

nr 106

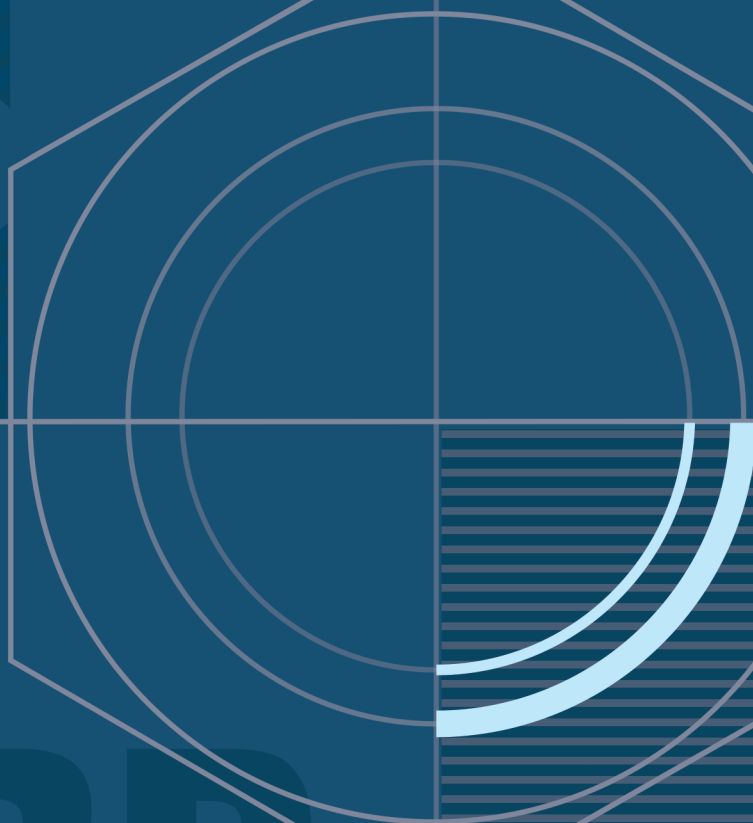
KWARTALNIK



4/2022

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ



RZECZNIK PATENTOWY

**PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ**

KWARTALNIK NR 106, 4/2022

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 własności intelektualnej wywiad z dr Andrzejem Gadkowskim Legal Officer, Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej	5
Wojciech Gierszewski – Kilka słów o sposobie oceny oznaczenia pod kątem sprzeczności z porządkiem publicznymi i dobrymi obyczajami – glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 28.09.2021r. II GSK 829/21 w sprawie oznaczenia „FIT Matka Wariatka”.	15
Małgorzata Gradek Lewandowska – Internet rzeczy (IoT – Internet of Thing) i o innych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa	29
Rafał Witek, Maciej Gajos – Teoria ekwiwalentów w interpretacji zastrzeżeń patentowych	39
Michał Tuszyński – Inauguracja obchodów 30-lecia powołania Samorządu Rzeczników Patentowych	49
Andrzej Kacperski – Wzory użytkowe. Teksty źródłowe	53



PIRP

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Porozmawiamy o własności intelektualnej wywiad z dr Andrzejem Gadkowskim Legal Officer, Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Gościem kolejnej rozmowy w cyklu „Porozmawiamy o własności intelektualnej” jest dr Andrzej Gadkowski – radca prawny w Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (Legal Officer, IP Disputes Section, WIPO Arbitration and Mediation Center). Na stronie WIPO możemy przeczytać, że Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (<https://www.wipo.int/amc/en/>) oferuje „efektywne czasowo i kosztowo alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), takie jak mediacja, arbitraż, przyspieszony arbitraż i rozstrzyganie przez ekspertów, aby umożliwić stronom prywatnym rozstrzyganie krajowych lub transgranicznych sporów handlowych”. Centrum WIPO specjalizuje się w sporach dotyczących własności intelektualnej i technologii, a także sporów dotyczących domen. Czyli, sporach z obszaru zainteresowań Czytelników Kwartalnika.

Małgorzata Gradek Lewandowska: *Andrzeju, zanim zapytam jak często spory z Polski trafiają do Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO, proszę powiedzieć o swojej działalności na stanowisku radcy prawnego w Sekcji do spraw sporów z zakresu własności intelektualnej Centrum WIPO?*

Andrzej Gadkowski: Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Odpowiadając na pytanie – w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO zajmuję się przede wszystkim administrowaniem międzynarodowych sporów z zakresu własności intelektualnej i transferu technologii oraz promowaniem alternatywnych metod

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.

rozwiązywania sporów. Nawiązuję i rozwijam współpracę zwłaszcza z krajowymi urzędami właściwymi do spraw własności intelektualnej oraz stowarzyszeniami, których celem jest ochrona praw własności intelektualnej, ale również z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami, w tymi oferującymi alternatywne metody rozwiązywania sporów na płaszczyźnie krajowej.

Dla przykładu, tylko w 2022 roku wraz z Koleżankami i Kolegami z Centrum WIPO zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w ponad 120 konferencjach, szkoleniach i webinarach, które zgromadziły ponad 20.000 uczestników ze 150 państw. Celem tych przedsięwzięć była promocja w różnych zakątkach świata alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Wymiernym skutkiem naszych działań był znaczący wzrost sporów złożonych do Centrum WIPO. W 2022 r. do naszego Centrum zostało złożonych ponad 440 sporów oraz 100 tzw. Good Offices Requests, czyli zapytań od podmiotów zaangażowanych w spór, a rozważających poddanie go pod mediację czy arbitraż WIPO. Oznacza to, że w porównaniu do roku 2021 liczba takich sporów i zapytań się podwoiła!

MGL: *Wykonaliście świetną pracę! To niesamowity wzrost, z jednej strony świadomości tego, że spory dotyczące własności intelektualnej (intellectual property – IP) niekoniecznie muszą trafić do sądu, ale też zaufania do Centrum Arbitrażu i Mediacji (AMC). Zatem jakie spory najczęściej trafiają do AMC?*

AG: Generalnie największą grupę sporów kierowanych do Centrum WIPO, bo około 29% wszystkich administrowanych postępowań, stanowią spory dotyczące ochrony patentów. Są to głównie spory dotyczące patentów farmaceutycznych, telekomunikacyjnych, czy związanych z sektorem energetycznym. Kolejne grupy takich sporów dotyczą praw autorskich (24%) oraz znaków towarowych (20%).

Chciałbym podkreślić wyraźną tendencję w tym zakresie, oznaczającą systematyczny wzrost w ostatnich latach sporów dotyczących praw autorskich i znaków towarowych, kierowanych do Centrum WIPO, przede wszystkim do mediacji. Odzwierciedlają to dane za rok 2022, w którym naruszenia praw autorskich stanowiły aż 71% złożonych spraw, spory dotyczące znaków towarowych 12%, a patentów tylko 8%. Stronami tych sporów były przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, start-up'y, twórcy oraz innowatorzy (46%), organizacje zbiorowego zarządzania (22%), korporacje międzynarodowe (16%), a nadto – w mniejszej jednak skali – uniwersytety i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz inne podmioty.

MGL: *Trochę to przypomina sytuację w Polsce, gdzie rzecznik patentowy przestaje być kojarzony przez przedsiębiorców - przez swój tytuł zawodowy - wyłącznie z patentami. A skoro jesteśmy w polskiej rzeczywistości: jak na tle tych sporów wyglądają polskie statystyki?*

AG: Jeżeli chodzi o stan mediacji sporów z Polski, a dokładnie o postępowania mediacyjne administrowane przez Centrum WIPO, których stronami były podmioty z Polski, to były to cztery takie postępowania. Były to spory dotyczące ochrony

patentów, związane ze Standard Essential Patents i licencjami FRAND, spór o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz spór wynikający z umowy finansowania przez UE projektu badawczego, dotyczący niewywiązania się jednej ze stron ze zobowiązań umownych. Ten ostatni spór nie dotyczył stricte naruszenia prawa własności intelektualnej, a interpretacji postanowień umowy. Dodam, że Centrum WIPO administrowało również postępowania arbitrażowe w trybie przyspieszonym, których jedną ze stron były podmioty z Polski.

MGL: *Wynika z tego, że chociaż na razie w niewielkim zakresie, ale jednak podmioty z Polski sięgają po mediację. Kluczowe więc wydaje się pytanie o to, jakie „cechy” musi mieć spór, aby „możliwa” była mediacja?*

AG: Mediacja jest generalnie możliwa w przypadku zdecydowanej większości sporów, dlatego też pozwolę sobie odwrócić to pytanie i zacząć od sytuacji, w których mediacja niekoniecznie jest właściwym rozwiązaniem.

W przypadku piractwa, podrabiania towarów czy ewidentnego działania w złej wierze przez jedną ze stron mediacja, która jest postępowaniem dobrowolnym i wymaga współpracy obu stron sporu, jest w istocie rzeczy skazana na niepowodzenie. Podobnie – mediacja nie jest właściwą drogą rozwiązania sporu w sytuacji, kiedy jedna ze stron jest w pełni przekonana o swoich racjach i nie zamierza negocjować, albo kiedy zależy jej na oficjalnym, publicznym dochodzeniu swoich praw.

Poza takimi wyjątkowo skrajnymi przykładami, zachęcam strony wszelkich sporów, w tym sporów dotyczących własności intelektualnej, do skorzystania z mediacji. W istocie rzeczy strony kierujące spór do mediacji „nie mają nic do stracenia”. To one będą decydować o wyborze mediatora oraz o ramach czasowych mediacji. Jak już wspominałem, mediacja jest postępowaniem dobrowolnym, które strona sporu może zakończyć w każdym momencie jeżeli uzna, że trudno będzie wypracować kompromis. Chciałbym jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków mediacje toczące się przed Centrum WIPO kończą się ugodą stron. Nasze statystyki wskazują, że w siedmiu na dziesięć postępowania mediacyjnych strony dochodzą do porozumienia.

MGL: *Siedem ugód na dziesięć sporów, to bardzo wysoka efektywność. Czy to wynika z tego, że strony szukają pomocy mediatora na wczesnym etapie sporu? Czy raczej z tego, że wolą same rozwiązać spór niż czekać na decyzję sądu. Kiedy zatem strony decydują się skorzystać z mediacji?*

AG: W praktyce mediacja jest możliwa na każdym etapie sporu. Można ją zatem wybrać jako pierwszy krok w kierunku poszukiwania rozwiązania sporu po tym, jak bezpośrednio negocjacje prowadzone przez strony zakończyły się niepowodzeniem. Strony mogą również skorzystać z mediacji w dowolnym momencie postępowania sądowego lub arbitrażowego – postępowanie takie jest zawieszane na określony czas, w ramach którego strony mają okazję do skorzystania z możliwości zawarcia ugody.

W praktyce kilku ostatnich lat obserwujemy znaczący przyrost spraw kierowanych do mediacji w ramach sporów toczących się przed sądami (tzw. court referrals). Istotne znaczenie ma również „prewencyjne” stosowanie mediacji, związane bardziej z zapobieganiem sporom, aniżeli z ich rozwiązywaniem. Strony mogą zwrócić się o pomoc mediatora w trakcie negocjowania umowy, zwłaszcza w przypadku, kiedy negocjacje znalazły się w impasie, ale strony uważają, że zawarcie umowy leży w ich wspólnym i dobrze pojętym interesie, np. w przypadku negocjowania wysoko-ści opłaty licencyjnej przy przedłużaniu licencji.

MGL: *Z czyjej inicjatywy najczęściej rozpoczyna się mediacja?*

AG: Pośród stron postępowań mediacyjnych administrowanych przez Centrum WIPO znajdujemy zarówno korporacje międzynarodowe jak i mniejsze przedsiębiorstwa i start-up’y z różnych branż i sektorów, artystów i wynalazców, ośrodki badawczo-rozwojowe i uniwersytety, producentów, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i wiele innych. Jednak nie tylko posiadacze praw własności intelektualnej inicjują postępowanie mediacyjne. Zdarza się bowiem, że podmiot naruszający prawo składa wnioszek o mediację w celu rozwiązania sporu.

MGL: *Skoro po mediację „sięgają” też podmioty naruszające prawo, to co Twoim zdaniem decyduje o wyborze przez strony mediacji jako sposobu rozwiązania sporu?*

AG: Czynników, które decydują o wyborze mediacji jest wiele, ale bez wątpienia jednym z istotniejszych jest poufność postępowania, co ma często kluczowe znaczenie w sporach dotyczących własności intelektualnej. W ramach postępowania sądowego strony mogą zostać zobligowane do ujawnienia informacji wrażliwych, np. tajemnic handlowych lub wyników wieloletnich i kosztownych badań, co w rezultacie może nieodwracalnie zaszkodzić ich planom i perspektywom biznesowym. Poufność postępowania mediacyjnego pozwala stronom nie tylko skutecznie kontrolować ujawnianie i dostęp do informacji wrażliwych, ale również - a może przede wszystkim - pomaga im skupić się na meritum sporu bez obaw o jego publiczne implikacje. Kolejnym czynnikiem jest szybkość postępowania, a co za tym idzie minimalizacja nakładów finansowych związanych z rozstrzygnięciem sporu. Jest to szczególnie ważne w kontekście sporów, których stronami są podmioty z obszaru różnych jurysdykcji.

Dla stron sporu ważny jest również fakt, że to one decydują o tym, kto pomoże im dany spór rozwiązać, wybierając osobę o odpowiednich kwalifikacjach negocjacyjnych, prawniczych i językowych, jak również o koniecznej wiedzy technicznej.

Zwrócę uwagę na jeszcze jeden istotny czynnik, jakim jest utrzymywanie i budowanie relacji biznesowych pomiędzy stronami sporu. Mediacja jest szczególnie przydatna w przypadku, kiedy spór występuje pomiędzy stronami trwającego stosunku umownego, np. licencji, umowy dystrybucyjnej czy umowy dotyczącej wspólnej działalności badawczo-rozwojowej, ponieważ daje ona możliwość znalezienia rozwiązania sporu poprzez odniesienie się również do relacji biznesowych stron. Zdarza

się, że w trakcie postępowania mediacyjnego strony więcej uwagi poświęcają negocjacjom biznesowym, aniżeli dyskusjom na temat naruszonych praw czy niewypełnionych zobowiązań wynikających z danego stosunku prawnego. W praktyce zdarza się również, że postępowanie mediacyjne nie tylko kończy się rozwiązaniem sporu, ale również oznacza możliwość zawierania nowych umów w dziedzinach, które nie były stricte przedmiotem sporu, a których celem jest pogłębienie relacji biznesowych stron.

MGL: *Z moich obserwacji wynika, że właśnie ten element potencjalnej dalszej współpracy, gdy strony przestają patrzeć wrogo na siebie, jest najciekawszy w mediacji. Tego raczej trudno doświadczyć w sądzie, gdzie strony spotykają się żeby walczyć i zakończyć spór pokonaniem przeciwnika. Przy czym, tak jak wspominałeś na początku ważna jest postawa stron: gotowość do ustępstw i zmiany stanowisk. A jakie cechy sporów IP sprawiają, że mediacja jest dobrym narzędziem do rozwiązywania sporów IP?*

AG: Jedną z istotnych cech sporów dotyczących własności intelektualnej jest ich „umiędzynarodowienie”. Pamiętajmy, że prawa własności intelektualnej mają charakter terytorialny; podlegają jednocześnie ochronie na podstawie przepisów krajowych w obrębie różnych jurysdykcji. Mediacja umożliwia rozpatrywanie wielu sporów między tymi samymi podmiotami – sporów będących przedmiotem postępowań sądowych w obszarach różnych jurysdykcji – w ramach jednego procesu. Zgadzając się na mediację strony zadecydują nie tylko o wyborze neutralnego mediatora, miejsca czy języka postępowania, ale również prawa właściwego do rozstrzygnięcia sporu.

Kolejna istotna cecha takich sporów to ich złożony, często bardzo techniczny charakter. Nie w każdym państwie dobrze funkcjonują sądy wyspecjalizowane w skomplikowanych sporach z zakresu własności intelektualnej, co w konsekwencji może skutkować wydłużeniem czasu trwania postępowania, ponieważ sędziowie będą musieli szczegółowo zapoznać się z niełatwymi, często wielowątkowymi aspektami sprawy i to nie tylko prawnymi. W przypadku mediacji strony mogą wybrać mediatora który – co ma szczególne znaczenie – będzie dysponował niezbędną w takich sytuacjach specjalistyczną wiedzą.

Należy również pamiętać o tym, że spory dotyczące własności intelektualnej często dotyczą kwestii wrażliwych, a nawet bardzo wrażliwych, których strony z oczywistych względów nie mają zamiaru upubliczniać. Poufny charakter mediacji, o którym już wspominałem, daje im taką możliwość i rękojmię zachowania poufności odnośnie do takich wrażliwych danych i informacji.

MGL: *Co jest przedmiotem mediacji w sprawach IP? Jak przebiegają spory w tych sprawach przy wykorzystaniu mediacji? Jak najczęściej przebiegają mediacje w sprawach IP?*

AG: Przedmiotem mediacji w sprawach IP mogą być wszelkiego rodzaju naruszenia praw własności intelektualnej, np. związane z naruszeniem warunków umów licencyjnych, praw do znaku towarowego czy patentu. Zdarza się, że sprawa trafiająca do mediacji wynika, np. z licencji patentowej, ale sam spór nie dotyczy stricte własności intelektualnej, a interpretacji postanowień umownych.

Mediacje takie nie różnią się znacząco od mediacji w innych sferach. Wszystko zaczyna się od wyrażania zgody na mediację przez obie strony. Do mediacji trafiają zarówno spory umowne jak i pozaumowne – tych ostatnich obserwujemy w ostatnich latach coraz więcej.

Bardzo ważnym etapem mediacji jest wybór mediatora, jako że wybór ten może znacząco decydować o powodzeniu lub fiasku postępowania. Centrum WIPO bardzo często pomaga stronom w wyborze mediatora, proponując listę kandydatów spełniających wybrane przez strony, często bardzo konkretne kryteria. Mediatorów proponujemy z listy tzw. WIPO Neutrals, na której znajdują się również mediatorzy z Polski. Po wyborze przez strony jednego z kandydatów, zanim formalnie potwierdzimy jego powołanie, Centrum WIPO kontaktuje się z wybranym kandydatem w celu potwierdzenia jego bezstronności i niezależności. Po mianowaniu mediatora, nawiązuje on kontakt ze stronami w celu zorganizowania wideokonferencji, na której strony i mediator ustalają harmonogram postępowania oraz uzgadniają dokumentację, jaką mediator powinien otrzymać przed pierwszym spotkaniem mediacyjnym.

Zdarza się, że mediator poprosi strony o złożenie dwóch kompletów dokumentów: jednego, który strony wymienią pomiędzy sobą i mediatorem, oraz drugiego, który każda ze stron prześle wyłącznie mediatorowi. W ramach drugiego kompletu dokumentów strony mogą podzielić się z mediatorem informacjami, którymi nie chcą dzielić się z drugą stroną. Sama sesja mediacyjna trwa zazwyczaj jeden dzień i w większości przypadków wystarczy dla wypracowania kompromisu. W przypadku sporów o bardzo technicznym charakterze mediator może skorzystać z pomocy eksperta, który również wybierany jest za zgodą obu stron oraz podlega tym samym wymogom zaufania i poufności, co mediator.

Ważne jest również, aby w sesji mediacyjnej po obu stronach brały udział osoby decyzyjne, uprawnione do zawarcia ugody. Co do zasady, sama ugoda przygotowana jest przez pełnomocników stron, a nie przez mediatora, dlatego też ważna jest ich obecność w toku postępowania mediacyjnego.

MGL: *Tak zdecydowanie ta ostatnia kwestia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia mediacji. Kilukrotnie spotkałam się z sytuacją, gdy strony do mediacji oddelegowały osoby, które finalnie nie mogły potwierdzić ustaleń wypracowanych z ich udziałem. Tutaj powszechne jest negocjowanie ugody przez prawników reprezentujących strony, którzy dopiero po wynegocjowaniu ugody zwracają się do klienta o jej zatwierdzenie. Wówczas samo zatwierdzanie ugody wewnątrz organizacji uczestniczącej w mediacji może skończyć się niepowodzeniem, a tym samym fiaskiem mediacji. Stąd, tak ważne jest, aby na bieżąco osoby, które faktycznie będą decydować o przyjęciu ustaleń mediacyjnych przez cały czas uczestniczyły w procesie*

mediacji. Aby uniknąć sytuacji, gdy ugoda jest wypracowana, a czekamy na zatwierdzenie jej np. przez prezesa zaskoczonego wynikiem. Oczywiście prezes nie musi uczestniczyć w ustalaniu każdej kwestii, ale powinien na bieżąco znać stan ustaleń i składane propozycje. A jakie inne problemy pojawiają się podczas mediacji? Co jest trudnością w mediacji IP?

AG: Problemy pojawiają się zwłaszcza wtedy, kiedy strony postępowania nie są właściwie przygotowane do sesji mediacyjnej, bądź też w relacjach pomiędzy nimi następuje utrata zaufania.

Bardzo ważne jest przygotowanie do mediacji, w ramach którego każdy uczestnik postępowania mediacyjnego ma „pracę do odrobienia”. Strony sporu powinny jasno określić cel bądź cele mediacji oraz powinny mieć motywację do zawarcia ugody.

Ważne jest też to, aby w trakcie sesji mediacyjnej każda ze stron była otwarta na postulaty i propozycje drugiej i aby strony – wykorzystując wszelkie informacje uzyskane w ramach postępowania – poszukiwały rozwiązań wzajemnie korzystnych. Dużą rolę odgrywa też odpowiednie przygotowanie merytoryczne pełnomocników stron, zwłaszcza w kontekście konieczności rozwiązywania potencjalnych problemów, jakie mogą się pojawić ad hoc w toku postępowania. W czasie sesji mediacyjnej strony powinny mieć na uwadze i prezentować perspektywę ich całłościowych relacji biznesowych.

I wreszcie – co jest oczywiste – niezmiernie ważna jest rola mediatora, który nie tylko musi cieszyć się zaufaniem stron, ale musi posiadać głęboką wiedzę na temat przedmiotu sporu i odnośnie do stanowiska stron, jak również prezentować umiejętności koncyliacyjne, zwłaszcza w sytuacjach potencjalnego impasu w negocjacjach. Oczywiście trudność, jaką jest często sama natura sporu i jej bardzo skomplikowany charakter, może być minimalizowana poprzez mianowanie eksperta, który będzie wspomagał mediatora, zwłaszcza w szczegółowych kwestiach natury technicznej.

MGL: *Czy dobrze zrozumiałam, że mediatorzy w sprawach IP powinni mieć wiedzę w zakresie regulacji IP?*

AG: Niewątpliwie ważne jest, aby mediatorzy wyznaczeni w sprawach z zakresu własności intelektualnej posiadali pewną ogólną wiedzę na temat przepisów i regulacji z tej dziedziny, mających zastosowanie w danej sprawie tak, aby mogli oni dobrze rozumieć istotę omawianych kwestii. Niemniej jednak, szczegółowa wiedza w zakresie danego sektora własności intelektualnej, jak również konkretnego zagadnienia technicznego nie zawsze jest konieczna.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze mediatora strony powinny przede wszystkim zastanowić się, jaką rolę ma on odgrywać: czy chcą, aby przedstawił on neutralną ocenę ich sporu, czy też chcą, aby pełnił rolę mediatora w ich negocjacjach, pomagając im w zawężeniu kwestii spornych, określeniu ich podstawowych

interesów oraz opracowaniu i ocenie możliwych wariantów rozwiązania sporu. Strony mogą się zatem zdecydować na wybór mediatora ze znacznym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie przedmiotu sporu lub mediatora szczególnie doświadczonego i uzdolnionego w procesie mediacji, nawet jeżeli dysponuje on mniej wyspecjalizowaną wiedzą w zakresie samego przedmiotu sporu.

W praktyce, w szczególnie złożonych sporach dotyczących wysoce specjalistycznych i technicznych kwestii, strony mogą rozważyć powołanie dwóch mediatorów, zarówno specjalisty w dziedzinie wąskiego często przedmiotu sporu, jak i specjalisty z zakresu negocjacji. Zdarza się również, że obok mediatora strony decydują się na powołanie eksperta, którego rolą będzie wspomaganie mediatora w kwestiach technicznych bądź prawnych w ramach danej jurysdykcji.

MGL: *Czy mediacja powinna być obowiązkowa w niektórych sprawach IP, co z prawem do sądu?*

AG: Obowiązkowa mediacja może być postrzegana jako nieco kontrowersyjna w świetle dobrowolnego charakteru tej instytucji. Jak już wspomniałem, mediacja jest inicjowana przez strony z ich własnej woli. Ta dobrowolność ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu procesu mediacji.

Jednakże niektóre urzędy do spraw własności intelektualnej wymagają już od stron określonych sporów poddania się obowiązkowej mediacji. Wydaje się również, że obowiązkowa mediacja niektórych sporów wpłynęłaby na wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a w konsekwencji na większą popularność mediacji w ogóle.

MGL: *Tak, z jednej strony dobrowolność mediacji przy stosunkowo niskiej świadomości tego, że warto mediować, a z drugiej przymusowa „próba”, która przeczy dobrowolności, ale podnosi świadomość, istnienia takiego narzędzia. Jakie, Twoim zdaniem, są przyczyny niskiej popularności mediacji? Czy to jest wyłącznie brak wiedzy o tym, jakie korzyści wiążą się z pozasądowym rozwiązaniem sporu?*

AG: Uważam że mediacja cieszy się coraz większą popularnością, przynajmniej w kontekście sporów dotyczących własności intelektualnej. Z roku na roku w Centrum WIPO obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania tą metodą rozwiązywania sporów.

Odpowiadając jednak na pytanie o przyczyny niskiej popularności tej instytucji uważam, że w dużej mierze należy jej szukać w niedostatecznym jeszcze zrozumieniu samej procedury mediacji oraz ewidentnych korzyści z niej płynących. Przekonanie takie może również wynikać z przyjmowania błędnej przesłanki, iż mediacja jest procesem długotrwałym i kosztownym. Dochodzi do tego również przyzwyczajenie stron do dochodzenia swoich praw przed sądem, niejako zakorzenione w DNA niektórych jurysdykcji.

MGL: *To prawda, że wśród przedsiębiorców w Polsce dotychczas panowało przekonanie, że podjęcie próby porozumienia się w obecności mediatora jest „stratą” czasu, bo w tym czasie sąd mógłby zająć sporem. Rzeczywistość jest inna: strony są w stanie spotkać się kilka razy i wymienić konkretne propozycje, zanim sąd wyznaczy pierwsze terminy czy podejmie jakiegokolwiek czynności. O czasie niezbędnym do zakończenia sprawy w obu instancjach nie wspominając. Dopiero teraz przedsiębiorcy dowiadują się o tym wraz z popularyzowaniem ADR1. W jakim stopniu stan prawny w Polsce i na świecie sprzyja popularyzacji mediacji jako narzędzia pozasądowego rozwiązywania konfliktów?*

AG: Nie jestem uprawniony do tego, aby wypowiadać się na temat stanu prawnego w poszczególnych państwach i stan ten oceniać. Należy jednak z uznaniem podkreślić, że podejmowane są konkretne działania legislacyjne mające na celu popularyzację mediacji. Niektóre jurysdykcje nakładają na strony wymóg podjęcia próby mediacji przed wniesieniem do sądu określonych rodzajów sporów cywilnych czy gospodarczych.

Takie wysiłki podejmowane są również na poziomie Unii Europejskiej, a mam tu na myśli na przykład dyrektywę DSM (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym), a także pakiet ustaw o usługach cyfrowych, które promują ADR jako skuteczny środek rozwiązywania sporów dotyczących praw autorskich. Zdecydowana większość państw członkowskich Unii Europejskiej uwzględniła już te postanowienia i przewiduje mediację przy rozwiązywaniu sporów dotyczących praw autorskich.

MGL: *Jakie Twoim zdaniem należy podjąć wysiłki, których wdrożenie zwiększy popularność mediacji, a w konsekwencji spowoduje szersze jej stosowanie, jako alternatywy wobec tradycyjnego postępowania sądowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów?*

AG: Wysiłki takie są już podejmowane. Organizowane są, na przykład obowiązkowe sesje informacyjne, podczas których strony sporu mają okazję spotkać się z mediatorem w celu omówienia różnic między postępowaniem sądowym a mediacją. W ramach niektórych jurysdykcji strony sporu mają obowiązek spotkać się z mediatorem na takiej wstępnej sesji bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez uszczerbku dla toczącego się przed sądem postępowania.

Ponadto, na zwiększenie popularności mediacji wpływ mogą mieć zachęty finansowe. W Anglii na przykład, milczenie strony w odpowiedzi na zaproszenie do mediacji lub odmowa udziału w mediacji może zostać uznana przed sąd za stanowisko nierozsądne i w konsekwencji może doprowadzić do obciążenia strony dodatkowymi kosztami sądowymi. W ramach innych jurysdykcji wprowadzono regulacje pozwalające sądom na uwzględnienie wszelkich wcześniejszych prób rozwiązania sporu w drodze mediacji przy podejmowaniu decyzji o podziale kosztów

postępowania w sprawach cywilnych. Takie zachęty finansowe mogą mieć znaczący wpływ na zwiększenie popularności mediacji.

Jak wspominałem już wcześniej, nasza działalność w ramach Centrum WIPO nie ogranicza się tylko do administrowania postępowań ADR, ale również, a może nawet przed wszystkim, do promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Bardzo dobrym przykładem takich działań jest współpraca Centrum WIPO z Polskim Urzędem Patentowym, w ramach której ustanowiona została między innymi procedura rozstrzygania sporów mająca na celu ułatwienie mediacji w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. W celu ustanowienia tej procedury Urząd Patentowy i Centrum WIPO zorganizowały warsztaty z mediacji oraz utworzyły wspólną listę mediatorów. Strony sporów toczących się przed Urzędem, składając wniosek o mediację mogą mieć zatem pewność, że mediator, który będzie pomagał im dany spór rozwiązać będzie miał wszelkie niezbędne kwalifikacje. Dodatkową zachętą do skorzystania z mediacji w ramach postępowania sprzeciwowego może być kwestia opłaty za postępowania mediacyjne – niższa niż w przypadku „standardowych” mediacji.

Mam również nieśmiałą nadzieję, że nasze spotkanie i ten wywiad, przyczynią się w jakiejś mierze do popularyzacji mediacji.

Na koniec – zachęcam do skorzystania z mediacji. Jest ona w praktyce niezwykle skuteczną i szybką metodą rozwiązywania sporów. Można powiedzieć, że w istocie rzeczy mediacja nigdy nie kończy się niepowodzeniem, nawet jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, ponieważ strony wychodzą z niej z większą wiedzą na temat sporu i ostatecznie często zawężają zakres kwestii spornych.

MGL: *Ja również bardzo dziękuję za poświęcony czas i bardzo ciekawe spostrzeżenia.*

W uzupełnieniu przykładu o finansowych zachętach do mediacji w Anglii, warto wspomnieć, że w polskim kodeksie postępowania cywilnego mamy art. 103 kpc, zgodnie, z którym sąd może obciążyć stronę lub interwenienta kosztami powstałymi wskutek „oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji”. Zwłaszcza, gdy strona bez usprawiedliwienia nie stawiała się na posiedzenie mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację. W tej sytuacji sąd może, niezależnie od wyniku sprawy, włożyć na tę stronę obowiązek zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości.

Poza tym zgodnie z art. 104 i art. 104¹ kpc koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Tak jak, koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą.

Pozostaje zatem życzyć Czytelnikom Kwartalnika, gdy pojawi się spór sądowy, aby koszty były zniesione wzajemnie. A jeszcze częściej, aby udawało się pozasądowo rozwiązywać IP spory, np. w ramach mechanizmów jakie oferuje WIPO.

Wojciech Gierszewski¹

**Kilka słów o sposobie oceny oznaczenia pod kątem
sprzeczności z porządkiem publicznymi i dobrymi
obyczajami – glosa krytyczna do wyroku NSA
z dnia 28.09.2021r. II GSK 829/21
w sprawie oznaczenia „FIT Matka Wariatka”.**

1. Wstęp

Przeszkoda sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w rejestracji znaku towarowego spotyka się ostatnio ze zwiększonym zainteresowaniem zarówno na gruncie krajowych jak i unijnych znaków towarowych. Wiąże się to z wydaniem wyroku w sprawie *Constantin*², w którym Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy miał okazję wypowiedzieć się na temat kryteriów oceny przedmiotowej przeszkody.³ Na gruncie krajowym NSA wydał orzeczenie w sprawie oznaczenia „Fit matka wariatka”⁴. Stało się ono przyczynkiem do omówienia sposobu w jaki ustalana powinna być wskazana przeszkoda i przekazania w tym zakresie uwag do istniejącej praktyki orzeczniczej.

¹ Dr Wojciech Gierszewski – radca prawny i rzecznik patentowy.

² Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20.02.2020r. w sprawie C-240/18 P, (Fack Ju Göhte), ECLI:EU:C:2020:118.

³ Wydaje się że pokłosiem wskazanego wyroku było również wydanie Raportu obejmującego przegląd orzecznictwa EUIPO w zakresie omawianej przeszkody: Case-law Research Report – Trade marks contrary to public policy or accepted principles of morality Raport dostępny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/research_reports/Public%20policy%20and%20morality_final_en.pdf. Jak również, że zapoczątkował on prace w zakresie uzgodnienia wspólnych praktyk w ramach programu Convergence Analysis 2.0. W ramach prac 21.10.2022r. opublikowany został wstępny dokument – CP14 – TRADE MARKS CONTRARY TO PUBLIC POLICY OR TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY, dostępny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2287612/ECP4_CP14_1st+draft_CP_1st+publication_tmdn_October+2022.docx/dfc9971e-2221-4f45-ab3b-47e593a7196d.

⁴ Wyrok NSA z dnia 28.09.2021r., II GSK 829/21, LEX nr 3264883.

2. Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami

Aktualna regulacja krajowa związana z przeszkodą zawarta jest w art. 129¹ ust.1 pkt 7 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej: pwp)⁵. Odpowiada ona treści art. 4 ust.1 lit. f Dyrektywy 2015/2436⁶, a także art. 7 ust.1 lit. f Rozporządzenia 2017/1001⁷. Z tego względu poglądy wyrażone na tle unijnych znaków towarowych co do zasady i w zakresie nieodnoszącym się do specyfiki unijnego znaku towarowego (np. kwestii językowych i zasięgu terytorialnego) mogą być stosowane w odniesieniu do znaków krajowych, co zresztą nie budzi wątpliwości zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie.

Porządek publiczny jak i dobre obyczaje zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa stanowią klauzule generalne i odrębne podstawy odmowy udzielenia prawa.⁸ W orzecznictwie przyjmuje się, że *ratio legis* ich istnienia związane jest z ochroną interesu publicznego, rozumianego jako interes społeczeństwa, który powinien być chroniony przed używaniem oznaczeń naruszających obowiązujące normy prawne lub naruszających wyznawaną w danym społeczeństwie hierarchię wartości.⁹ Klauzulę porządku publicznego określa się jako obiektywną, odwołuje się ona bowiem do naruszenia konkretnych norm prawnych związanych z generalnie pojętym porządkiem publicznym¹⁰, zaś klauzulę dobrych obyczajów jako subiektywną odwołuje się bowiem do norm moralnych/etycznych powszechnie i aktualnie akceptowanych w społeczeństwie. W opinii rzecznika generalnego Michała Bobeka różnica pomiędzy wskazanymi klauzulami leży w perspektywie ich ustalania – normy prawne powstają oddzielnie wskutek działalności legislacyjnej organów władzy¹¹,

5 Ustawa z dnia 30.06.2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, OJ L 336, 23.12.2015, p. 1–26.

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej OJ L 154, 16.6.2017, p. 1–99.

8 Por. Ł. Żelechowski [w:] *Prawo własności przemysłowej. komentarz*, red. K.Osajda, Ł. Żelechowski, C.H. Beck 2022, Komentarz do art.1291ust.1 pkt 7 pwp część F.Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, I. Uwagi ogólne – nb. 72, dostępne w systemie Legalis.

9 Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, LEX nr 2677949.

10 K.Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System Prawa Prywatnego*. Tom 14b, red. R.Skubisz, C.H.Beck, Warszawa 2017 s.700 nb. 135 W doktrynie pojawiają się głosy nakazujące traktować ją szerzej por. M.Trzebiatowski [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. J.Sieńczyło-Chlabicz, C.H.Beck, Warszawa 2020, s.757, B.Pietrzyk-Tobias, *Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami*, ZNUJ. PPWI 2021/1 s.102.

11 Nie każda sprzeczność z normami prawa stanowionego świadczy o wystąpieniu wskazanej przeszkody co wynika już choćby z art. 6d lit. B ust. 3 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. Zgodnie z nim nie można odmówić rejestracji znaków towarowych ani unieważniać takiej rejestracji, chyba że: „[...] są one sprzeczne z zasadami moralności lub porządkiem społecznym, a zwłaszcza jeżeli mogą wprowadzać odbiorców w błąd. Uzgodniono, że znak nie będzie uważany za sprzeczny z porządkiem społecznym tylko z tego powodu, że nie jest zgodny z określonym przepisem ustawodawstwa wewnętrznego w dziedzinie znaków, chyba że przepis ten dotyczy porządku społecznego”.

zaś dobre obyczaje – jako normy etyczne/moralne akceptowane aktualnie w danym społeczeństwie – oddolnie wskutek konsensusu społecznego.¹²

Rozumienie wskazanych klauzul ulegać może zmianom w czasie co związane jest ze zmianami legislacyjnymi (np. potencjalna legalizacja marihuany) czy też zmianami zachodzącymi w społeczeństwie np. liberalizacja systemu wartości i funkcjonujących w jego ramach pojęć. Pomiędzy zakresami obu pojęć zachodzi stosunek krzyżowania¹³, co powoduje, że poza przypadkami, w których klauzule te mogą być stosowane kumulatywnie (często normy etyczne czy wyznawane wartości znajdują materializację w konkretnych przepisach prawa), występują też takie, w których zastosować można będzie wyłącznie jedną z nich rozłącznie. Ważne jest jednak aby nawet przy stosowaniu kumulacji łącznej każdą z klauzul stosować we właściwym jej kontekście i rozumieniu, a więc z należnym jej uzasadnieniem.¹⁴

Z perspektywy omawianej sprawy ważniejsze znaczenie odgrywa druga z przytoczonych podstaw – sprzeczność z dobrymi obyczajami. Jej zastosowanie w praktyce sprawiać może o wiele więcej trudności z uwagi na jej niedookreślony charakter. Wiąże się to też z ustaleniem istnienia pewnego zgodnego społecznie zakresu postrzegania rzeczywistości i wyznawanych wartości, co może być trudne w sytuacji dużego spolaryzowania społecznego (np. tradycyjnego konfliktu poglądów liberalnych i konserwatywnych), a także przy ocenie oznaczeń niewpadających w oczywistą kwalifikację: wulgaryzmy czy charakter rasistowski. Stąd zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie podkreśla się, że ocena w zakresie naruszenia dobrych obyczajów pomimo tego, że subiektywna musi być jak najdalej zobiektywizowana¹⁵. Już z wczesnego orzecznictwa OHIM wyrażonego w stanowisku Wielkiej Rady wyłonił się podział na znaki, które są „po prostu lekceważące lub niesmaczne” oraz te, które są „stanowiące poważne naruszenie i mogące spowodować głęboka obrazę”. Dlatego starając się wyznaczyć granicę rejestrowalności oznaczenia wskazano, że dopuszczalne są „nieco niegrzeczne słowa lub łagodne insynuacje seksualne”,¹⁶ dotyczy to również określić „łagodnie

12 Opinia Rzecznika Generalnego Michała Bobeka przedstawiona w dniu 2 lipca 2019 r. w sprawie C-240/18 P Constantin Film Produktion GmbH Przeciwno Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), ECLI:EU:C:2019:553 pkt 75-83.

13 Podkreśla to rzecznik M. Bobek w pkt 75 Opinii. W polskiej wersji językowej opinii występuje niefortunne sformułowanie „mimo pokrywania się zakresów obu pojęć”. Nie ulega wątpliwości, że w sformułowaniu tym w ang. wersji językowej „overlapping” w niem. „Überlappen” czy franc. „les recoupements” chodzi o „nakładanie się” w rozumieniu „krzyżowania”. Tak również M. Trzebiatowski, [w:] *Prawo...*, s. 758

14 Powyższa kwestia znalazła swój wyraz z omawianej sprawie. Jak wynika z przedstawionych okoliczności Urząd Patentowy RP w decyzji odmownej zastosował taką właśnie łączną kwalifikację nie uzasadniając jednak dlaczego doszło do naruszenia klauzuli porządku publicznego ergo nie wskazując jaka konkretnie norma prawna została naruszona. Wydaje się, że pewną rektyfikacją powyższego miał być wywód WSA w Warszawie w zakresie dotyczącym art. 216 kodeksu karnego (przestępstwa zniesławienia) jednak nie został on rozwinięty, a uzasadnienie wyroku dotyczyło w istocie już tylko naruszenia klauzuli dobrych obyczajów.

15 Ł. Zelechowski [w:] *Prawo...*, nb. 75.

16 Decyzja Wielkiej Rady EUIPO z 6.07.2006r. w sprawie R 495/2005-G, (*Screw you*) pkt 19.

pejoratywnych¹⁷. Zgodnie z powtarzaną wielokrotnie w orzecznictwie frazą oznaczenie nie może wpadać w zakres analizowanej przeszkody tylko dlatego że jest w „złym guście”.¹⁸ Z orzeczenia w sprawie *Constantin*, a także z wydanej w sprawie opinii Rzecznika Generalnego M. Bobeka wypływa ogromne znaczenie kontekstualizacji oceny dokonywanej w danej sprawie. Związane jest to również z dotychczas pomijaną w orzecznictwie i doktrynie kwestią rynkowego funkcjonowania oznaczenia. Dotyczy jednak również innych, ogólnych kryteriów branych pod uwagę w ramach oceny. Specyfika wskazanej przeszkody powoduje, że również one ulegają pewnej modyfikacji. Wydaje się więc, że owa specyfika i związana z nią kontekstualizacja występuje w kilku pozostających ze sobą w związku kryteriach:

- a) całościowej ocenie oznaczenia;
- b) relewantnej grupie odbiorców;
- c) rodzaju towarów i typowego sposobu ich funkcjonowania;
- d) rynkowym funkcjonowaniu oznaczenia przez zgłaszającego/uprawnionego;

Kryteria te omówione zostaną poniżej:

Ad a) Zgodnie z generalną zasadą, oznaczenie winno być oceniane jako całość z uwzględnieniem elementów dominujących¹⁹. Ma to szczególne znaczenie w przypadku oznaczeń wieloelementowych i słowno-graficznych. Jeżeli jeden z elementów oznaczenia jest obraźliwy/szokujący oznaczenie może zostać zarejestrowane, o ile pozostałe elementy, a więc kontekst i całościowy odbiór oznaczenia, pozwalają zredukować znaczenie kwestionowanych elementów lub je znuansować.²⁰ W tym aspekcie ocena pozostaje zbieżna z tą jaką dokonywana jest w przypadku innych przeszkód bezwzględnych. Wyrażna różnica dotyczy kwestii wieloznaczności zastosowanego oznaczenia. O ile bowiem w przypadku np. przeszkody opisowości inne potencjalnie nieopisowe znaczenia nie odgrywają żadnej roli w ocenie wystąpienia przeszkody²¹, o tyle właśnie kontekstualizacja oceny w przypadku analizowanej przeszkody, nakazuje uwzględnić czynnik istnienia odmiennych znaczeń, a w istocie w pewnym sensie ocenę prawdopodobieństwa, które znaczenie, w danym kontekście, będzie przeważało.²² Powyższe, w połączeniu na przykład

17 Por. J.Griffiths „Is There a Right to an Immoral Trade Mark?”, dostępne w serwisie SSRN pod adresem <https://ssrn.com/abstract=1492117> s. 9.

18 Wyrok TSUE w sprawie C-240/18 pkt 41.

19 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z 2.06.2007r. w sprawie C-334/05 P, (*Limoncello*), EU:C:2007:333 pkt 35, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 15.03.2017r. w sprawie T-1/17, (*La Mafia SE SIENTA A LA MESA*), ECLI:EU:T:2018:146, pkt 32.

20 Decyzja Piątej Izby Odwoławczej z 04.02.2022r. w sprawie R 1131/2021-5, (*Fucking awesome*), pkt 52.

21 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE z 23.10.2003r. w sprawie C-191/01 Wm. Wrigley Jr. Company przeciwko EUIPO (*DOUBLEMINT*) ECLI:EU:C:2003:579 pkt 32.

22 Por. Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z 25.10.2016r. w sprawie R 1052/2016-4 (*LEZ*) pkt 14.

z brakiem związku z towarami/usługami, prowadzić może do uznania, że analizowana przeszkoda nie wystąpi.

Ad b) W zakresie relewantnej grup odbiorców przyjąć należy punkt widzenia osoby rozsądnej z normalnym poziomem wrażliwości i tolerancji.²³ Odrzucić należy więc wszelkie skrajności, a miarodajną winna być ocena osoby o średniej wrażliwości. Ocena dotycząca spełnienia przeszkody zasadniczo dokonywana być powinna z perspektywy odbiorców towarów i usług. Orzecznictwo, kierując się właśnie specyfiką wskazanej przeszkody dopuszcza rozszerzenie wskazanego kręgu o osoby, które tylko mogą stykać się z towarami niebędąc ich odbiorcami. Wydaje się, że uzasadnieniem powyższego jest fakt, że osoby te będąc również wystawione na oddziaływanie oznaczenia widniejącego na towarze mogą odczytywać je bez łączności z towarem i być zszokowane płynącym z niego przekazem *per se*. Wskazany pogląd zaprezentowany w wyroku w sprawie *Paki*²⁴, wydaje się być zbyt mało wyjaśniany i uzasadniany w orzecznictwie. Postulowana kontekstualizacja nakazywałaby zaś właśnie aby przyjmując rozszerzenie kręgu odbiorców uargumentować to stanowisko w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i konkretnych grup osób. Przyjmowanie bowiem uogólnień na tym polu (wskazanie – że z uwagi na powyższe należy brać pod uwagę ocenę „bardzo szerokiego kręgu osób” jak w analizowanym wyroku) prowadzi do oceny dokonywanej z perspektywy niemal całego społeczeństwa czyniąc z niej w istocie ocenę abstrakcyjną. Nie należy zapominać, że zasadnicza ocena winna być dokonywana z perspektywy odbiorców towarów i usług, zaś wpływ innych osób może mieć dla niej znaczenie, nie może ono jednak przeważać lub być dokonane z zupełnym pominięciem oceny z pierwszej z grup, w każdym jednak wypadku winno być ono należycie uzasadnione. Bez względu na powyższe i paradoksalnie dla analizowanej kwestii rozszerzenie kręgu osób, których ocenę należy brać pod uwagę sprzyjać może zgłaszającemu/uprawnionemu do kwestionowanego oznaczenia. Wystąpienie wskazanej przeszkody związane jest bowiem z ustaleniem, iż narusza ono dobre obyczaje w ocenie istotnej²⁵ czy przeważającej²⁶ części odbiorców. W przypadku dokonywania ocen szerszych grup odbiorców o wiele trudniej zaś o katagoryczne stwierdzenia co do sposobu postrzegania danego oznaczenia.

Ad c) Ocena oznaczenia, co do zasady winna dotyczyć cech samoistnych znaku tj. oznaczenia w związku ze zgłoszonymi towarami/usługami.²⁷ To więc nie

23 Wyrok SUE z 9.03.2012r. w sprawie T-417/10 (*“Que bueno ye! HIJOPUTA”*), EU:T:2012:120, pkt 21, wyrok SUE z 14.11.2013r. w sprawie T-54/13 (*FICKEN LIQUORS*), EU:T:2013:593, pkt 21.

24 Wyrok SUE z 5.11.2011r. w sprawie T-526/09 (*Paki*), ECLI:EU:T:2011:564, pkt 18.

25 Wyrok SUE w sprawie T-54/13, pkt 38.

26 Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 83.

27 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 13.09.2005r. w sprawie T-140/02, (*Intertops*), ECLI:EU:T:2005:312 pkt 27 i 28 w zakresie w jakim odnosi się do przeszkód bezwzględnych określonych art. 7 ówczesnego Rozporządzenia 40/94 o wspólnotowym znaku towarowym. W orzeczeniu tym Sąd wyraził nieaktualny już pogląd, że dla oceny oznaczenia w tym aspekcie nie mają znaczenia kwestie związane z używaniem znaku.

ocena oznaczenia *per se*, ale w łączności z towarami i usługami powinna w pierwszej kolejności wyznaczać możliwość uznania wystąpienia przeszkody.²⁸ Brak wystąpienia jakiegokolwiek łączności między oznaczeniem, a towarem przy jednoczesnej możliwej „niekontrowersyjnej” interpretacji oznaczenia oznaczać może brak wystąpienia wskazanej przeszkody, co wynikać może też z kontekstu jego używania. W ocenie tej znaczenie odgrywa zdolność oznaczenia do wywołania negatywnych odczuć odbiorców towarów i usług. Zatem wpływ na nią może mieć sam charakter towarów/usług jak i sposób ich rynkowego funkcjonowania (oceniany w tym aspekcie hipotetycznie)²⁹. Wysoki stopień specjalizacji towarów i sprzedaż w specyficznych warunkach np. gadzety erotyczne sprzedawane w stacjonarnych sex-shopach powodować może, że grupa odbiorców, posiadająca wyższy stopień tolerancji nie będzie czuła się zszokowana czy obrażona treściami, które mogłyby być uznane za takie w przypadku np. towarów przeznaczonych do ogółu typu: produkty spożywcze sprzedawane w powszechnych punktach sprzedaży.³⁰

Od powyższej zasady występują jednak odstępstwa. W orzecznictwie uznano, że niekiedy można oceniać oznaczenie jako takie tj. bez łączności z towarami/usługami. Za takie uznano np. oznaczenia stanowiące obelgi na tle rasowym czy też mające głęboko obraźliwy i uwłaczający charakter.³¹ Tego rodzaju odstępstwo może mieć swoje uzasadnienie w ochronie wartości podstawowych np. ochronie przed wszelkimi formami dyskryminacji, dlatego można zgodzić się z jego zastosowaniem w odniesieniu do określenia „Paki” (będące pogardliwym określeniem osoby narodowości pakistańskiej). W przypadku innych, mniej kontrowersyjnych oznaczeń zastosowanie tego poglądu wydaje się być jednak dyskusyjne. Stanowisko takie zajęto bowiem w przypadku oznaczenia, którego dominującym elementem było słowo „Mafia”. W tym przypadku wyjaśniając taką właśnie ocenę uznano, że przedmiotowe odstępstwo może być zastosowane gdy znak jest szczególnie „szokujący” lub „obraźliwy”³², a takie zdaniem Sądu było analizowane oznaczenie. Nie sposób niezauważyć, że przyjęte stanowisko rozszerza wcześniejszy pogląd Sądu i to w sposób, który może być ryzykowny dla pewności dokonywanych ocen. Zasadą jest ocena oznaczenia w łączności z towarem/usługami. Jak ujawnia orzecznictwo granica między tym co dopuszczalne, a obraźliwe czy szokujące jest płynna, szczególnie w tym ostatnim przypadku. Zatem dodatkowe i dosyć swobodne odejście od oceny dokonanej w zakresie specjalizacji znaku sprzyjać może arbitralności i łatwości ustalenia i uzasadnienia istnienia przeszkody, z czym trudno się zgodzić. Dlatego odejście od zasady oceny oznaczenia w relacji do towarów/usług o ile dopuszczalne, winno być więc stosowane wyjątkowo tylko w przypadkach jaskrawych – głęboko obraźliwych czy naruszających podstawowe wartości, a w każdym przypadku winno być należycie uzasadnione.

28 Decyzja w sprawie R 1052/2016-4 pkt 4.

29 Decyzja w sprawie R 495/2005 pkt 21.

30 Decyzja w sprawie R 495/2005 pkt 27-29.

31 Wyrok SUE w sprawie T-526/09 pkt 15.

32 Wyrok w sprawie T-1/17 pkt 40.

Ad d) Oceny w analizowanym zakresie nie można dokonać bez oceny konkretnego używania oznaczenia przez zgłaszającego/uprawnionego oznaczenia, czy też szerszej kontekstu w jakim dane oznaczenie funkcjonuje na rynku. Powyższe wyrażnie podkreślił Trybunał Sprawiedliwości w sprawie *Constantin*.³³ Według niego badanie pod kątem analizowanej przeszkody nie może ograniczać się do abstrakcyjnej oceny zgłoszonego znaku towarowego czy też niektórych jego składników. Jego zdaniem należy wykazać, że używanie wspomnianego znaku towarowego w konkretnym i aktualnym kontekście społecznym byłoby faktycznie postrzegane przez tych odbiorców jako sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami moralnymi społeczeństwa. Obowiązek ten istnieje szczególnie jeśli materiały dowodowe zaprezentowane przez zgłaszającego przeczą tezie o możliwości wystąpienia przeszkody.³⁴ Należy więc dokonać analizy całego materiału dowodowego w sprawie. Istotne zaś dla niej mogą być elementy takie jak akty ustawodawcze i praktyki administracyjne, opinia publiczna i ewentualnie sposób, w jaki właściwy krąg odbiorców reagował w przeszłości na to oznaczenie lub podobne oznaczenia, a także wszelkie inne elementy mogące pozwolić na ocenę sposobu postrzegania przez tych odbiorców.³⁵ Tego rodzaju analiza stanowić więc może weryfikator poczynionych założeń hipotetycznych, do jakich zwykle dochodzi przy pierwszej ocenie zgłoszonego oznaczenia. Wskazany aspekt związany jest więc ściśle z konkretnymi dowodami (przeczącymi tezie o wystąpieniu przeszkody) jakie dostarczone będą przez zgłaszającego/uprawnionego. Dowody te winny być należycie ocenione w ramach całościowej oceny okoliczności sprawy. Nie można też (w świetle w/w wyroku) przeciwstawiać im jedynie ogólnych i hipotetycznych formuł. Właśnie taki brak uwzględnienia okoliczności związanych z funkcjonowaniem oznaczenia został wyrażnie skrytykowany zarówno przez Trybunał, jak i przez rzecznika generalnego w sprawie *Constantin*.³⁶ Mając na uwadze fakt, że analizowana przeszkoda dotyczy kwestii wysoce ocennych i wrażliwych, taka szeroka analiza pozwoli najpełniej uwzględnić wszystkie okoliczności występujące w sprawie. Wszak żaden urząd patentowy nie jest powoływany do dokonywania ocen w zakresie etycznym czy moralnym. Zatem abstrakcyjna i hipotetyczna ocena dokonywana z pominięciem przedstawionych okoliczności faktycznych może sprowadzać się do oceny subiektywnej, dokonywanej przez eksperta zgodnie z jego niekoniecznie reprezentatywnym światopoglądem.

33 Stanowisko to przyjęte zostało w projekcie dokumentu CP14 s.13-15.

34 Wyrok TSUE C-240/18 pkt 43.

35 Wyrok TSUE C-240/18 pkt 40 i 41.

36 Wyrok TSUE C-240/18 pkt 49, Opinia Rzecznika Generalnego... pkt 84-98. Fakt występowania w analizowanej sprawie wątku związanego z wolnością słowa czy ekspresją artystyczną dla powyższego wyводу wydaje się nie mieć znaczenia. Ważne jest bowiem oderwanie przyjętego stanowiska wyłącznie od hipotetycznych ustaleń.

3. Okoliczności sprawy

Głosowany wyrok wydany został w następujących okolicznościach faktycznych. Zgłaszającemu (spółce prawa handlowego) Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "Fit Matka Wariatka". Znak zgłoszony został dla towarów i usług z klas 9, 41 i 44 m.in. oprogramowania, a także prowadzenia kursów i warsztatów oraz usług doradczych z zakresu zdrowego odżywiania i zajęć fitness. Podstawą decyzji odmownej było uznanie, że w sprawie wystąpiła przeszkoda bezwzględna wskazana w art. 129¹ ust.1 pkt 7 pwp, a więc sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zdaniem Urzędu zgłaszający poprzez próbę rejestracji wskazanego oznaczenia w sposób ewidentny zmierzał do naruszenia porządku publicznego i/lub dobrych obyczajów, a sprzeczność zgłoszonego oznaczenia z dobrymi obyczajami wynika z użycia w nim słowa "Wariatka", które znajduje się na pograniczu wulgarności i pozostaje dalej rozpoznawalne w wyrażeniu "Fit Matka Wariatka". Przyjął, że słowo "Wariatka" dookreśla słowo "Matka", które oznacza kobietę obdarzoną w naszym społeczeństwie wysokim szacunkiem i czcią. Organ uznał, że biorąc pod uwagę wskazane towary i usługi w sprawie mamy do czynienia z bardzo szerokim kręgiem odbiorców i należy brać pod uwagę opinie tych o średniej wrażliwości. Jego zdaniem dla części społeczeństwa – także tej stanowiącej relatywny krąg odbiorców – określenie „matka wariatka” jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie mogłoby być wykorzystane w żadnej publicznej, a nawet prywatnej sytuacji. Przyjęte bowiem w polskim społeczeństwie zasady zachowania piętnują publiczne posługiwanie się określeniami mającymi charakter wulgaryzmów.

W skardze od powyższej decyzji zgłaszający (skarżący) zarzucił organowi dowolność poczynionych ustaleń, które doprowadziły go do przekonania o istnieniu przedmiotowej przeszkody. Jego zdaniem organ nie uwzględnił przedstawionych przez niego dowodów, w świetle których oznaczenie odbierane jest w sposób pozytywny. Jego zdaniem Urząd niezasadnie uznał słowo „wariatka” za wulgaryzm i nie uwzględnił dowodów przeczących tej okoliczności, sam zaś nie przeprowadził żadnego dowodu, który by ją potwierdził. Wskazał, że wyrażenie „wariat” jest określeniem potocznym mającym kilka znaczeń, zaś z definicji zawartych w Słowniku Języka Polskiego nie wynika aby słowo to było uznawane za wulgaryzm czy nawet określenie obraźliwe. Organ skupił się, jego zdaniem, tylko na tym pejoratywnym znaczeniu bez uwzględnienia innych znaczeń. Urząd nie przeanalizował też wskazanego oznaczenia całościowo, lecz skupił się tylko na wskazanym wyrażeniu „wariatka”, tymczasem to słowo „FIT” ma kluczowe znaczenie dla odbioru znaku, bowiem dookreśla pozostałą frazę „matka wariatka”. Wskazał, że oznaczenie „fit matka wariatka” jest zwrotem pozytywnym, kojarzącym bycie matką z byciem równocześnie "FIT", czyli byciem wysportowaną, zdrową, dbającą

o siebie. Przyjęcie pejoratywnego znaczenia frazy, zdaniem skarżącej, wynika ze staromodnego i stereotypowego postrzegania matki, tj. jako osoby poważnej, statecznej, skupionej na zajmowaniu się domem i dziećmi. Jak twierdził, obecnie popularny stał się model matki aktywnej zawodowo i fizycznie, dbającej o siebie – o swój wygląd, zdrowie i kondycję fizyczną, mającej pasje i hobby. W odniesieniu do stereotypowego postrzegania matki trudniej stwierdzić, iż pasuje do niej określenie "zwariowana" – jak należy rozumieć słowo „wariatka” w jednym z przedstawionych znaczeń. Takich wątpliwości nie ma już jednak jeżeli postrzega się matkę w aktualnym, nowoczesnym modelu. Ponadto organ zupełnie pominął kontekst w jakim można napotkać dany znak towarowy. Powołując się w tej mierze na poglądy wyrażone we wskazanym wyroku w sprawie *Constantin* skarżąca powołała liczne dowody związane z rynkowym funkcjonowaniem oznaczenia i prowadzoną działalnością.

WSA w Warszawie nie uwzględnił zarzutów Skarżącego i oddalił skargę. Sąd wyjaśnił znaczenie obu podstaw „porządku publicznego” i „dobrych obyczajów” w swoich dalszych wywodach skupił się jednak tylko na tej drugiej przeszkodzie. WSA wyjaśnił, że przedmiotowa przeszkoda może być zastosowana do wyrażenia złożonego z kilku wyrazów, w którym tylko jeden wpada w jej zakres o ile pozostałe elementy są neutralne, a kwestionowany element pozostaje w tym związku rozpoznawalny, a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Zdaniem sądu element „fit” nie zmienia wrażenia wywołanego przez element „matka wariatka”.

Odnosnie kwestii oceny odbiorców Sąd wskazał, że oceny wystąpienia omawianej przeszkody nie zmienia fakt, że istnieje grupa społeczeństwa, która nie dostrzega wulgaryzmu w wyrażeniu "matka wariatka". Dotyczy to w większości osób, które są nastawione na odbiór używanego już w obrocie gospodarczym w funkcji reklamującej usługi z branży fitness, kojarzące je ze zdrowym trybem życia. Te osoby z pewnością dostrzegłyby towarzyszący wyrażeniu "matka wariatka" słowo "fit", wskazujące na zdrowy styl życia. Sąd pierwszej instancji przyznał rację skarżącej, iż w tym kręgu osób, odbiór związku frazeologicznego użytego w zgłoszonym znaku, czyli "FIT MATKA WARIATKA", jest zapewne neutralny lub wręcz pozytywny. Istnieje jednak też grupa osób, o przeciętnym progu wrażliwości, która wyrażenie to odbierze jako wulgarne i sprzeczne z dobrymi obyczajami nawet w kontekście związanym z branżą fitness. Osoby te nie muszą należeć do odbiorców usług branży fitness, gdyż grupa docelowych odbiorców jest szersza i obejmuje także osoby, które będą się z tego rodzaju środowiskiem stykać z rozmaitych powodów, np. będąc dostawcami towarów niezbędnych do prowadzenia tych usług, czy po prostu przypadkowo na taki znak towarowy napotykając.

W ocenie Sądu pierwszej instancji, nie można odmówić racji stwierdzeniu organu, że przez osoby, dla których wartością jest szacunek należny matce, skojarzenie wyrażenia: "matka" ze słowem "wariatka" byłoby odebrane jako niedopuszczalne, czy wręcz obraźliwe. Dodanie do określenia "wariatka" określenia "fit" w odbiorze tego kręgu osób nie niwelowałoby pejoratywnego wydźwięku tego związku frazeologicznego jako całości. Nie można nie uwzględnić negatywnego odbioru przez część społeczeństwa, która nie chce, aby ich dzieci łączyły określenie "wariatka" z pojęciem "matki", czy nawet "fit matki". Sąd podkreślił, że znak jest przeznaczony do oznaczania towarów i usług kierowanych do ogółu społeczeństwa. Jego zdaniem można by się zastanowić, czy użycie słowa "wariat", "wariatka", w żartobliwym, czy też nawet w zamierzeniu pozytywnym przekazie reklamowym, nie godzi w dobra osobiste grup ludzi, dotkniętych chorobami psychicznymi.

W skardze kasacyjnej Skarżący powołał zasadniczo analogiczne zarzuty, dodatkowo wskazując, że WSA w Warszawie nie odniósł się do zarzutów poczynienia przez Urząd Patentowy dowolnych (sprzecznych z zaprezentowanymi dowodami) ustaleń w sprawie.

NSA podzielił pogląd WSA w Warszawie wyrażony w wyroku i oddalił skargę. Zdaniem NSA należy ocenić tylko element treściowy znaku, zaś kwestia jego ewentualnego używania ma znaczenie wtórne. Powołał przy tym wyroki (NSA z 11.05.2005r., II GSK 49/05, i WSA w Warszawie z 3.09.2008r., VI SA/ WA 491/08. Jego zdaniem ocena naruszenia dobrych obyczajów winna być przeprowadzona w sposób zobiektywizowany, z uwzględnieniem odbioru rozsądnego konsumenta o przeciętnej wrażliwości i progach tolerancji. Wskazał też, że w ocenie tej należy wyjść poza sferę kręgu odbiorców i uwzględnić opinię osób, które stykają się ze znakiem przypadkowo, jak również, że odnośnie pewnych oznaczeń będą one uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami bez względu na towary do oznaczenia, których zostały zgłoszone.³⁷

NSA wskazał, że znak oceniony został jako całość, jak również, że WSA w Warszawie dokonał całościowej oceny materiału dowodowego, a stanowisko Skarżącego jest wyłącznie wyrazem polemiki z prawidłowo poczynionymi ustaleniami. Zdaniem Sądu pejoratywnego odbioru znaku nie niweluje użycie w nim frazy FIT. Zaś udokumentowana i nienegowana w sprawie akceptacja dotychczasowej działalności firmowanej zgłoszonym oznaczeniem, czy użycie tożsamego związku frazeologicznego w firmie Skarżącego jest irrelevantne w kontekście bezwzględnej przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Ocenie podlega bowiem sam znak, a nie

37 W tym aspekcie przywołano wyroki: Sądu UE z 5.10.2011, T-526/09 Paki oraz z dnia 26.09.2011 r. w sprawie T-266/13 CURVE błędnie wskazując, że są to wyroki TSUE.

okoliczności jego zgłoszenia w tym zachowanie czy intencje Skarżącego, jak również założone przez niego samego znaczenie pojęć użytych w znaku.

NSA wskazał też, że nie można odwoływać się do odbioru oznaczenia w ramach wybranej grupy społecznej znającej działalność skarżącej, gdyż prowadziłoby to do relatywizacji oceny i odebrania jej obiektywnego charakteru. Przytoczył też orzeczenie Sądu w sprawie oznaczenia FICKEN, w którym ten stwierdził, że używanie określonych np. wulgarnych słów w literaturze, sztuce czy też mediach nie jest argumentem na rzecz uznania ich za dopuszczalne. Zarówno w literaturze, sztuce, jak i mediach wulgaryzmy są bowiem dość powszechnie używane.³⁸

4. Ocena rozstrzygnięcia

Przechodząc do oceny głosowanego orzeczenia wskazać należy, że ujawnia ona większość problemów związanych z zastosowaniem omawianej przeszkody w praktyce. Przytoczenie zaś zarówno argumentów skarżącego jak i stanowiska NSA (oraz WSA w Warszawie z uwagi na akceptację przyjętych poglądów) w szerszym zakresie, wynika z konieczności przeanalizowania ich pod kątem omówionych wyżej kryteriów oceny analizowanej przeszkody.

a) całościowa ocena oznaczenia

W zakresie oceny oznaczenia NSA podobnie jak WSA w Warszawie słusznie uznał, że omawiana przeszkoda może być zastosowana do oznaczenia złożonego z wielu wyrazów. Jak wskazano zastosowanie znajduje tu ogólna reguła zgodnie z którą oznaczenia należy badać całościowo z uwzględnieniem elementów dominujących. Jeżeli więc analizowana przeszkoda zachodzi w odniesieniu do tego elementu, można stwierdzić jej wystąpienie dla oznaczenia jako całości. Jednak zarówno NSA jak i WSA w Warszawie nie dokonały analizy badanego oznaczenia pod tym kątem. Nie budzi wątpliwości, że w przypadku oznaczenia elementem dominującym było całe oznaczenie – „FIT Matka Wariatka”, nie zaś wyłącznie element „Matka-Wariatka”. Dokonując oceny w tym zakresie NSA skupił się więc wyłącznie na elemencie uznanym przez niego za obraźliwy „matka-wariatka”. Powtarzając jednocześnie, że element FIT nie jest w stanie odwrócić negatywnego przekazu. Nie przekonuje zastosowana argumentacja, która w istocie nie odpowiada na zarzuty skarżącego tj. brak wzięcia pod uwagę, że słowo „wariatka” posiada inne znaczenia, niekoniecznie pejoratywne, które w przedstawionej frazie całościowo mogło zostać zniuansowane, a także że fraza „Matka wariatka” dookreśla element „FIT”. Można mieć też wątpliwość czy przyjęta ocena znaczeniowa jest tą najbardziej prawdopodobną w okolicznościach związanych z oznaczeniem, użytym w odniesieniu do towarów i usług oraz w kontekście jego używania.

³⁸ W tym aspekcie przywołano wyrok Sądu UE z 14.11.2013 r., T-54/13 FICKEN błędnie wskazując, że jest to wyrok TSUE.

b) grupa odbiorców

W zakresie oceny dokonanej przez relewantną grupę odbiorców sąd przywołał słuszne poglądy teoretyczne, dokonał jednak dyskusyjnej oceny. Trudno bowiem zgodzić się, że przyjęta w sprawie ocena jest oceną osób o średniej wrażliwości. NSA rozszerzając krąg odbiorców towarów/usług (wydaje się, że na całe społeczeństwo) w zasadzie nie wytłumaczył swojego stanowiska, poza ogólnikowym stwierdzeniem dotyczącym możliwości zetknięcia się z oznaczeniem innych niż odbiorcy towarów/usług osób. Co ciekawe jednak przyznał rację skarżącemu, że wśród odbiorców tych konkretnych towarów czy usług (branża fitness) istnieje zapewne grono osób, które może odbierać analizowane oznaczenie pozytywnie. Według niego jednak zapewne w tej grupie istnieje też grono, dla których oznaczenie będzie nieakceptowalne. Wydaje się więc, że sam fakt identyfikacji jakiegokolwiek części społeczeństwa (nawet nie odbiorców), które odbierze oznaczenie negatywnie, było dla sądu wystarczające dla stwierdzenia wystąpienia wskazanej przeszkody. Nie wziął przy tym pod uwagę, że ustalenie to musi dotyczyć istotnej czy przeważającej części relewantnych odbiorców. Dodatkowo nie można oprzeć się wrażeniu, że dla sądu ważniejsze wydaje się zdanie osób, które mogą się z oznaczeniem zetknąć w sposób przypadkowy, niż ocena właściwych odbiorców, których zdanie w zasadzie pomija.

c) natura towarów

NSA nie skupił się na naturze towarów/usług, dla których zgłoszone było oznaczenie: dedykowane oprogramowanie, usługi żywieniowe i dotyczące branży fitness. Dokonał oceny oznaczenia *per se* bez łączności z towarami/usługami, powołując się na jego wulgarny i obraźliwy charakter. Możliwość zastosowania omówionego odstępstwa w analizowanej sprawie jest zaś wysoce dyskusyjna. Wydaje się, że oznaczenie nie ma głęboko obraźliwego czy uwłaczającego charakteru dla osoby o przeciętnym poziomie wrażliwości, a zdecydowanie dla odbiorcy zgłoszonych towarów czy usług. Nie można oczywiście wykluczyć, że istnieje grono osób, dla których analizowane oznaczenie nie będzie akceptowalne, wysoce wątpliwe jest jednak aby zdanie tych osób było w sprawie reprezentatywne. Przyjęcie więc takiej właśnie oceny wskazuje, że w sprawie zastosowano subiektywny miernik i punkt widzenia osoby wysoce wrażliwej.

d) sposób używania oznaczenia

Największą jak się wydaje jednak wadą analizowanego orzeczenia jest całkowity brak wzięcia pod uwagę kontekstu w jakim oznaczenie występuje na rynku. Powyższe nie jest wynikiem zaniedbania czy niechęci konfrontowania się z materiałem, który przeczy przyjętej tezie. NSA wskazał, że okoliczności dotyczące używania oznaczenia nie mają znaczenia, bowiem ocenie podlega tylko element

treściowy sam znak, a nie okoliczności dodatkowe związane ze znakiem.³⁹ Wszystkie przedstawione przez skarżącego dowody używania oznaczenia zostały więc pominięte, jako niemające znaczenia dla sprawy, a zastosowana w wyroku ocena miała wyłącznie wymiar abstrakcyjny. Stanowisko przyjęte przez NSA jest zaskakujące i sprzeczne z przytoczonym wyrokiem w sprawie *Constantin* i wyrażonymi w nim poglądami⁴⁰. Wprawdzie wyrok ten nie ma charakteru prejudycjalnego, znalazł jednak uznanie w najnowszych wypowiedziach doktryny z uwagi (jak się wydaje) na zawarte w nim przekonujące uzasadnienie takiego właśnie sposobu ustalania analizowanej przeszkody.⁴¹ Stanowisko NSA polegało zaś wyłącznie na powieleniu funkcjonującego poglądu bez wyjaśnienia jego słuszności, ani też refleksji nad stanowiskiem wyrażonym w sprawie *Constantin*.

5. Podsumowanie

Reasumując powyższe wywody wskazać należy, że przyjęty przez NSA punkt wyjścia, a więc dokonanie wyłącznie hipotetycznej oceny oznaczenia, doprowadził go do akceptacji wyrażonego na wcześniejszych etapach stanowiska, że oznaczenie „FIT matka wariatka” zgłoszona dla towarów i usług z klas 9,41,44 wpada w zakres analizowanej przeszkody. Ocena dokonana została praktycznie w oderwaniu od towarów/usług przy rozszerzeniu kręgu odbiorców na całe społeczeństwo i z pominięciem dowodów dotyczących jego rynkowego funkcjonowania. W analizowanym orzeczeniu razi pobieżność przeprowadzonej analizy i uzasadnienia. Wskazane i omówione dodatkowe kryteria oceny zastosowane zostały mechanicznie i częściowo niewłaściwe. W kwestii zasadniczej NSA zajął stanowisko sprzeczne z aktualnymi poglądami Trybunału Sprawiedliwości i doktryny. Zaakceptował wyłącznie hipotetyczną ocenę treści oznaczenia bez uwzględnienia kontekstu w jakim występuje ono na rynku, nie wyjaśnił też przyczyn takiego (aktualnie) podejścia do oceny przeszkody. Swoje stanowisko podparł dawnymi (i nieaktualnymi – w świetle orzeczenia TSUE) orzeczeniami krajowymi bez odniesienia do wyroku w sprawie *Constantin*, na który skarżący wyraźnie się powoływał. Przywołane zaś przez NSA wyroki unijne błędnie oznaczył jako wyroki Trybunału Sprawiedliwości, podczas gdy były to wyroki Sądu Unii Europejskiej. Z powyższych względów głosowany wyrok ocenić należy krytycznie. Przyjęty

39 Wprawdzie powołując się na wcześniejsze orzecznictwo wyrok NSA z 11.05.2005r., II GSK 49/05, i WSA w Warszawie z 3.09.2008r., VI SA/ WA 491/08 NSA wskazał, że kwestia używania oznaczenia ma „wtórne znaczenie”. Następco nawet jednak w tym „wtórnym” aspekcie nie dokonał analizy przedstawionych materiałów.

40 Wskazany pogląd funkcjonuje również jako aktualny w wytycznych Urzędu Patentowego RP, dostępnych w wersji elektronicznej pod adresem internetowym <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-lznaki-sprzeczne-z-porzadkiem-publicznym-i-dobrymi-obyczajami/wstep>, podczas gdy wytyczne EUIPO w odniesieniu do omawianej przeszkody znaku unijnego w tym zakresie zostały odpowiednio zmodyfikowane por. Wytyczne EUIPO Część B Sekcja 4 Rozdział 7 s.520, dostępne w wersji elektronicznej pod adresem internetowym <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1935303/2000140000>.

41 Ł.Żelechowski [w:] *Prawo*.... Nb. 76.

w nim sposób oceny analizowanej przeszkody sprzyja dokonywaniu odrealnionych i subiektywnych ocen bez uzasadnienia tak przyjętego stanowiska innego niż „historyczne”.

6. Bibliografia:

1. K.Osajda, Ł.Żelechowski red., Prawo własności przemysłowej. komentarz, C.H. Beck 2022
2. R.Skubisz red. System Prawa Prywatnego. Tom 14b, red. R.Skubisz, C.H.Beck, Warszawa 2017
3. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. J.Sieńczyło-Chlabicz, C.H.Beck, Warszawa 2020
4. B.Pietrzyk-Tobias, Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, ZNUJ. PPWI 2021/1
5. J.Griffiths „Is There a Right to an Immoral Trade Mark? Dostępne w serwisie SSRN pod adresem <https://ssrn.com/abstract=1492117>

Małgorzata Gradek Lewandowska¹

Internet rzeczy (IoT – Internet of Thing) i o innych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa

(Czwarta część cyklu: „Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”²⁾)

W filmie Stevena Spielberga „Raport mniejszości” akcja dzieje się w roku 2054, gdy ludzkość jest w stanie zgromadzić tak wiele danych, że może przewidzieć przyszłość, pewną skłonność, wyeliminować sprawców zanim popełnią zbrodnię³. Dzisiaj to fikcja, ale czy na pewno tak zawsze będzie? Już teraz, dzięki danym pochodzącym od pacjentów i wykorzystaniu sztucznej inteligencji możliwe jest prognozowanie 80 chorób na rok przed ich wystąpieniem.⁴ W tym celu nie wykorzystuje się jasnowidzów, ale sztuczną inteligencję. Ta predykcja nie byłaby możliwa, gdyby algorytmy AI nie mogły „uczyć się” na danych pozyskanych od chorych, zapisywanych przez urządzenia monitorujące stan zdrowia. Spektrum tych urządzeń jest szerokie: od złożonych systemów podtrzymywania życia czy prowadzenia badań klinicznych, do smart zegarków czy opasek treningowych (smart bandy), wag łazienkowych czy ciśnieniomierzy - monitorujących jeden parametr życiowy (np. temperaturę lub ciśnienie krwi) czy też całą gamę zachowań mających wpływ na zdrowie takich jak sen lub nawyki żywieniowe. Pozyskiwanie danych może obejmować pacjentów w przypadkach nagłych, lecz również tych cierpiących na

1 Małgorzata Gradek Lewandowska - radca prawny, rzecznik patentowy

2 Pierwsza część tego cyklu została opublikowana w numerze 1/2022 (str.61-72), druga część - w numerze 2/2022 (str.73-84) zaś trzecia część - w numerze 3/2022 (str.33-48)

3 Film S. Spillberga „Raport mniejszości” (Minority Report) z 2002 r. oparty został o opowiadanie P.K. Dicka o takim samym tytule opublikowane w 1956 r. w czasopiśmie „Fantastic Universe”

4 Raport Riccardo Miotto:

https://www.researchgate.net/publication/303317731_Deep_Patient_An_Unsupervised_Representation_to_Predict_the_Future_of_Patients_from_the_Electronic_Health_Records [dostęp 30.12.2022]

choroby przewlekłe⁵, czy osób starszych bądź leczonych najnowszymi metodami terapeutycznymi, takimi jak medycyna precyzyjna.⁶

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez tych urządzeń, bez Internetu czy po prostu bez smartfona. Technologia pozwalająca na gromadzenie i wymianę danych odgrywa ogromną rolę i nie można odmówić jej wielu zalet. Dzięki nim możemy kontrolować wiele parametrów, zautomatyzować reakcje. Niemniej, cyberprzestrzeń, w której dane są przesyłane, stanowi również źródło wielu zagrożeń, od tych, które mogą rozprzestrzeniać się „wirusowo” w celu szerzenia dezinformacji, aż po te, które służą wykradaniu naszych danych wrażliwych. Nie sposób pokazać wszystkich zagrożeń dla przedmiotów ochrony własności intelektualnej w świecie technologii. Stąd, skupmy się na przedstawieniu „Internetu rzeczy”, z którego istnienia często nie zdajemy sobie sprawy i związanych z tym prawnych skutków.

Koncepcja Internetu rzeczy (**IoT – Internet of Thing**) zakłada powstanie globalnej, bezprzewodowej zintegrowanej sieci inteligentnych przedmiotów⁷, czyli urządzeń i maszyn, najróżniejszych czujników i elementów mechanicznych, w której dokonuje się komunikacja z jednej strony pomiędzy przedmiotami, a z drugiej pomiędzy przedmiotami i ludźmi. Internet rzeczy to sytuacja, w której każde fizyczne urządzenie czy przedmiot codziennego użytku będzie mogło być włączone w globalną sieć i będzie mogło dostarczać różnorodnych usług poprzez analizę potrzeb użytkowników i ich zwyczajów. Koncepcja bazuje na trzech kryteriach: Anytime (w każdej chwili), Anyplace (w każdym miejscu), Anything (wszystko)⁸.

W raporcie stworzonym przez Grupę Roboczą działającą przy Ministrze Gospodarki⁹ czytamy, że IoT to „sieć łącząca przewodowo lub bezprzewodowo urządzenia charakteryzujące się autonomicznym (niewymagającym zaangażowania człowieka) działaniem w zakresie pozyskiwania, udostępniania, przetwarzania danych lub wchodzenia w interakcje z otoczeniem pod wpływem tych danych. Jest to koncepcja budowy sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych o wysokim stopniu rozproszenia, które służyć mogą między innymi tworzeniu inteligentnych

5 J.Greser „Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy”, PME 2020, Nr 3, Legalis [dostęp 30.12.2022]

6 J.Greser Cyberbezpieczeństwo wyrobów medycznych w świetle rozporządzenia 2017/745, IKAR 2020, Nr 2, Legalis [dostęp 30.12.2022]

7 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Internet przedmiotów – plan działań dla Europy” COM(2009) 278 wersja ostateczna (2010/C 255/21); Sprawozdawca: Zenonas Rokus Rudzikas

8 N.Gupta, J.Gupta, Internet of Things (IoT): A Vision of Any-Time Any-Place for Any-One, International Robotics & Automation Journal 2017, Vol.2, Issue 6.

9 IoT w polskiej gospodarce. Raport Grupy Roboczej do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji do pobrania z <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-internetu-rzeczy-internet-of-things-iot> [dostęp 30.12.2022]

systemów kontrolnopomiarowych, analitycznych, czy układów sterowania, praktycznie w każdej dziedzinie życia, gospodarki czy nauki.”

W innym ujęciu, to koncepcja architektury informatycznej, która umożliwia współpracę (interoperacyjność) różnorodnych systemów teleinformatycznych wspierających rozmaite zastosowania dziedzinowe i jest oparta na następujących warstwach:

- sprzęt – urządzenia (lub przedmioty w nie wyposażone), w szczególności sensory, elementy wykonawcze, ale także sterowniki, smartfony, tablety, laptopy czy komputery, które zdolne są do komunikacji i przetwarzania danych bez zaangażowania człowieka lub w ograniczonej z nim interakcji;
- komunikacja – infrastruktura telekomunikacyjna oraz sieć telekomunikacyjna (przewodowa lub bezprzewodowa), pracująca w oparciu o dowolne standardy transmisji danych o dowolnym zasięgu (tu Internet);
- oprogramowanie – systemy informatyczne urządzeń IoT oraz oprogramowanie służące do wymiany danych, ich przetwarzania, zarządzania systemem i jego zabezpieczenia;
- integracja – zbiory zdefiniowanych usług informatycznych zapewniających interoperacyjność oprogramowania na wszystkich poziomach architektury¹⁰

Konkretyzując, Internet rzeczy składa się z urządzeń i przekazów wirtualnych zapewniających:

- komunikację: sieć bezprzewodowa i przewodowa, podczerwień;
- pamięć: bazy danych, zdecentralizowane systemy rozproszone DHT¹¹;
- identyfikację: obraz video, kody, odczyty biometryczne, informacje z tagów i kodów kreskowych;
- lokalizację: sygnały GSM, GPS i procesy: serwis, sieci czujników, obsługa sieci¹².

Zawarte w urządzeniach mechanizmy śledzące zbierają dane za pomocą różnych działań w sieci, m.in.:

- ustalanie lokalizacji;
- śledzenie działalności w sieci; śledzenie zachowań konsumenckich;
- dostęp do prywatności w sieciach społecznościowych; smartfonu;
- przejmowanie poczty e-mail;
- prywatność medyczna i genetyczna;

¹⁰ ibidem

¹¹ ang. *Distributed Hash Table*, tl. rozproszona tablica mieszająca. Jest to rozproszony system używany do przechowywania informacji o dużych ilościach danych

¹² A.Rot, B.Bleicke, Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy. Wybrane zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na przykładzie systemów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 2017, Nr 26, s. 189–190.

- bezpieczeństwo cybernetyczne;
- bańki informacyjne;
- Internet rzeczy;
- profilowanie użytkowników.

O ile na pierwsze punkty z listy mamy mniej lub bardziej realny wpływ, o tyle Internet rzeczy i profilowanie użytkowników z jednej strony ułatwią czy ratują życie, z drugiej powodują, że stajemy się źródłem danych dla wielkich korporacji. Przykładem może być wszczepienie programowalnego bionanochipa (*programable-bio-nano-chip*), który może wykrywać choroby serca lub markery nowotworowe z próbki śliny pacjenta. Wszczepienie takiego chipa do ciała pacjenta, mogłoby zapewnić system wczesnego powiadamiania o tych chorobach, na długo przed odkryciem jakichkolwiek symptomów przez pacjenta. Dane te oczywiście trafiają do lekarza, ale co stanie się jeśli trafią do firmy ubezpieczeniowej?

Koncentrując się na dobrych stronach zastosowania IoT można wskazać inne przykłady z medycyny (np. zdalny monitoring pacjentów, reagowanie na sytuacje alarmowe, szybsze udzielanie pomocy, wspomaganie życia osób starszych i niepełnosprawnych). Tutaj pojawia się pojęcie *Health – Related Internet of Things* (H-IoT), które odnosi się do urządzeń wymagających zamontowania na ciele pacjenta. Będzie to dotyczyło zarówno urządzeń zintegrowanych na stałe, np. rozruszniki serca, jak i takich, które można łatwo usunąć, np. pompy insulinowe, opaski ułatwiające znalezienie osób cierpiących na zaburzenia pamięci¹³ czy czujnik znajdujący się np. w zegarku, przyklejany do powierzchni ciała ale też wszczepiony chip¹⁴. Zastosowanie bezprzewodowego, zdalnego systemu monitorowania parametrów życiowych pacjenta pozwala na pomiar i transmisji danych przez Internet (audio lub wideo), a zebrane dane przekazywane są lekarzowi. Do najczęściej monitorowanych parametrów życiowych zalicza się m.in.: ciśnienie tętnicze, częstość pracy serca, saturację tlenem, temperaturę ciała, pojemność wydechową (pojemność płuc) i poziom glukozy we krwi.¹⁵

Ciekawy przykład podaje E.M.Kwiatkowska odnosząc się do pilotażowego programu monitorowania przyjmowania leków przez pacjentów. Zastosowanie silikonowych mikroczytników zamontowanych w tabletkach pozwala na monitorowanie przyjmowania przez pacjentów przepisanych leków. Z opisu przez nią przedstawionego wynika, że chip wielkości ziarenka piasku, umieszczony na każdej tabletkie, zawiera niewielkie ilości miedzi i magnezu. Po połknięciu chipa, metale

13 J.Greser „Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy”, PME 2020, Nr 3, Legalis [dostęp 30.12.2022]

14 E.M.Kwiatkowska „Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia”, IKAR 2014, Nr 8, Legalis [dostęp 30.12.2022]

15 Ibidem

w nim zawarte reagują z sokiem żołądkowym wytwarzając napięcie elektryczne. Impuls ten zostaje odczytany przez rejestrator medyczny umieszczony na powierzchni ciała (plaster naklejony na skórze). Dzięki wykorzystaniu telefonu komórkowego, rejestrator ten wysyła sygnał informujący o przyjęciu leku. W sytuacji, gdy pacjent nie zażyje przepisanych lekarstw, lekarz lub inna upoważniona do tego osoba – opiekun pacjenta, jest informowana i może zareagować. Rejestrator to właśnie ta „rzecz”, która przesyła dane przez Internet.

Przykładami wykorzystania IoT spoza świata medycznego są systemy inteligentnych budynków (w zakresie sterowania automatyką domową, zapewniania bezpieczeństwa, dostarczania rozrywki, monitorowania domowników), inteligentne sieci energetyczne i czy sieci liczników (w zakresie dynamicznego rynku taryf energii elektrycznej, sterowania odbiornikami energii, sterowania i bilansowaniem źródeł odnawialnych), inteligentne miasta (sterowanie ruchem, monitorowanie dróg i zasobów, stanu środowiska, wspomaganie procesów biznesowych, wspomaganie handlu, bezpieczeństwo miast)¹⁶. Te ostatnie *smart systemy* są przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, która promuje m.in. „Inteligentne miasta” w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”. Celem tego programu jest zastosowanie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych do poprawy bezpieczeństwa i poprawy skuteczności tradycyjnych sieci i usług.¹⁷ Przykładami takiego wykorzystania IoT są Mysłowice i Bydgoszcz. W Mysłowicach pojemniki na odpady zostały podpięte do Internetu i dzięki zastosowaniu działającej w oparciu o sieć mobilną 4G Orange Polska technologii CAT-M1 przekazują sygnał, że zostały zapełnione. W Bydgoszczy zamontowano na skrzyżowaniach ulic ponad czterdzieści szybkoobrotowych kamer CCTV, które wraz z ponad pięćdziesięcioma kamerami typu ANPR rejestrują cechy pojazdów co usprawnia zarządzanie ruchem.¹⁸

Pojazdy, zwłaszcza te nowoczesne wyposażone w elektronikę już teraz mogą generować ogromne ilości danych. Są to dane dotyczące sposobu jazdy, telemetrii, eksploatacji samochodu, warunków pogodowych lub drogowych, a nawet dane o zdrowiu kierowców (w przypadku systemów monitorujących stan kierowcy i ostrzegających przed zmęczeniem) lub o ich cechach biometrycznych (np. w przypadku niektórych funkcji sterowanych głosem lub informacji związanych ze stylem jazdy, np. używaniem hamulca).¹⁹ Dane te mogą pozostawać w samochodzie, ale też są przesyłane do producenta. Jedno jest pewne: z założenia – mają być wymieniane z innymi użytkownikami dróg lub z infrastrukturą drogową

16 A. Brachman, Ekspertyza Obserwatorium ICT, Internet rzeczy – wybrane zastosowania, SO RIS, Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, Katowice 2015, s. 9

17 Europejska Agenda Cyfrowa, Digital Single Market, s. 7

18 M. Gadowski, Internet rzeczy dociera do miast. Uwaga na zagrożenia, <https://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne/Internet-rzeczy-dociera-do-miast-uwaga-na-zagrozenia,114495.html> (dostęp: 1.1.2020 r.).

19 A. Szeliga, M. Kupczak-Strzelecka, M. Rudzińska „Connected cars – wybrane problemy i wyzwania regulacyjne”, MOP 2020, Nr 20, Legalis [dostęp 30.12.2022]

(np. ostrzegając zbliżające się samochody o sobie lub odpowiednio modyfikując ustawienia świateł, aby zapewnić ich efektywny i bezkolizyjny przejazd). Różna może być technika czy technologia przekazywania danych: za pomocą instalowanych w samochodach urządzeń zapewniających transmisję danych przy wykorzystaniu sieci komórkowych (np. modemy LTE czy 5G), ale też urządzeń własnych kierowcy lub pasażera (np. smartfonów), które dzięki połączeniu z Internetem zapewniają łączność systemów samochodowych z zewnętrznymi systemami podmiotów trzecich, czy też za pomocą innych czujników instalowanych w samochodach.²⁰ Na przykład samochody marki Mercedes w ramach systemu SOS/eCALL przesyłają dane na serwer przedsiębiorstwa Bosch. Mogą więc stać się pewnego rodzaju „świadkami” w wypadkach drogowych²¹.

Dane zbierane przez IoT podzielić możemy na te, które nie mają charakteru danych osobowych i nie stanowią jako takie zagrożenia dla prawa do prywatności (np. informacje o pogodzie) i takie, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (dane zbierane z social mediów, lokalizacji itd.). Zagrożeniami dla bezpieczeństwa użytkowników są niekontrolowana inwigilacja ludzi, działalność hakerów czy wrogie przejęcie kontroli nad urządzeniami.²²

Inwigilacja zaczyna się zwykle niewinnie. Chcąc skorzystać z jakiejś rzeczy czy aplikacji „płacimy” danymi najczęściej zezwalając na:

- dostęp do swoich kontaktów,
- dostęp do kalendarza,
- dostęp do historii przeglądanych stron i zakładki,
- dostęp do wrażliwych logów aplikacji systemowych,
- dostęp do aplikacji aktywnych na danym urządzeniu
- dostęp do historii wybieranych numerów,
- dostęp do wszystkich profili użytkownika na danym urządzeniu,
- dostęp do treści i metadanych wysyłanych SMS-ów,
- dostęp do załączników e-maili.

Dark patterns (w wolnym tłumaczeniu: „wredne praktyki”)²³ to elementy interfejsów w aplikacjach i serwisach internetowych zaprojektowane tak, by skłonić użytkownika do wybrania opcji najkorzystniejszej dla firmy zarabiającej na

²⁰ Ibidem

²¹ Prowadzi to do wprowadzenia nowego pojęcia: cyfrowego świadka (ang. digital witness), którym zwykle jest urządzenie osobiste potrafiące zidentyfikować i zebrać dowody cyfrowe.

²² O tym, że jest to problem faktycznie dotykający nas świadczy szybki przegląd prasy: <https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/aktualnosci>, <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Poczta-Polska-Brak-powiadomienia-o-dostawie-oszustki-wysylaja-falszywe-maile-8050765.html> czy <https://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-utworzyl-departament-cyberbezpieczenstwa-8039336.html>

²³ https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_raport_o_sledzeniu_final.pdf

komercjalizacji danych. Kolory, rozmieszczenie przycisków i sposób wyświetlania komunikatów mają doprowadzić do tego, że użytkownik (niekoniecznie świadomie) „zgodzi się” na głęboką ingerencję w prywatność (np. ciągłe śledzenie lokalizacji, czy dopuszczenie skryptów śledzących obsługiwanych przez podmioty trzecie).

Najczęściej stosowane *dark patterns*²⁴ to:

- niekorzystne dla użytkowników ustawienia domyślne,
- wydłużona ścieżka zmiany ustawień dla tych, którzy chcą zadbać o swoją prywatność,
- wyskakujące okienka z ustawieniami prywatności, w których kluczowe informacje zostały pominięte lub przedstawione w mylący sposób,
- zagrożenie utratą ważnych funkcjonalności lub usunięciem konta, jeśli użytkownik nie „zgodzi się” na przekazanie dodatkowych danych,
- interpretowanie nierzadko przypadkowych akcji (np. nieznacznego ruchu myszką) na korzyść aplikacji czy serwisu.

Dotychczasowe szacunki pokazywały, że wartość rynkowa ogółu danych przetwarzanych w Internecie na terenie Unii Europejskiej do 2020 r. to wysokość 739 miliardów euro.²⁵ Nawet jeśli szacunki te nie sprawdziły się, liczby są imponujące. Nic dziwnego, skoro badanie Eurobarometru pokazuje, że 60% Europejczyków, korzystających z Internetu, kupuje lub sprzedaje rzeczy on-line oraz korzysta z portali społecznościowych²⁶. Pozostawiają przy tym swoje dane osobowe, w tym informacje biograficzne (prawie 90% badanych), informacje o swoim otoczeniu (prawie 50%) oraz informacje szczególnie chronione (prawie 10%). 70% badanych wyraziło obawy co do tego, w jaki sposób firmy korzystają z tych danych, oraz uważa, że ma jedynie częściową, jeśli w ogóle, kontrolę nad własnymi danymi. Natomiast 74% chciałoby, aby gromadzenie i przetwarzanie ich danych w Internecie wymagało ich wyraźnej zgody. Jednocześnie wg badania przeprowadzonego przez Kantar,²⁷ ponad połowa respondentów (zarówno w przypadku Polski, jak i Unii Europejskiej), obawia się, że ich dane osobowe w Internecie nie są chronione przez władze publiczne. Respondenci w wieku 25-39 lat (74%) oraz 40-54 lat (69%) częściej wyrażają taką obawę niż osoby w wieku 15-24 lat (52%).

Tymczasem urządzenia spokojnie zbierają nasze dane. Tworzony na podstawie zachowań w sieci profil człowieka nie zawiera danych bezpośrednio identyfikujących użytkownika, takich jak nazwisko czy adres. Te informacje z perspektywy reklamodawców mają niewielką wartość. Z punktu widzenia

²⁴ Ibidem

²⁵ Komisja Europejska, European Data Market Study, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy>.

²⁶ <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2020/surveyKy/2207>

²⁷ http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2020/03/K.017_20_Czego-obawiamy-si%C4%99-w-sieci_EB.pdf

sprzedających dużo bardziej wartościowe się cechy decydujące o skłonności użytkownika do dokonania konkretnego zakupu. Na podstawie zebranych danych agencje mediowe ustalają, jakie cechy i zachowania charakteryzują osoby, które jeszcze reklamowanego produktu nie kupiły, ale mogą to zrobić w przyszłości. Budując profil potencjalnego klienta, agencje mediowe próbują ustalić nawyki, zainteresowania, słabości, ważne momenty z życia (takie jak ślub czy ciąża), cechy osobowościowe i demograficzne użytkowników, które posłużą do stworzenia kategorii powiązanych z cechami usługi czy produktu, który mają za zadanie sprzedać pewną potrzebę: „aktywny styl życia”, „dom, zdrowe jedzenie”, „przede wszystkim dzieci”, „miejski styl życia, singiel” czy „ponadprzeciętny dochód, dobra luksusowe”²⁸.

Powstaje tzw. look-alike – hipotetyczny profil klienta²⁹ składający się z twardych danych pochodzących od reklamodawców („taki człowiek już u mnie kupił”) i statystycznej wiedzy o ludziach („taki człowiek może chcieć to kupić”). W dużym uproszczeniu: gdy w sieci pojawi się użytkownik o konkretnych cechach zaczyna się licytacja o jego uwagę. Proces licytacji jest w pełni zautomatyzowany i z punktu widzenia profilowanego użytkownika pozostaje całkowicie niezauważalny – cała transakcja zajmuje 1/5 sekundy czyli 200 milisekund, a na mrugnięcie okiem przeciętnie potrzebujemy „aż” 300 milisekund. Następnie prezentowane są nam te komunikaty, które „powinnyśmy” otrzymać, skoro sieć zakwalifikowała nas jako „człowieka, który może chcieć to kupić”.

Czy mamy jakkolwiek wpływ, aby ograniczyć przekazywanie danych o nas? Niewielki, jeśli wybieramy wygodę korzystania z urządzeń podłączonych do Internetu i sami „podłączamy” się do sieci. Trzeba być jednak świadomym tego, że ceną za wygodę tak korzystania Internetu, jak i z urządzeń podpiętych pod sieć, może być pełna inwigilacja. Nie jesteśmy zupełnie bezradni. Zwłaszcza, że niektóre możliwości kontroli czy ograniczenia zbierania prywatnych danych w Internecie są łatwe do zastosowania, takie jak:

- dostosowanie ustawień przeglądarki;
- dostosowanie ustawień poszczególnych serwisów;
- instalacja odpowiednich wtyczek zabezpieczających przed reklamami, ciasteczkami;
- korzystanie z usług zaufanego dostawcy;
- korzystanie z usług klienta pocztowego i szyfrowanie danych;
- szyfrowanie danych w ustawieniach komputera.

28 https://panoptikon.org/sites/default/files/publikacje/panoptikon_raport_o_sledzeniu_final.pdf

29 <https://experienceleague.adobe.com/docs/audience-manager/user-guide/features/algorithmic-models/look-alike-modeling/understanding-models.html?lang=en>

Oczywiście „kontrola” ze strony „maszyn” czasami może być przydatna jak wspomniane wcześniej przykłady medyczne czy jak dowód z nagrania Alexy. Popularny na całym świecie asystent głosowy Alexa opracowany przez Amazon, posiada wiele funkcjonalności, które można wywołać za pomocą komend głosowych. Alexa udzieli informacji na zadane pytanie a także umożliwi zdalne sterowanie różnymi domowymi urządzeniami oraz oświetleniem. Kompatybilne z Alexą są inteligentne głośniki Amazon Echo, które nadsluchują i gromadzą dane. Jak się okazuje do tych danych wielokrotnie sięgali śledczy w trakcie oględzin miejsca zdarzenia³⁰.

Stąd trudno jednoznacznie ocenić IoT. Wykorzystanie zebranych danych jak i fakt ich przesyłania może mieć dobre i złe skutki. I tak, pompa powietrzna CPAP monitorująca sen osób cierpiących na zespół bezdechu przekazuje dane do ubezpieczyciela (zamiast do lekarza), który może odmówić wypłaty ubezpieczenia, jeśli pompa jest źle używana. Wspomniany Amazon Echo, to głośnik, który słucha i nagrywa rozmowy ingerując tym samym w prywatność. Podobnie, dane zbierane przez Fredi monitor dziecięcy, który transmituje dźwięk z pomieszczenia w którym przebywa dziecko, są źródłem wiedzy dla hakerów, z czego kilkakrotnie skorzystali³¹. Problemem jest najczęściej nie samo pozyskiwanie danych przez urządzenia IoT ale to gdzie te dane trafiają. Większość smart urządzeń wysyła dane na chmurę i niekoniecznie muszą to być serwery zlokalizowane w Polsce, a nawet w Unii³².

W gronie rzeczników patentowych jedynie wspomnieć należy o ochronie rozwiązań o charakterze technicznym "zamkniętych" w urządzeniach IoT, o *design* tych urządzeń chronionym wzorami przemysłowymi, marketingu wzmocnionym dobrze prowadzoną strategią w zakresie ochrony i budowy renomy znaku towarowego dzięki czemu korzystamy z tych „rzeczy”. O czynach nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa nie wspominając. A propos poufności: na razie stosunkowo niewiele danych z urządzeń IoT jest poddanych badaniom, co podkreślają badacze nazywając te niewykorzystane dane cyfrowe „ciemnymi danymi” (ang. *dark data*)³³ Jeśli zaś wierzyć statystykom to ok 52% wszystkich informacji wytwarzanych i przechowywanych przez organizację to dark data i szybko ta ilość rośnie. Prognozuje się, że w latach 2025-2030 poziomy danych wzrosną trzykrotnie³⁴.

Kwestie IoT i cyberbezpieczeństwa wiążą się z nurtem IBAC – *Internet of Things, Blockchain, Artificial Intelligence, Cybersecurity* – czyli problematyką maszyn

30 R.Prabucki „Prawo sztucznej inteligencji” pod red. prof. L.Lai, dr.M.Świerczyńskiego, Legalis [dostęp 30.12.2022] Rozdział XXI. „Inteligentne” rzeczy jako „świadkowie” w postępowaniu dowodowym

31 https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_raport_o_sledzeniu_final.pdf

32 R.Prabucki „Prawo (...)”

33 Ibidem

34 <https://www.slingshotsimulations.com/technical/dark-data-what-is-it/>

cyfrowych. Tej problematyce poświęcony jest cykl „Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego”, w tym dotychczasowe części cyklu zwracające uwagę na zagadnienia deepfake, Metaversum czy NFT. Omówienie nowoczesnych technologii byłoby niepełne, gdyby nie zostały zaprezentowane zagadnienia tematyki *Blockchain*. Obejmuje ona z jednej strony bazy rejestrów danych, z drugiej - platformy, na której działają programy nazwane „smart kontraktami”, zasilane nieczęsto danymi urządzeń IoT. O Blockchain więc w kolejnym artykule cyklu „*Technologie jutra już dziś w życiu rzecznika patentowego*”.

Maciej Gajos¹, Rafał Witek²

Teoria ekwiwalentów w interpretacji zastrzeżeń patentowych

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym. Reguła to znajduje wyraz w art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP); rzeczony przepis precyzuje, że **do wykładni zastrzeżeń mogą służyć opis wynalazku i rysunki.**³ Pomimo jego pozornie jednoznacznego brzmienia, wywołuje on jednak dość poważne kontrowersje: w jaki sposób należy interpretować zastrzeżenia? Jaką rolę w interpretacji zastrzeżeń patentowych będzie pełnić tzw. doktryna ekwiwalentów?

Rozstrzygnięcie tych kwestii jest o tyle istotne, że **to właśnie zastrzeżenia patentowe determinują zakres wyłączności:** wskazują nam, gdzie przebiega granica pomiędzy stanem techniki a sferą wyłącznych uprawnień posiadacza patentu. Jak można przeczytać w komentarzu do PWP pod redakcją prof. Joanny Sieńczyło-Chlabicz, „określenie zakresu przedmiotowego patentu należy do najbardziej newralgicznych zagadnień prawa patentowego, służy ono bowiem wytyczeniu granicy pomiędzy rozwiązaniami technicznymi należącymi do sfery wolności przemysłowej i monopolem patentowym uprawnionego”.⁴

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 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021 poz. 324 z późn. zm.)

4 Piotr Kostański, Marek Salomonowicz, Komentarz do art. 63 ustawy – Prawo własności przemysłowej, w: Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, para. 38.

Konstrukcja zastrzeżeń patentowych

Zastrzeżenia niezależne mogą składać się z dwóch części: części nieznamiennej oraz znamiennej. Pierwsza z nich, jak wskazuje się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, powinna rozpoczynać się od sformułowania określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podawać zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jako stan techniki (§ 8 ust. 1 pkt 1).⁵ Natomiast część znamienna poprzedzona będzie wyrazami „znamienny tym, że”; podaje ona zwięźle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej; przy czym w przypadku związku chemicznego powinna przedstawiać ona strukturę związku łącznie z określeniem podstawników (§ 8 ust. 1 pkt 2).

Choć w doktrynie można spotkać się z opinią, że określając przedmiot patentu, należy uwzględniać tylko część znamienną, pogląd taki nie cieszy się powszechną akceptacją. Wyraźnie przeciwstawił się mu choćby Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. IV CK 411/02 („Nie można podzielić przede wszystkim stanowiska Sądu Apelacyjnego, że dla ustalenia przedmiotowego zakresu prawa ochronnego znaczenie ma tylko tzw. część znamienna zawarta w opisie ochronnym wzoru użytkowego”).⁶ W „Prawie patentowym” prof. Du Valla podobnie wskazuje się, że nie istnieją podstawy w prawie polskim ani europejskim do różnicowania elementów zastrzeżeń na istotne i nieistotne.⁷ **Zakres przedmiotowy patentu określamy na bazie części nieznamiennej oraz znamiennej zastrzeżeń, odczytywanych łącznie,** nie dokonując przy tym żadnej selekcji poszczególnych cech. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w nowelizacji wspomnianego rozporządzenia Prezesa RM w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorców przemysłowych z 2 marca 2015 r., na mocy której dotychczasowe brzmienie przepisu dotyczącego części zastrzeżeń zmieniono w ten sposób, że słowo „powinno” zastąpiono terminem „może” - tym samym wprowadzono więc fakultatywność tego rozwiązania i traci rację bytu wyodrębnianie części znamiennych w celu ustalenia zakresu ochrony patentu.

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1119, z późn. zm.

6 Wyrok SN z 28 stycznia 2004 r., sygn. IV CK 411/02.

7 Michał Du Vall, Prawo patentowe (red. Elżbieta Traple), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 354.

Rodzaje wykładni

Wyróżniamy tradycyjnie trzy rodzaje wykładni: wykładnię literalną, rozszerzającą i zawężającą, przy czym w zakresie interpretacji zastrzeżeń patentowych interesuje nas konkurencja tylko dwóch pierwszych.

A) Wykładnia literalna

Przy interpretacji literalnej **kierujemy się dosłownym brzmieniem zastrzeżeń**. Nie zwracamy uwagi na to, czy opis patentowy sugeruje szerszy zakres ochrony niż wynika to z zastrzeżeń. **Po opis i rysunki sięgamy wówczas, gdy treść zastrzeżeń wymaga wyjaśnienia czy też uściślenia**. Wykładnia literalna bardzo długo dominowała w praktyce polskiej, zwłaszcza w sytuacji, gdy definicja zakresu ochrony zawarta w zastrzeżeniach była jednoznaczna, a zatem nie wymagała pomocniczej interpretacji w świetle opisu i rysunków (zgodnie z zasadą wyrażoną przez rzymską paremię „*clara non sunt interpretanda*”). Zwolennicy takiego podejścia powoływali się także na czasownik „może” zastosowany przez ustawodawcę w drugim zdaniu art. 63 ust. 2 PWP. Stanowisko to z czasem uległo jednak poważnej erozji, wynikającej z potrzeby zachowania jednolitej wykładni patentów obowiązujących w Polsce po przystąpieniu naszego kraju do konwencji monachijskiej.

B) Wykładnia rozszerzająca

W przypadku tego rodzaju wykładni **wychodzimy poza to, co wynika z dosłownego brzmienia zastrzeżeń**. Uwzględniamy opis i rysunki nawet wtedy, gdy zastrzeżenia są dla nas całkowicie jednoznaczne. Jej efekt jest taki, że po dokonaniu wykładni rozszerzającej, ustalamy szerszy zakres ochrony niż wynikałby z dosłownej wykładni literalnej. Wobec tego, jak wskazuje się w „Prawie patentowym” prof. Du Valla, w zakresie patentu mieścić się będą przypadki niewykorzystania wszystkich zastrzeżonych cech:

1. jeżeli w miejsce zastrzeżonej cechy została wprowadzona inna, równoważna z tamtą (ekwiwalent);
2. jeżeli zastrzeżona cecha została w ogóle pominięta.⁸

Tym samym, należy wskazać, że zagadnienie wykładni rozszerzającej ściśle wiąże się z tzw. teorią ekwiwalentów, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Definicja ekwiwalentów

Zgodnie z definicją przedstawioną w „Prawie patentowym” prof. Du Valla, **„dwa środki techniczne są względem siebie równoważne, jeżeli służą osiągnięciu tego samego ostatecznego celu w postaci rozwiązania tego**

⁸ Ibid, p. 355.

samego zagadnienia technicznego, spełniają takie same lub zasadniczo zbieżne funkcje (w kontekście całości rozwiązania) i prowadzą do uzyskania takiego samego lub zasadniczo zbieżnego rezultatu technicznego".⁹ Rezultatem zastosowania teorii ekwiwalentów w procesie wykładni zastrzeżeń będzie zatem rozszerzenie zakresu patentu na rozwiązania równoważne.

Warto przywołać również definicję sformułowaną przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. I ACa 612/12), który stwierdził, że z ekwiwalentem będziemy mieć do czynienia, gdy „środek techniczny określony w zastrzeżeniach patentowych zastąpiono innym, wywołującym jednak powstanie takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwiązanie zastrzegane, przy czym dla przeciętnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) środka nie wymaga wkładu twórczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w zastrzeżeniach patentowych”.¹⁰

Ochrona ekwiwalentów na gruncie EPC

Protokół interpretacyjny do art. 69 EPC, który stanowi integralną część konwencji, wymaga uwzględnienia ekwiwalentów przy dokonywaniu wykładni zastrzeżeń.¹¹

Protokół ma na celu ujednolicenie rozumienia przepisu art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium w 1973 r., który to odnosi się właśnie do interpretacji zastrzeżeń patentowych.¹² **Poszukuje się w nim równowagi pomiędzy dwoma skrajnymi stanowiskami:** z jednej strony, wykładnią *stricte* literalną, a z drugiej wykładnią rozszerzającą, odrywającą się od samych zastrzeżeń, dążąc do pogodzenia uczciwej ochrony interesów uprawnionego z patentu oraz pewności co do prawa dla stron trzecich.

W art. 1 Protokół wskazuje się, że art. 69 EPC nie powinien być interpretowany w ten sposób, że zakres ochrony wynikającej z patentu europejskiego będzie rozumiany jako określony przez ścisłe, literalne brzmienie sformułowań zastosowanych w zastrzeżeniach, a opis i rysunki będą wykorzystane tylko w celu wyjaśnienia dwuznaczności w zastrzeżeniach. Zastrzega się zarazem, że niedopuszczalne jest traktowanie zastrzeżeń tylko jako wytycznych i uznawanie, że właściwa ochrona może rozciągać się na to, co na podstawie analizy opisów i rysunków dokonanej przez znawcę zostanie ustalone jako zamierzone przez posiadacza patentu.

⁹ Ibid, p. 356.

¹⁰ Wyrok SA w Łodzi z 9 listopada 2012 r., I Aca 612/12.

¹¹ Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000.

¹² Zob. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej z dnia 28 czerwca 2001 r.

Art. 2 Protokołu odnosi się natomiast do ochrony ekwiwalentów: zgodnie z jego brzmieniem, pod należytą uwagę należy wziąć każdy element będący ekwiwalentem elementów wskazanych w zastrzeżeniach. Takie rozwiązanie miało doprowadzić do ujednolicenia praktyki w państwach członkowskich EPO, jednak wobec braku jednoznacznej definicji, co należy rozumieć pod pojęciem ekwiwalentów, rozbieżności dalej występują i nie ma konsensusu co do tego, co rozstrzyga o tym, że dane rozwiązania możemy traktować jako ekwiwalentne.

Zmiany w najnowszej wersji wytycznych EPO

Wersja wytycznych EPO z marca 2021 r. może mieć wpływ na to, w jaki sposób identyfikowane będą ekwiwalenty rozwiązań wskazanych w zastrzeżeniach.¹³ Zgodnie z wytyczną F-IV, 4.3, nakazuje się **unikać jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem a zastrzeżeniami**, jeśli mogą wywoływać one wątpliwość odnośnie zakresu ochrony i czynić zastrzeżenie niejasnym lub pozbawionym oparcia w opisie (w rozumieniu art. 84 zd. 2 EPC) lub czynić zastrzeżenie niewłaściwym (art. 84 zd. 1 EPC). Jeżeli jakaś część opisu i/lub rysunków nie odzwierciedla ostatecznej wersji zastrzeżeń, konieczne jest dokonanie pewnych zmian: albo usuwamy z opisu te realizacje, które nie znajdują już pokrycia w niezależnych zastrzeżeniach, albo pozostawiamy je, dodając towarzyszącą im wyraźną uwagę, że wariant ten nie mieści się już w zastrzeżeniach. To drugie rozwiązanie jest możliwe jednak tylko wówczas, jeżeli rzeczona alternatywa może zostać zasadnie uznana za użyteczne tło dla wyjaśnienia poszczególnych cech wskazanych w zastrzeżeniach.

Wskazuje się zatem, że nowe wytyczne mogą potencjalnie wpłynąć na ocenę ekwiwalentów przez EPO - praktyka jednak dopiero zweryfikuje, w jakim stopniu. Niewątpliwie jednak **zgłaszający będą musieli dostosować opis do nowych wymagań**. Skoro zaś pewne sposoby urzeczywistnienia wynalazku w opisie będą musiały być wyraźnie oznaczone jako nieobjęte zastrzeżeniami patentowymi, bardzo trudno będzie wykazać, że stanowią one naruszenie na gruncie ekwiwalentów.

Trudności w prawidłowej identyfikacji ekwiwalentów

Kontrowersje co do właściwego sposobu identyfikacji ekwiwalentów dobrze ilustruje osławiony kazus Epilady.¹⁴ Przyrząd do depilacji włosów, Epilady, wyprodukowany przez Improvera, chroniony był od 1982 r. patentem europejskim EP 0101656; w 1990 r. udzielono firmie Remington patent na konkurencyjny przyrząd do depilacji włosów. W przypadku pierwszego z urządzeń, w patencie zastrzeżono metalową sprężynę śrubową w kształcie helisy, która obracała się wokół

¹³ Guidelines for Examination in the European Patent Office (status March 2021), <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/archive/guidelines-2021.html>>, dostęp dnia 10 lutego 2023 r.

¹⁴ Zob. Michał Du Vall, op. cit., p. 370-371.

własnej osi, napędzana silnikiem elektrycznym; patent Remingtona zastrzegał natomiast walec ze sprężystego tworzywa, również napędzany silnikiem elektrycznym. Improver pozwał Remingtona o naruszenie patentu w kilku państwach europejskich, w tym w jurysdykcji niemieckiej oraz brytyjskiej. Sądy w tych państwach doszły do zupełnie innych wniosków: w Niemczech uznano walec za ekwiwalent sprężyny i stwierdzono, że naruszenie patentu miało miejsce, natomiast w Wielkiej Brytanii sąd orzekł, że patent Improvera obejmował swym zakresem właśnie sprężynę - a skoro Remington nie zastosował sprężyny, o naruszeniu nie mogło być mowy.

Warto w tym miejscu przytoczyć konkluzję, jaką prof. Du Vall opatrzył analizę sporu w sprawie Epilady: **„Większą od formalnego zadekretowania zakresu ochrony rolę odgrywa tradycyjna krajowa praktyka rozstrzygania sporów o naruszenie patentu”**.¹⁵

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda przykładowa praktyka w Niemczech i Wielkiej Brytanii, i spróbujmy odpowiedzieć, co rozstrzyga w tych systemach prawnych o uznaniu rozwiązań wynalazczych za ekwiwalentne.

A) Niemcy

W praktyce judykatury niemieckiej, kryteria ochrony patentowej w przypadku ekwiwalentów ustalane są w oparciu o trzy następujące pytania (test Schneidmesser I).¹⁶

1. Czy przedmiot wskazany jako naruszający patent **rozwiązuje problem** leżący u podstaw wynalazku **poprzez użycie środków, które obiektywnie wywołują ten sam rezultat?**
2. **Czy specjalista**, kierując się ogólną powszechnie dostępną wiedzą w dacie pierwszeństwa, **stwierdziłby, że wariant wywołuje ten sam rezultat?**
3. **Czy okoliczności, które specjalista uwzględni w odniesieniu do wariantu**, w świetle znaczenia wynalazku, **są na tyle zbliżone do okoliczności, które brałby pod uwagę w odniesieniu do rozwiązania zawartego słownie w zastrzeżeniach, że specjalista traktowałby wariant jako równoważny z tym drugim?**

Aby sąd niemiecki zgodził się z zarzutem powoda, że doszło do naruszenia jego patentu, podnoszony zarzut musi zarazem przejść test sformułowany w innym precedensowym orzeczeniu w sprawie Formstein: **należy wykazać, że wariant ten nie stanowi stanu techniki ani nie wynika z niego w sposób oczywisty dla specjalisty**.¹⁷

¹⁵ ibid

¹⁶ Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego (BGH) z dnia 12 marca 2002 r., X ZR 168/00, IIC 2002 „Schneidmesser I”.

¹⁷ Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego (BGH) z dnia 29 kwietnia 1986 r., X ZR 28/85, GRUR 1986 „Formstein”.

B) Wielka Brytania

W jurysdykcji brytyjskiej w miejsce ściśle rozumianej teorii ekwiwalentów, sądy zwykły kierować się doktryną *pith and marrow* - polegającą na uwzględnieniu istotnych cech zastrzeganego wynalazku i identyfikacji tzw. „mechanicznych ekwiwalentów”, czyli rozwiązań równoważnych dających się wywieść bezpośrednio z literalnego brzmienia zastrzeżeń. W latach 80-tych nastąpiła ewolucja w kierunku wykładni celowościowej zastrzeżeń. **W sprawie Catnic z 1981 r. sformułowano trzystopniowy test**, na którym opierały się od tej pory sądy brytyjskie przy rozpatrywaniu spraw o naruszenie patentu.¹⁸ Wymagał on udzielenia odpowiedzi na trzy kolejne pytania:

1. **Czy różnica** pomiędzy chronionym wynalazkiem a wariantem **wpływa na sposób funkcjonowania wynalazku?**
2. Jeśli nie, to **czy fakt, że różnica nie wpływa** na sposób funkcjonowania wynalazku, **byłby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania patentu?**
3. Jeśli tak, **czy fachowiec mógłby** na podstawie brzmienia zastrzeżeń **wynioskować, że uprawniony z patentu chciał, aby dosłownie rozumiane zastrzeżenie stanowiło istotną cechą wynalazku?**

Jeżeli na ostatnie pytanie udzielono odpowiedzi negatywnej, można było uznać, że wariant objęty jest zastrzeżeniami patentowymi, a zatem doszło do naruszenia patentu. Wykładnia celowościowa ugruntowała się w kolejnych orzeczeniach sądów brytyjskich, przy czym późniejszy test Kirin-Amgen wprowadził pewne modyfikacje w stosunku do testu Catnic:

1. W pytaniu pierwszym zamiast wpływu na „sposób funkcjonowania wynalazku”, staramy się ustalić, czy różnica wpływa **na taki sam efekt techniczny**;
2. Co do pytania drugiego, przyjęto, że **taki rezultat nie byłby oczywisty dla fachowca, jeżeli wariant jako taki byłby w tej dacie nieoczywisty**.¹⁹

Wykładnia celowościowa w prawie brytyjskim została jednak odrzucona w orzeczeniu brytyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie **Actavis v. Eli Lilly** z 2017 r. Lord Neuberger zaproponował **nowe kryteria, zrywające z dotychczasową praktyką**.²⁰ Odtąd naruszenie będzie zachodzić w razie pozytywnej odpowiedzi na jedno z dwóch pytań:

1. Czy w drodze normalnej interpretacji możemy stwierdzić, że wariant narusza jakiegokolwiek z zastrzeżeń?
2. **Czy wariant narusza patent, ponieważ różni się od wynalazku w sposób (sposoby), który jest (są) nieistotny (nieistotne)?**

¹⁸ Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. [1982] R.P.C. 183.

¹⁹ Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc [2004] UKHL 46.

²⁰ Actavis UK Limited and others (Appellants) v Eli Lilly and Company (Respondent), [2017] UKSC 48.

Żeby natomiast ustalić, czy różnice są nieistotne, należy przeprowadzić wcześniejszy trójstopniowy test, w którym pytania zostały odpowiednio zmodyfikowane, przede wszystkim w zakresie pytania drugiego, które odtąd brzmi: **„Czy dla fachowca w dacie pierwszeństwa, który wie, że wariant służy osiągnięciu zasadniczo tego samego rezultatu co wynalazek, byłoby oczywiste, że czyni to w zasadniczo ten sam sposób co wynalazek?”**. Złagodzone zatem ciężar dowodu obciążający powoda, ponieważ wprowadza się domniemanie, że fachowiec wie, iż wariant zasadniczo osiąga ten sam rezultat co wynalazek.

Odwrócona teoria ekwiwalentów

Warto wspomnieć, że w literaturze można spotkać się czasem z pojęciem odwróconej teorii ekwiwalentów. Odwrócona teoria ekwiwalentów, jak wskazuje się w komentarzu do PWP pod redakcją dr. Michalaka polega na tym, że „pomimo zbieżności zastrzeżeń patentowych obydwu rozwiązań nie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem patentu, jeżeli sporne rozwiązanie realizuje swoje funkcje w inny sposób niż wynalazek chroniony patentem”.²¹ Pojawia się tutaj odesłanie do funkcjonalności wynalazków, a zatem następuje niejako zerwanie z dosłownym brzmieniem zastrzeżeń. Jest to jednak koncepcja właściwa dla orzecznictwa amerykańskiego, natomiast na gruncie EPC nie zyskała ona popularności.

Metoda wykładni w polskim systemie prawnym

W polskiej doktrynie i orzecznictwie przychylnością cieszy się koncepcja wykładni literalnej. Jest to o tyle zasadne stanowisko, że, jak się wydaje, przepisy PWP nie pozostawiają w tym zakresie szerokiego pola manewru. Jak przeczytać można w komentarzu pod redakcją prof. Sieńczyło-Chłabcicz, **„przy obecnym brzmieniu art. 63 ust. 2 PrWiPrzem brak jest podstaw do ustalenia szerszego zakresu patentu, niż to wynika z językowego brzmienia zastrzeżeń patentowych”**.²²

Opis i rysunki są zatem dla nas przydatne tylko o tyle, o ile stanowią wyjaśnienie zastrzeżeń. W zakresie, w jakim wprowadzają elementy nieobjęte zastrzeżeniami patentowymi, pozostają irrelevantne: nie mogą kształtować zakresu patentu, nie będą stanowiły samodzielnej podstawy ustalenia cech wynalazku.

Potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. VI SA/Wa 188/10), który stanowczo wskazał, że nie ma podstaw do stosowania w drodze analogii w systemie polskim reguł właściwych dla interpretacji patentów europejskich.²³ Ten sam sąd w późniejszym wyroku

21 Arkadiusz Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

22 Piotr Kostański, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 40.

23 Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2011 r., VI SA/Wa 188/10.

wydanym 8 marca 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 1554/16), orzekł, iż „*wąska interpretacja zastrzeżeń patentowych nakazuje brać pod uwagę jedynie to, co expressis verbis zostało w nich wyrażone*”.²⁴ Interpretację rozszerzającą uznał WSA za niedopuszczalną, powołując się na chronioną w Konstytucji RP wartość, jaką stanowi swoboda działalności gospodarczej, a także wynikające z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwiązania technicznego.

Pozostaje pytanie, czy tak kategoryczne stanowisko przeciwne stosowaniu wykładni rozszerzającej pozostawia dla niej jakiekolwiek miejsce w polskiej praktyce orzeczniczej. Wbrew pozorom, mogą pozostawać pewne wątpliwości w tym zakresie. Wśród specjalistów kwestia ta budzi dość poważne kontrowersje: przeciwnicy przeniesienia do polskiego porządku reguł z EPC podnoszą odrębność dwóch systemów, natomiast zwolennicy tego rozwiązania posługują się argumentem identyczności odpowiednich przepisów i głoszą zasadność ujednolicenia praktyki.²⁵ Można jednak zauważyć zapowiedź pewnych zmian w tym zakresie, a dominacja poglądu, zgodnie z którym wyłączność wynikająca z patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP nie może być interpretowana rozszerzająco staje powoli pod znakiem zapytania - tak np. w komentarzu do ustawy pod redakcją prof. Skubisza wspomina się o „rysującej się coraz wyraźniej, także w orzecznictwie, tendencji do odchodzenia od tak rygorystycznego stanowiska”.²⁶ Warto odnotować w tym kontekście przełomowe orzeczenie SN z 10 grudnia 2015 r. (sygn. V CSK 149/15), w którym ekwiwalenty zostały potraktowane zupełnie inaczej.²⁷

Znaczenie ekwiwalentów w polskim systemie prawnym: stanowisko Sądu Najwyższego

Rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o naruszenie patentu na wynalazek p.t. „Złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdna kolei podwieszanej”, Sąd Najwyższy zgodził się z zarzutem skarżącej strony, że sąd niższej instancji naruszył prawo materialne przez błędną jego wykładnię, polegającą na przyjęciu, że porównywane rozwiązania powinny być tożsame, podczas gdy wystarczające było wykazanie, że są ekwiwalentne.

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu nakreślił genezę teorii ekwiwalentów i wskazał jako jej uzasadnienie „*dążenie do zapobiegania możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patentowych*”. Zaznaczył przy tym, że „*modyfikacje*

²⁴ Wyrok WSA w Warszawie z 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16.

²⁵ Zob. Piotr Kostański, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 42.

²⁶ Andrzej Szajkowski, Helena Żakowska-Henzler, Rozdział XI. Patent, w: Ryszard Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, para. 67.

²⁷ Wyrok SN z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15.

nieoczywiste i wymagające samodzielnego twórczego wkładu, wykraczają poza rozszerzony zakres patentu”.

Następnie w uzasadnieniu orzeczenia sformułowany został test ekwiwalentów (badanie porównawcze). Przede wszystkim Sąd Najwyższy podkreślił, że równoważność środków technicznych zdeterminowana jest przez funkcję, jaką pełnią one w danym rozwiązaniu, cel, który pozwalają osiągnąć i rezultat, do którego uzyskania się przyczyniają. W myśl definicji sformułowanej przez Sąd Najwyższy, „równoważne zatem będą te środki, które prowadzą do uzyskania tego samego rozwiązania danego zagadnienia technicznego, stanowiącego podstawę patentu”.

Samo badanie porównawcze, jak wskazał Sąd Najwyższy, powinno się składać z pięciu etapów:

1. Ustalenie przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń, opisu oraz rysunków;
2. Ustalenie cech technicznych rozwiązania spornego;
3. Ustalenie, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki;
4. Porównanie przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi rozwiązania spornego - ma to służyć weryfikacji, które cechy chronionego rozwiązania znajdują odzwierciedlenie w spornym rozwiązaniu **w postaci ich oczywistych ekwiwalentów**;
5. Ustalenie, czy oczywiste ekwiwalenty powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego chronionego patentem, czy mogły one zostać wypracowane przez specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu.

Na marginesie warto dodać, że SA w Katowicach, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, istotnie powołał się na teorię ekwiwalentów („*Nie jest właściwym w takich przypadkach zastosowanie teorii «niewolniczego naśladownictwa» i uznawanie za naruszenie patentu tylko takich przypadków, w których rozwiązania objęte patentem i stosowane przez inną osobę są całkowicie tożsame*”).²⁸ Niemniej, jego argumentacja w tym zakresie nie była rozbudowana i nie zrealizował skrupulatnie poszczególnych kroków testu zaleconego przez Sąd Najwyższy.

28 Wyrok SA w Katowicach z 20 października 2016 r., V ACa 154/16.

Michał Tuszyński¹

Inauguracja obchodów 30-lecia powołania Samorządu Rzeczników Patentowych

Obchody 30-lecia powołania Samorządu Rzeczników Patentowych, Polska Izba Rzeczników Patentowych rozpoczęła od wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady Rzeczników Patentowych wraz z Komisją Rewizyjną oraz Organami Dyscyplinarnymi. W dniach od 13 do 15 stycznia 2023 r.² w Łąncucie koło Rzeszowa odbyło się pierwsze w roku 2023, wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady wraz z pozostałymi organami samorządu Rzeczników Patentowych.

Wyjazdowe posiedzenie było podzielone na kilka bloków podczas których, w zależności od tematyki Krajowa Rada z właściwymi Organami omawiała aktualną sytuację samorządu, bieżące wyzwania w ramach wykonywanego zawodu oraz zmiany w prawie. Podczas spotkań główną uwagę skupiono na projekcie zmian w prawie własności przemysłowej oraz niebezpieczeństwach z tym związanych. Krajowa Rada zgodnie przyjęła, że głównym wyzwaniem na 2023 rok jest możliwie najszerze przedstawienie wątpliwości jakie zmiana przepisów może generować względem wszystkich osób chcących skorzystać z ochrony przewidzianej prawem własności przemysłowej. W tym zakresie Polska Izba Rzeczników Patentowych, poprzez aktywne działania przy współpracy z Urzędem Patentowym w ramach właściwych komisji sejmowych, będzie przedstawiać przede wszystkim wątpliwości prawne jakie planowana zmiana przepisów ma przynieść.

Kolejnym z istotnych tematów będących przedmiotem obrad Krajowej Rady był kierunek w jakim zmierza zawód rzecznika patentowego, wartości jakie młody rzecznik powinien prezentować oraz metodyki szkoleń tak aplikantów

¹ Michał Tuszyński – adwokat i rzecznik patentowy, Dziekan Okręgu Podkarpackiego

² Ponieważ bieżący (czyli czwarty) numer Kartalnika zamykano już w roku 2023 r. zdecydowano się umieścić w nim sprawozdanie z wydarzenia, które odbyło się w styczniu tego roku (przyp.Redakcji).

rzecznikowskich jak i rzeczników patentowych. I w tym zakresie Krajowa Rada poprzez aktywną promocję zawodu rzecznika patentowego identyfikuje zainteresowanie zawodem rzecznika patentowego poprzez coroczną ilość chętnym przystępujących do egzaminu konkursowego. Również i prowadzone szkolenia on-line oraz liczba osób biorących w nich udział jasno pokazuje, że taka formuła podnoszenia kwalifikacji rzeczników patentowych oraz aplikantów rzecznikowskich cieszy się niezmiennym i wysokim zainteresowaniem członków naszego samorządu.

Krajowa Rada, co warte podkreślenia, również aktywnie działa w ramach porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W ramach współpracy, rok 2023 będzie pełen wspólnych inicjatyw społecznych takich jak np. pikniki rodzinne, które mają przybliżyć obywatelom idee zawodów opartych o zaufanie publiczne oraz bezpieczeństwa jaką korzystanie z ich usług niesie za sobą.

W tym miejscu warto przypomnieć, że wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady rozpoczyna obchody 30-lecia powołania Samorządu Rzeczników Patentowych w Polsce. Warto też przypomnieć rys historyczny zawodu jaki wykonujemy. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - historia Rzecznictwa Patentowego sięga roku 1918. Pierwszym polskim aktem prawnym statuującym zawód rzecznika patentowego był tymczasowy dekret o Urzędzie Patentowym z dnia 13 grudnia 1918 r., który wszedł w życie w dniu 28 grudnia 1918 r. Art. 11 dekretu stanowił, że *„Strony mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby mieszkające w Polsce, z wyższem, zwłaszcza technicznem wykształceniem, wciągnięte przez Urząd na listę pełnomocników.”* Pierwsze wpisy na listę pełnomocników przy Urzędzie Patentowym nastąpiły w dniu 17 kwietnia 1919 r. Na listę pełnomocników przy Urzędzie Patentowym wpisywano inżynierów i adwokatów, których nazywano inżynierami patentowymi, adwokatami patentowymi lub obrońcami patentowymi. Nazwę rzecznik patentowy wprowadziła ustawa o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych uchwalona w dniu 5 lutego 1924 r. Określenie rzecznik patentowy oznacza „wyraziciela”, czyli „rzecznika” interesu wynalazcy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Działalność rzeczników patentowych przerwał wybuch II wojny światowej. W marcu 1946 r. Urząd Patentowy ogłosił odtworzoną listę rzeczników patentowych, na której znalazło się zaledwie jedenaście nazwisk. Status prawny rzecznika patentowego zmieniła całkowicie ustawa o Kolegium Rzeczników Patentowych z dnia 20 grudnia 1949 r. Ustawa ta przekształciła wolny zawód rzecznika patentowego w zawód urzędniczy. Rzecznicy patentowi stali się pracownikami Urzędu Patentowego podlegającymi przepisom ustawy o państwowej służbie cywilnej. Kolegium Rzeczników Patentowych zostało rozwiązane na mocy ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych. Ustawa ta reaktywowała wolny zawód rzecznika patentowego. Ustawa przewidywała obowiązkową organizację rzecznikowską: Zrzeszenie Rzeczników Patentowych, które

tworzyli wszyscy rzecznicy patentowi wpisani na listę rzeczników patentowych. Do zadań Zrzeszenia należało głównie ustalanie prawidłowych zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i reprezentowania ogółu rzeczników. Zrzeszenie opracowało „Zasady etyki rzeczników patentowych”, które na ówczesne czasy były rzadkością wśród wielu innych wolnych zawodów.

Kolejna ustawa o rzecznikach patentowych została uchwalona przez Sejm 21 kwietnia 1966 r. Uchyliła ona ustawę z roku 1958 i zobowiązała Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie zakończenia działalności rzeczników patentowych i ich zrzeszenia. Ustawa definiowała status rzecznika patentowego w sposób zbliżony do statusu w byłym Kolegium Rzeczników Patentowych. Ustawa określała, że na listę rzeczników patentowych może być wpisana wyłącznie osoba zatrudniona w tym charakterze jako pracownik w usamodzielnym zakładzie pracy (j.g.u.). Zakazała ona wykonywania czynności rzecznikowskich w imieniu własnym i na własny rachunek. Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 21 czerwca 1966 r. działalność prywatnych rzeczników patentowych i ich zrzeszenia zakończyła się z dniem 30 września 1967 r. Usługi rzecznikowskie na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych niebędących jednostkami gospodarki samodzielnej miały świadczyć jednostki utworzone przy prezydiach rad narodowych. Ostatecznie jednak taka jednostka została utworzona jedynie w Stołecznej Radzie Narodowej w Warszawie.

Po likwidacji Zrzeszenia Rzeczników Patentowych w roku 1967, rzecznicy patentowi nie posiadali organizacji, która reprezentowałaby ich interesy na zewnątrz oraz dbała o należyte wykonywanie zawodu. Dla celów wymiany doświadczeń zawodowych i prowadzenia dyskusji na interesujące tematy z zakresu własności przemysłowej za zgodą Urzędu Patentowego utworzono przy Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), lecz poza jej strukturą, Podkomisję Ochrony Własności Przemysłowej (później przekształconą w Komisję Ochrony Przemysłowej) jako organizację społeczną. Ani podkomisja, ani komisja nie zrzeszała rzeczników patentowych na określonych zasadach statutowych, lecz była otwarta dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematyką wynalazczą.

W październiku 1980 roku rzecznicy patentowi z poznańskiej i warszawskiej Komisji Ochrony Przemysłowej wystąpili z inicjatywą powołania ogólnopolskiej organizacji rzeczników patentowych. Po porozumieniu się z dalszymi Komisjami z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi i Wrocławia dnia 12 grudnia 1980 r. powołano komitet założycielski, który postanowił założyć Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych. W dniu 16 września 1981 r. wojewoda poznański wpisał do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych. W roku 1982 powstały zarządy oddziałowe Stowarzyszenia we wszystkich większych miastach wojewódzkich. Do SRP należało około 800 rzeczników patentowych czynnych zawodowo.

Działalność Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych koncentrowała się wokół zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego (organizowanie konferencji i seminariów, popularyzowanie historii rzecznictwa patentowego). Najważniejszą działalnością SRP było dążenie do zmiany ustawy o rzecznikach Patentowych. Głównym postulatem wysuwany przez SRP było wprowadzenie przepisu umożliwiającego wykonywanie zawodu rzecznika patentowego we własnym imieniu i na własny rachunek.

Współczesny okres rzecznictwa patentowego w Polsce otwiera ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 9 stycznia 1993 r. Najważniejszą cechą tej ustawy jest to, że uznała ona działalność rzecznikowską za zawód, którego wykonywanie polega na świadczeniu pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej. Sposób wykonywania zawodu ustawa pozostawiła do swobodnego wyboru rzecznika, umożliwiając działania w ramach stosunku pracy lub na własny rachunek.

Ustawa powołała samorząd rzecznikowski o nazwie Polska Izba Rzeczników Patentowych określając, że organami samorządu są: Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, Komisja Rewizyjna, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, Komisja Dyscyplinarna i Rzecznik Dyscyplinarny.

Pierwszy Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych odbył się 28 sierpnia 1993 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział 725 rzeczników patentowych. Zjazd uchwalił Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz wybrał członków organów Samorządu.

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w następującym składzie:

Prezes PIRP: Piotr Lisiecki;

Zastępcy Prezesa: Witold Biskup, Andrzej Kacperski, Alicja Adamczak, Tadeusz Kachnic;

Sekretarze: Anna Dudzińska, Stanisław Kwiatkowski;

Skarbnik: Jolanta Dziubińska;

Członkowie: Grażyna Basa, Stanisław Gontarewicz, Zbigniew Koczara, Krystyna Latarska, Marek Passowicz;

Kolejnymi Prezesami PIRP byli: Alicja Adamczak, Elżbieta Wilamowska-Maracewicz, Marek Besler, Andrzej Kacperski, Anna Korbela.

Obecnie zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych określa ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r.

Andrzej Kacperski¹

WZORY UŻYTKOWE. TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Od dłuższego czasu trwają prace nad opracowaniem nowej ustawy prawo własności przemysłowej. Opublikowany w wyniku tych prac projekt jest obszerny, wprowadzono w nim nową systematykę zagadnień, dodano nowe regulacje oraz zgodnie z wielokrotnymi postulatami PIRP inkorporowano do niego dotychczasową odrębną ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2).

Projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej

W kwietniu 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej ustawy prawo własności przemysłowej (numer w wykazie prac legislacyjnych UD 263):

<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055/katalog/12874010#12874010>

Projekt został opracowany przez Urząd Patentowy RP w uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, formalnie jest projektem ministerialnym.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, wystąpiono o zajęcie stanowiska do trzydziestu podmiotów, w tym do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Stanowisko Izby, opracowane przez Komisję Regulacji PWP i przedyskutowane przez Komisję Legislacyjną, zostało następnie przyjęte uchwałą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii.

<http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uchwały/zalacz2220.pdf>

Wynik konsultacji projektu jest do dzisiaj nieznany, uzyskane przez ministerstwo opinie nie zostały opublikowane, chociaż stanowią informację publiczną. Oficjalnie nie toczy się jakkolwiek dyskusja dotycząca omawianego projektu.

¹ Opracowanie redakcyjne – Andrzej Kacperski – rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów UE; prowadzi kancelarię w Krakowie; Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2005 – 2009.

Miała miejsce natomiast wymiana zdań na ten temat podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, która odbyła się w dniu 16 listopada 2022 r. a jej tematem było rozpatrzenie informacji o znaczeniu innowacyjności dla nowoczesnej gospodarki i prowadzenia działalności gospodarczej oraz o problemach w zarządzaniu własnością intelektualną. W posiedzeniu wzięła udział reprezentacja Izby, w tym jej Prezes.

<https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/F653D708A7088ED6C125890B004A56AA/%24File/0325009.pdf>

Złożona została także interpelacja poselska numer K9INT37331w sprawie projektu nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Zarówno interpelacja jak i odpowiedź na nią dostępna jest na stronie internetowej:

<https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacje.xsp?page=11>

<https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCLVJQQ/%24FILE/i37331-o1.pdf>

Jednym z radykalnych pomysłów zawartych w omawianym projekcie nowej ustawy pwp jest zmiana statusu wzoru użytkowego. Proponuje się, aby ochrona na wzory użytkowe była udzielana bez merytorycznego badania czyli bez oceny spełnienia wymogu nowości i wymogu stosowalności przemysłowej. Po sprawdzeniu wymogów formalnych następowałaby rejestracja wzoru. Według projektu ustawy z wnioskiem o przeprowadzenie nieobowiązkowego badania mógłby wystąpić tylko zgłaszający a następnie uprawniony z rejestracji.

Projekty ustaw, opinie i komentarze do tych projektów mają z reguły charakter ulotny, zwłaszcza w przypadku długiego okresu ich przygotowywania poprzedzającego właściwy proces legislacyjny. Z uwagi na wagę sprawy przedstawia się zatem dostępne teksty źródłowe dotyczące proponowanej zmiany charakteru wzorów użytkowych, mając nadzieję, że zebrane w jednym miejscu będą przydatne dla dalszej koniecznej dyskusji na tą kwestię.

Wykorzystano dokumenty przygotowane przez Komisję Regulacji PWP (przewodnicząca Magdalena Krekora) i Komisję Legislacyjną (przewodniczący Paweł Kurcman) oraz opracowania własne.

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

Art. 94. [Wzór użytkowy]

1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

2. Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.
3. Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Art. 95. [Prawo ochronne na wzór użytkowy]

1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.
2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Art. 96. [Zastrzeżenia ochronne]

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Art. 97. [Zgłoszenie wzoru użytkowego]

1. Opis wzoru użytkowego określa jego przemysłowe zastosowanie, o którym mowa w art. 94 ust. 1.
2. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.
3. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.
4. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.
5. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zasługujące na ochronie.
6. Do zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 31-33 stosuje się odpowiednio.

Art. 98. [Wpis do rejestru]

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 99. [Świadectwo ochronne]

1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
2. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

Art. 100. [Odwołanie do przepisów dotyczących wynalazków]

1. Do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe przepisy art. 25, art. 27-29, art. 35-37, art. 39-52, art. 55-60, art. 62, art. 66-75, art. 76-90 i art. 92 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wzoru użytkowego okres przewidziany w art. 60 wynosi dziesięć lat.

Art. 101. [Delegacja ustawowa – obronność; zgłoszenie wzoru użytkowego]

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wzory użytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wzoru użytkowego, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, uwzględniając w szczególności sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Projekt z dnia 25 kwietnia 2022 r. nowej ustawy prawo własności przemysłowej (RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263)

Rozdział 1

Wzór użytkowy

Art. 111.

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym.

Art. 112.

1. Za wzory użytkowe nie uważa się:
 - 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 - 2) wytworów o charakterze wyłącznie estetycznym;
 - 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;

- 4) wytworów, których:
 - a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
 - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- 5) programów komputerowych;
- 6) przedstawienia informacji;
- 7) sposobów;
- 8) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał;
- 9) substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym kompozycji farmaceutycznych;
- 10) zastosowania.

[tekst nie zawiera ustępu 2]

Art. 113.

Do wzoru użytkowego art. 25 ust. 1–3 i 5, art. 27, art. 28 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Zgłoszenie i rozpatrywanie wzoru użytkowego

Art. 114.

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa z rejestracji obejmuje:
 - 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;
 - 2) opis wzoru użytkowego;
 - 3) zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne;
 - 4) rysunek albo rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.
2. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci wytworu posiadających te same istotne cechy techniczne rozwiązania.
4. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

Art. 115.

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego, które obejmuje podanie oraz opis wzoru użytkowego, zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne i rysunek albo rysunki, stanowi podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
2. Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia, wyznaczonym terminie, jeżeli

stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.

Art. 116.

1. Opis wzoru użytkowego przedstawia wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru, określa dziedzinę techniki, której wzór dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, wskazuje problem techniczny do rozwiązania oraz jego przemysłowe stosowanie, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot wzoru, z objaśnieniem figur rysunku albo rysunków.
2. Zastrzeżenia ochronne określają zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony przez wskazanie cech technicznych rozwiązania określających kształt lub budowę wytworu materialnego lub określających wytwór składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części, lub określających strukturę układu, przez wskazanie usytuowania poszczególnych elementów układu względem siebie oraz ich wzajemnego powiązania.
3. Oprócz zastrzeżenia niezależnego, które przedstawia istotne cechy techniczne i wyznacza zakres żądanej ochrony zgłaszanego wzoru użytkowego, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia postaci wytworu lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

Art. 117.

Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu zmian, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego obejmującym opis wzoru użytkowego, zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne i rysunek albo rysunki.

Art. 118.

W przypadku dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego zawierającego więcej niż jedno rozwiązanie, przepisy art. 47–49 stosuje się odpowiednio.

Art. 119.

1. Zgłaszający może złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki obejmującego wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość zgłoszonego wzoru użytkowego.
2. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy sporządza ocenę dotyczącą warunku nowości i warunku jednego rozwiązania.

3. W przypadku gdy dokumentacja zgłoszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki, Urząd Patentowy nie sporządza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku Urząd Patentowy we wstępnej ocenie powiadamia zgłaszającego o przyczynach niesporządzenia sprawozdania.
4. Złożenie wniosku o sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje biegu postępowania w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego.

Art. 120.

Na wzór użytkowy udziela się prawa z rejestracji.

Art. 121.

1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego, jeżeli:
 - 1) zgłoszony wzór w sposób oczywisty nie spełnia warunków, o których mowa w art. 111;
 - 2) w sposób oczywisty zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 28, art. 29 ust. 1 lub art. 112;
 - 3) została wydana decyzja o odmowie udzielenia patentu z powodu braku spełnienia warunku nowości w przypadku, o którym mowa w art. 42.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Dowody udostępnia się zgłaszającemu, na jego wniosek, w języku ich sporządzenia.
3. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego jeżeli po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 114–116 nie zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 1.

Art. 122.

Udzielone prawo z rejestracji wzoru użytkowego podlega wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 123.

Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 39 ust. 3–5 i 7, art. 43, art. 44, art. 45, art. 52 ust. 1–3 i art. 60–62 stosuje się odpowiednio.

Art. 124.

1. Wzór użytkowy dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa. Do wzoru użytkowego tajnego przepisy art. 63 ust. 2 i 3, art. 64–67 i art. 69 stosuje się odpowiednio.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami użytkowymi, zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, że są to wzory użytkowe tajne, jak też po wydaniu postanowienia o ich tajności, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony praw zgłaszających oraz skutecznego zabezpieczenia obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Art. 125.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zgłoszenia wzoru użytkowego, szczegółowy sposób i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń, uwzględniając w szczególności formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i wstępnej oceny, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie warunków zgłoszenia nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Rozdział 3

Prawo z rejestracji wzoru użytkowego

Art. 126.

1. Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru użytkowego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru użytkowego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych.
3. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Art. 127.

Do prawa z rejestracji wzoru użytkowego przepisy art. 70 ust. 4, art. 73 pkt 1 i art. 74–80 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru użytkowego

Art. 128.

1. Na wniosek uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru użytkowego, prawo z rejestracji tego wzoru może być ograniczone przez zmianę zastrzeżeń ochronnych. Art. 114 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 116 stosuje się odpowiednio.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać złożony w czasie, gdy toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu albo unieważnienia prawa

z rejestracji wzoru użytkowego. W takim przypadku wniosek o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego pozostawia się bez rozpoznania.

3. Do rozpatrzenia wniosku o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego przepisy art. 52 ust. 1 i 2, art. 88 ust. 3, 4 i 6–8, art. 117 i art. 121 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 129.

Do unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru użytkowego przepisy art. 89–91 stosuje się odpowiednio.

Stanowisko samorządu w sprawie projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r.² wyrażone w opinii skierowanej do projektodawcy

Uwagi ogólne

Wprowadzenie systemu rejestrowego ma zdaniem projektodawcy przyspieszyć procedurę rozpatrywania zgłoszeń. Należy jednak wziąć pod uwagę zarówno interesy zgłaszających, którzy mogliby szybciej uzyskać prawo wyłączne, jak również interesy innych przedsiębiorców. System badawczy gwarantuje, że przyznany przez Urząd Patentowy monopol jest weryfikowany, co przekłada się na jakość udzielonych praw i pewność prawa wyłącznego, nawet uwzględniając możliwość jego unieważnienia w przyszłości.

Rezygnacja z systemu badawczego może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji związanych z udzielaniem prawa dla rozwiązań, które nie spełniają przesłanek ochrony. Tak udzielone prawo może prowadzić do bezzasadnego i jednocześnie skutecznego blokowania rynku i wszczynania postępowań o naruszenie wobec innych podmiotów. Można się spodziewać, że informacja o trybie rejestrowym zachęci niektórych przedsiębiorców do zgłaszania rozwiązań bez dokonywania jakiejkolwiek samodzielnej oceny istniejących prawnie ale niesprawdzalnych urzędowo wymogów ochrony. Jeśli tacy uprawnieni wystąpią przeciw innym przedsiębiorcom zarzucając naruszenie, to Urząd Patentowy może zostać wręcz zarzucony wnioskami o unieważnienie praw ochronnych. W konsekwencji mogą pojawić się zarzuty pod adresem Urzędu Patentowego, że udziela pochopnie praw wyłącznych prowadzących do niepewności prawnej i rozregulowania rynku.

Weryfikacja bez badania przez Urząd Patentowy zgłoszenia, która wynika z art. 121 (oczywistość niespełnienia przesłanek) jest niejasna i nie jest wystarczająca biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek kryteriów charakter i wagę prawa z rejestracji wzoru użytkowego dla ograniczenia innych podmiotów na rynku.

² RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

Na uczestników rynku przesunięta została kwestia weryfikacji i unieważnienia prawa nienależycie udzielonego. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami dla tych podmiotów oraz wydłużonym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie w postępowaniu spornym. System rejestrowy będzie generować więcej postępowań spornych, co zwiększy czas rozpatrywania spraw w tym postępowaniu.

Pomimo faktu, że uprawniony nie może wystąpić z roszczeniem na drodze sądowej bez sprawozdania o stanie techniki, nie wyklucza to wysyłania, na podstawie uzyskanego prawa z rejestracji, żądania zaprzestania naruszeń do szeregu podmiotów na drodze przedsądowej (wezwania do zaniechania). Spowoduje to wysoką niepewność prawną i przełoży się na niepewność rynku i samych praw wyłącznych, skutkując zmniejszeniem ich wiarygodności wśród uczestników rynku. Powyższe może przełożyć się ogólne zniechęcenie do występowania z wnioskami o udzielenie praw wyłącznych.

Problematyczne wydaje się przyznanie tak dużej wiarygodności sporządzanemu sprawozdaniu o stanie techniki, które obecnie jest weryfikowane przez zgłaszającego w toku postępowania o udzielenie prawa a zgłaszający może przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Często zdarza się, że dokumenty przedstawione w sprawozdaniu o stanie techniki po ich dokładniejszej weryfikacji, nie stanowią nawet najbliższego stanu techniki, a jedynie zostały wskazane w sprawozdaniu z uwagi na tożsamość symboli klasyfikacji patentowej lub słów kluczowych. Stąd tak istotna jest wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem a zgłaszającym w toku postępowania badawczego. Uzależnienie wszczynania postępowań od dysponowania sprawozdania o stanie techniki nie daje pewności co do właściwego udzielenia prawa.

Istnieje możliwość przyspieszenia rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych w systemie badawczym i Polska Izba Rzeczników Patentowych niniejszym przedkłada założenia do takiego trybu. Mógłby on funkcjonować jako „system 4 x 3 miesiące” i przebiegać następująco:

- pierwszy etap 3 miesiące od daty zgłoszenia – sporządzenie przez Urząd Patentowy RP sprawozdania o stanie techniki wraz ze wstępną oceną
- drugi etap 6 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – publikacja zgłoszenia wraz ze sprawozdaniem
- trzeci etap 9 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – okres oczekiwania na uwagi osób trzecich
- czwarty etap 12 miesięcy od daty zgłoszenia (czyli kolejne 3 miesiące) – właściwa procedura badawcza i udzielenie ochrony.

Jeżeli nie wpłynęły żadne dokumenty a sprawozdanie potwierdziło zdolność ochronną i nie zawiera uwag co do konieczności wprowadzenia zmian lub poprawek w zgłoszeniu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Jeżeli wpłynęły dokumenty, ekspert dokonuje ich oceny i gdy stwierdzi, że nie mają wpływu na zdolność ochronną, udziela prawa ochronnego.

Jeżeli sprawozdanie potwierdziło zdolność ochronną ale wskazało także na konieczność wprowadzenia zmian, a także gdy sprawozdanie stwierdziło przeszkody merytoryczne lub gdy w okresie na zgłaszanie uwag wpłynęły dokumenty uznane za przeszkody dla uzyskania ochrony, Urząd zawiadamia o tym zgłaszającego i wyznacza termin na odpowiedź.

Powyższa procedura, przy zachowaniu wszystkich zalet systemu badawczego, mogłaby prowadzić od zgłoszenia do decyzji o uzyskaniu ochrony około 12 miesięcy. Byłaby też zachętą dla zgłaszających, aby tak przygotowywali swoje zgłoszenia, by osiągnąć najkrótszy czas rozpatrywania, poprzez profesjonalne wykonanie własnych wstępnych badań patentowych i profesjonalne przygotowanie zgłoszenia.

Należy podkreślić, że badanie tylko nowości rozwiązania wzoru użytkowego jest szybsze i nie rodzi takich problemów jak badanie poziomu wynalazczego wynalazku

Konkludując, Polska Izba Rzeczników Patentowych przedkładając powyższą propozycję krytycznie ocenia wynikającą z projektu nowej ustawy rezygnację z trybu badawczego i zastąpienie go trybem rejestrowym.

Biorąc powyższe pod uwagę Polska Izba Rzeczników Patentowych proponuje poniżej redakcję przepisów dotyczących wzorów użytkowych przy zachowaniu systemu badawczego.

Projekt Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Art. 111. [wzór użytkowy]

1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, zestawienia lub układu strukturalnego wytworu o zdefiniowanej przestrzennie postaci.
2. Wymóg zdefiniowanej przestrzennie postaci uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór:
 - 1) obejmuje związane ze sobą funkcjonalnie zespoły,
 - 2) zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów,
 - 3) zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Art. 112. [nowość i stosowalność przemysłowa]

1. W zakresie wymogu nowości do wzoru użytkowego przepis art. 25 ust. 1-3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

2. W zakresie wymogu stosowalności przemysłowej do wzoru użytkowego przepis art. 27 stosuje się odpowiednio.

Art. 113. [rozwiązania niebędące wzorami użytkowymi]

Za wzory użytkowe nie uważa się:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- 2) wytworów o charakterze estetycznym;
- 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) programów komputerowych;
- 5) przedstawienia informacji; a ponadto
- 6) sposobów;
- 7) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał a także wytworów uzyskiwanych sposobami czysto biologicznymi;
- 8) związków chemicznych, substancji i ich mieszanin, kompozycji farmaceutycznych;
- 9) rozwiązań realizowanych przy użyciu komputera lub innego programowalnego urządzenia lub układu a także sieci rozproszonych;
- 10) zastosowania znanych rozwiązań do innego celu.

Art. 114. [rozwińnięcie wyłączeń]

W zakresie nieudzielania praw ochronnych na wzory użytkowe art. 29 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 115. [zgłoszenie wzoru użytkowego]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego obejmuje:
 - 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie identyfikujące zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioszek o udzielenie prawa ochronnego;
 - 2) opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę;
 - 3) zastrzeżenia ochronne;
 - 4) rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru użytkowego;
 - 5) skrót opisu.
2. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru użytkowego, wskazuje w podaniu twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania prawa ochronnego.

alternatywnie:

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru użytkowego, przepis art. 12 stosuje się.

Art. 116. [postacie wzoru użytkowego]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci wytworu mających te same istotne cechy techniczne rozwiązania.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

Art. 117. [braki w zgłoszeniu]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego, które obejmuje podanie i opis wzoru użytkowego a także zastrzeżenia ochronne i rysunki, stanowi podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
2. Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia, w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 115. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu, o którym mowa w art. 115.

Art. 118. [części zgłoszenia wzoru]

1. Opis wzoru użytkowego przedstawia wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru, określa dziedzinę techniki, której wzór dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot wzoru, z objaśnieniem figur rysunków.
2. Zastrzeżenie ochronne określa zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony przez wskazanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do budowy lub związków konstrukcyjnych lub układowych urządzenia zdefiniowanego przestrzennie.
3. Zastrzeżenie ochronne jest jasne i zwięzłe oraz w całości poparte opisem wzoru użytkowego. Zastrzeżenie ochronne jest ujęte w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.
4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego które przedstawia ogół cech zgłaszanego wzoru użytkowego może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia postaci wzoru lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym.
5. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych przedstawia się wyraźnie w zgłoszeniu wzoru użytkowego.
6. Skrót opisu zawiera zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wzoru użytkowego oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu.
7. Rysunki odtwarzają w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi, wzór użytkowy, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne.; ilekroć w ustawie jest mowa o rysunkach – rozumie się przez to również jeden rysunek zawierający co najmniej jedną figurę a także wykresy i ilustracje.

Art. 119. [zmiany w zgłoszeniu]

Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa ochronnego zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu zmian, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego obejmującym opis wzoru użytkowego, zastrzeżenia ochronne i rysunki.

Art. 120. [publikacja zgłoszenia wzoru użytkowego]

1. Urząd Patentowy sporządza, w terminie 3 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, dla każdego zgłoszenia wzoru podlegającego publikacji, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wzoru. Sprawozdanie sporządza się w oparciu o zastrzeżenia ochronne. Sprawozdanie jest przekazywane zgłaszającemu niezwłocznie po sporządzeniu.
2. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy sporządza wstępną ocenę dotyczącą jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia prawa ochronnego. Wstępna ocena przekazywana jest zgłaszającemu niezwłocznie po sporządzeniu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim dokumentacja zgłoszenia nie pozwala na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki. W takim przypadku Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego we wstępnej ocenie o przyczynach niesporządzenia w tym zakresie sprawozdania.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy podaje do publicznej wiadomości w dniu publikacji zgłoszenia wzoru użytkowego.

Art. 121. [publikacja zgłoszenia]

1. Zgłoszenie wzoru użytkowego Urząd Patentowy publikuje niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego.
2. W opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego zamieszcza się zmiany zastrzeżeń ochronnych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego co najmniej na miesiąc przed publikacją zgłoszenia wzoru.
3. Nie publikuje się zgłoszenia wzoru użytkowego, jeżeli:
 - 1) dotyczy ono wzoru użytkowego tajnego;
 - 2) przed terminem publikacji została wydana decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia prawa ochronnego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, w razie ustania przyczyn uzasadniających niepublikowanie zgłoszenia wzoru użytkowego, Urząd Patentowy dokona publikacji niezwłocznie po wszczęciu lub wznowieniu postępowania w sprawie.

Art. 122. [skutki publikacji]

Od dnia publikacji zgłoszenia wynalazku osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wzoru użytkowego. Osoby te mogą, w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji, zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Art. 123. [udzielenie prawa ochronnego]

1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 111-114.
2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy.
3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Dowody udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.

Art. 124. [prawo ochronne na wzór użytkowy]

1. Na wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego.
2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Art. 125. [zastrzeżenia ochronne]

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych jedynie w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia niejasności.

Art. 126. [wpis do rejestru wzorów użytkowych]

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Art. 127. [świadcstwo ochronne na wzór użytkowy]

1. Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.
2. Częścią składową świadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru użytkowego obejmujący opis tego wzoru, zastrzeżenia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru użytkowego publikuje się.

Art. 128. [odesłanie]

Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 44, art. 45, art. 47-49, art. 51-52, art. 55-57 i art. 60-62 stosuje się odpowiednio.

Art. 129. [delegacja ustawowa]

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wzorami zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wzory użytkowe tajne, jak i po wydaniu postanowienia o ich tajności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wzoru użytkowego, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, uwzględniając w szczególności sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wzoru użytkowego, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępniania go osobom trzecim, a także sposób publikacji opisów ochronnych wzorów użytkowych. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

**Uwagi szczegółowe Samorządu
do projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r.³**

Jeżeli jednak tryb rejestrowy miałby być wprowadzony, to wnioskuje się o uwzględnienie poniższych uwag. (odnośniki do artykułów projektu)

I. Art. 111

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, zestawienia lub układu strukturalnego wytworu o zdefiniowanej przestrzennie postaci.

2. Wymóg zdefiniowanej przestrzennie postaci uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór:

- 1) obejmuje związane ze sobą funkcjonalnie zespoły,*
- 2) zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów,*
- 3) zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.”*

Komentarz:

Nie jest jasne, dlaczego ustawodawca chce zmienić definicję wzoru użytkowego, skoro taka zmiana w żaden sposób nie wpływa na przebieg postępowania o udzielenie

³ RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

prawa ochronnego. Wzór użytkowy został w projekcie zdefiniowany negatywnie, tj. określono tylko co nie jest wzorem użytkowym. Dotychczasowa definicja, podana w art. 94 pwp, jest pozytywna i jest zdecydowanie bardziej zrozumiała dla osób nie mających pogłębionej wiedzy prawniczej, do których można zaliczyć inżynierów i techników, spośród których głównie wywodzą się wynalazcy. Dodatkowo proponowana definicja („wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym”) jest na tyle szeroka, że niczego nie definiuje (wg zasad logiki prawniczej *definiens* szerszy niż *definiendum*). Obecna definicja wzoru użytkowego powinna być zachowana co do zasady, jakkolwiek rozszerzona co do szczegółów w celu dopuszczenia do ochrony wzorów w postaci układów, pod warunkiem, że układy te nie stanowią jedynie schematów. W tej sytuacji, jak również z powodu występujących różnic interpretacyjnych, pojęcie „trwałej postaci” powinno być zastąpione stosowanym w innych ustawodawstwach pojęciem „postaci zdefiniowanej przestrzennie”. Tworzący przepisy prawa powinni dokładać starań, by przepisy były jasne, zwięzłe i zrozumiałe dla jak najszerszego grona odbiorców. Ten wymóg jest szczególnie istotny dla podstawowych przepisów regulujących dziedzinę techniczną, ponieważ w tym przypadku osoby z technicznym wykształceniem są podstawową grupą do której przepisy te są adresowane. Niestety, zapisy projektu zmian w PWP w części poświęconej wzorom użytkowym są nieczytelne i trudno zrozumiałe, podporządkowane doraźnym celom osiągnięcia efektu pozamerytorycznego.

II. Art. 111a

Proponuje się dodać nowy Art. 111 a, w brzmieniu:

- „1. W zakresie wymogu nowości do wzoru użytkowego przepis art. 25 ust. 1-3 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. W zakresie wymogu przemysłowej stosowności do wzoru użytkowego przepis art. 27 stosuje się odpowiednio.”

Komentarz:

Proponowana redakcja ma charakter instrukcyjny dla odbiorców nie mających pogłębionej wiedzy prawniczej, do których można zaliczyć inżynierów i techników, spośród których wywodzą się wynalazcy – twórcy.

III. Art. 112

Proponuje się nadać następujące brzmienie oraz wydzielić kwestię wytworów z pkt 4 do nowego, kolejnego przepisu art. 112 a:

- „ 1. Za wzory użytkowe nie uważa się:
 - 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 - 2) wytworów o charakterze estetycznym;
 - 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 4) programów komputerowych;
 - 5) przedstawienia informacji; a ponadto

- 6) sposobów;
- 7) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał;
- 8) związków chemicznych, substancji i ich mieszanin, kompozycji farmaceutycznych;
- 9) rozwiązań realizowanych przy użyciu komputera lub innego programowalnego urządzenia lub układu a także sieci rozproszonych;
- 10) zastosowania znanych rozwiązań do innego celu."

Komentarz:

Przepis ten (Art. 112 pkt. 4 projektu) wykracza poza brzmienie art. 52 ust. 2 konwencji o udzielaniu patentów europejskich, co z punktu widzenia harmonizacji prawa nie powinno mieć miejsca również w odniesieniu do wzorów użytkowych. Jak podkreśla się w literaturze *„ta kategoria (...) ma na celu wprowadzenie dla Urzędu Patentowego ułatwienia w zakresie odmowy udzielania patentów na takie rozwiązania, co do których zgłaszający nie wykazał, że korzystanie z nich jest możliwe; (...) to nie Urząd Patentowy musi uzasadniać niemożność ich wykorzystania, ale na zgłaszającym ciąży ciężar wykazania (...)”* (M. du Vall Prawo patentowe, 2. Wydanie, Warszawa 2017, str. 241). Oznacza to przerzucenie ciężaru dowodu na zgłaszającego, wbrew powszechnie przyjętej w postępowaniu o udzielenie ochrony regule ciężaru dowodu po stronie Urzędu Patentowego. Zasadę taką należy ocenić krytycznie.

Jeżeli jednak przepis ten⁴ miałby pozostać, to powinien on stanowić odrębną jednostkę redakcyjną, czyli Art. 112a, w brzmieniu:

Art. 112a

„Nie uważa się za nadające się do przemysłowego stosowania w szczególności wytworów, których:

- a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub*
 - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego*
- w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki.”*

Komentarz:

Jakkolwiek art. 112 projektu dotyczący wyłączeń z kategorii wzorów użytkowych należałoby uznać za superfluum ustawowe (przede wszystkim z uwagi na niewystępowanie w większości wykluczeń cechy rozwiązania technicznego, o której mowa w art. 111), to jednak jego utrzymanie w charakterze przepisu instrukcyjnego dla wynalazców nie mających wykształcenia prawniczego jest konieczne. Jak wyżej wskazano, grupa docelowa adresatów ustawy to przede wszystkim innowatorzy i twórcy rozwiązań technicznych. Przepis ten jednakże należy zmodyfikować i uszczegółowić, co jest doprecyzowane w proponowanej wersji w odniesieniu do związków chemicznych, substancji i ich mieszanin, środków farmaceutycznych oraz zastosowania znanych rozwiązań do innego celu. Wyłączenie z kategorii wzorów

⁴ Art.112 pkt 4 projektu (str.57)

użytkowych rozwiązań realizowanych z wykorzystaniem komputera a ściśle mówiąc programu wykonywanego przez komputer lub inne urządzenie programowalne, jest konieczne z uwagi na zagrożenia, jakie przyniosłoby rejestrowanie ich bez badania. Rejestrowanie takich rozwiązań bez badania, niewątpliwie chroniących pośrednio software, prowadziłoby do otwarcia po raz kolejny dyskusji dotyczącej form ochrony programów komputerowych i zbiegu tej ochrony z przepisami prawa autorskiego, stanowiąc jednocześnie bardzo poważne zagrożenie dla rynku. Wątpliwa byłaby też zgodność takiej regulacji z przepisami międzynarodowymi, w tym unijnymi, dotyczącymi ochrony programów komputerowych.

IV. Art. 113

„Do wzorów użytkowych art. 28 ust. 2 oraz art. 29 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”

Komentarz:

Konsekwencja propozycji nowego art. 111a.

V. Art. 114 ust. 1 pkt 2 oraz dodatkowy punkt 5

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2) opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę,”

oraz dodać pkt. 5 w brzmieniu:

„5) skrót opisu.”

Komentarz:

Opis powinien ujawniać istotę rozwiązania. Jeżeli polskie wzory użytkowe, tak jak przykładowo wzory niemieckie, japońskie lub chińskie dostępne w *espacenet*, mają być publikowane w bazach światowych, do czego należy dążyć, to skrót jest konieczny.

VI. Art. 115 ust. 3

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„3. Zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu, o którym mowa w ust. 2.”

Komentarz:

Dodana końcowa część zdania, czyli „o którym mowa w ust. 2.” doprecyzowuje treść przepisu wyjaśniając, że dotyczy dokumentów wskazanych w postanowieniu (ust.2).

VII. Art. 116 ust. 1

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„1. Opis wzoru użytkowego przedstawia wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wzoru, określa dziedzinę techniki, której wzór

dotyczy, znany zgłaszającemu stan techniki, wskazuje istotę rozwiązania a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot wzoru, z objaśnieniem figur rysunków.”

Komentarz:

Wzór użytkowy nie musi wykazywać poziomu wynalazczego, zatem wskazywanie w opisie problemu technicznego i jego rozwiązania nie jest konieczne. Właśnie w odniesieniu do problemu technicznego dokonuje się oceny przesłanki poziomu wynalazczego, wymaganego od wynalazku a nie od wzoru użytkowego. Zbędne jest również, podobnie jak dla wynalazku, wskazywanie w opisie przemysłowej stosowności wzoru użytkowego.

VIII. Art. 116

Proponuje się dodać ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Do zastrzeżeń ochronnych stosuje się odpowiednio art. 39 ust. 3–5, a do rysunków stosuje się odpowiednio art. 39 ust. 7”

Komentarz:

Wskazane odesłanie do jest zawarte w art. 123, ale ponieważ ust. 3–5 i 7 w art. 39 dotyczą wymagań co do sporządzania zgłoszenia (a nie jego rozpatrywania) powinny być w art. 116.

IX. Art. 119 ust. 1, ust. 2

Proponuje się nadać następujące brzmienie ust. 1 i 2:

„1. Każdy może w każdym czasie złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki obejmującego wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość wzoru użytkowego.

2. Urząd Patentowy sporządza sprawozdanie o stanie techniki w terminie 3 miesięcy od daty wpływu wniosku.”

Komentarz:

Należy przyjąć zasadę, że nie tylko zgłaszający, ale także **każdy** ma prawo żądać sprawdzenia, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia ustawowe wymogi dla wzoru użytkowego. Jest to fundamentalna zasada, która powinna obowiązywać w systemie udzielania ochrony na wzory użytkowe, aby nie dopuścić do sytuacji, że rejestracja wzoru (bez badania) będzie wprowadzała monopol na dane rozwiązanie bez sprawdzenia jakichkolwiek kryteriów merytorycznych ochrony. Określenie „każdy” obejmuje także zgłaszającego, a później uprawnionego, który może złożyć wniosek już wraz z podaniem, a ma obowiązek złożyć taki wniosek przed wytoczeniem powództwa o naruszenie prawa z rejestracji lub złożeniem wniosku o zabezpieczenie (art. 477 projektu).

X. Proponuje się usunąć z Art.119 ust. 3 i 4.

Komentarz:

Ujęte w projekcie ustawy przepisy art. 119 ust. 3 i 4 są błędne, gdyż ust. 3 stanowi, że w razie braku możliwości przeprowadzenia poszukiwań w stanie techniki, Urząd poprzestaje na wskazaniu przyczyn niesporządzenia sprawozdania, a jednocześnie ust. 4 stanowi, że wniosek o sprawozdanie nie wstrzymuje biegu postępowania w sprawie zgłoszenia. Obydwa przepisy prowadzą do preferowania zgłaszających niesprecyzowane wzory, mogące na rynku działać na szkodę konkurentów.

XI. Art. 120

Proponuje się, aby treść art. 120 oznaczyć jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 o treści:

„2. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 114-116 oraz nie zachodzą przeszkody o których mowa w art.121.”

Komentarz:

Proponowany ust. 2 jest przeniesieniem (z niewielką modyfikacją) treści art. 121 ust. 3. Ponieważ celem postępowania o zarejestrowanie wzoru jest udzielenie ochrony a nie jej odmowa, stąd rozstrzygnięcie pozytywne Urzędu powinno być ujęte w ustawie przed negatywnym.

XII. Art. 121

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„Art. 121.

- 1. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki, o których mowa w art. 114-116.*
- 2. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego.*
- 3. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego także w przypadku, gdy została wydana decyzja o odmowie udzielenia patentu z powodu braku spełnienia warunku nowości w przypadku, o którym mowa w art. 42.*
- 4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska. Dowody udostępnia się zgłaszającemu, na jego wniosek, w języku ich sporządzenia.”*

Komentarz:

Proponuje się lepszą redakcję stylistyczną i merytoryczną tego przepisu.

XIII. Art. 123

Proponuje się następujące brzmienie (uwaga - w zakresie odniesienia do art. 43, odniesienie to może odnosić się do innej numeracji tego przepisu zgodnie z uwagą do tego przepisu powyżej):

„Art. 123.

Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 43, 44, art. 45, art. 52 ust. 1-3 i art. 60-62 stosuje się odpowiednio.”

Komentarz:

Konsekwencja propozycji zmiany w art. 116.

XIV. Art. 126 ust. 2

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2. Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru użytkowego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych jedynie w zakresie dotyczącym rozstrzygania niejasności.”

Komentarz:

W przypadku trybu rejestracji wzorów użytkowych bez badania, konieczna jest ścisła, dosłowna językowo interpretacja zastrzeżeń ochronnych. W przeciwnym wypadku zakres ochrony udzielonego bez rejestracji prawa mógłby być w nieuzasadniony sposób rozszerzany co doprowadziłoby do całkowitej niepewności prawnej i chaosu systemowego. Innymi słowy, stosowanie teorii ekwiwalentów jak też analogii do reguł protokołu interpretacyjnego do artykułu 69 konwencji o udzielanie patentów europejskich musi być jednoznacznie wykluczone. Z tego też powodu opis wzoru użytkowego zawiera przedstawienie wzoru a nie jego przykłady wykonania. Ewentualne warianty mogą być jako postacie wzoru ujęte w zastrzeżeniach zależnych, pod warunkiem, że stanowią cechy drugorzędne nie rozstrzygające o istocie wzoru użytkowego.

XV. Art. 128 ust. 1

Proponuje się po słowach „Na wniosek uprawnionego” wykreślić słowa „z prawa z rejestracji wzoru użytkowego”

Komentarz:

Zmiana redakcyjna, usunięcie powtórzenia

XVI. Art. 128 ust. 2

Proponuje się nadać następujące brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 uprawniony z patentu może wnieść także w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu, albo postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji. W takim przypadku Urząd Patentowy może postanowieniem połączyć postępowania o ograniczenie prawa z rejestracji z toczącym się

postępowaniem ze sprzeciwu albo o unieważnienie, w celu ich łącznego rozpoznania, jeżeli zapewni to przyspieszenie lub usprawnienie postępowania.”

Komentarz:

Zawarty w art. 128 ust. 2 projektu zakaz składania wniosku o ograniczenie prawa z rejestracji jest bezzasadny. Uprawniony z rejestracji powinien mieć możliwość ograniczenia swego prawa wyłącznego, natomiast zakaz prowadzi do tego, że postępowanie sprzeciwowe albo unieważnieniowe obejmowałoby zakres ochrony, którego sam uprawniony nie chce już utrzymywać. Proponowana tutaj zmiana art. 128 ust. 2 jest zgodna z obowiązującym od lutego 2020 r. art. 89¹ ust. 5 i 6 pwp.

XVII. Art. 128

Proponuje się dodać ust. 2a o następującej treści:

„2a. Jeśli Urząd Patentowy nie połączył postępowań o których mowa w ust. 2, postępowania ze sprzeciwu albo o unieważnienie zawiesza, jeśli ograniczenie patentu ma wpływ na te postępowania.”

Komentarz:

Proponowany ust. 2a jest odpowiednikiem art. 89¹ ust. 5 i 6 pwp. obowiązującego od lutego 2020 r. Daje możliwość rozpatrzenia spraw we właściwej kolejności, to jest najpierw ograniczenie prawa z rejestracji, a potem rozpatrywanie utrzymania ochrony w tym nowym jej zakresie.

XVIII. Dochodzenie roszczeń

O dochodzeniu roszczeń stanowi Art.477 projektu z dnia 25 kwietnia 2022 r. nowej ustawy prawo własności przemysłowej⁵ o następującej treści:

Art. 477

1. Do wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych przepisy art. 470–474 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wnioskiem o zabezpieczenie środka dowodowego lub z powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do pozwu dołącza się sprawozdanie o stanie techniki albo, w przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 3, informację o niesporządzeniu tego sprawozdania.
3. Uprawniony z prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub osoba, której ustawa na to zezwala, może złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki. Sprawozdanie o stanie techniki Urząd Patentowy sporządza w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być

⁵ RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

dochodzone za okres rozpoczynający się w dniu publikacji informacji o udzieleniu prawa, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia.

Uwagi szczegółowe samorządu do projektowanego Art.477⁶

XVIII.A Art. 477 ust. 2

Proponuje się następujące brzmienie art. 477 ust. 2:

„2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, wnioskiem o zabezpieczenie środka dowodowego lub z powództwem o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do tego wniosku lub pozwu dołącza się sprawozdanie o stanie techniki. W przypadku niedołączenia sprawozdania o stanie techniki wniosek lub pozew podlegają zwrotowi bez wezwania.”

Komentarz:

Po pierwsze – sprawozdanie powinno być dołączone do pierwszego pisma procesowego inicjującego postępowanie, a nie tylko do pozwu.

Po drugie – brak jest w pwp konsekwencji niedołączenia takiego sprawozdania do wniosku/pozwu. Jeśli sprawozdanie jest wymogiem formalnym, to jego brak powinien skutkować zwrotem wniosku/pozwu (zgodnie z przepisami kpc), a odpowiednie przepisy powinny być wprowadzony do KPC. UPRP ma wnioskować o dopisanie postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do rozdziału dot. postępowania w sprawie własności intelektualnej i tam zawrzeć wymogi formalne takiego wniosku/pozwu. Proponowane rozwiązanie stanowi zabezpieczenie przed nadużywaniem prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Obecnie taki proceder jest bowiem powszechny w przypadku wzorów przemysłowych. Nieuczciwe podmioty składają wnioski o rejestrację wzorów przemysłowych i na tej podstawie wnoszą wnioski o zabezpieczenie czy powództwa, po czym po latach kosztownego postępowania okazuje się, że wzór zostaje unieważniony z powodu braku nowości. Jednakże straty poniesione przez pokrzywdzonego przedsiębiorcę są nie do odzyskania. Nie jest także zrozumiały pomysł, by w przypadku, gdy złożona dokumentacja wzoru użytkowego nie nadaje się do wykonania badania (art. 119 ust. 3), takie prawo w ogóle mogło służyć jako podstawa do wydawania jakichkolwiek orzeczeń sądu. W takim przypadku zwrot pozwu czy wniosku o zabezpieczenie powinno być automatyczne. Podkreślić należy, że wprowadzanie systemu rejestracji wzorów użytkowych bez reformy kodeksu postępowania cywilnego prowadzi do katastrofy. System rejestracji wzorów użytkowych umożliwi dużym koncernom rujnowanie polskich drobnych przedsiębiorców.

6 RCL wykaz prac legislacyjnych UD 263

XVIII.B Art. 477 ust. 3

Przepis ten należy usunąć, gdyż dubluje treść zaproponowanego art. 119 ust. 1. Ten przepis powinien być zamieszczony w rozdziale dotyczącym wzorów użytkowych a nie w rozdziale dotyczącym dochodzenia roszczeń. Będą zdarzać się zapewne sytuacje, w których osoba trzecia występowałaby z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania z badania w celu upewnienia się, że nie narusza cudzych praw.

Addendum

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późn. zm.).

Art. 87.

(1) Przez zarejestrowanie wzoru powstaje prawo wyłącznego korzystania w sposób przemysłowy i handlowy z nowej postaci przedmiotu, ujawnionej w tym wzorze, a występującej w kształcie, w rysunku, w barwie lub w materiale przedmiotu. Prawo rozciąga się na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej i trwa przez lat dziesięć od dnia zarządzenia rejestracji wzoru.

(2) Jeżeli nowość postaci ma na celu podniesienie pożytku, wzór nazywa się użytkowym, jeżeli zmierza do celów artystycznych - nazywa się wzorem zdobniczym.

Niemiecka ustawa o wzorach użytkowych (GebrMG)

<https://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/BJNR201300936.html>

Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)

§ 7

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist (Recherche).

<Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych określa na żądanie stan techniki, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie możliwości ochrony przedmiotu zgłoszenia wzoru użytkowego lub wzoru użytkowego (wyszukiwanie)>

(2) Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen und jedem Dritten gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 28 ist entsprechend anzuwenden.

<Wniosek może zostać złożony przez wnioskodawcę lub osobę zarejestrowaną jako właściciel i każdą osobę trzecią. Należy go złożyć na piśmie. Artykuł 28 stosuje się odpowiednio.>

**Francuskie przepisy o świadectwach użyteczności
(odpowiednik wzorów użytkowych)**

Code de la propriété intellectuelle : *Chapitre VI : Le certificat d'utilité ...*

<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161739>

Article R616-1

A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

<Od dnia opublikowania, przewidzianego w art. R. 612-39, wniosku o świadectwo użyteczności określone w art. L. 611-2, do czasu uiszczenia opłaty za wydanie i wydrukowanie specyfikacji tego świadectwa, każda osoba może przysyłać uwagi dotyczące zdolności patentowej wynalazku do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej, w formach przewidzianych dla zgłoszenia patentowego zgodnie z w art. R. 612-63 ust. 2.

O treści tych uwag niezwłocznie powiadamia się wnioskodawcę, który ma trzy miesiące na udzielenie na nie odpowiedzi.>

Article R616-2

Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite

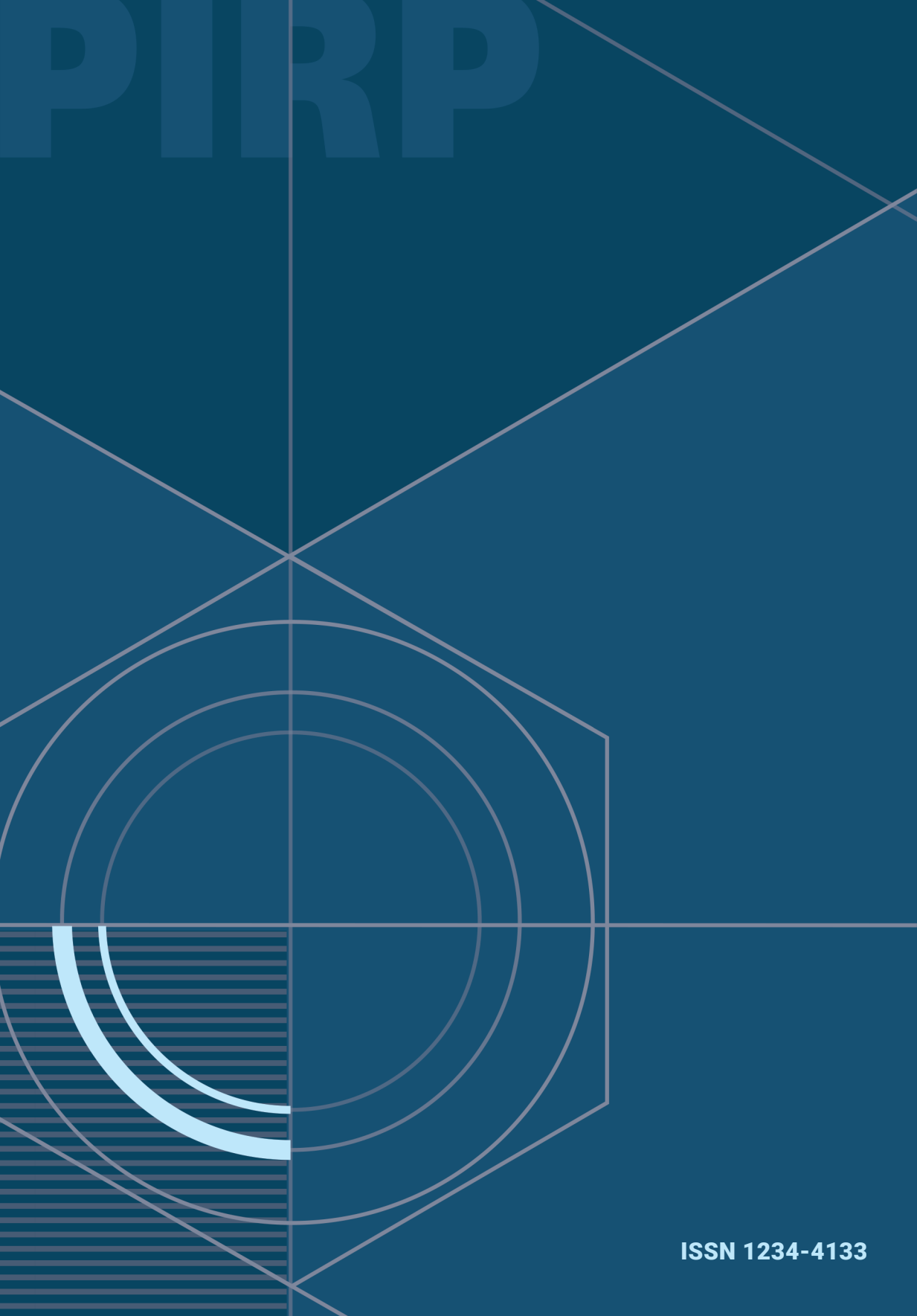
<Sprawozdanie z poszukiwań, które należy złożyć w każdym postępowaniu w sprawie naruszenia na podstawie wniosku o świadectwo użyteczności lub świadectwo użyteczności, sporządza się na pisemny wniosek wnioskodawcy.

Wniosek jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy towarzyszy mu dowód uiszczenia określonej opłaty.>

Literatura

1. Balicki M., Ochrona wzorów użytkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
2. Bury M., Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii, Rzecznik Patentowy nr 99-100/2021
3. Ożóg M., Wyznaczniki zakresu ochrony wzoru użytkowego: o potrzebie rewizji stanu prawnego, Rzecznik Patentowy nr 2011/1

PIIRP



ISSN 1234-4133