filmy i postaci.

Zucconi wymienia 3 etapy powstania deepfake¹⁶:

- **ekstrakcja** – zebranie wystarczającej liczby obrazów do trenowania modelu zastępujący twarz
- **szkolenie** – wyszkolenie modelu zastępującego twarz przy użyciu zebranych obrazów za pomocą autoenkodera, którym jest sieć neuronowa składająca się z dwóch części: kodera i dekodera (koder pobiera obraz twarzy i kompresuje go do małego wymiaru a następnie dekodek rekonstruuje twarz do jej pierwotnej formy)
- **tworzenie** – najtrudniejszy technicznie etap polegający na wstawieniu fałszywych obrazów do wideo (dla każdej klatki wideo kąt syntetyzowanej twarzy musi pasować do kąta głowy osoby docelowej), wg Zucconiego to jedyny etap procesu, który opiera się na ręcznie napisanym kodzie, a nie na maszynowym i dlatego jest podatny na więcej błędów. Tworzenie to przypomina cyfrowy kolaż składający się z różnych elementów. Żeby go stworzyć trzeba korzystać z nagrań wizerunków osoby, jej głosu oraz nagrania osoby, która „używa” swojego ruchu tworzonej postaci.

Czy zatem deepfake rozumiany jako film to będzie „utwór”, „utwór audiowizualny”? Zgodnie z art. 1 prawa autorskiego, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej człowieka. Trzeba zatem ustalić czy film deepfake stanowi rezultat działania człowieka. Zakładając, że co najmniej trzeci etap tworzenia deepfake wydzielony przez Zucconiego zależy od człowieka to dla dalszej analizy możemy przyjąć, iż rezultat w postaci filmu zostaje stworzony przez człowieka. Jednak to założenie będzie błędne, gdy rezultat w postaci filmu deepfake jest wyłącznym efektem działalności szablonowej, w przystosowanych do tego generatorach, automatycznie bez aktu kreacji ze strony człowieka - wówczas do powstania utworu nie dojdzie (nie zostanie spełniona przesłanka twórczej działalności człowieka).

Dla dalszej analizy skoncentrujemy się wyłącznie na pierwszym przypadku (deepfake jako efekt działalności człowieka). W tej sytuacji trzeba ustalić czy połączenie, a raczej przekształcenie zebranych obrazów twarzy, zmiana jej mimiki oraz „włożenie” w usta tak powstałej postaci innego tekstu powoduje, że praca nad tworzeniem deepfake ma twórczy, indywidualny charakter. Przyjmuje się, że „cecha twórczości jest spełniona wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór

16 Zucconi, A. (2018) An introduction to DeepFakes [blog] AZ website, 14 marca 2018.

intelektu”¹⁷. Prof. J. Błęszyński, uważa, że utwór musi być „osobistą wizją” autora, tzn. „musi polegać na uformowaniu własnego obrazu, zjawiska, procesu, idei”¹⁸.

Generowanie deepfake-ów odbywa się za pomocą programów komputerowych, co nie tylko wymaga pewnych umiejętności, ale również wcześniej zamierzonej wizji autora. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r.¹⁹ „utworem może być nawet kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności”. Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26 listopada 2014 r. uznał, że „spełnienia przesłanki twórczości (oryginalności i indywidualności) utworu można doszukiwać się nawet w doborze, układzie lub uporządkowaniu składników utworu, tj. poszczególnych ujęć czy nawet doborze podkładu muzycznego”²⁰. Zatem realizacja wizji autora deepfake przemawia za zakwalifikowaniem deepfake-ów do utworów, z tym zastrzeżeniem, iż być może nie każdą modyfikację lub fotomontaż, w rezultacie której powstaje deepfake, będzie można uznać za utwór z powodu braku indywidualności.

Na pewno twórcy deepfake muszą korzystać z innych nagrań z wizerunków osób i muszą mieć drugie nagranie z „podstawionym” głosem: wideogram lub fonogram. Aby skorzystać z cudzego wideogramu lub fonogramu musimy mieć na to zgodę tego komu przysługuje prawo korzystania z wideogramu lub fonogramu. W prawie autorskim przewidziane są jednak wyjątki, które zezwalają na włączanie części cudzego utworu lub jego przeróbkę.

Jedną z takich „instytucji” jest prawo cytatu. Ustawodawca wskazał w art. 29 prawa autorskiego, iż wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Z art. 100 prawa autorskiego wynika, że wykonywanie praw do artystycznych wykonania, fonogramów, wideogramów, nadań programów, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 23-35. Tym samym wykorzystywanie przez twórcę deepfake fragmentu innego utworu, wideogramu lub fonogramu może być uzasadnione prawem cytatu.

Inną możliwą konstrukcją jest przyjęcie, że twórca deepfake dokonał opracowania utworu pierwotnego. I tutaj ważna jest regulacja art. 2 prawa autorskiego. Zgodnie z tym przepisem rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od

17 Tak w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010r. IV CSK 359/09, <https://sip.lex.pl/#!/jurisprudence/520787965?keyword=subiektywnie%20nowy>

18 J. Błęszyński „Prawo autorskie” Warszawa 1985 r. s. 40

19 Sygn.. I CK 281/05, OSN 2006, nr 11, poz. 186

20 Sygn. VI AC 212/14, Legalis

zezwoleń twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. Dodatkowo na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Czyli można zrobić „sobie” deepfake dla zabawy „do szuflady”, ale na jego pokazywanie – jeśli deepfake będzie stanowił opracowanie - trzeba uzyskać zgodę twórcy materiału pierwotnego.

Najciekawsza jest jednak analiza tworzenia deepfake-ów w kontekście prawa do korzystania z cudzego utworu w ramach parodii, pastiszu i karykatury. W 2015 r. rozszerzono ten przepis o art. 29(1) prawa autorskiego podkreślając tym samym specyfikę takich praw gatunków twórczości, jak parodia, pastisz czy karykatura jako gatunków szczególnych. Nie powinno to nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że wraz z rozwojem technologii pojawiają się także nowe gatunki twórczości, a niektóre nabierają zupełnie innego wymiaru. Każdy z nas chyba kojarzy z wakacji artystów siedzących na deptaku i rysujących karykatury znanych osób lub nas, czyli świadome przedstawienie osoby, zjawiska lub przedmiotu w sposób zdeformowany, które ma na celu podkreślenie negatywnego charakteru elementów, właściwości, cech. Na pewno każdy przypadek trzeba będzie oceniać indywidualnie. Zapewne nie zawsze sądy będą skłonne uznawać, że ingerencja osoby produkującej deepfake w prawa autorskie twórcy utworu macierzystego mieści się w graniach parodii, pastiszu i karykatury. To jest o tyle istotne, że parodię, pastisz oraz karykaturę zalicza się głównie do utworów inspirowanych, ponieważ autor takiego dzieła chce przekazać coś nowego i odmiennego od tego, co było zawarte w utworze pierwotnym. Wówczas nie ma wymogu uzyskania zgody autora utworu macierzystego, ani obowiązku zamieszczania informacji wynikających z art. 2 ust. 5 prawa autorskiego, czyli wymieniania twórcy i tytułu utworu pierwotnego na egzemplarzach opracowania.

Zarówno w przypadku korzystania z prawa cytatu, jak i w przypadku tworzenia opracowania czyjegoś utworu konieczne jest wskazanie źródła, a z tym spotykamy się bardzo rzadko. Podawanie źródeł utworów to generalnie duży problem twórczości internetowej.

Podsumowując, nie sposób uznać, że deepfake zawsze będą traktowane jako utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 prawa autorskiego. Gdyby jednak uznać konkretny deepfake za utwór, to należy ocenić czy mamy do czynienia z utworem samoistnym, czy też z utworem niesamoistnym, co z punktu widzenia wykorzystania cudzej twórczości będzie miało istotne znaczenie. W tym drugim przypadku powoduje powstanie obowiązku z art. 2 ust. 2 i 5 prawa autorskiego: uzyskania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie deepfake i wymienienia twórcy utworu pierwotnego. To wydaje się bardzo problematyczne z uwagi na rozwój narzędzi technologicznych, dzięki którym możliwe jest przerabianie, łączenie czy też miksowanie cudzych utworów oraz późniejsze ich rozpowszechnianie na masową skalę.²¹

21 K. Grzybczyk, [w:] P. Ślęzak, Ustawa..., komentarz do art. 2 PrAut, Legalis/el. 2017

Nie można wykluczyć, że utwory inspirowane mogą stanowić parodię, pastisz lub karykaturę, a wtedy nie ma potrzeby korzystania z licencji ustawowej opisanej w art. 29 (1) prawa autorskiego. Według E. Czarny-Drożdżejko „przy ocenie zachowania osoby wykorzystującej cudzy utwór istotna będzie ocena zamiaru, który jej przyświecał. Musi on bowiem podejmować eksploatację cudzego utworu w celu humorystycznym, a nie innym”.²²

Deepfake a regulacje kodeksu cywilnego

Poza prawem autorskim, kolejna regulacja ściśle powiązana z deepfake-ami to art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Na podstawie tych przepisów chronione są dobra osobiste człowieka. Z deepfake-ami największy związek będą miały wizerunek i głos. Pomimo, że głos nie został wyszczególniony w art. 23 kodeksu cywilnego, to w orzecznictwie potwierdzono pogląd, że głos jest objęty ochroną kodeksową²³.

O tym, czy naruszenie dobra osobistego zostało istotnie dokonane, decyduje obiektywna ocena konkretnych okoliczności faktycznych, nie subiektywne odczucie osoby zainteresowanej. O bezprawności naruszenia zaś może być mowa wtedy, kiedy to cudze działanie narusza jakieś konkretne nakazy i zakazy. Oczywiście, w pojęciu bezprawności czynności nie mieszczą się natomiast omyłki, niedokładności, przeinaczenia i inne wadliwości ale pozbawione cech ocennych wobec określonej osoby²⁴.

Przy ochronie dobra osobistego jakim jest wizerunek, trzeba wrócić na chwilę do prawa autorskiego. Zgodnie z art. 81 prawa autorskiego, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza
- osoby, która otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Wizerunek znanej osoby utrwalony podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych to idealna definicja polityka. Trzeba jednak pamiętać, by nie przekroczyć przy tym granicy, która będzie naruszała nie tylko wizerunek, ale także inne dobra osobiste np. godność, dobre imię. Za przykład mogą tutaj posłużyć coraz częściej tworzone za pomocą technologii deepfake filmy pornograficzne, w których gwiazdy porno mają twarze znanych osób – aktorów, muzyków, a nawet polityków.

22 E. Czarny-Drożdżejko, *Dozwolony...*, s. 204.

23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21.06.1991 r. sygn. I ACr 127/91.

24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18.02.2020 r. sygn. V ACa 606/19.

Można zatem wyobrazić sobie, że twórcy deepfake będą powoływać się na powyższe wyjątki. Pytanie: czy faktycznie mogą? Jeśli przekroczą granice wyjątku uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to osoba, której to dobro osobiste zostało zagrożone czy naruszone poprzez wykorzystanie w deepfake może żądać zarówno na podstawie art. 83 i art. 78 ust. 1 prawa autorskiego jaki i art. 24 kodeksu cywilnego:

- wstrzymania tego działania
- ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
- zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
- naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa.

Wydaje się, że to te przepisy będą ochronić osoby, których wizerunek został wykorzystany w celu stworzenia deepfake. Trzeba jednak podkreślić, że aby móc uzyskać ewentualne odszkodowanie lub zadośćuczynienie trzeba wskazać osobę, która wyrządziła szkodę lub krzywdę. I to w przypadku twórców deepfake może być bardzo problematyczne.

To, co potocznie nazywane jest naruszeniem prawa osobistego do wizerunku, w praktyce oznacza naruszenie innego dobra (czci, prywatności, kultu pamięci osoby zmarłej, "persony"), tyle, że za pośrednictwem wizerunku. Argument, który najprawdopodobniej może być wykorzystywany przez twórców deepfake-ów, czyli wspomniany wyjątek od uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej. Zezwolenie takie przysługuje tylko, gdy rozpowszechniamy wizerunek osoby powszechnie znanej utrwalony w związku z wykonywaniem przez nią swojej funkcji publicznej czy zawodowej. Każde inne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku, także osób znanych, które nie powstało w związku z pełnieniem przez nich ich funkcji publicznych będzie naruszeniem ich prawa do prywatności.

Jednakże nawet gdyby uznać, że w tym wypadku nie przekroczono granic prywatności, warto rozważyć, czy nie zostały naruszone inne dobra osobiste takiej osoby. Naruszeniem tych dóbr, godności może być np. narażenie tej osoby na krytykę ze strony osób trzecich, które mogłyby uznać za prawdziwe takie nagranie. Także narażenie takiej osoby na utratę zaufania publicznego w związku z wykonywanym przez nią stanowiskiem będzie godzić w jej dobra osobiste, tym samym dając jej prawo do obrony przed takim bezprawnym zachowaniem.

Karne aspekty prawa autorskiego

Sięgając do przepisów kodeksu karnego można zastanowić się, czy w niektórych przypadkach samo stworzenie deepfake będzie wypełniało znamiona przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej takich jak zniesławienie i zniewaga, czy raczej przestępstwem będzie publikowanie deepfake w Internecie.

Zniesławienie, stypizowane w art. 212 Kodeksu karnego dotyczy pomawiania innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Analiza przepisu od razu nasuwa pytanie, czy stworzenie deepfake albo jego rozpowszechnianie może stanowić pomówienie. W związku z tym, że nie istnieje precyzyjna definicja pomówienia nie sposób przesądzić czy deepfake stanie się również formą pomówienia. Poprzez pomówienie można rozumieć przypisanie komuś w publicznej wypowiedzi cech, poglądów lub czynów, które psują mu dobrą opinię, powodują utratę zaufania do niego, a przecież to nie twórca deepfake wypowiada się publicznie.

W art. 216 kodeksu karnego określono przestępstwo zniewagi, czyli: kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, także kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo zniewagi przejawia się w uślizaniu komuś słowem lub czynem i stanowi ciężką obrazę skierowaną przeciwko godności osobistej człowieka²⁵.

Katalog sposobów popełnienia czynu znieważenia nie został określony, zatem można dojść do wniosku, że dotyczy to rozmaitego rodzaju zachowania, których wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka. Znieważające zachowanie może przybrać postać słowną (posłużenie się wulgarnym słownictwem), być wyrażone za pomocą rysunku (np. karykatura), symboli, znaków albo innego rodzaju środka przekazu (film, fotografia) czy też gestu, który wyraża brak szacunku wobec drugiej osoby. Przyjmując, że deepfake to film stworzony przez jego twórcę, który poprzez dokonanie zamiany twarzy będzie wyrażał pogardę godności osoby, której twarz została „doklejona” można pokusić się o stwierdzenie, że przestępstwo zniewagi będzie w tym wypadku odpowiednie. Jednak nie jest

25 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2017 r. sygn. SNO 32/17.

pewne czy pogarda godności człowieka będzie miała charakter obiektywny, czy deepfake w większości przypadków pozostaną jedynie znieważające w ujęciu subiektywnym osoby, której wizerunek został w deepfake wykorzystany.

Zgodnie z kodeksem karnym sprawcą jest ten kto popełnia czyn niedozwolony. Ustalenie, kto jest odpowiedzialny za efekt końcowy deepfake wymaga analizy i pogłębienia wiedzy na temat tego, kto jest twórcą. Problematyczne może być korzystanie przez twórcę z programu będącego dziełem innej osoby. Powstaje wtedy pytanie, czy twórca programu komputerowego zezwalającego na tworzenie deepfake-ów może odpowiadać jako współsprawca, podżegacz albo pomocnik przestępstwa? Zgodnie z kodeksem karnym odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji.

Na pewno odpowiedzialność będzie ponosić osoba, która intencjonalnie korzysta z deepfake, np. aby wymusić niekorzystne oświadczenie czy podjęcie decyzji pod wpływem treści deepfake. Czyli może być tak, że deepfake jest tworzony dla żartu, ale jego użycie wymyka się spod kontroli twórcy i finalnie służy popełnieniu przestępstwa.

Po pojawianiu się coraz doskonalszych deepfake-ów rozpoczęto projekty tworzenia programów wykrywających deepfake, które zajmują się oceną integralności zdjęć lub filmów, wykrywaniem manipulacji. Niestety ulepszanie oprogramowania do wykrywania deepfake-ów przyczynia się również do tworzenia coraz lepszych deepfake-ów. Innymi słowy programy uczą się od programów jak oszukiwać programy. Skoro aplikacje służące wykrywaniu fake newsów powodują, że stają się one jeszcze bardziej dopracowane nasuwa się myśl, by zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. Żyjemy czasach, w których technologia idzie do przodu i nie pozostaje nam nic innego jak nauczenie się korzystania z niej. Wbrew pozorom, zaletą fake newsów może być zmniejszenie zaufania ludzi do treści znajdujących się w Internecie. Jeżeli dostajemy wiadomości z nieznanego źródła, zawsze warto jest je zweryfikować. Prawdopodobieństwo, że duży serwis przekazuje fałszywe treści jest dużo mniejsze, niż nikomu nieznanemu serwisowi, za którym nie stoi żaden człowiek.

Deepfake „dla ludzkości” i z ludzkim nadzorem

Na szczęście, technologia deepfake wykorzystywana jest także do innych celów niż tylko do popełniania przestępstw i wprowadzania celowo w błąd odbiorców. Studio badawcze należące do Disneya (Disney Research Studio), stworzyło swój własny algorytm pozwalający na w pełni automatyczną wymianę twarzy

neuronowych w obrazach i filmach w wysokiej rozdzielczości, umożliwiające wykorzystanie na dużym ekranie. To czym różni się algorytm Disneya to zwiększanie liczby megapikseli, dzięki czemu możliwe jest tworzenie filmów w rozdzielczości 1024 x 1024 pikseli czyli lepsza widoczność na większych ekranach. Disney koncentruje się na zapewnieniu stabilizacji obrazu oraz doborze oświetlenia na podstawie tła i obiektu głównego. Oczywiście, Studio jest zainteresowane tą technologią z komercyjnego względu. Stworzenie deepfake-owych postaci pozwoli na „przywrócenie na srebrny ekran aktorów, którzy zmarli bądź z powodu wieku lub choroby nie są w stanie zagrać w kolejnej części hitowej serii. Użycie wizerunku kultowego aktora w nowoczesnej produkcji mogłoby być także sposobem na oddanie mu hołdu i uczczenie jego kinowych dokonań”²⁶.

Dzięki temu możliwe było dokończenie prawie gotowego filmu *Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie* po śmierci Carrie Fisher grającej księżniczkę Leię. Przywracanie zmarłych aktorów do życia dla sequeli filmowych zostało nazwane jako „zmarłychwstanie cyfrowe”. Są także pierwsze próby wykorzystania deepfake w szeroko rozumianej medycynie. Syntezator mowy Lyrebird.ai został wykorzystany do współpracy z organizacją charytatywną zajmującą się chorobami neuronu ruchowego. Współpraca polega na tworzeniu cyfrowych kopii głosów pacjentów w celu stworzenia sztucznego głosu – zamiennika, który ludzie będą mogli wykorzystywać, gdy utracą zdolność mówienia.²⁷

The Wall Street Journal podobno utworzył 20-osobowy zespół Media Forensics Committee, który ma doradzać swoim dziennikarzom, jak rozpoznać sfałszowane materiały wideo i zaprosił naukowców do wygłoszenia prelekcji na temat najnowszych innowacji w deepfake screening.²⁸ Jedną z form kryminalistyki mediów obejmuje badanie poszczególnych osób w materiale filmowym pod kątem pojawiających się niespójności fizjologicznych w sposobie, w jaki konstruowane są spreparowane filmy. Obejmuje to sprawdzenie, czy obiekty migają podczas nagrania oraz czy kolor i cienie na ich skórze wydają się migotać. Innym podejściem jest sprawdzenie akustyki filmu skorelowanej z nagrywaną sceną, na przykład z rozmiarem pomieszczenia lub obecnością ludzi w tle. Eksperci nadal nie są zgodni co do tego, czy kryminalistyka mediów jest zdolna do badania przesiewowego deepfake-ów. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji o nazwie FaceForensics zbadało zbiór danych zawierający pół miliona zmanipulowanych obrazów. Wykrywalność za jego pomocą jest zdecydowanie lepsza w porównaniu do ludzkich zespołów kryminalistycznych.²⁹

26 <https://www.focus.pl/artykul/disney-prezentuje-deepfake-w-megarozdzielczosci-wykorzysta-ja-na-duzym-ekranie>

27 <https://lyrebird.ai/work>

28 Southern, L. (2019) 'A perfect storm': The Wall Street Journal has 21 people 'detecting' deepfakes [article] Digiday, 1 lipca 2019.

29 Rössler, A. et al. (2019) FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Face Images: <https://arxiv.org/abs/1901.08971>

Włączają się też giganci internetowi. Google stworzył materiały dydaktyczne mające na celu wspieranie identyfikowania fałszywych wiadomości w Internecie, które można rozszerzyć o treści wizualne i dezinformacyjne audio³⁰. Facebook niedawno ogłosił zamiar stworzenia i udostępnienia zbioru danych zsyntetyzowanych deepfake-ów dla ekspertów, którzy starają się udoskonalić swoje narzędzia do wykrywania deepfake. Także Facebook prowadzi na szeroką skalę weryfikację zamieszczanych materiałów. We wrześniu 2018 r. przedstawił autorską procedurę weryfikacji faktów na okładkach zdjęć i filmów obok tekstu³¹. Pomimo tych działań, Facebook ostatnio odmówił usunięcia wielu deepfake-ów argumentując pozostawienie ich prawem do nieszkodliwej satyry.

Legalne korzystanie z deepfake

Warto wskazać również próby legalizacji posługiwania się technologią deepfake. Wspomniana wcześniej podjęta przez senat amerykański próba senator Ben Sasse zakazania „preparowania nagrań audiowizualnych” znana jako „Malicious Deep Fake Prohibition Act of 2018”³², nie tylko zawiera definicję „deepfake” podkreślającą oszukańczy charakter nagrania, ale przede wszystkim zakłada odpowiedzialność karną (grzywna czy kara pozbawienia wolności do 10 lat) za fakt stworzenia deepfake, z zamiarem rozpowszechniania, w celu popełnienia czynu karalnego czy innego deliktu. Projekt zakłada zwolnienie od odpowiedzialności „dostawców interaktywnych usług komputerowych” jeżeli podjęliby ograniczenia dostępu do nagrań deepfake.

Dalej idące propozycje, poza odpowiedzialnością karną, zawiera projekt „Deep Fakes Accountability Act”³³ zaproponowany w czerwcu br. przez reprezentantkę demokratów z Nowego Jorku Yvette Clarke. Według tego aktu, nagrania deepfake miałyby być rejestrowane w specjalnym rejestrze deepfake oraz wyraźnie oznaczone znakiem wodnym. Film powinien zawierać także oświadczenie pojawiające się na dole obrazu przez cały czas trwania nagrania wskazujące, że nagranie zawiera zmienione elementy dźwiękowe i wizualne oraz zwięzły opis zakresu takiej zmiany. Brak takich oznaczeń wiązałby się z zapłatą kary 150 000 USD. W przypadku braku oznaczenia, możliwe byłoby pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, przy czym odpowiedzialność byłaby zastrzona, gdyby technologia deepfake została użyta:

- „z zamiarem poniżenia lub innego nękania osoby fałszywie przedstawionej, pod warunkiem że zaawansowany technologicznie zapis fałszywego

30 Google's Be Internet Citizens programme: <https://internetcitizens.withyoutube.com/>

31 Woodford, A. (2018) Expanding Fact-Checking to Photos and Videos [article] Facebook Newsroom, 13 września 2018.

32 <https://www.congress.gov/bills/115th-congress/senate-bill/3805/text>

33 <https://www.congress.gov/bills/116th-congress/house-bill/3230/text>

personifikacji zawiera treści seksualne o charakterze wizualnym i wydaje się, że taka osoba wykonuje takie czynności seksualne lub jest w stanie nagości”

- „z zamiarem spowodowania przemocy lub krzywdy fizycznej, podżegania do konfliktu zbrojnego lub dyplomatycznego lub ingerencji w oficjalne postępowanie, w tym wybory, pod warunkiem, że zaawansowane technologicznie fałszywe dane personalne faktycznie stanowiły wiarygodną groźbę podżegania do takich”
- „w trakcie postępowania karnego związanego z oszustwem, w tym oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszustwami elektronicznymi, fałszują personifikacją lub kradzieżą tożsamości”
- „przez obce mocarstwo lub jego przedstawiciela, z zamiarem wywarcia wpływu na krajową debatę o polityce publicznej, ingerowania w wybory federalne, stanowe, lokalne lub terytorialne lub angażowania się w inne działania, których taka władza nie może zgodnie z prawem podjąć”.

Przestępstwa te, podlegałyby eksterytorialnej jurysdykcji federalnej, jeśli oskarżony lub przedstawiona w nagraniu osoba byłaby obywatelem lub stałe zamieszkiwała w Stanach Zjednoczonych. Co bardzo ciekawe, tych zasad odpowiedzialności nie stosowałoby się do nagrań „wyprodukowanych przez urzędnika Stanów Zjednoczonych lub jego upoważnienia, w trosce o bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe”.

Poza Stanami, także w ustawodawstwach europejskich podejmowane są próby uregulowania tworzenia i rozpowszechniania deepfake. W 2017 roku niemiecki rząd przyjął nowe prawo nakładające kary na firmy technologiczne, które zostały zobowiązane do usuwania treści rasistowskich lub zawierających groźby, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Planuje się zastosowanie tych regulacji do deepfake-ów, ale krytycy twierdzą, że mogłoby to przynieść skutki odwrotne do zamierzonych i brak skuteczności, ponieważ trudno jest zidentyfikować twórców deepfake, z których wielu mieszka poza terenem Niemiec. Szczególnie krytykowane są rozwiązania przyjęte w Singapurze, gdzie uchwalono przepisy pozwalające rządowi żądać od platform administrujących mediami społecznościowymi usunięcia treści, które uważa za fałszywe. Krytycy uważają, że te rozwiązania rząd będzie wykorzystywać do stłumienia wolności słowa pod hasłami walki z dezinformacją, co stanowić będzie „katastrofę dla wyrażania opinii online”.³⁴

Z naszego punktu widzenia najcenniejsze są inicjatywy podejmowane w Unii Europejskiej. Komisja Europejska w tzw. Akcie o sztucznej inteligencji³⁵ przewidziała w art. 52 ust. 3 konieczność oznaczania deepfake wskazując, iż „użytkownicy

34 The Guardian (2019) Singapore fake news law a 'disaster' for freedom of speech, says rights group.

systemu sztucznej inteligencji, który generuje obrazy, treści dźwiękowe lub treści wideo, które ludzkość przypominają istniejące osoby, obiekty, miejsca lub inne podmioty lub zdarzenia, lub który tymi obrazami i treściami manipuluje, przez co osoba będąca ich odbiorcą mogłaby niesłusznie uznać je za autentyczne lub prawdziwe („deepfake”), ujawniają, że dane treści zostały wygenerowane lub zmanipulowane przez system sztucznej inteligencji.” Nie ma przy tym dalszych wytycznych ale cel w postaci informowania o technologii deepfake został wyartykułowany. Zdaniem Komisji „jeżeli system sztucznej inteligencji jest wykorzystywany do generowania obrazów, dźwięków lub treści wideo, które w znacznym stopniu przypominają autentyczne treści, lub do manipulowania takimi obrazami, dźwiękami lub treściami wideo, powinien istnieć obowiązek ujawniania, że dane treści wygenerowano za pomocą środków zautomatyzowanych, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych dotyczących zgodnych z prawem celów (egzekwowanie prawa, wolność wypowiedzi). Pozwala to tym osobom na dokonywanie świadomych wyborów lub na wycofanie się z danej sytuacji.”

Podsumowując: samo tworzenie deepfake, a także ich dystrybuowanie może być zgodne z prawem. Problem mógłby pojawić się wówczas, gdyby zmanipulowany materiał filmowy dostał się w niepowołane ręce. Można wyobrazić sobie zdestabilizowanie demokracji np. przez pokazanie przed dniem wyborów polityka zaangażowanego w działalność przestępczą albo przedstawienie żołnierza USA palącego Koran³⁶. Potwierdzeniem realności takiej sytuacji są przykłady wskazane na początku tego artykułu.

Oczywiście deepfake wykorzystane do celów rozrywkowych pomagają realizować coraz to ciekawsze wizje twórców, w odpowiednich rękach mogą zdziałać wiele dobrego, jednak trafiając w te nieodpowiednie stają się zagrożeniem dla innych. Na pewno tworzenie deepfake mieści się w obowiązujących przepisach. Trudniej przypisać aktualne regulacje do skutków rozpowszechniania nagrań zawierających deepfake. Istotne jest to, w jaki sposób nagrania powstałe przy użyciu technologii deepfake będą wykorzystywane. W dalszej perspektywie korzystanie z nich będzie miało duży wpływ na ich unormowanie i to, czy ich wykorzystywanie będzie nadzorowane czego dowodem są nie tylko amerykańskie ale także europejskie regulacje. Nasuwa się pytanie, czy poza USA i Europą świat uzna potrzebę regulowania deepfake?

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206> [dostęp grudzień 2022]

36 Chesney, R. and Citron, D. (2019) Deepfakes and the new disinformation war. *Foreign Affairs*, styczeń/luty 2019

Jednakże nie tylko deepfake zagraża szeroko pojętemu cyberbezpieczeństwu. Poza dezinformacją szerzoną przez fake newsy i fałszywe konta, pojawia się nowe pojęcie tzw. „Internetu rzeczy” - (IoT – Internet of Thing). Rzeczy, które „wtłaczają” nasze dane do Internetu. Już nie tylko pojedynczy ruch myszką, kliknięcie, zalogowanie na stronie internetowej, zakup, nasze kontakty, zainteresowania, adres IP, czas dostępu, długość trwania sesji, rodzaj używanego oprogramowania, lokalizację urządzenia – wszystko w sieci jest na bieżąco rejestrowane, analizowane i oceniane – do sieci dostają się dane o naszej lokalizacji, o upodobaniach, parametrach zdrowia... przez każdą aktywność na wyświetlaczu smartfona, wadze łazienkowej, smartwatche z pulsoksymetrem. O tych „rzeczach” w kontekście praw własności intelektualnej w kolejnym artykule tego cyklu.

Maciej Gajos¹, Rafał Witek²

Pełnomocnicy uprawnieni do reprezentowania stron przed Jednolitym Sądem Patentowym

1. Wstęp

Rozpoczęcie działalności przez Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court - UPC) zbliża się wielkimi krokami. Jurysdykcja UPC będzie obejmować 24 państwa unijne i będzie on wyłącznie właściwy w zakresie orzekania o ważności i naruszeniach patentów o jednolitym skutku, jak również w sprawie patentów europejskich i dodatkowych certyfikatów ochronnych dla wynalazków chronionych tymi patentami. **Należy się spodziewać, iż system patentu europejskiego o jednolitym skutku będzie oddziaływał także na sytuację przedsiębiorców z państw pozostających formalnie poza nim — takich jak np. Polska.** Będą oni mogli składać wniosek o nadanie ich patentom europejskim jednolitego skutku i dochodzić ochrony przed UPC. Co więcej, przedsiębiorcy, których produkty lub usługi znajdują się na terytorium jakiegokolwiek państwa uczestniczącego w systemie, muszą się liczyć z ryzykiem naruszenia patentu jednolitego i wszczęciem przeciwko nim postępowania przed UPC.

W tym artykule pragniemy się skupić na jednym zagadnieniu o istotnym znaczeniu praktycznym, mianowicie możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika uprawnionego do występowania przed UPC. Jak się przekonamy, Porozumienie o UPC³

1 Maciej Gajos – jest prawnikiem, doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2019 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2022 r. uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Amsterdamie. Współpracuje z kancelarią WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy.

2 Rafał Witek – jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku, partnerem i współzałożycielem kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy, mgr inż. biotechnologii, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie i komercjalizacji wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji oraz sporach patentowych dotyczących produktów farmaceutycznych.

3 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN)

wprowadza w tym zakresie pewne zasadnicze wymogi. Profesjonalne zastępstwo procesowe ma charakter obowiązkowy i wyróżnić można dwie kategorie uprawnionych pełnomocników. Pierwsza kategoria, znacznie szersza, obejmuje pełnomocników z państw-stron Porozumienia o UPC: mogą być nimi prawnicy występujący przed sądami krajowymi tych państw. W drugiej kategorii będą się mieścić pełnomocnicy z państw pozostających poza systemem patentu jednolitego, takich jak Polska, przy czym grupa ta będzie znacząco zawężona: należeć do niej będą tylko europejscy rzecznicy patentowi, którzy dodatkowo będą w stanie wykazać się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji. W tym tekście przyjrzymy się dokładnie właściwej regulacji w tym zakresie.

Najpierw jednak kilka słów o postępach w trwających pracach nad uruchomieniem UPC.

2. Prace przed uruchomieniem UPC - aktualizacja

Zgodnie z art. 89 Porozumienia, wejdzie ono w życie w pierwszym dniu czwartego miesiąca po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego przez Niemcy, które to z kolei ma nastąpić z chwilą, gdy UPC stanie się operacyjny. Obecnie trwa okres przejściowy, który rozpoczął się z chwilą złożenia przez Austrię jako trzynastego państwa-strony Porozumienia jej dokumentu ratyfikacyjnego w styczniu 2022 r.

Chociaż wcześniej wskazywano jako prawdopodobny termin rozpoczęcia działalności przez Sąd ostatni kwartał 2022 lub początek 2023 r., to na chwilę obecną, wobec czasochłonnych prac związanych z wdrożeniem systemu informacyjnego, **bardziej realnym terminem wydaje się połowa przyszłego roku**. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich miesiącach niewątpliwie poczyniono istotne postępy.

Szereg ważnych kroków podjęto w szczególności podczas posiedzenia komitetu administracyjnego, które odbyło się 8 lipca 2022 roku w Luksemburgu. Warto odnotować przedstawienie przez komitet doradczy listy rekomendowanych kandydatów na sędziów UPC (rozmowy kwalifikacyjne miały miejsce wiosną). Uchwalono ostateczną wersję regulaminu postępowania przed Sądem⁴ oraz tabelę opłat, które obowiązują od 1 września. Potwierdzono również lokalizacje lokalnych i regionalnych oddziałów Sądu Pierwszej Instancji. Zajmowano się wreszcie już tak praktycznymi kwestiami jak ubezpieczenie medyczne i socjalne osób zatrudnionych w Sądzie.

⁴ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_04_08072022_rop_annex_2_en_final_for_publication.pdf

3. Obowiązkowy charakter zastępstwa procesowego

Przechodząc do analizy reżimu prawnego w zakresie pełnomocników uprawnionych do reprezentowania stron przed UPC, przede wszystkim należy odnotować, że **profesjonalne zastępstwo procesowe ma charakter obligatoryjny**. Strony mogą dokonywać czynności procesowych tylko za pośrednictwem pełnomocników.

W pierwszej kolejności Porozumienie w art. 48 ust. 1 wskazuje jako pełnomocników **prawników uprawnionych do występowania przed sądem umawiającego się państwa członkowskiego**.

Tym samym wprowadza się odesłanie do wewnętrznych przepisów poszczególnych państw, które są stronami Porozumienia. To prawo krajowe będzie określać, kto może być pełnomocnikiem przed UPC.

Przykładowo: gdyby Polska była stroną Porozumienia, kwestię tę rozstrzygałby art. 87(1) ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, który to stanowi, iż w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Dodatkowo, w roli pełnomocnika może występować przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych — w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej (ust. 4). Zwolnienie z obowiązkowego zastępstwa procesowego następuje tylko w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20,000 tys. złotych (ust. 2), jak również może o nim zdecydować sąd, na wniosek lub z urzędu, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa (ust. 3). Przepis ten nie będzie mógł jednak znaleźć w tym przypadku zastosowania z tego prostego powodu, że Polska do systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku nie przystąpiła. **Legitymację polskich pełnomocników uprawnionych do występowania przed UPC determinuje zatem art. 48 ust. 2. Porozumienia.**

4. Pełnomocnicy z państw, które nie są stronami Porozumienia o UPC

Postanowienie art. 48 ust. 2 wprowadza alternatywę dla prawników uprawnionych przed sądami umawiających się państw jako pełnomocników przed UPC. Otóż, zgodnie z jego brzmieniem, **strony mogą być także reprezentowane przez europejskich rzeczników patentowych, którzy są uprawnieni do pełnienia obowiązków zawodowych pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym zgodnie z art. 134 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC)**⁵

⁵ [https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%20o%20udzielaniu%20patent%C3%B3w%20\(Konwencja%20o%20patencie%20europejskim\)_0.pdf](https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Konwencja%20o%20udzielaniu%20patent%C3%B3w%20(Konwencja%20o%20patencie%20europejskim)_0.pdf)

i którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat europejski uprawniający do rozstrzygania sporów patentowych.

Podkreślić należy, że przepis ten będzie miał fundamentalne znaczenie dla określenia sytuacji pełnomocników z tych państw, które są stronami EPC, natomiast nie przystąpiły do UPC: państw europejskich zarówno należących do Unii Europejskiej, jak i tych pozostających poza nią. Mowa w tym wypadku chociażby o Hiszpanii, Polsce - członkach UE, ale także Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

4.1 Status europejskiego rzecznika patentowego

Porozumienie o UPC odsyła tym razem nie do przepisów krajowych, ale do konwencji EPC. Jej art. 134 określa wymagania w zakresie tego, kto może być europejskim rzecznikiem patentowym, t.j. może reprezentować osoby fizyczne lub prawne w postępowaniu ustanowionym konwencją. Warunkiem wpisu na listę zawodowych przedstawicieli prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest posiadanie przez daną osobę fizyczną obywatelstwa umawiającego się państwa, jak również siedziby firmy lub miejsca zatrudnienia w umawiającym się państwie oraz zdania europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (ust. 2).

Art. 134 ust. 3 wprowadzał przy tym tzw. klauzulę dziadka, która stanowiła dość chętnie wykorzystywaną ścieżkę zwolnienia z europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego. W każdym z umawiających się państw w okresie roku od jego przystąpienia do EPC (w przypadku Polski okres ten był liczony od 1 marca 2004 r.) o wpis taki mogła ubiegać się każda osoba będąca obywatelem tego państwa, posiadająca w nim siedzibę firmy lub miejsce zatrudnienia, a przy tym upoważniona do reprezentowania w sprawach patentowych osób fizycznych lub prawnych przed centralnym urzędem własności przemysłowej tego państwa. Jeżeli warunkiem otrzymania takiego upoważnienia nie było uzyskanie specjalnych kwalifikacji zawodowych, niezbędne było wykazanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia.

Oficjalna lista europejskich rzeczników patentowych dostępna jest na stronie EPO⁶. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego są konieczne, jednak same w sobie niewystarczające do występowania w roli pełnomocnika przed UPC. Jak wynika bowiem z art. 48 ust. 2, niezbędne jest dodatkowo posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

4.2 Posiadanie odpowiednich kwalifikacji

Porozumienie o UPC upoważniło komitet administracyjny do określenia wymogów dotyczących kwalifikacji na gruncie art. 48 ust. 2. **Komitet administracyjny zrealizował tę delegację, wydając 22 lutego 2022 r. decyzję⁷, w której**

⁶ <https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html>

⁷ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_22022022_rev_e_0.pdf

określił warunki uzyskania certyfikatu europejskiego uprawniającego do rozstrzygania sporów patentowych. Decyzja obowiązuje od 15 czerwca 2022 r. Na jej podstawie możemy zidentyfikować trzy ścieżki uzyskania przez europejskich rzeczników patentowych uprawnień niezbędnych do reprezentowania stron przed UPC.

4.2.1 Ukończenie kursu w zakresie postępowań w sprawach europejskich sporów patentowych

Zgodnie z regułą 2 decyzji, certyfikat mogą otrzymać tylko europejscy rzecznicy patentowi, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie w zakresie postępowań w sprawach europejskich sporów patentowych. Co wymaga szczególnego podkreślenia, certyfikat taki może być wydany przez akredytowane uniwersytety i inne instytucje edukacyjne świadczące usługi non-profit w zakresie edukacji wyższej lub edukacji zawodowej — wymaga się jednak, by były to podmioty z siedzibą w państwach członkowskich UE (nie muszą to być państwa-strony Porozumienia o UPC). W kompetencję do wydawania certyfikatów zostało również wyposażone Centrum Szkoleniowe UPC w Budapeszcie. Decyzja określa szczegółowo warunki uzyskiwania akredytacji (reguły 6-8).

Decyzja formułuje również wymagania co do kursu kończącego się uzyskaniem certyfikatu. Określa ona podstawę programową, w której ma mieścić się m.in. wprowadzenie do nauk o prawie, w tym prawie europejskim, rola, organizacja i dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie patentów, jednolita ochrona patentowa w UE, funkcjonowanie UPC i postępowanie przed nim (reguła 3). Kurs powinien obejmować co najmniej 120 godzin wykładów i zajęć praktycznych; musi być zakończony pisemnym oraz ustnym egzaminem (reguła 4).

4.2.2 Posiadanie dyplomu studiów prawniczych

Co więcej, zgodnie z regułą 11, europejscy rzecznicy patentowi, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów prawniczych licencjackich lub magisterskich (ew. zdali równoważny egzamin) będą uznawani za posiadających odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu art. 48 ust. 2 i będą mogli wnioskować o wpisanie ich na listę uprawnionych pełnomocników.

4.2.3 Dodatkowe ścieżki uzyskania kwalifikacji przewidzianew okresie przejściowym

Jedno z kluczowych rozwiązań, jakie wprowadza decyzja komitetu administracyjnego, dotyczy **okresu przejściowego** (reguła 12). Okres ten potrwa przez rok od wejścia w życie Porozumienia o UPC, które to, jak wskazywaliśmy wcześniej, wciąż nie nastąpiło. Decyzja formułuje tym samym swoją własną „klausulę dziadka”.

Mianowicie, **warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji zostanie spełniony przez europejskiego rzecznika patentowego, jeżeli ukończył on jeden z wymienionych enumeratywnie kursów lub uzyskał jeden ze wskazanych w decyzji certyfikatów.** Decyzja wymienia 13 uznawanych kursów/certyfikatów. Wśród nich znajduje się między innymi kurs „Zusatzstudium Gewerblicher Rechtsschutz” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz kurs „Corso di Perfezionamento in Brevettistica” na Uniwersytecie w Mediolanie. Na listę trafiły jednak nie tylko szkolenia oferowane przez instytucje działające w państwach będące stronami porozumienia o UPC. Odpowiednie uprawnienia można bowiem uzyskać, zdobywając np. certyfikat z prawa własności intelektualnej na Queen Mary University of London. **Komitet administracyjny umieścił na liście także kurs oferowany przez jeden z polskich ośrodków - Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.** W przypadku niektórych spośród wymienionych kursów, np. kursu na Queen Mary University of London, wprowadza się ograniczenie, że jego ukończenie musiało nastąpić przed 31 grudnia 2020 r. (tj. datą, po której nastąpił brexit) - co istotne, nie będzie to jednak dotyczyło kursu na Uniwersytecie Warszawskim.

Alternatywnie, na „klauzulę dziadka” może się powołać europejski rzecznik patentowy dysponujący określonym doświadczeniem, t.j., taki rzecznik, który w okresie pięciu lat przed wystąpieniem z wnioskiem o wpis do rejestru, był samodzielnym pomocnikiem strony lub sędzią w co najmniej trzech postępowaniach w sprawie naruszeń patentowych wszczętych przed sądem jednego z państw-stron Porozumienia o UPC.

Dodajmy, że decyzja określa również procedurę rejestracji uprawnionych pełnomocników. Lista europejskich rzeczników patentowych uprawnionych do reprezentowania stron przed UPC prowadzona jest przez sekretarza (art. 48 ust. 3 Porozumienia o UPC). Europejski rzecznik patentowy przedkłada sekretarzowi certyfikat, jeżeli taki posiada lub występuje z wnioskiem o uznanie innych odpowiednich kwalifikacji zgodnie z regułą 11 albo 12. Taki wniosek badany jest przez sekretarza, który w razie potrzeby może zasięgnąć opinii komitetu doradczego.

Mirosława Ważyńska¹

**Dodatkowe prawo ochronne,
stare i „nowe” prawo oraz dylematy związane
z przywilejem produkcyjnym
i patentem o skutku jednolitym**

Wstęp

Dodatkowe Prawo Ochronne, DPO (ang. Supplementary Protection Certificate, SPC), to szczególne prawo ochronne udzielane nadal przez narodowe urzędy patentowe na podstawie dyrektyw i rozporządzeń prawa unijnego [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych].

SPC udziela się na substancję czynną, produkt leczniczy, ale także na środki biobójcze roślin.

Uprawniony z patentu na lek, ale rozumiany raczej wąsko, jako jego czynnik aktywny, może, pod ściśle określonymi wymogami prawa patentowego i jednocześnie farmaceutycznego, wystąpić z wnioskiem, przykładowo do UPRP, o przedłużenie ochrony w tak wąskim zakresie jaki obejmuje zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek [Marketing Authorization, MA].

We wniosku o udzielenie SPC, Uprawniony z patentu ma wykazać, że:

- produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy [wskazując stosowne zastrzeżenia patentowe];
- powołać i wskazać ważne zezwolenie na obrót produktem na rynku i że jest to pierwsze zezwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu, jako produkt leczniczy;

¹ Mirosława Ważyńska - europejski i polski rzecznik patentowy

- wykazać, że produkt nie był uprzednio przedmiotem wcześniejszego świadectwa.

Produkt leczniczy, będący przedmiotem wniosku o udzielenie SPC musi być objęty zastrzeżeniami patentu podstawowego a jednocześnie musi być wskazany i scharakteryzowany w pierwszym zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu, MA. Ten dokument może być wydany w procedurze centralnej dla UE a może też być wydany na poziomie lokalnym w Polsce, przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uprawniony z patentu w dziedzinie farmaceutyków nie może od początku okresu przyznanego mu monopolu patentowego korzystać komercyjnie z udzielonej ochrony ponieważ jest zobligowany do uzyskania wszelkiego rodzaju wymaganych zezwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, co jest związane z koniecznością przeprowadzenia wymaganych prawem badań klinicznych.

Zatem, nie może on korzystać z pełnych 20 lat swego monopolu. Rekompensatą za poniesione wysiłki finansowe i za czas konieczny do przeprowadzenia badań klinicznych jest ochrona wynikająca z dodatkowego prawa ochronnego udzielana na wyliczony okres rozpoczynający się zaraz po wygaśnięciu patentu podstawowego.

Dodatkowe prawo ochronne dla określonego produktu leczniczego może trwać maksymalnie przez kolejne pięć lat, a dla produktów leczniczych dla populacji pediatrycznej, po przeprowadzeniu dodatkowych badań, jeszcze może trwać dodatkowo przez 6 kolejnych miesięcy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczy dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych i definiuje warunki jakie muszą być spełnione aby dodatkowe prawo ochronne zostało udzielone. Dokumentem potwierdzającym pozytywną decyzję o udzieleniu SPC jest Dodatkowe świadectwo ochronne wydawane osobno w (prawie)każdym narodowym urzędzie patentowym kraju członkowskiego UE, zwykle na ozdobnym druku urzędowym.

Polski Urząd Patentowy w trakcie badania merytorycznego wniosku o udzielenie SPC bada złożoną dokumentację i często wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, dotyczących np. interpretacji definicji produktu.

Art. 1 b) rozporządzenia 469/2009 określa, że 'produkt' oznacza 'aktywny składnik lub mieszaninę aktywnych składników produktu leczniczego', a więc jest to definicja wąsko rozumiana na potrzeby tego rozporządzenia i z tego powodu w konkretnej sprawie często wynikają dyskusje z ekspertem i ewentualnie postawione zostają pytania prejudycjalne, na które odpowiada Trybunał Sprawiedliwości UE, TSUE.

Orzeczenia TSUE wyznaczają i kształtują procedurę udzielania SPC i często są powoływane zarówno przez wnioskodawców jak i ekspertów.

Przykładowo, w sprawie C-443/17 w 2019 w trybie prejudycjalnym TSUE r., orzekł, że określenie „produkt” powinno być rozumiane w ścisłym znaczeniu substancji czynnej i że modyfikacje produktu leczniczego, takie jak nowy sposób dozowania, zastosowanie nowych soli lub estrów, czy odmienna postać farmaceutyczna produktu leczniczego, nawet gdyby taka nowa formuła umożliwiała temu aktywnemu składnikowi wywołanie efektu terapeutycznego ze zwiększoną skutecznością, nie mogą powodować wydania nowego SPC.

[dla paklitakselu, który był już przedmiotem wcześniejszego MA i było udzielone SPC, opracowano nową formułę w postaci nanocząstek powlekanych albuminą – nab-paklitaksel, zarejestrowana jako ABRAXANE®, ale nie było nowego ‘produktu’ jako składnika aktywnego].

Inny kłopotliwy przepis to art. 3 a-d rozporządzenia, który dotyczy kwestii czy produkt SPC jest chroniony ważnym patentem podstawowym, czy patent jest prawidłowo opłacony i jest w mocy oraz jak istotnie ten produkt jest wymieniony w zastrzeżeniach patentu podstawowego (a), i czy jest to jednoznaczne wskazanie.

Inna dyskusyjna kwestia związana jest z zezwoleniem na obrót produktem leczniczym – czy jest ono wydane zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE (b), i czy to rzeczywiście było to pierwsze zezwolenie na obrót danym produktem, jako produktem leczniczym (d) oraz czy produkt nie był już przedmiotem SPC wydanego wcześniej (c). Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu musi jednoznacznie identyfikować dokładnie tę samą czystą substancję aktywną lub mieszaninę takich substancji aktywnych, która jest zastrzegana w patencie podstawowym.

Ze względu na inne rozumienie i odmienne definicje ‘produktu (leczniczego)’ w procedurze SPC i we wcześniejszej procedurze udzielania patentu [zakres ochrony wynalazku, czyli zastrzeżenia patentowe patentu podstawowego] nie jest wykluczone, że na jeden patent podstawowy można uzyskać więcej niż jedno udzielone SPC. Takie przykłady można znaleźć w bazach patentowych.

Pozycja firm z Europy na rynku farmaceutyków

SPC lub inne tego typu inne prawa ochronne udzielane są w wielu krajach świata, nie tylko w Europie. Innowacyjne firmy farmaceutyczne chronią swoje prawa i wykorzystują biznesowo każdy dzień ochrony.

Ale firmy generyczne także pilnują swoich interesów i dlatego chcą wejść na rynek z produktem generycznym, choćby na drugi dzień po wygaśnięciu ochrony

SPC czy patentu. Takie firmy mogą produkować leki generyczne ale nie mogą ich sprzedawać w krajach gdzie nadal trwa ochrona patentowa czy SPC.

Ta pogmatwana sytuacja sprawiła, że na terenie Unii Europejskiej lokalne firmy generyczne musiały się wstrzymać z produkcją leku generycznego w celu wywozu do państw spoza UE aż do czasu wygaśnięcia ochrony produktu innowacyjnego. Podobne ograniczenia nie dotyczyły producentów spoza UE, co oznaczało, że na rynku farmaceutyków konkurencja odbywała się na wyraźnie nierównych warunkach.

I tu producenci produktów leczniczych, generycznych i biopodobnych, mający siedzibę w Unii Europejskiej widocznie przegrywali rynek z producentami leków generycznych spoza Europy, np. z Indii.

Nowe rozporządzenie (UE) 2019/933 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2019 zmieniając rozporządzenie (WE) nr 469/2009, wprowadziło nowe przepisy o tzw. przywileju produkcyjnym (ang. manufacturing waiver). Przywilej produkcyjny został centralnie uregulowany w drodze rozporządzenia, dlatego w tym zakresie przepisy obowiązują bezpośrednio, bez potrzeby jego implementacji przez państwa członkowskie.

Teraz producenci leków generycznych mogą wejść na rynek EU ze swoim nowym produktem choćby już w następnym dniu po wygaśnięciu DPO, mogą też wytwarzać produkty na terenie EU w okresie ochrony przyznanej dodatkowym prawem ochronnym z przeznaczeniem na eksport do krajów spoza UE, gdzie nie obowiązuje ochrona wynikająca z DPO. Dzięki tym nowym regułom rynkowym europejskie firmy generyczne mogą obecnie wykorzystać lepsze warunki do konkurowania z firmami spoza Europy. Wprowadzone zmiany umożliwiają szybszy rozwój branży farmaceutycznej i biotechnologicznej w Europie, i w Polsce też.

Rozporządzenie (UE) 2019/933 wprowadza własną definicję 'producenta' — podmiotu uprawnionego do skorzystania z przywileju produkcyjnego.

Producent to osoba, która ma siedzibę w Unii Europejskiej. Produkt lub produkt leczniczy zawierający ten produkt, są wytwarzane przez producenta w celu wywozu do państw trzecich lub w celu magazynowania (art. 1 lit. f). Aby te działania nie stanowiły naruszenia ochrony, z której korzysta uprawniony z patentu [lub jego następca] na podstawie SPC, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków by firmy generyczne z UE też mogły zawczasu przygotowywać się i produkować tańsze leki.

Rozporządzenie wylicza warunki wymagane do spełnienia przez producentów:

- przygotowanie produkcji i zapasów magazynowych produktów leczniczych rozpoczną najwcześniej na pół roku przed wygaśnięciem ochrony;

- nie później niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia wytwarzania lub podjęcia pierwszego działania powiązanego przed rozpoczęciem wytwarzania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) spełniać obowiązek informacyjny, czyli poinformować stosując obowiązujący standardowy formularz, aby dokonać powiadomienia (rozporządzenie art. 5 ust. 6) m.in. uprawnionego z SPC i lokalny urząd patentowy o zamiarze rozpoczęcia produkcji lub o podjęciu innych czynności związanych z rozpoczęciem działania w ramach przywileju,
- w przypadku wytwarzania produktu przeznaczonego poza granice państw członkowskich UE producenci są zobowiązani do etykietowania produktów leczniczych wytwarzanych w celu wywozu do państw trzecich i umieszczenia na zewnętrznym opakowaniu stosownego logo [według wzoru poniżej] informującego o tym, że produkt jest przeznaczony na eksport (art. 5 ust. 2 lit. d).



Firma generyczna, producent, musi oficjalnie poinformować lokalny urząd patentowy, w Polsce to UPRP, o zamiarze podjęcia produkcji konkretnego produktu leczniczego podając wymagane dane a ta informacja jest publicznie dostępna i oficjalnie opublikowana w WUP, Wiadomości Urzędu Patentowego [bez opłaty].

Informacje, które producent musi przekazać obejmują:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres producenta;
- wskazanie celu wytwarzania: wywóz / magazynowanie / wywóz i magazynowanie;
- nazwę państwa członkowskiego, w którym odbywać się będzie wytwarzanie i, w stosownych przypadkach, magazynowanie (a także nazwę państwa członkowskiego planowanego pierwszego działania powiązanego przed rozpoczęciem wytwarzania);
- numer świadectwa SPC przyznanego w państwie członkowskim, w którym ma mieć miejsce wytwarzanie (także numer świadectwa przyznanego

w państwie członkowskim ewentualnego pierwszego działania powiązanego przed rozpoczęciem wytwarzania);

a także

- w przypadku produktów leczniczych przeznaczonych na wywóz do państw trzecich, numer referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub równoważnego dokumentu w każdym państwie trzecim wywozu, niezwłocznie po jego opublikowaniu (art. 5 ust. 5).

Przykładowa notka z WUP jest jawna i w rozdziale: WYJĄTEK OD OCHRONY PRYZNANEJ NA PODSTAWIE DODATKOWEGO ŚWIADECTWA OCHRONNEGO, wygląda tak

*W dniu 19.10.2022 r. Adamed Pharma S.A z siedzibą w miejscowości Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polska złożył powiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o numerze RD.0139 dla produktu o nazwie „Ranolazyna w postaci według patentu PL 196263 B1” określając jako cel wytwarzania produktu jego magazynowanie. Jako państwo członkowskie, w którym ma mieć miejsce wytwarzanie **w celu magazynowania** oraz planowane pierwsze działanie powiązane **przed rozpoczęciem wytwarzania** została wskazana **Polska**.*

lub z numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym:

*W dniu 10.11.2022 r. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., z siedzibą ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska złożyły powiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej na podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o numerze RD.0175 dla produktu o nazwie „APIKSABAN i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole” określając jako cel wytwarzania produktu jego **wywóz**. Jako państwo członkowskie, w którym ma mieć miejsce wytwarzanie **w celu wywozu** oraz planowane pierwsze działanie powiązane **przed rozpoczęciem wytwarzania** została wskazana **Polska**. Jako numer referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub równoważny dokument w państwie trzecim wywozu wskazano: Kazachstan № PK-ЛТС-5 № 025185, № PK-ЛТС-5 № 025184.*

Preambuła rozporządzenia w ust. 11 precyzuje również, **w jakich przypadkach przywilej nie ma zastosowania**:

- wprowadzanie produktu lub produktu leczniczego zawierającego ten produkt wytworzonego w celu wywozu do państw trzecich lub magazynowania w celu wprowadzenia od 1. dnia po wygaśnięciu świadectwa do obrotu w państwie członkowskim, w którym świadectwo obowiązuje, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio po wywozie;

- ponowny przywóz takiego produktu lub produktu leczniczego zawierającego ten produkt na rynek państwa członkowskiego, w którym świadectwo obowiązuje;
- działanie lub działalność prowadzone w celu przywozu produktów lub produktów leczniczych zawierających te produkty do UE wyłącznie w celu przepakowania i ponownego wywozu;
- magazynowanie produktu lub produktów leczniczych zawierających te produkty do celów innych niż określone w rozporządzeniu.

Do dziś nie ma w Polsce praktyki ani stosownej wykładni by wyjaśnić niejednoznaczności dotyczące przywileju produkcyjnego, a zwłaszcza pewnych rodzajów działań powiązanych dla celów magazynowania, dlatego w takich sytuacjach wskazana jest daleko idąca ostrożność i ocena ryzyka.

Jednolite SPC?

Ciekawe będą przyszłe losy SPC od momentu wejścia w życie patentu europejskiego o skutku jednolitym w 2023 roku [może od czerwca 2023?].

Lista pytań jest długa - jak będą udzielane dodatkowe prawa ochronne dla patentu podstawowego jednolitego tzw. uSPC [unitary SPC] i jaki urząd ma je udzielać? EPO? EMA? EUIPO?²

Są nawet wstępne plany utworzenia wirtualnego urzędu składającego się z przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Porozumienia o patencie o skutku jednolitym, który udzielałby ochrony SPC **raz, dla wszystkich** państw związanych porozumieniem.

Wejście w życie jednolitego systemu ochrony patentowej wiąże się z rozpoczęciem działalności Jednolitego Sądu Patentowego. Jego funkcjonowanie oparte jest na Porozumieniu w sprawie jednolitego sądu patentowego (2013/C 175/01; Dz. U. UE C z dnia 20 czerwca 2013 roku). Zgodnie z art. 32 Porozumienia do kompetencji Jednolitego Sądu Patentowego należy rozstrzyganie powództw w sprawach dotyczących nie tylko tradycyjnych patentów europejskich ale też tych o skutku jednolitym a także dodatkowych świadectw ochronnych:

- faktycznych lub groźących naruszeń patentów oraz dodatkowych świadectw ochronnych i związanych z nimi środków obrony, w tym roszczeń wzajemnych dotyczących licencji,
- stwierdzenia braku naruszenia patentów i dodatkowych świadectw ochronnych,

² <https://www.epi-learning.org/course/view.php?id=45>

- środków i nakazów tymczasowych i ochronnych,
- unieważnienia patentów oraz dotyczących stwierdzenia nieważności dodatkowych świadectw ochronnych,
- odszkodowania lub zadośćuczynienia wynikających z ochrony tymczasowej udzielonej w związku z publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego,
- stosowania wynalazku przed udzieleniem patentu lub dotyczących prawa opartego na uprzednim stosowaniu wynalazku.

Dylematy się mnożą

Czy polskim uprawnionym pozostaje uciekać z systemu patentu o jednolitym skutku i składać wniosek o opt -out??? Czy zaplanowane zasady będą rzeczywiście czarno- białe i jasne w praktyce?

Dopóki nie mamy pewności sytuacji zbieramy czujnie najbardziej aktualne informacje, szkolimy się i czekamy na pierwsze takie sprawy w realu.

Marcin Ożóg¹

**Dowód z opinii biegłego w sprawach o roszczenia z tytułu
naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe
i nieuczciwej konkurencji.
Uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z 27.05.2022 r. w sprawie I AGa 229/21**

1. Okoliczności sprawy

Komentowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu² wydany w następstwie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie³ skutkował uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach, zgodnie z przepisami o sądach własności intelektualnej⁴, które weszły w życie w międzyczasie.

Powód domagał się w pozwie zakazania pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu „przekąsek (prażynek, chrupek)” pod, chronionym jako przestrzenny/trójwymiarowy znak towarowy, „oznaczeniem stylizowanym na duszka”, przy czym opakowania przekąsek, były sygnowane tym oznaczeniem jak i same te przekąski tj. poszczególne prażynki, chrupki miały postać/kształt duszka. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, które wedle oceny Sądu Apelacyjnego „nie odpowiada wymaganiom art. 327¹ § 1 i 2 k.p.c.” (uzasadnienie wyroku to niecałe 1,5 strony maszynopisu z czego rozważania Sądu to osiem (!) wierszy tekstu), daje jedynie pewien ogólny wgląd w okoliczności sprawy, stanowiąca strona i racje jakimi kierował się Sąd.

W relacji Sądu Okręgowego strony sporu „przedstawiły w pismach obszerne wywody, zaczerpnięte przypuszczalnie ze specjalistycznych publikacji dotyczących

¹ dr. Marcin Ożóg – rzecznik patentowy, Instytut Allerhanda, Kraków

² Wyrok SA w Poznaniu z 27.05.2022 r., I AGa 229/21, POSP a także LEX nr 3408805

³ Wyrok SO w Krakowie z 05.03.2021 r., IX GC 98/20, niepubl.

⁴ Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 288.

postępowań przed organami patentowymi.”, zaś powodowie „uważali ponadto za istotne ujawnienie sposobu budowania [spornej] marki i wysokości poniesionych z tego tytułu kosztów [...]”, co Sąd Okręgowy najwyraźniej zidentyfikował jako fakty i dowody nierelevantne dla rozstrzyganej sprawy jako sprawy cywilnej, a oparł tę ocenę na fakcie, że zostały one podniesione wcześniej w sprawie rozstrzyganej przez Urząd Patentowy RP orzekający na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej, która to ustawa „zawiera w przeważającej części przepisy administracyjne, regulujące proces wydawania decyzji administracyjnych [...]”. To stwierdzenie wskazał Sąd Okręgowy, że „istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była okoliczność, czy stosowane w obrocie przez pozwaną spółkę formy duszka mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów. Wymieniona okoliczność wymagała wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów, co jest przedmiotem gałęzi nauki nazywanej psychologią reklamy.” Wiedzę tą Sąd zidentyfikował jako wiadomości specjalne, które powinny zostać dostarczone do sprawy z inicjatywy powoda jako tego, któremu przypada ciężar dowodu (art. 6 k.c.), dowód taki nie został natomiast przeprowadzony wskutek sprzeciwu powoda, a właściwie obu stron, które jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego zgłosiły w tej kwestii „kategoryczny” sprzeciw. „Brak zgody na biegłego skutkuje uznaniem powództwa za bezzasadne” – Sąd Okręgowy uznał za wtórną kwestię, czy miałyby zostać tą drogą wykazane że w sprawie doszło do wprowadzenia w błąd. Co więcej, Sąd Okręgowy uznał, że w tej sytuacji „zawarte pomiędzy stronami ugody, które dotyczyły udzielenia przez powodów zezwolenia na używanie przez pozwaną wizerunku duszka, bez potwierdzenia przez biegłego, że stanowiły czyny zakazane należało uznać za prawnie bezskuteczne.”

2. Dowód z opinii biegłego a zjawisko wprowadzania w błąd

2.1. Zarys stanowiska Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny wskazał, zgodnie z wcześniejszym orzecnictwem w tej materii, że „ocena istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy jest oceną normatywną, którą przeprowadza Sąd rozpoznający sprawę i do dokonania takiej oceny nie jest niezbędna, co do zasady, opinia biegłego. [...] Ustalenie ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta w oparciu o wskazania doktryny, orzecnictwa, domniemania faktyczne i własne doświadczenie życiowe.” Opatrzył jednak Sąd tą tezę zastrzeżeniem, że „[p]rowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne, chyba że okazuje się być przydatne do ustalenia tego ryzyka. Istotne znaczenie dla odpowiedzi na pytanie o konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego ma to, czy ocena ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga wiadomości specjalnych tj. czy powstało zagadnienie, którego wyjaśnienie wykracza poza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osoby nieposiadającej wiadomości specjalnych z określonej dziedziny.”

2.2 Ryzyko wprowadzenia w błąd jako podstawa faktyczna rozstrzygnięcia

Sąd Apelacyjny wyraźnie odchodzi w komentowanym wyroku od poglądu, do tej pory zdawałoby się dominującego, że – w reprezentatywnym dla tego nurtu ujęciu – „sąd musi polegać na własnej umiejętności oceny ryzyka konfuzji. W tym celu nie jest potrzebny dowód z opinii biegłego sądowego, który sam jest też konsumentem. Sąd «wciela się» w modelowego odbiorcę określonych towarów i usług, przy czym tego typu odbiorca jest osobą należycie poinformowaną i uważną oraz racjonalną.”⁵ Twierdzenie, że udział biegłego w dociekanii, czy w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd jest w ogólności zbędny, a nawet, że jest wyobraźalny ale jednak zbędny co do zasady, równa się w istocie rzecz odmowie wiedzy i jest aktem promocji irracjonalności w orzekaniu. Pogląd ten ferowany jest w oparciu o nie udokumentowane przekonanie, że orzekanie w sprawach z wątkiem wprowadzenia w błąd co do zasady nie wymaga wiadomości specjalnych czy mówiąc potocznie jakiejś szczególnej wiedzy. Skoro wszyscy jesteśmy konsumentami, w tym i sam biegły, który miałby posiadać wiadomości specjalne, jest tylko konsumentem (i jak tu sugeruje Sąd Najwyższy. opiniując w sprawie biegły taki nie byłby w stanie przemóc swojej „konsumenckiej” natury - !), sąd orzekający w sprawie sam także będący konsumentem, może postawić się w pozycji konsumenta takiego jak ten w sprawie, o którą toczy się spór i orzec w oparciu o własną wiwisekcję odczuć i zachowań siebie w tej wyobrażonej roli. Sąd w tym ujęciu, czy to orzekający jednoosobowo, czy to w składzie trójkowym, ma uniwersalne kompetencje konsumenta – w zależności od sprawy może mianować się znawcą kosmetyków, jogurtów, samochodów, kosiarzek do trawy, choćby nigdy towarów takich nie zakupił ani sam z nich nie korzystał. I są sprawy, do których rozstrzygnięcia taka popularna wiedza sądu może wystarczyć; dotyczy to w szczególności przypadków potocznie określanych mianem piractwa własności intelektualnej, gdzie zasadą działania sprawcy jest możliwie wierne skopiowanie produktu markowego, a w sytuacji, gdy naruszczyielskie oznaczenia i cały produkt są identyczne czy nieomal identyczne z oryginałami, fakt, że doszło do naruszenia w istocie rzeczy nie budzi wątpliwości. Ale są i sprawy – spróbuję niżej wskazać przynajmniej niektóre z nich – do rozstrzygnięcia których ta popularna wiedza nie wystarczy i sąd powinien zasięgnąć opinii biegłego. Wydawałoby się, że rzecz jest oczywista, jednak omawiany tu wyrok przyciągnął już wcześniej uwagę komentatorów,⁶ a z wcześniejszego przeglądu zagadnienia⁷ wynika, że pytanie wzbudza wątpliwości w orzecznictwie i piśmiennictwie. Sądzę, że odpowiedź na pytanie o przypadki konfuzji wymagające opiniowania przez biegłego powinna

5 Wyrok SN z 29.06.2021 r., IV CSKP 67/21, s. 12-13.

6 Zob. K. Błach-Morysińska, P. Poznański, Appeal court clarifies when to seek an expert witness in litigation, World Trademark Review 03.11.2022 r., <https://www.worldtrademarkreview.com/article/appeal-court-clarifies-when-seek-expert-witness-in-litigation>

7 M. Wysocka, Dowód z opinii biegłych w sprawach cywilnych o roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe w praktyce sądów [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorzczak, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 707–716.

zmierzać do ustalenia w podanej kolejności 1) kategorii spraw, które z uwagi na swój nietypowy charakter wymagałyby naukowego rozeznania przynajmniej niektórych ich aspektów, inaczej mówiąc wymagają odwołanie się do wiadomości specjalnych i 2) kategorii wiadomości specjalnych, które w tych sprawach służyłyby jako wyjaśnienie sytuacji, a w każdym razie uzupełnienie wiedzy o sprawie na tyle cenne, że ich pozyskanie pozwoliłoby na wydanie orzeczenia rozstrzygającego sprawę co do meritum.

2.3 Sprawy atypowe jako obszar dociekań biegłego

Zarzut naruszenia w komentowanej sprawie dotyczył dość nietypowego oznaczenia, oznaczenia zarejestrowanego jako przestrzenny/trójwymiarowy znak towarowy, określanego tu jako „forma duszka” oznaczenia mogącego służyć, i tak też było ono wykorzystywane do kształtowania towaru, występującego w handlu zawsze w pewnej masie, mianowicie chrupka/prążynki, których pewna liczba (odmierzona wagowo) była paczkowana i w tej postaci wprowadzana do obrotu - i ta paczka również miała naniesione sporne oznaczenie. W opinii stron postępowania „okolicznością decydującą o treści rozstrzygnięcia [było] to, czy powodowie mają wyłączne prawo wykorzystywania wszelkich kształtów duszka w produkcji przekąsek i w reklamie,” najwyraźniej zatem „forma duszka” strony pozwanej (fakt, że była to forma jakiegoś „duszka” wydaje się niesporny między stronami) różniła się od „formy duszka” strony powodowej na tyle, że „istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była okoliczność, czy stosowane w obrocie przez pozwaną spółkę formy duszka mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów,” kwestia ta z uwagi na skalę różnic pomiędzy „formami duszków” jawiła się zatem jako nieoczywista. Inaczej mówiąc sprawa szła o to, czy wyłączność wynikającą z rejestracji znaku towarowego powoda należy rozumieć bardziej ściśle, w powiązaniu z formą duszka takiego jak zarejestrowany, czy też rozciągać ją na „duszkowate” oznaczenia podobne do zarejestrowanego w mniejszym stopniu. Margines wątpliwości w tej kwestii był najwyraźniej na tyle duży, że Sąd Okręgowy uznał za konieczne sięgnąć w sprawie po dowód z opinii biegłego, a Sąd Apelacyjny się następnie z tym stanowiskiem Sądu Okręgowego co do zasady zgodził. Posiłkując się przykładami z praktyki orzeczniczej wskazać można kolejne przykłady tego rodzaju nieoczywistych przypadków:

- 1) zarzut naruszenia dotyczy znaku, który niebezzasadnie uważać należy za podobny do znaku powoda, ale który przez długi czas koegzystuje w obrocie na tym samym rynku ze znakiem strony powodowej, nie generując wyraźnych (natychmiastowych, widocznych, powtarzalnych, wielomiejscowych) oznak konfuzji;
- 2) zarzut naruszenia dotyczy znaku, który wedle wstępnych ustaleń obecny jest w innych kanałach dystrybucji, niż znak strony powodowej i adresowany do całkowicie innych grup odbiorców, wobec czego miałyby nie dochodzić do wprowadzenia w błąd z uwagi na całkowitą rozłączność rynków, na których obecne są towary pod spornymi znakami;

3) odbiorcy towarów stanowią, w szczególności ze względów językowych lub z uwagi na zdeterminowany kulturowo sposób postrzegania oznaczeń szczególną grupę odbiorców, której percepcja spornych oznaczeń czy też jednego z nich wymaga bliższego zbadania;

4) z uwagi na charakter towarów, odbiorców tych towarów, brak rozwiniętej konkurencji na rynku, prymat konkurencji cenowej czy jeszcze inne trudno uchwytnie czynniki, odbiorcy przy identyfikacji towarów kierują się czym innym niż spornymi w sprawie oznaczeniami czy wręcz traktują towary jako rzeczy oznaczone wyłącznie co do rodzaju ignorując przypisane towarom oznaczenia odróżniające.

2.4 Użyteczność opinii biegłego dla sprawy

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Apelacyjny nie wskazał, jakie okoliczności – w domyśle występowanie czynników rodzących ryzyko wprowadzenia w błąd – wymagają oceny biegłego, ogólnikowo tylko stwierdził, że ustalenie czy stosowane przez pozwaną „formy duszka” mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów wymagało „wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów.” Pełniejsza analiza tej wytycznej, wymagałaby naświetlenia całości oferty badań nazwijmy je roboczo marketingowych dostępnych w tej dziedzinie i to raczej opartego na piśmiennictwie zagranicznym. Istnieją w piśmiennictwie polskim pojedyncze prace traktujące o mierzeniu efektów oddziaływań przekazów reklamowych i innych podobnych bodźców informacyjnych, w tym marki, różnie zresztą rozumianej (w znaczeniu wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa będącego źródłem produktu, w znaczeniu całościowego wizerunku produktu, w końcu w znaczeniu oznaczenia odróżniającego w ścisłym rozumieniu) i to raczej prace o charakterze przeglądów literaturowych nie zaś studiów metodologicznych w tej dziedzinie.⁸

Z praktyki sądownictwa amerykańskiego, mającego bogaty bagaż doświadczeń w procedowaniu spraw z zakresu znaków towarowych z uwzględnieniem badań marketingowych wynika, po pierwsze, że prowadzenie takich badań w kierunku ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd, jakkolwiek w szczególach rozumianego, jest możliwe – co jest ważną obserwacją zważywszy, że w braku możliwości poznania faktów tą drogą sąd powinien wniosek dowodowy oddalić (art. 235² pkt 4 K.p.c.). Do badania zjawiska wprowadzenia w błąd stosowane są metody ankietowe połączone z ekspozycją respondentów na sporne oznaczenie. Dla jakości takich badań decydujące znaczenie mają prawidłowość doboru próby badawczej, uwzględnienie charakteru oznaczenia, w szczególności tzw. siły znaku i prawidłowość odtworzenia sytuacji rzeczywistego zetknięcia się konsumenta z oznaczeniem. W przebiegu lat utrwaliło się w orzecznictwie i piśmiennictwie przekonanie o niezbędności każdorazowej konfrontacji reakcji respondentów w grupie eksperymentalnej, w celu prawidłowego odczytania ich

⁸ Zob. np. J. Woźniczka, *Efekty reklamy i ich pomiar*, Wrocław 2012, D. Doliński, *Psychologiczne mechanizmy reklamy*, Gdańsk 2010.

znaczenia, z ustaleniami powziętymi w grupie kontrolnej.⁹ Dowody tego rodzaju są jednak przez sądy traktowane z rezerwą z uwagi na powtarzające się przypadki stwierdzenia nieprawidłowości w ich przeprowadzeniu – przeprowadzenie takiego dowodu, który miałby zasadzać się na odtworzeniu w warunkach laboratoryjnych realnej sytuacji zakupowej, jest w istocie rzeczą zadaniem bardzo trudnym, jest to dowód przeprowadzany w mniejszości spraw spornych z zakresu znaków towarowych sądzonych przez amerykańskie sądy (około 20%) i z reguły traktowany jest jako dowód indykatywny, a nie rozstrzygający.¹⁰ Zwraca się też uwagę, że przeprowadzenie takiego dowodu jest z reguły bardzo kosztowne, czego niekorzystne skutki przypadają przede wszystkim stronom pozwany.¹¹ Formułowane są jednak też propozycje – coś za niespodzianka – zastosowania do oceny ryzyka konfuzji i konkretne rozwiązania zastosowań, systemów sztucznej inteligencji, co miałyby zapewnić tego rodzaju analizom pożądaną dozę obiektywizmu.¹²

Wydaje się, że znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe czy nieuczciwej konkurencji tak jak nie może być niedoceniane, nie może także być przeceniane i dowód ten pod warunkiem, że przeprowadzony zostanie w oparciu o solidne podstawy naukowe i prawidłowe odczytanie realiów badanej sytuacji zakupowej może dostarczyć jedynie pewnych wskazówek dotyczących postaw konsumentów, ich zachowań, szczególnych uwarunkowań dystrybucji towarów (regionalizacja, sezonowość), czy znaczenia brandingu w danej dziedzinie działalności gospodarczej. Dowód ten powinien zmierzać do zasilenia postępowania wiedzą inną niż subiektywne oceny biegłego (co się niestety zdarza), czy też wyniki badań prowadzonych na grupie ćwiczeniowej studentów, których biegły, będący nauczycielem akademickim, przytrzyma na kwadrans po zakończeniu zajęć (co się również zdarza). Twierdzę nawet, że sąd w tych przypadkach powinien odwrócić tradycyjny porządek procedowania tego rodzaju dowodu poprzez najpierw wezwanie stron do przedłożenia pytań do biegłego a następnie w oparciu o te pytania poprzez krytyczną ich lekturę i być może też dyskusję na rozprawie, ustalenie co ma być przedmiotem opinii biegłego i kim miałyby być biegły (albo instytut, bo tego rodzaju dowody z uwagi na charakter badań z reguły wymagać będą udziału wyspecjalizowanych w tej dziedzinie placówek naukowych).

2.5 Dowód z opinii biegłego jako przeprowadzony z urzędu

Sąd Apelacyjny w omawianym wyroku powołuje się na „ugruntowane”, jak je sam określa, orzecznictwo Sądu Najwyższego, aczkolwiek cytuje tylko jedno orzeczenie tegoż Sądu (które zresztą zdaje się wspierać tezę wprost przeciwną¹³), a także na stanowisko doktryny twierdząc, że dopuszczenie w sprawie przez Sąd

9 S.S. Diamond, D. J. Franklyn, *Trademark Surveys: An Undulating Path*, *Texas Law Review* 2014, t. 92, s. 2037 i cyt. tam literatura.

10 Zob. D. Lim, *Trademark confusion revealed: an empirical analysis*, *American University Law Review* 2022, t. 71, s. 1313-1316 i cyt. tam literatura.

11 Tamże.

12 Zob. D. Lim, *Trademark confusion revealed...*, s. 1353-1364

Okręgowy dowodu z urzędu „nie zostałyby uznane za działanie naruszające zasady bezstronności sądu i równości stron, skoro polski proces cywilny realizując model postępowania kontrydiktoryjnego, nie eliminuje całkowicie udziału sądu w dochodzeniu do prawdy. Zachowany został cel postępowania cywilnego w postaci dążenia do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną normą, tj. takiego, które odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy” a zatem „jeśli w ocenie Sądu Okręgowego niezbędny do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną normą, tj. takiego, które odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy był dowód z opinii biegłego, to w braku inicjatywy stron, dowód ten powinien być zostać przeprowadzony z urzędu.” Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii zapadłe przede wszystkim na tle sporów o wynagrodzenia prawnoautorskie twórców dochodzone od organizacji zbiorowego zarządzania przeszło w ostatnich latach pierwszą ewolucję: w wyroku z 2006 r. wskazano, że „[j]eżeli [...] do miarodajnej oceny zasadności roszczenia niezbędne są wiadomości specjalne, to pominięcie wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego uzasadnia zarzut naruszenia art. 217 § 2 k.p.c.”,¹⁴ w orzeczeniu z 2011 r. jednak pojawia się myśl, że w takiej sytuacji „nie jest wyłączone skorzystanie przez sąd z uprawnienia przewidzianego art. 232 zd. 2 k.p.c.”¹⁵ ale w kolejnym z tego roku już, że „[S]ąd powinien był rozważyć potrzebę dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, pomimo braku wniosku, a co najmniej poinformować strony, że w jego ocenie rozstrzygnięcie spornej kwestii wymaga wiadomości specjalnych. Respektując w pełni zasadę kontrydiktoryjności procesu i obowiązek stron wskazywania dowodów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.), oraz uwzględniając wyjątkowy charakter uprawnienia sądu do działania z urzędu, należy w opisaney sytuacji dostrzec taki właśnie wypadek, który uzasadnia zastosowanie wyjątkowego przepisu art. 232 zdanie drugie k.p.c.”¹⁶.

W komentowanej sprawie Sąd Apelacyjny stwierdził stanowczo, że „w braku inicjatywy stron, dowód [z opinii biegłego] powinien być zostać przeprowadzony z urzędu,” ignorując fakt, że wedle relacji Sądu Okręgowego podanej w zaskarżonym wyroku dowód z opinii biegłego nie został w sprawie przeprowadzony „ze względu na kategorię sprzeciwu”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego „[b]ierność stron [...] a nawet wyrażony sprzeciw, by taki dowód przeprowadzać, nie ograniczała Sądu w podjęciu decyzji co do powołania dowodu z opinii biegłego”. Najwyraźniej więc rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny tak samo jak Sąd Okręgowy ocenił zachowanie stron dopatrując się w tym zachowaniu znamion „sprzeciwu”, bliższe wyjaśnienie źródeł tego sprzeciwu nie jest jednak znane. W orzecznictwie przeważa pogląd, że sąd w sytuacji impasu w sprawie grożącego, gdyby nie zostały wprowadzone do

13 Wyrok SN z 7.05.2008 r., II PK 307/07, LEX nr 490351 Sąd podkreślił tu „dominację zasady kontrydiktoryjności w procesie cywilnym [...] Dysponentami tego postępowania są strony. Stosownie do przepisu art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.”

14 Wyrok SN z 29.11.2006 r., II CSK 245/06.

15 Wyrok SN z 15.06.2011 r., V CSK 373/10.

16 Wyrok SN z 21.10.2011 r., IV CSK 133/11.

sprawy dane o charakterze wiadomości specjalnych pozyskiwane przez sąd w drodze opinii biegłego, może dopuścić taki dowód z urzędu.¹⁷

Wydaje się, że na wśród różnych reakcji sądu, które możemy w zależności od głębi ingerencji sądu w tok postępowania dowodowego uszeregować jako

- 1) przychylenie się do wniosku dowodowego strony
- 2) zwrócenie uwagi strony na możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego
- 3) pouczenie strony o potrzebie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, i
- 4) dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z urzędu

– wariant z pouczeniem o potrzebie przeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii biegłego, z uwagi na konieczność oparcia rozstrzygnięcia na informacjach o charakterze wiadomości specjalnych, wydaje się najlepiej równoważyć wymóg działania sądu w poszanowaniu jednocześnie zasady kontrydiktoryjności i zasady oficjalności. Wskazano już wcześniej w piśmiennictwie, że „[t]akie podejście pozwala w sposób właściwy zrealizować oczekiwanie, że rozstrzygnięcie zostanie oparte na prawidłowej podstawie faktycznej wymaga też tego zasada rzetelnego procesu i lojalności sądu w stosunku do stron, a jednocześnie może to zapobiec rozszerzaniu zakresu inicjatywy dowodowej sądu, mającej charakter subsydiarny i będącej wyjątkiem od zasady kontrydiktoryjności. W tym ujęciu sąd powinien dać stronie szansę, a nie ją wyręczać.”¹⁸ Wydaje się, że do tej pory możliwość podjęcia przez sądy działań w tym wariantcie napotykała na lukę prawną, którą wypełnił przepis dopuszczający, aby przewodniczący składu orzekającego w miarę potrzeby na posiedzeniu pouczył strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów (art. 156¹ K.p.c.¹⁹). Sąd może działając na podstawie tego przepisu zwrócić uwagę stronom na istniejący deficyt wiedzy o faktach sprawy nie dający się przezwyciężyć inaczej niż w drodze zgłoszenia wniosków dowodowych określonego rodzaju i że brak tej wiedzy skutkować będzie nieudowodnieniem podstawy faktycznej powództwa, co w dalszej kolejności skutkować może jego oddaleniem.

3. Podsumowanie

Komentowany wyrok nie ma charakteru przełomowego, jednak bardzo wyrażnie unaocznia potrzebę przemyślenia standardów postępowania w dziedzinie własności intelektualnej zasadzających się dotychczas na dość bezkrytycznym promowaniu onipotencji sądów w dziedzinie oceniania podobieństwa znaków i związanego z tym ryzyka konfuzji. W sytuacji, gdyby sąd miał wypowiadać się w wyroku *ex cathedra* o zaszłościach, które w normalnym toku spraw ustalane są poprzez dociekania naukowe, badania na grupach fokusowych, badania laboratoryjne itp.

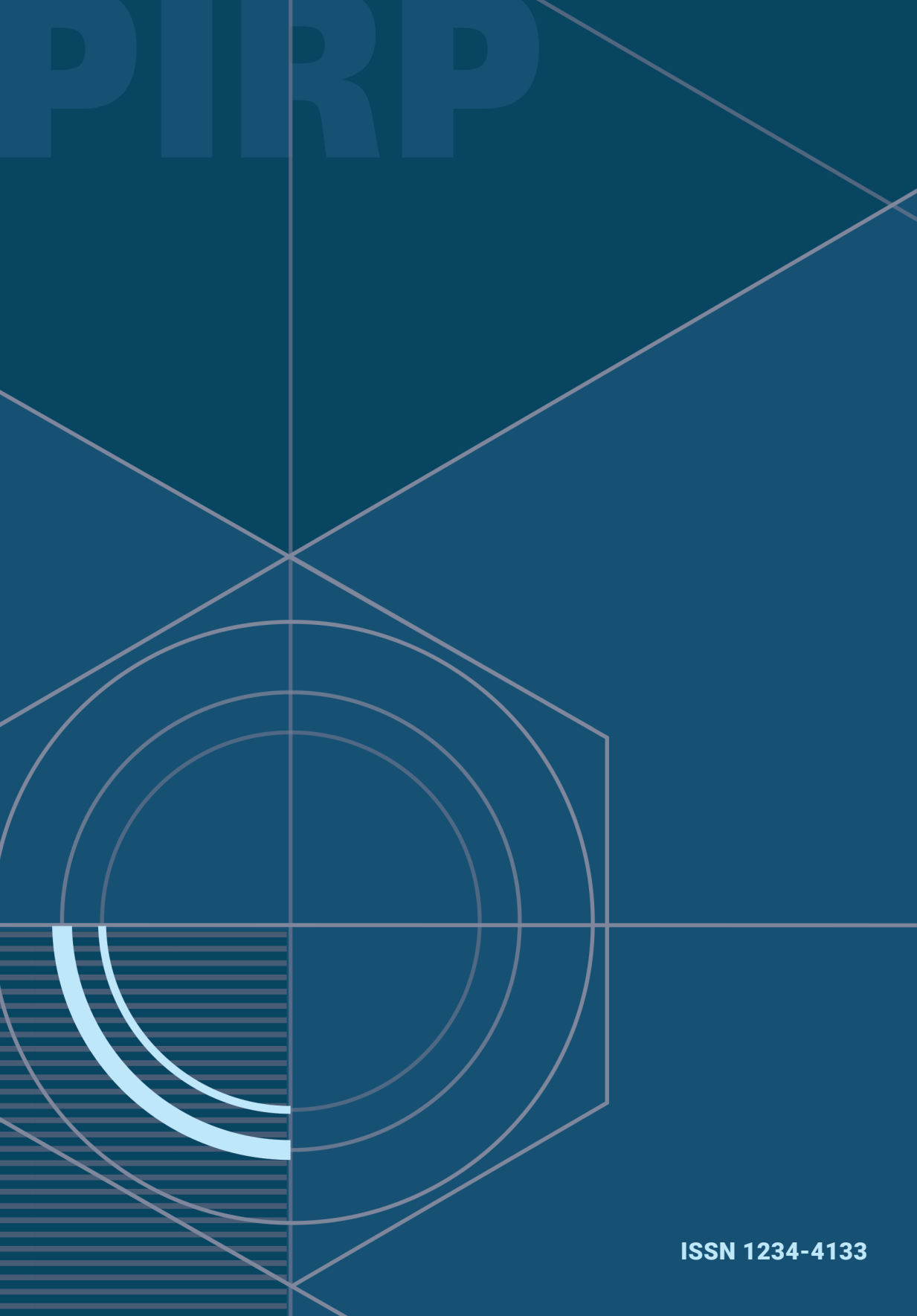
¹⁷ Zob. D. Kucharski, Możliwość dopuszczenia przez Sąd orzekający dowodu z opinii biegłego z urzędu, bez wniosku zainteresowanej strony, LEX/el. 2018.

¹⁸ M. Wysocka, Dowód z opinii biegłych..., s. 708.

¹⁹ Przepis dodany ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1469.

taka odmowa wiedzy jest po prostu przejawem arogancji władzy. Strona postępowania, która chciałaby się do tej wiedzy odwołać powinna być w swoim żądaniu wysłuchana, a sam sąd nie powinien tej wiedzy pomijać, chyba, że na wyraźne żądanie stron przybierające postać umowy dowodowej, o ile zawarcie takiej umowy jest w ogóle dopuszczalne (*de lege lata* jedynie w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; art. 458⁹ K.p.c.). Nie każda jednak sprawa z zakresu znaków towarowych i w ogóle własności intelektualnej wymaga tego rodzaju dowodu, co sąd oddalając wniosek strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, jeżeli wniosek tak został złożony, powinien uzasadnić. Wydaje się też, że poznanie faktów przy użyciu tego rodzaju dowodu jest w naturalny sposób ograniczone niemożnością odtworzenia w sytuacji badawczej trudno uchwytnych w ogóle reakcji konsumenta podejmującego decyzję o zakupie produktu – poza obecnością takiego czy innego oznaczenia decyzje takie mogą być motywowane wieloma innymi czynnikami, choćby stosunkiem jakości do ceny produktu. Paradoksalnie też tego rodzaju dowodu wymagać będą sytuacje, w których reakcje konsumentów z uwagi na stopień (niski) podobieństwa oznaczeń czy wstępnie stwierdzone rozmiękanie się kanałów dystrybucji trudne będą do przewidzenia – przez co i ocena sędziowska tej sytuacji będzie niepewna – ale jednocześnie nadzieja, że świat nauki dostarczy uchwytnych, statystycznie istotnych danych do rozstrzygnięcia sprawy będzie równie mniejsza.

PIIRP



ISSN 1234-4133