

nr 99-100

KWARTALNIK

100-lecie
zawodu
rzecznika
patentowego
w Polsce



1-2/2021

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwartalnik nr 99–100, 1–2/2021



POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

RZECZNIK PATENTOWY
Problemy Ochrony Własności Intelektualnej
KWARTALNIK SAMORZĄDU RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

© Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2021

REDAKTOR NACZELNY:

dr Krzysztof Czub

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

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

SEKRETARZ REDAKCJI:

dr Katarzyna Krupa-Lipińska

Adres Wydawcy i Redakcji:

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

Wersją podstawową (referencyjną) jest wersja papierowa.

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Rybczyńska
Projekt okładki, skład i łamanie: Piotr Korona, Wojciech Kamrowski
Druk i oprawa: Szafa Gdańska/Arspol
Nakład: 150 egz.
ISSN 1234-4133

SŁOWO WSTĘPNE

Do rąk Szanownych Czytelników oddajemy kolejny zeszyt „Rzecznika Patentowego”, licząc na jego życzliwe przyjęcie.

Obecne wydanie periodyku otwiera wywiad przeprowadzony przez Krzysztofa Czuba, Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, z Edytą Demby-Siwek, Prezesem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowa dotyczy zagadnień funkcjonowania Urzędu Patentowego RP oraz ochrony własności przemysłowej w dobie pandemii i post-pandemii. Rozmówcy poruszają tematy, które mogą zainteresować rzeczników patentowych i aplikantów, dotyczące m.in. postępującej cyfryzacji Urzędu Patentowego RP, narzędzi informatycznych służących realizacji usług UP RP, perspektywy przeprowadzania rozpraw *on-line* w postępowaniach spornych przed UP RP czy form wspierania przez Urząd rzeczników patentowych w ich pracy zawodowej.

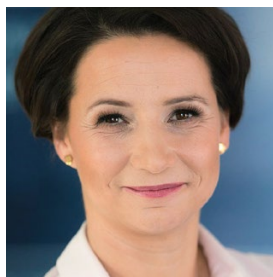
Następnie zamieszczono obszerny artykuł dr. inż. Marka Burego poświęcony uwagom do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych w kontekście monografii pt. „Ochrona wzorów użytkowych” autorstwa adwokata dr. Marcina Balickiego oraz projektu nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt nr UD263). M. Bury ocenia, z perspektywy rzecznika patentowego, zasadność postulowanego zastąpienia obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym. Warto nadmienić, że w kolejnym zeszycie „Rzecznika Patentowego” planowane jest opublikowanie tekstu polemicznego do odnośnego artykułu, który ma zostać przygotowany przez M. Balickiego.

W dalszej części zeszytu znajdują się inne publikacje z dziedziny prawa własności intelektualnej. Artykuł rzecznika patentowego Oskara Gińko traktuje o najnowszych Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Dr Jacek Markowski, adwokat, przedstawia interesującą problematykę wybranych zagadnień prawa własności intelektualnej w kontekście gier komputerowych. W zeszycie opublikowano także głos autorstwa rzecznika patentowego Bogusława Klera do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19 („We care about Air”), wraz z pełnym tekstem tego orzeczenia.

Redakcja

SPIS TREŚCI

Porozmawiajmy jak rzecznik z rzecznikiem. Urząd Patentowy RP i ochrona własności przemysłowej w dobie pandemii i post-pandemii – rozmowa Krzysztofa Czuba , Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, z Edytą Demby-Siwek , Prezesem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej	7
Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii, Marek Bury	15
Ocena wybranych zagadnień poruszanych w Wytocznych Prezesa UP RP, Oskar Gińko	71
Prawo własności intelektualnej a gry komputerowe – wybrane zagadnienia, Jacek Markowski	77
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19, Bogusław Kler	87
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19 z uzasadnieniem	95



Porozmawiajmy jak rzecznik z rzecznikiem

Urząd Patentowy RP i ochrona własności przemysłowej w dobie pandemii i post-pandemii

– rozmowa Krzysztofa Czuba, Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, z Edytą Demby-Siwek, Prezesem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Czuba: Czas pandemii i post-pandemii był i jest nadal dla wielu osób i firm okresem trudnym. Specyficzne uwarunkowania i ograniczenia mają jednak także pewne pośrednie skutki pozytywne. W wielu branżach zagrożenie pandemiczne uświadomiło konieczność stosowania nowego podejścia do pracy, komunikacji i rozwoju. Jak Urząd Patentowy wykorzystał czas pandemii?

Edyta Demby-Siwek: Obecny okres stanowi dla światowej i polskiej gospodarki, jak również różnego rodzaju podmiotów i organizacji duże wyzwanie. Urząd musiał w tej sytuacji zapewnić ciągłość działania oraz umożliwić prowadzenie postępowań administracyjnych przed Urzędem, w tym stworzyć warunki do realizacji zadań w sposób zdalny, przy jednoczesnej konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. Sytuacja związana z pandemią przyczyniła się jednak do istotnego przyspieszenia procesu cyfryzacji Urzędu. W związku z tym zakończono projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). Efektem

jego realizacji było m.in. uruchomienie platformy opartej na nowoczesnych narzędziach IT, co zapewniło w pełni elektroniczną obsługę zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz poszerzyło zakres spraw, które klienci Urzędu mogą załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa w jego siedzibie.

Obecnie świadczenie usług przez Urząd odbywa się za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. Konsekwencją uruchomienia platformy było także usprawnienie dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz wnoszenia opłat. Mogło to nastąpić przede wszystkim dzięki temu, że proces zgłaszania do Urzędu bazuje na interaktywnych formularzach elektronicznych, które zostały zintegrowane z systemami wewnętrznymi Urzędu i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej, a także z systemem płatności elektronicznych. Integracja ta pozwoliła na uruchomienie automatycznego naliczania opłat. Umożliwiła też dostęp do narzędzi, które pomagają prawidłowo sporządzić wykaz towarów i usług. Poprawne sporządzenie takiego wykazu oraz uiszczenie opłaty w odpowiedniej wysokości sprawiało wiele trudności zgłaszającym i stanowiło przedmiot, czasami długotrwałych, postępowań wyjaśniających.

Urząd uruchomił również rejestry elektroniczne, tzw. e-rejestry, które umożliwiają gromadzenie i udostępnianie informacji na temat chronionych przedmiotów własności przemysłowej wraz z ich historycznym oraz aktualnym stanem prawnym. E-rejestry zostały wdrożone w pierwszym kwartale 2020 r. Dzięki tej zmianie klienci Urzędu uzyskali dostęp *on-line* do aktualnych wpisów w rejestrach oraz możliwość elektronicznej obsługi wniosku o wydanie wyciągu z rejestru wraz z wniesieniem należnej opłaty w systemie płatności elektronicznych. Uruchomienie e-rejestrów było poprzedzone digitalizacją ponad 700 tys. kart rejestrowych, dotychczas prowadzonych w wersji papierowej. Warto wskazać, że rejestry prowadzone przez Urząd odzwierciedlają aktualny stan prawny w odniesieniu do poszczególnych praw wyłącznych, to właśnie w nich bowiem odnotowywane są na bieżąco informacje dotyczące zmiany uprawnionego, przedłużenia ochrony, zastawu, zajęcia, wygaśnięcia praw wyłącznych itp. Zapewnienie stałego dostępu do tych informacji ma zasadnicze znaczenie dla unikania naruszeń cudzych praw oraz dla skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu praw własności przemysłowej – ma też wpływ na pewność obrotu gospodarczego. Na koniec 2020 r. wpisanych do rejestru było 270 573 prawa pozostające w mocy, co stanowi 6-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Wpływ na to miała znaczna liczba przedłużeń ochrony dokonanych w 2020 r., których było o 10,9% więcej w porównaniu z 2019 r.

Nowe sposoby cyfrowe służące komunikacji z klientami Urzędu oraz załatwianiu spraw są szczególnie ważne w okresie pandemii, gdyż znacznie ograniczone zostały kontakty bezpośrednie. Urząd wprowadził szybką ścieżkę uzyskiwania ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych, tzw. *fast-track*, która umożliwia objęcie ochroną zgłoszonych przedmiotów własności przemysłowej nawet w 24 godziny.

Krzysztof Czub: W ostatnim czasie można dostrzec coraz więcej ułatwień w kontakcie z Urzędem Patentowym, w szczególności poszerzenie

katalogu e-usług, z których można skorzystać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych UP RP (PUEUP), wprowadzenie usługi „Wirtualne okno obsługi informacyjnej”, wydawanie elektronicznych dowodów pierwszeństwa. W jakim kierunku będzie zmierzała dalsza cyfryzacja Urzędu Patentowego?

Edyta Demby-Siwek: Dalsza elektronizacja funkcjonowania Urzędu będzie obejmować szerokie spektrum działań służących wprowadzeniu pełnej cyfryzacji procedur zarówno w zakresie kontaktów z klientem, jak i pracy wewnętrznej w obszarze tzw. *back office*. Naszym celem jest maksymalne przyspieszenie obsługi zgłoszeń i wniosków oraz skrócenie do minimum czasu wydawania decyzji w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej. Nowoczesne narzędzia informatyczne są bowiem niezbędne w okresie szybko postępującej cyfryzacji krajowej i globalnej gospodarki wymagającej przeniesienia do rzeczywistości wirtualnej znacznej części aktywności gospodarczej. Jest to zadanie, któremu Urząd Patentowy RP musi sprostać w interesie wszystkich użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej.

Krzysztof Czub: Urząd Patentowy RP jako jeden z pierwszych organów administracji publicznej utworzył tzw. *front office*. Jak to przedsięwzięcie sprawdza się w praktyce?

Edyta Demby-Siwek: Punkt *Front Office* w Cambridge Innovation Centre działa w ramach Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP, które przy pomocy różnych kanałów komunikacji udziela kompleksowych informacji w zakresie ochrony dóbr niematerialnych. Głównym celem Centrum jest profesjonalna obsługa interesantów, zarówno tych, którzy prowadzą postępowanie przed Urzędem, jak i planujących dokonanie zgłoszenia.

Podstawowym zadaniem Centrum jest wielokanałowe udzielanie informacji o ochronie własności przemysłowej i postępowaniach prowadzonych przez Urząd. Centrum poza podstawowymi sposobami komunikacji, takimi jak telefon, e-mail czy obsługa bezpośrednia, wykorzystuje również dodatkowe techniki informacyjne, takie jak: Wirtualne okno obsługi informacyjnej, dwujęzyczna usługa przewodnika głosowego (IVR – *Interactive Voice Response*), usługa komunikacji niewerbalnej dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz Punkt Spotkań z ekspertami Urzędu – zapewniający znaczną oszczędność czasu poprzez umawianie indywidualnych spotkań z ekspertami.

Punkt *Front Office* Urzędu Patentowego RP w Cambridge Innovation Centre od początku cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, którzy mogą za pomocą tego kanału komunikacji uzyskać pełną informację o systemie ochrony oraz szybko załatwiać sprawy bez konieczności bezpośredniego odwiedzania Urzędu.

Krzysztof Czub: W marcu br. Urząd Patentowy uruchomił tzw. szybką ścieżkę (*fast-track*) dotyczącą zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w EUIPO od końca 2014 r. Jak sprawdza się ten system w polskiej praktyce?

Edyta Demby-Siwiek: Jednym z głównych wniosków płynących z aktualnych analiz gospodarczych jest to, że prawie wszystkie marki z powodu pandemii wymagać będą rebrandingu – zmiany sposobu komunikacji, a co za tym idzie: zmiany znaków towarowych, które mogą obecnie przybierać bardzo różne formy, mogą mieć formę krótkiego filmu, hologramu czy dźwięku.

Aby ułatwić zgłaszanie do Urzędu Patentowego znaków towarowych, tak by przedsiębiorcy mogli przeprowadzić ten proces rebrandingu jak najszybciej, Urząd uruchomił szybka ścieżkę *fast-track* w zakresie dokonywania zgłoszeń m.in. znaków towarowych, która pozwoli maksymalnie skrócić okres rejestracji znaku. Zgłoszenia takiego można dokonać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). Interaktywny formularz, zintegrowany z systemem TMClass, waliduje wpisywane informacje i wskazuje ewentualne błędy oraz sugeruje, jak można je poprawić, automatycznie naliczona zostanie również opłata za zgłoszenie.

Zgłoszenia w trybie *fast-track* można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). W tym celu stworzone zostały formularze przeznaczone do dokonywania zgłoszeń w tym trybie. Zgłoszeniom dokonany w trybie *fast-track*, które spełniają określone warunki, nadawany jest szybszy bieg. W przypadku znaków towarowych korzystających z trybu *fast-track* skróceniu ulega okres od momentu dokonania zgłoszeń do ich publikacji. W przypadku wzorów przemysłowych korzystających z trybu *fast-track* skróceniu ulega okres od momentu dokonania zgłoszeń do ich zarejestrowania.

Spełnienie określonych warunków i prawidłowe przygotowanie zgłoszeń skutkuje skróceniem czasu trwania badania formalnego zgłoszeń. Badanie formalne może być bowiem rozpoczęte niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszeń, ponieważ nie jest konieczne oczekiwanie na wniesienie wymaganych przepisami opłat, które w przypadku skorzystania z trybu *fast-track* muszą być uiszczone z góry za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) dostępnej na koncie klienta PUEUP. Ponadto wymóg korzystania z obwarowanych pewnymi warunkami formularzy spowoduje, że ograniczona jest możliwość popełnienia błędów, a co za tym idzie: krótszy jest czas badania zgłoszeń. Jednocześnie w przypadku korzystania z trybu *fast-track* przez cały okres trwania postępowania, zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie poprzez profilowe konto Klienta na PUEUP. Prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej jest kolejnym elementem przyspieszającym całość prowadzonego postępowania. Korzystanie z trybu przyspieszonego *fast-track* sprawia, że postępowanie przed UPRP jest po pierwsze szybsze, a po drugie bezpieczniejsze, ponieważ ograniczona jest systemowo możliwość popełnienia błędów.

W ramach *fast-track* możemy również dokonać do Urzędu zgłoszeń wzorów przemysłowych. Wzory podobnie jak znaki często ulegają zmianie, a życie produktów chronionych wzorami na rynku jest stosunkowo krótkie – wszyscy wiemy, jak szybko zmienia się moda czy jak często wypuszczane są na rynek nowe modele telefonów, których wygląd chroniony jest właśnie wzorami. Nasi przedsiębiorcy dostrzegają w ochronie wzornictwa największy potencjał i często budują swoją strategię biznesową w oparciu właśnie o nią.

W rankingu EUIPO Polska zajmuje 7 miejsce pod względem liczby dokonanych zgłoszeń, a system rejestracji wzorów wspólnotowych jest otwarty nie tylko dla państw UE. Przed nami znalazły się takie potęgi gospodarcze, jak USA czy Chiny. Mamy nadzieję, że dzięki szybkiej ścieżce *fast-track* Polska będzie jeszcze wyżej w rankingach zgłoszeń zarówno znaków, jak i wzorów. Przyspieszenie terminów wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz maksymalna cyfryzacja polskiej administracji będą stanowiły bez wątpienia impuls rozwojowy.

Krzysztof Czub: Europejski Urząd Patentowy prowadzi postępowania kontradyktoryjne (sprzeciwowe) w formule zdalnych videokonferencji. Czy i jeśli tak, to w jakiej perspektywie, można spodziewać się wdrożenia rozpraw *on-line* w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP?

Edyta Demby-Siwiek: Obecnie obowiązujące przepisy nie zezwalają na przeprowadzanie postępowań spornych w trybie zdalnym. Przygotowywany projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje jednak taką możliwość i mamy nadzieję, że na tej podstawie wdrożymy zdalny system przeprowadzania rozpraw, dzięki któremu strony będą mogły brać udział w procedurach prowadzonych przez Kolegia Orzekające bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Krzysztof Czub: Wielu rzeczników patentowych ma trudności w korzystaniu z nowej e-Wyszukiwarki. Czy Urząd przewiduje modyfikacje i usprawnienia interfejsu oraz narzędzi wyszukiwawczych na tej platformie?

Edyta Demby-Siwiek: Urząd stale pracuje nad rozwojem i usprawnianiami udostępnianych narzędzi. Wiemy dobrze, że nowa e-Wyszukiwarka kumulująca wiele funkcjonalności rozproszonych wcześniej po różnych systemach, jednocześnie zawierająca dodatkowe funkcjonalności podnoszące komfort pracy (m.in. profile wyszukiwania i prezentacji danych, subskrypcje informacji, historia operacji), wymaga dobrego poznania przez użytkowników. W tym celu została opracowana i opublikowana instrukcja obsługi systemu, którą staramy się utrzymywać jak najbardziej czytelną, przejrzystą i przyjazną dla użytkowników. Ponadto już w początkowej fazie wdrożenia e-Wyszukiwarki Urząd dwukrotnie odpowiadał na uwagi i oczekiwania środowiska rzeczników patentowych, które zostały zebrane i przekazane przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych. W ogólności dotyczyły one funkcjonalności i sposobu korzystania z nowego systemu, kilka z nich dotyczyło błędów, które niezwłocznie zostały usunięte, a jeden punkt był postulatem zmian w zakresie układu wydruku, który także został zrealizowany.

Jeszcze w tym roku planujemy dodać nową funkcjonalność związaną z możliwością wyboru profilu domyślnego wyszukiwania. Oznacza to, że użytkownik zalogowany będzie mógł spośród wszystkich profili w koncie użytkownika wybrać jeden, w zakresie którego zapisany wybór kategorii, atrybutów oraz operatorów wyszukiwania zostanie mu zaprezentowany jako domyślny po zalogowaniu do swojego konta.

W kontekście dalszych usprawnień e-Wyszukiwarki pragnę zapewnić, że Urząd zbiera i analizuje wszelkie spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania PUEUP, usuwa dostrzeżone błędy, a także okresowo wdraża nowe funkcjonalności. Warto dodać, że na każdej stronie platformy (w tym również w e-Wyszukiwarce) w lewym dolnym rogu znajduje się przycisk prowadzący do formularza, za pośrednictwem którego przyjmujemy zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w działaniu systemu, a także propozycje oczekiwanych usprawnień. Komunikacja za pośrednictwem tego kanału z osobą, która zidentyfikowała błąd lub potrzebę usprawnienia, znacznie upraszcza proces weryfikacji zgłoszonego zagadnienia, w tym udzielenia odpowiedzi zgłaszającemu, a także pozwala na bezpośrednie jego uszczegółowienie, jeżeli sytuacja tego wymaga.

Krzysztof Czub: Proszę przybliżyć zasady działania programu wsparcia SME FUND? Jaką rolę mogą odegrać rzecznicy patentowi w funkcjonowaniu tego programu?

Edyta Demby-Siwiek: Program bonów własności intelektualnej w ramach Funduszu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw – ang. SME Fund) funkcjonuje od stycznia 2021 r. i miał dotąd pięć rund aplikacyjnych. Bony własności intelektualnej służą refundacji 50% kosztów opłat za zgłoszenie znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych do któregośkolwiek z urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Jak dotąd ponad dwieście polskich firm – głównie mikroprzedsiębiorstw – skorzystało z Funduszu. Program jest próbą wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom, którzy nie korzystali jeszcze aktywnie z ochrony swoich praw, tak aby podnieść ten wskaźnik i dać małym i średnim przedsiębiorcom narzędzia do osiągnięcia większych przychodów.

Robimy wszystko, co w mocy Urzędu, by wiedza o programie dotarła do jak najszerszej grupy przedsiębiorców, co wydaje się owocne, gdyż Polska jest na 3. miejscu wśród krajów, z których pochodzi najwięcej wniosków o środki z Funduszu MŚP. Aby ubiegać się o refundację wspomnianych wyżej opłat, należy spełniać następujące kryteria: firma musi należeć do sektora MŚP, mieć siedzibę na terenie UE, być płatnikiem VAT oraz złożyć wniosek do programu przed zgłoszeniem do ochrony znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Udział rzeczników patentowych w tym programie może polegać głównie na informowaniu zgłaszających o istniejących możliwościach refundacji kosztów i pomocy w przeprowadzeniu procesu aplikacji. Polscy rzecznicy patentowi mogą występować w tych postępowaniach jako pełnomocnicy będący ostatecznymi beneficjentami refundacji.

Krzysztof Czub: Jak Prezes i Urząd Patentowy zamierza wspierać rzeczników patentowych w ich pracy zawodowej?

Edyta Demby-Siwiek: Wszystkie ułatwienia, jakie Urząd wprowadza w kontaktach z klientami, służą również rzecznikom patentowym i przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji klientów Urzędu Patentowego. Skrócenie czasu

procedowania i uproszczenia procedur służą przede wszystkim rzecznikom jako pełnomocnikom zgłaszających. Oprócz tego Urząd stale gromadzi i analizuje wszystkie sygnały i wnioski przekazywane przez rzeczników w celu maksymalnego ułatwiania kontaktów pełnomocników z Urzędem. Nowe narzędzia informatyczne konstruowane są przy szerokim uwzględnianiu postulatów rzeczników patentowych, podobnie jak rozwiązania formalne. Do środowiska rzecznikowskiego adresowane są ponadto liczne działania informacyjne i szkoleniowe zapewniające stały kontakt rzeczników z najnowszymi rozwiązaniami oraz praktykami stosowanymi przez Urząd. Na każdą prośbę środowiska rzecznikowskiego dotyczącą organizacji szkoleń z zakresu nowych narzędzi Urząd odpowiada pozytywnie. Także Ogólne Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego są odpowiedzią na sygnalizowaną przez rzeczników patentowych potrzebę zapewnienia jednolitości orzecznictwa. Wytyczne zostały opracowane w oparciu o bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów zatrudnionych w Urzędzie. Przygotowany materiał uwzględnia obowiązujący stan prawny, a także krajowy i europejski dorobek w tej dziedzinie. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo własności przemysłowej Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego RP pozytywnie zaopiniowało ogólne wytyczne Prezesa Urzędu w drodze uchwały. Zostały one opublikowane w 16 numerze „Wiadomości Urzędu Patentowego” z 19.10.2020 r.

Jeśli natomiast chodzi o sferę działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej, w przyszłym roku (26.04.2022 r.) Urząd planuje organizację Międzynarodowego Kongresu Własności Intelektualnej, który będzie adresowany także do rzeczników patentowych.

Krzysztof Czub: Jakie największe wyzwania stoją przed Urzędem Patentowym RP w najbliższych miesiącach i latach?

Edyta Demby-Siwiek: W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie nowej ustawy kompleksowo regulującej instytucje i procedury dotyczące ochrony własności przemysłowej. Celem przyświecającym projektowanej ustawie będzie uproszczenie i przyspieszenie postępowań, w tym skrócenie czasu udzielania ochrony, a także wprowadzenie skutecznej procedury sprzeciwowej i spornej, pozwalającej na rozpoznanie sprawy w możliwie najkrótszym terminie. Planowane jest także uproszczenie systemu opłat czy też wprowadzenie rozwiązań promujących przedsiębiorców myślących o innowacji jak o projekcie biznesowym i chroniących kompleksowo swoje rozwiązania. Nowa ustawa ureguluje na nadchodzące lata system ochrony własności przemysłowej w Polsce i będzie służyć nadaniu większej jasności i klarowności przepisom w tej dziedzinie prawa.

Krzysztof Czub: Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za rozmowę.

Edyta Demby-Siwiek: Ja również dziękuję.

Marek Bury*

Dwa razy mierz, raz tnij – uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii

*„[O]ver six weeks, and the unopposed Patent for my invention, for England only, had cost me ninety-six pound, seven, and eightpence”
napisał Charles Dickens, dając wyraz niezadowoleniu z powodu długiego
czasu oczekiwania na udzielenie oraz wysokich kosztów ochrony
patentowej, demonstrując, że dla zgłaszających ochrona nigdy nie
przychodzi dość szybko i dość tanio.*

* Dr inż. Marek Bury, polski i europejski rzecznik patentowy. W 2004 r. ukończył studia, otrzymując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, a w 2009 r. uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji. W tym samym roku złożył egzamin kwalifikacyjny i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych. Prowadzi wykłady z dziedziny własności przemysłowej, jest też wykładowcą (w zakresie sporządzania opisów patentowych) na aplikacji rzecznikowskiej. Brał udział w licznych projektach naukowych i odbywał staże w firmach technologicznych. W 2013 r. został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz, po pomyślnym złożeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE, na listę europejskich rzeczników patentowych prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy. W 2017 r. uzyskał stopień magistra prawa. Jest członkiem zespołów oceniających egzaminy kwalifikacyjne polskich aplikantów rzecznikowskich oraz europejski egzamin kwalifikacyjny. Był członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i zastępcą członka rady Europejskiego Instytutu Patentowego. Od 2014 r. aktywnie działa w Komitecie Europejskiej Praktyki Patentowej przy radzie EPI, w tym już czwartą kadencję jest członkiem podkomitetu ICT (*Information and Communication Technologies*), a od 2020 r. prowadzi grupę roboczą *Quality Working Group*.

1. Wstęp

Nakładem wydawnictwa Wolter-Kluwers ukazała się pod koniec 2020 r., dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński, interesująca monografia *Ochrona wzorów użytkowych*¹, której autorem jest dr Marcin Balicki. Zreferowane w Monografii zagadnienia zwieńczono wnioskami *de lege ferenda*. Część z tych wniosków została uzasadniona w sposób umożliwiający polemikę, część poparta jest głównie przekonaniem i autorytetem Autora Monografii. Niniejszy artykuł stanowi częściowo komentarz, a częściowo polemikę z tą pierwszą grupą.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się wzmianka o projekcie zmian ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej². Wzmianka ukazała się już po opracowaniu niniejszego artykułu, a projekt ustawy nie został jeszcze ujawniony. Udostępniono jedynie „istotę rozwiązań ujętych w projekcie”, z której wynika przynajmniej częściowa zbieżność z postulatami zmian prawa przedstawionymi w Monografii³.

W Monografii postawiono tezę, że:

Konstrukcja prawna polskiej instytucji wzoru użytkowego nie pozwala na pełnienie przez nią funkcji, jakie przypisuje się współcześnie ochronie patentowej drugiego rzędu. W konsekwencji wspomniana instytucja ma bardzo ograniczone znaczenie dla wspierania innowacyjności krajowych przedsiębiorstw i wymaga dalszych zmian.

Teza ta podlegała weryfikacji w badaniach literaturowych i w badaniach orzecznictwa, jednak niestety bez przeprowadzenia autorskiej weryfikacji jakościowej przez faktyczne pomiary działania systemu na podstawie badania publikatorów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP). Jedynym wyjątkiem jest wykres czasowej zmienności rocznej liczby zgłoszonych i udzielonych praw ochronnych.

Po przedstawieniu argumentów przemawiających za wskazaną wyżej tezą w rozdziale 7 Monografii, poświęconym propozycjom zmian legislacyjnych, Autor postawił następujące postulaty:

- 1) Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego.
- 2) Zmiana przesłanki udzielenia prawa wyłącznego: odnoszenie przesłanki użyteczności do stanu techniki⁴.
- 3) Przyznawanie prawa ochronnego na wzór użytkowy w trybie rejestacyjnym i zniesienie badania merytorycznego (tylko fakultatywne poszukiwanie w stanie techniki).
- 4) Wprowadzenie wykładni zastrzeżeń ochronnych ze świadectwa ochronnego wzoru użytkowego analogicznej jak w przypadku patentu⁵.

¹ M. Balicki, *Ochrona wzorów użytkowych*, Warszawa 2020 (dalej: Monografia).

² Dz.U. 2021 r. poz. 324, (dalej: p.w.p.).

³ Zob. https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html?fbclid=IwAR2NzZgrMcBSOW2TtsXG03sWAj4j6RXbyKLW6F8glVR_PPmdBaJrrNgPP6A (dostęp: 3.09.2021 r.).

⁴ Redakcję postulatów zacytowano za tytułem podrozdziału Monografii – istotą postulatów (przywrócenia i) odnoszenia przesłanki użyteczności do stanu techniki jest utworzenie dodatkowej kategorii na potrzeby sprawozdania ze stanu techniki oznaczającej dokument podważający użyteczność zgłoszonego rozwiązania technicznego.

⁵ Postulat dotyczy jednoznacznego zastosowania do wzorów przepisów dotyczących wykładni zastrzeżeń patentowych.

- 5) Zwiększenie (dopuszczalnej?) liczby zastrzeżeń niezależnych.
- 6) Redukcja maksymalnego czasu ochrony i wprowadzenie podziału na dwa 4-letnie okresy ochrony.

Zaskakuje brak w uzasadnieniu i dyskusji wskazanych postulatów analizy (łatwo) dostępnych danych o zgłoszeniach wzorów użytkowych, umożliwiające ocenę, ile faktycznie trwają procedury, jak są wykorzystywane i do czego dążą zgłaszający i uprawnieni oraz jak długo utrzymują ochronę w mocy. Przedstawione problemy, z których miałyby wynikać konieczność zmian, zostały zaproponowane przez Autora, ale ich istnienie nie zostało skonfrontowane z łatwo dostępnymi rzeczywistymi i aktualnymi informacjami o zgłoszeniach wzorów użytkowych w Polsce.

Postulatu zniesienia badania merytorycznego nie skonfrontowano z analizą zgłoszeń wzorów użytkowych, którym Urząd Patentowy odmawiał ochrony w ostatnich latach, mimo że analiza taka wydaje się naturalnym krokiem w ocenie konsekwencji zniesienia badania merytorycznego wzorów użytkowych. Brak też omówienia ryzyka zablokowania sądów postępowaniami zawieszanymi na czas rozpatrzenia wniosków o unieważnienie oraz problemów z ustalaniem faktycznego zakresu ochrony z zastrzeżeń patentowych, których redakcja nie podlega kontroli.

Niezależnie od tej krytycznej oceny należy docenić, że Monografia zawiera obszerny przegląd literatury i ciekawe zestawienie obserwacji z różnych systemów prawnych. Do nielicznych i nieomawianych szerzej mankamentów w tym względzie zalicza się brak wzmianki o możliwości konwersji europejskiego zgłoszenia patentowego, na gruncie Konwencji o patencie europejskim⁶, na polskie zgłoszenie wzoru użytkowego⁷. To dość ciekawy przypadek, w którym przepisy krajowe liberalnie regulują możliwości nakreślone w Konwencji, jednak zjawisko takich konwersji jest raczej marginalne⁸ i łatwo je przeoczyć, ponieważ bazy danych UPRP nie pozwalają łatwo odróżnić zgłoszeń wzorów pochodzących z konwersji. To *status quo* może jednak ulec zmianie – Europejski Urząd Patentowy (EPO) odmawia udzielenia patentu na kilkadziesiąt tysięcy wynalazków rocznie. Brak badania merytorycznego może zachęcić do konwersji niefortunnych zgłaszających europejskich. Zatem w kontekście postulowanych w Monografii zmian prawa pominięcie konwersji europejskiej jest poważnym mankamentem.

W niniejszym artykule podjęto w pewnym zakresie polemikę z Monografią i zreferowano proste testy, które przeprowadzone za pomocą publicznie dostępnych baz danych i publikatorów UPRP pokazują, jak nietrafne były przyjęte w Monografii założenia i wyprowadzone z arbitralnych i literaturowych rozważań wnioski.

⁶ Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.

⁷ Art. 135(1)(b) Konwencji o patencie europejskim deleguje pewną swobodę do przepisów krajowych i Polska wykazuje dużą otwartość na możliwość przyjmowania konwersji – zob. art. 5 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2).

⁸ Liczba wszystkich konwersji od akcesji Polski do Konwencji o patencie europejskim nie przekroczyła 200.

2. Uwagi ogólne

2.1. Kryterium sukcesu i porażki dla systemu ochrony wzorów użytkowych

Monografia zawiera kategorię sądów i propozycje rewolucyjnych zmian systemu, formułowane z wykorzystaniem takich terminów, jak „sukces” i „fiasko”.

Sukces zdefiniowano w Monografii w sposób niezwykle uproszczony, a jednocześnie nieprecyzyjny, sukces jest bowiem rozumiany jako *wysokie zainteresowanie korzystaniem z takiego prawa*⁹. Podejście jest uproszczone, ponieważ samo zainteresowanie nie jest dobrym wskaźnikiem. Zbyt wysokie zainteresowanie może skutkować utrudnieniami, które hamują, zamiast promować rozwój gospodarczy. Taką sytuację zreferowano w Monografii, wiążąc ją nierozdzielnie z *zalewem praw*, ale jednocześnie przyjęto arbitralnie, że *zalew* nie zachodzi i nie zaszedł w żadnym kraju na świecie. Tym samym doszło do sztucznej binaryzacji sytuacji, w której milcząco przyjęto, że wyższe zainteresowanie jest dobrym wskaźnikiem tak długo, jak nie dochodzi do *zalewu*, dopiero *zalew* jest niekorzystny. Brak podstaw do przyjęcia takiego modelu. Duża liczba praw szkodzi szczególnie w sytuacji, gdy udzielone prawa mają niedookreślone granice, tj. zakres ochrony¹⁰. Do takiego niedookreślenia łatwo może dojść w przypadku, gdy zgłaszający redagują zastrzeżenia ochronne, które nie podlegają każdorazowo kontroli Urzędu Patentowego (a taka zmiana jest właśnie postulowana w Monografii). Dodatkowy postulat zastosowania do wykładni zastrzeżeń ochronnych teorii ekwiwalentów sprawia, że proponowana zmiana modelu ochrony jest zupełnie nieliniowa, a jej skutki są nieprzewidywalne na gruncie dostępnych obecnie danych empirycznych. Tutaj Autor Monografii zachował pewną spójność, bowiem dostępnych danych empirycznych na temat tego, jak użytkownicy korzystają ze wzorów użytkowych, praktycznie w Monografii nie wykorzystano, kontentując się rozważaniami bardziej „filozoficznymi”.

W Monografii podano kilka zagrożeń związanych z ochroną wzorów użytkowych, a zwłaszcza z rezygnacją z badania merytorycznego. Jednak w kontekście oceny skutków analizowano w zasadzie tylko jedno: „zalew” wzorów użytkowych. W zakresie „zalewu” wzorów użytkowych Autor Monografii był (zwłaszcza jak na kogoś, kto sam nie zaraportował własnych badań statystycznych) bardzo kategorię:

(...) jak dotąd w żadnym państwie, nawet w Chinach, nie nastąpiło „zalenie” obrotu prawnego prawami na rozwiązania niespełniające przesłanek ustawowych.

W kontekście tego spostrzeżenia zastanawia brak definicji terminu „zalew”, ponieważ jednocześnie w Monografii podano:

Niedługo później [po wprowadzeniu rejestracyjnego systemu ochrony wzorów użytkowych] pod względem liczby zgłoszeń wzorów użytkowych Chiny zaczęły deklasować inne państwa.

⁹ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 283.

¹⁰ M.J. Meurer, J. Bessen, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*, Princeton, N.J. 2009, s. 46, rozdział 3 „If You Can't Tell the Boundaries, Then It Ain't Property”.

oraz

[P]odkreśla się, iż na przestrzeni lat nawet 80% przyznanych w Chinach praw na wzory użytkowe nie było badanych merytorycznie [Marek Bury: to akurat nie jest do końca ścisłe, ponieważ w Chinach funkcjonuje badanie wstępne, którego kryteria ostatnio zaostwiają się], co może zachęcać do zgłaszania rozwiązań niespełniających przesłanek ustawowych. Jednocześnie, 95% postępowań unieważnieniowych dotyczy wzorów użytkowych, a ostatecznie 60% praw ochronnych zostaje unieważnionych.

Zdaniem Autora Monografii, tak duża liczba unieważnianych praw i drastyczna nadreprezentacja wzorów użytkowych w relacji do wynalazków w sporach o unieważnienie (95%), która wystąpiła w Chinach, nie jest jeszcze „zalewem”. Z przyczyn, których w Monografii już nie wyjaśniono, taką sytuację należy uznać za bardziej korzystną niż sytuacja, w której w systemie prawnym znajduje się mniejsza liczba praw, które są tylko sporadycznie unieważniane¹¹ – wywód przedstawiony w Monografii logicznie redukuje się do implikacji: nie ma „zalewu” → warto wprowadzić system rejestracyjny.

W Monografii podano liczby udzielonych praw ochronnych w niektórych krajach w 2011 r. (nie jest jasne, dlaczego akurat ten rok jest tak istotny). Nie podjęto próby wskazania, jak liczba praw ochronnych przekłada się na *zainteresowanie* w danym kraju. Nie jest to z pewnością przełożenie 1:1, bowiem liczba udzielanych praw ochronnych jest wynikiem nie tylko *zainteresowania*, ale też liczby ludności w kraju i siły gospodarki.

Tab. 1. Zestawienie udzielanych praw ochronnych na wzory użytkowe w wybranych krajach w 2011 r. z populacją tych krajów

I	II	III	IV	V
Kraj	Liczba praw ochronnych na wzory użytkowe (@2011) ¹²	Populacja kraju ¹³ (@2011)	Liczba praw ochronnych na 1 milion mieszkańców rocznie	Obligatoryjne badanie merytoryczne
PL	524	38 062 718	13,8	TAK
DE	14230	80 222 065	177,4	NIE
UA	10291	45 598 179	225,7	NIE
RU	11079	142 856 536	77,6	Badanie wstępne

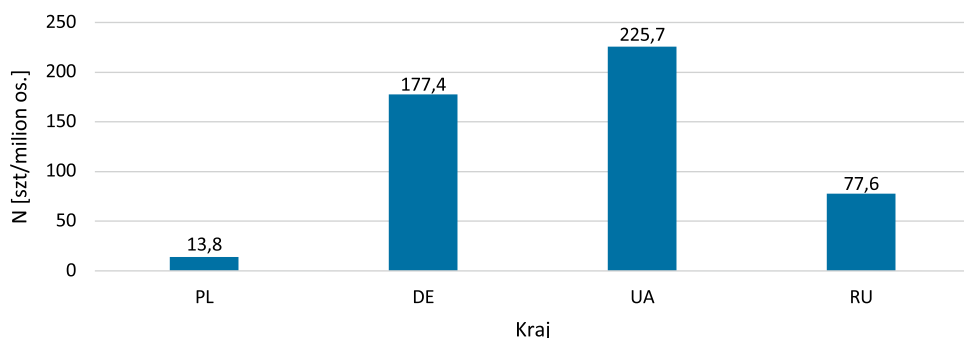
¹¹ Autor Monografii nie uznał tego za stosowne zweryfikować, ale wiele wskazuje na to, że to ta druga sytuacja, w której udzielane prawa są pewne i rzadko unieważniane, jest obecnie udziałem Polski. Wskazówki może dostarczyć prosty eksperyment polegający na zbadaniu reprezentatywnej próbki – populacji wzorów, które musiały już przejść cały cykl funkcjonowania od zgłoszenia do wygaśnięcia/unieważnienia. Dla demonstracji taki eksperyment na przykładzie roku 2010 zreferowano poniżej – zob. pkt 0, Tab. 4 i Tab. 5. Uprowadzając: na 653 udzielonych i utrzymywanych w mocy praw ochronnych, tylko 3 zostały unieważnione. To świadczy o tym, że system działa w deterministyczny i przewidywalny sposób.

¹² M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 115.

¹³ Dane o populacji krajów z 2011 r. (wybranych z niejasnych względów w Monografii, żeby wskazać liczby rejestrowanych wzorów użytkowych) uzyskano z EUROSTATU: <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8faea67b-1cbb-41ac-886e-85c9c9bb9cd7?lang=en> (dostęp: 23.09.2021 r.).

W tab. 1 zestawiono podane w Monografii liczby praw ochronnych na wzory użytkowe dla wybranych krajów oraz Polski z dodanymi w kolejnej kolumnie danymi o populacji w 2011 r. w tych samych krajach (za Eurostatem – dostęp: 27.03.2021 r.). Wyznaczono liczbę praw ochronnych na 1 milion mieszkańców – kolumna IV, co jest bardziej obiektywną, choć wciąż niedoskonałą miarą zainteresowania wzorami użytkowymi. Alternatywnie można byłoby dokonać normalizacji przez wysokość produktu krajowego brutto (PKB)¹⁴.

Z danych podanych w Monografii (zestawionych w tab. 1 z danymi Eurostatu o populacji krajów) wynika, że w Niemczech i na Ukrainie, czyli w krajach, w których nie ma badania merytorycznego, średnio na 1 milion mieszkańców rocznie rejestruje się ok. 200 wzorów użytkowych¹⁵; w Polsce 14. Tę dysproporcję ilustruje rys. 1.



Rys. 1. Liczba udzielonych praw ochronnych na 1 milion mieszkańców w 2011 r. w arbitralnie wybranych krajach w regionie.

Gdyby wskutek proponowanych zmian Polska osiągnęła poziom średni liczby zgłoszeń na 1 milion mieszkańców we wskazanych krajach (które znajdują się w tym samym regionie i nie mają obligatoryjnego badania merytorycznego), to liczba zgłoszeń wzrosłaby 12-krotnie. Liczebność i jakość nie muszą się zawsze wzajemnie wykluczać, ale trudno oczekiwać, że przeszło 10-krotny wzrost liczby nie wiązałby się z obniżeniem jakości – w jakimś aspekcie, który należałoby zbadać i zważyć (w Monografii tego zaniebano). Skoro środkami do uzyskania większej ilości miałyby być brak badania merytorycznego i rozszerzenie zakresu ochrony o ekwiwalenty, należy się spodziewać, że do obniżenia jakości doszłoby w zakresie dostateczności ujawnienia, jednoznaczności definicji zakresu ochrony oraz odsetka praw faktycznie mających zdolność ochronną, tj. spełniających ustawowe warunki wymagane dla ochrony (zwłaszcza nowość).

Niestety w przypadku wzorów użytkowych niska jakość przekłada się na szkody gospodarcze i straty domniemyanych naruszczeni nieprecyzyjnych praw.

¹⁴ Przed stawianiem śmiałych postulatów zmian prawa z pewnością należałoby przeprowadzić również normalizację do PKB.

¹⁵ Ściślej 194,9.

W Monografii nie poddano tego ryzyka analizie – zastosowano rozumowanie uproszczone. Faktycznie zacytowano niektóre zidentyfikowane w literaturze głosy krytyczne, a następnie – bez refleksji, analizy czy polemiki – podsumowano, że jeżeli nie będzie „zalewu”, to nie ma się czym martwić, a „zalewu” nigdzie nie stwierdzono. „Zalew” w Monografii nie został zdefiniowany, więc jego obecność lub nieobecność jest kwestią subiektywnej opinii Autora, nieopartej analizą danych. Rozumowanie przedstawione w Monografii sprowadza się zatem do zdania logicznego „cokolwiek nie zrobimy, będzie lepiej”¹⁶.

Trudno mi oceniać, jak się prowadzi badania naukowe w dziedzinie prawa – jednak elementarna odpowiedzialność podpowiada, że przed postulatem wprowadzenia w Polsce systemu rejestracyjnego wzorów użytkowych należałoby dogłębnie i przekrojowo zbadać (można nawet zapytać praktykujących tam rzeczników patentowych), czy system rejestracyjny z wyjątkowo dużą liczbą praw ochronnych rocznie na 1 milion mieszkańców sprawdza się. Nie zidentyfikowałem w Monografii doniesień z tego rodzaju analizy.

Przewidywany przyrost liczby zgłoszeń wzorów może, ale nie musi nastąpić. Faktycznie, wiele wskazuje na silną korelację między liczbą praw ochronnych na wzory użytkowe a badaniem merytorycznym. Pokazuje to też przykład Rosji, w której funkcjonuje dla wzorów badanie wstępne czy też uproszczone i faktycznie na rys. 1 widać, że liczba praw ochronnych na 1 milion mieszkańców w Rosji jest wyższa niż w Polsce, ale niższa niż w Niemczech czy na Ukrainie.

Scenariusz przyrostowy po zniesieniu badania merytorycznego nie musi się ziścić. Na liczbę udzielanych praw wpływa wiele warunków i niezależnie od korelacji wskazanej powyżej nawet system rejestracyjny niekoniecznie przekłada się na wzrosty. Przykładowo, mimo systemu rejestracyjnego, w Polsce udziela się niewiele więcej wzorów przemysłowych niż wzorów użytkowych. Rejestrowane są również topografie układów scalonych, a mimo to jeżeli liczba rejestracji przekroczy 10, można mówić o fenomenalnie udanym roku w sensie kryterium sukcesu przyjętego przez Autora (średnio w Polsce rocznie rejestruje się mniej niż jedną topografię układu scalonego).

2.2. Interwencjonizm państwowy i zaburzenia wskaźników

Jako jedną z przesłanek wniosku, że wzory użytkowe nie są w Polsce dostatecznie wykorzystywane, w Monografii wskazano dysproporcję pomiędzy liczbą zgłoszeń wzorów użytkowych a liczbą zgłoszeń wynalazków.

Wśród podawanych wyjaśnień zabrakło tego, które ustawodawca przed zmianą prawa powinien wziąć pod uwagę jako pierwsze – odpowiedzi na pytanie: czy to nie sam aparat państwowy przyczynia się do zaistnienia przesłanki, którą traktuje jako wskaźnik działania systemu ochrony wzorów użytkowych. Dysproporcja pomiędzy liczbą patentów a liczbą praw ochronnych na wzory użytkowe może wynikać z podejmowanych przez aparat państwowy działań interwencyjnych

¹⁶ Podejście „cokolwiek nie zrobimy, będzie lepiej” to budujący optymizm, który nie konweniuje dobrze z naukowym charakterem Monografii; na pewno też nie uwzględnia on opinii tych, których bezpośrednio dotkną negatywne skutki proponowanych zmian.

(w szczególności przez finansowanie określonych przedsięwzięć) i być złym wskaźnikiem w zakresie preferencji biznesu.

Parametryzacja tych jednostek zależy od liczby uzyskanych patentów. Przepisy w zakresie parametryzacji wyraźnie preferują patenty¹⁷. Za patenty przyznaje się 30 punktów, a za prawa ochronne na wzory użytkowe 10 punktów. Istotną część ogólnej liczby zgłoszeń patentowych stanowią zgłoszenia dokonywane przez Instytuty PAN, Instytuty Badawcze i uczelnie wyższe (w 2019 r. szkoły wyższe 30,85%, instytuty badawcze 6,47%, jednostki naukowe PAN 1,71%). Patenty znacznie bardziej przekładają się na wynik parametryzacji niż wzory użytkowe.

Zbieżność wymagań i relatywnie nieduża różnica w kosztach sprawia, że 30 punktów za patent jest znacznie bardziej opłacalne dla szkoły wyższej niż 10 punktów za prawo ochronne na wzór użytkowy.

Analogiczny efekt popierania przez aparat państwowy zgłoszeń wynalazków zamiast zgłoszeń wzorów występuje w programach wsparcia dla przedsiębiorców. Przykładowo, ubiegając się o środki i składając wniosek w programie „Badania na rynek”¹⁸, przedsiębiorca mógł uzyskać dodatkowe 2 punkty, jeżeli dysponował ochroną patentową (lub zgłoszeniem patentowym i sprawozdaniem wykazującym wyłącznie dokumenty w kategorii „A”), natomiast mając prawo ochronne na wzór użytkowy, przedsiębiorca mógł otrzymać tylko 1 dodatkowy punkt.

Zważywszy na powyższe okoliczności, wnioskowanie z dysproporcji pomiędzy liczbą patentów na wynalazki a liczbą praw ochronnych na wzory użytkowe powinno być prowadzone bardzo ostrożnie. W sytuacji gdy to nie rynek określa proporcję pomiędzy liczbą patentów i wzorów użytkowych, a mechanizmy zachęt (finansowych) wprowadzonych przez aparat państwowy, bezrefleksyjne stosowanie tych liczb jako wskaźników nie musi prowadzić do rzetelnych wniosków.

2.3. Cykl „życia” produktu na rynku

Czytając Monografię, można odnieść wrażenie, że prawo ochronne na wzór użytkowy jest skorelowane z produktem pojawiającym się na rynku na bardzo krótki moment i szybko zastępowanym przez rozwiązanie następnej generacji (którego domyślnie nie da się już chronić tym samym prawem ochronnym na wzór użytkowy) albo następny rodzaj produktu. Autor Monografii potraktował tak sformułowaną hipotezę jako fakt bezsporny i nie weryfikował jej ani statystycznie, ani danymi literaturowymi, nie zważył też, czy są (i jaki odsetek) wartości ochrony produkty, które rozwijają się w innym tempie. Bardzo dobitnie dał temu wyraz na s. 34 Monografii:

Skoro można założyć, że generalnie twórczość techniczna ma charakter bardziej przyrostowy niż przełomowy, a istotna część rozwiązań technicznych jest

¹⁷ Dla okresu odpowiadającego zbiorowi Dane20162018, zob. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. poz. 2154) – Karty oceny jednostki stanowiące załączniki 5, 6, 7, 8, 9.

¹⁸ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020; Kryteria wyboru projektów Poddziałanie 3.2.1; Badania na rynek.

zawarta w produktach o krótkim cyklu życia, to być może i konstrukcja systemu patentowego – jako jednego z ważniejszych narzędzi władzy publicznej służącego do wspierania rozwoju twórczości technicznej – powinna uwzględniać ten fakt.

Patrząc na paradę modeli telefonów komórkowych czy komputerów rozwijających się na rynku, można byłoby odnieść wrażenie, że takie założenia nie są pozbawione podstaw.

Chwila refleksji pozwala jednak zauważyć, że niezależnie od zmian modeli rozwiązania techniczne się powtarzają i mogą funkcjonować na rynku dłużej niż produkt. Można też zadać sobie pytanie: czy drobne mechanizmy i udoskonalenia mechaniczne, które zwykle chroni się wzorami użytkowymi, faktycznie funkcjonują na rynku tak krótko? I jeżeli tak, to jakiego odsetka produktów to może dotyczyć? A także: kiedy wzór użytkowy powinien być zgłoszony? Wreszcie: czy ochrona produktów skrajnie krótko funkcjonujących na rynku w ogóle ma sens – może wystarczy wyprzedzić konkurencję i skończyć wytwarzanie produktu, zanim rynek się nim „znudzi”?

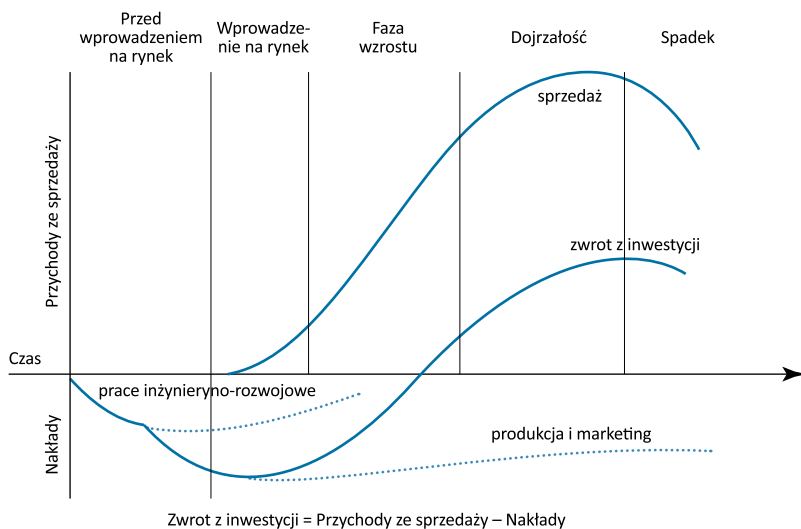
Synchronizacja ochrony z wprowadzeniem produktu na rynek nie jest sprawą prostą. Nawet na najbardziej przełomowych i błyskotliwych rozwiązaniach może nie udać się zarobić, jeżeli ochrona zbyt wyprzedzi produkt¹⁹.

System ochrony własności przemysłowej ma za zadanie służyć rozwojowi, a nie pasować do indywidualnych, choćby najbardziej przekonujących, przypadków. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak na rynku funkcjonują produkty i jak należałoby korelować ich cykl rozwoju („życia”) z ochroną.

Przykładowy i raczej typowy cykl „życia produktu” został zilustrowany na rys. 2 (rysunek zaczerpnięto z pracy P. Dandekar, *Investigating the product life cycle concept: an application to capital recovery; evaluation within the telephone industry*, s. 28, Figura 8 i przetłumaczono na język polski). Oś pozioma reprezentuje czas, zaś oś pionowa przepływy pieniężne w czasie – nakłady i przychody. Ujemne przepływy pieniężne reprezentują nakłady na opracowanie, wdrożenie, reklamę i marketing produktu, a dodatnie przychody ze sprzedaży i zyski. Całkowity zysk (lub stratę) producenta reprezentuje pole pod krzywą „zwrot z inwestycji”. Linią przerywaną zaznaczono sytuacje (wcale nierzadkie), w których nigdy nie dochodzi do zysku, a produkt kończy się porażką i przynosi stratę.

Jeżeli rozwija się scenariusz szczęśliwy, to po fazie „przed wprowadzeniem produktu na rynek” generującej tylko nakłady następuje „Wprowadzenie produktu na rynek” i pojawiają się przychody ze sprzedaży. Początkowo nie pokrywają one kontynuowanych wydatków na prace rozwojowe, produkcję i reklamę. W szczęśliwym scenariuszu następuje wzrost sprzedaży i z czasem przychody przekraczają straty, a krzywa „zwrot z inwestycji” osiąga wartości dodatnie. Po osiągnięciu maksimum sprzedaży dojrzały produkt stopniowo zaczyna się sprzedawać gorzej i przestaje być opłacalny. Maksimum krzywej reprezentującej zwrot z inwestycji jest opóźnione względem maksimum sprzedaży z uwagi na nakłady na produkcję, które z czasem są redukowane w wyniku optymalizacji.

¹⁹ Np. pierwszy patent na tranzystor nie przyniósł korzyści majątkowych, mimo że ostatecznie rozwiązanie zmieniło oblicze świata – CA272437 A Julius Edgar Lilienfeld: „Method and apparatus for controlling electric current” – zgłoszony po raz pierwszy w Kanadzie 22.10.1925 r.

Rys. 2. Cykl „życia” produktu²⁰

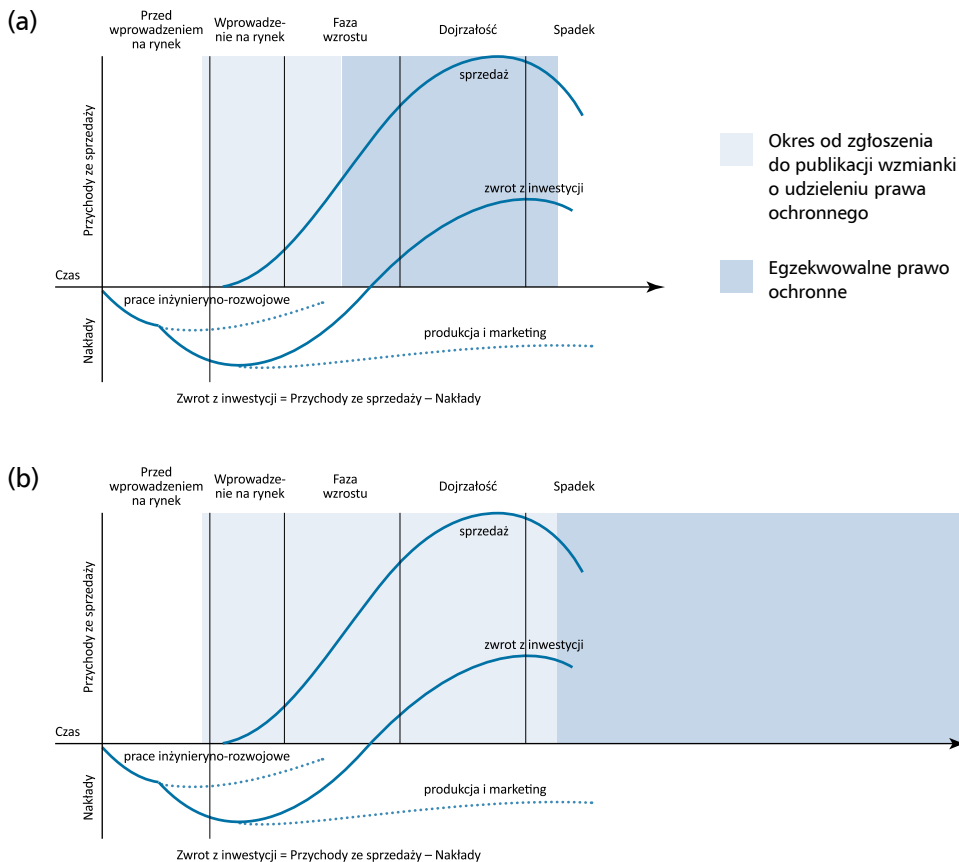
Co ważne, to producent ponosi ryzyko, że jego nakłady się nie zwrócą. Do czasu wprowadzenia produktu na rynek, producent tylko traci pieniądze i dopiero obserwując, jak rynek przyjmuje produkt, może lepiej ocenić szanse na zwrot. Obserwując jego aktywność, konkurenci mogą zdecydować o wejściu na rynek (nie ponosząc początkowych nakładów i ryzyka) dopiero po zaobserwowaniu wzrostów. Mają też możliwość skopiowania rozwiązań technicznych, co ułatwia działalność, choćby rozwiązania te były proste i niemające poziomu wynalazczego.

Producent nie może zgłosić wzoru użytkowego ani przed rozpoczęciem prac inżynieryjno-rozwojowych, ani po rozpoczęciu sprzedaży. Przed rozpoczęciem prac nie ma rozwiązania, które mógłby chronić, a po sprzedaży pierwszego egzemplarza wzór użytkowy nie spełnia kryterium nowości. Zgłoszenie wzoru użytkowego może zatem przypadać jedynie w fazie „Przed wprowadzeniem na rynek”. Przypuszczalnie nawet z pewnym wyprzedzeniem, bowiem wprowadzenie na rynek należy poprzedzić reklamą (marketingiem), która również niekiedy grozi zniszczeniem nowości wzoru użytkowego.

Jeżeli producentowi dopisze szczęście²¹, to może liczyć na to, że dokonując zgłoszenia wzoru użytkowego przed rozpoczęciem sprzedaży, zdąży przeprowadzić procedurę zgłoszeniową przed Urzędem Patentowym w okresie przed rozpoczęciem sprzedaży oraz w jej początkowej fazie, czyli zanim konkurencja zauważy sukces produktu i podejmie działanie. Nie jest to całkiem nierealne. Zgłoszenie wzoru użytkowego powinno wyprzedzać akcję reklamową, akcja reklamowa powinna w wielu

²⁰ M.P. Dandekar, *Investigating the product life cycle concept: an application to capital recovery; evaluation within the telephone industry*, Iowa State University 1987, s. 28, Figura 8.

²¹ Można tu mówić o „szczęściu”, ponieważ zarówno procedura rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego, jak i cykl życia produktu wykazują dużą zmienność.



Rys. 3. Skrajne warianty relacji pomiędzy cyklem życia produktu a trwaniem prawa ochronnego na wzór użytkowy

wypadkach przynajmniej o kilka miesięcy wyprzedzać sprzedaż, zaś zakładanie dużej dynamiki sprzedaży już w pierwszych miesiącach byłoby zdecydowanie optymizmem. Można zatem liczyć, że konkurencja będzie opóźniona o kilka-, kilkanaście, a nawet więcej miesięcy. Jeżeli producentowi sprzyja szczęście, to będzie w stanie pożywać już pierwszych naruszczyteli hamujących wzrost jego krzywej „sprzedaży”. Taki wyidealizowany przypadek zilustrowano na rys. 3(a), zaś bardziej pesymistyczny przykład został zilustrowany na rys. 3(b), na których zestawiono krzywą życia produktu z rys. 2 z czasem rozpatrywania zgłoszenia i czasem trwania ochrony wzoru użytkowego.

Skala czasu na rys. 3(a) i rys. 3(b) jest inna. Na rys. 3(a) cykl rozwoju produktu trwa dłużej, a 10-letnia długość maksymalnego okresu ochrony jest adekwatna, zaś oczekiwanie na uzyskanie ochrony nie szkodzi specjalnie uprawnionemu. Ilustracja z rys. 3(b) odpowiada szybszemu rozwojowi produktu, dla którego oczekiwanie na udzielenie prawa ochronnego jest bardziej szkodliwe (czyli sytuacji, której powszechność założono w Monografii – nie uzasadniając tego założenia).

Skale na rys. 3(a) i rys. 3(b) dobrano tak, aby krzywe rozwoju produktu miały tę samą długość, w konsekwencji etapy cyklu życia wzoru użytkowego na rys. 3(b) są rozciągnięte. Skala musiałaby się różnić nawet bardziej, gdyby nie to, że założono pesymistycznie, że czas od zgłoszenia do udzielenia prawa ochronnego to aż 4 lata. Zwykle są to niecałe dwa lata – założono gorszy przypadek, czyli wariant pesymistyczny.

Ten pesymistyczny wariant (zaakcentowany w Monografii a tu zilustrowany na rys. 3b) dotyczy sytuacji, w której zanim prawo ochronne na wzór użytkowy zostanie udzielone, konkurencja producenta (naruszyciele) wykorzysta przewagę, jaką daje im to, że nie ponieśli nakładów i ryzyka w fazie początkowej, i niższymi cenami ograniczą wzrost sprzedaży tak, że zwrot z inwestycji producenta nie przekroczy linii „0”. Jeżeli producent wskutek tego upadnie, to nawet po udzieleniu prawa ochronnego nie będzie już komu domagać się odszkodowania ani za co prowadzić sporu o naruszenie. W Monografii wyraźnie wskazano, że zdaniem Autora wiele produktów ma krótki cykl życia i skutkiem tego opóźnienie w uzyskaniu monopolu może zagrażać przetrwaniu producentów²²:

(...) szybkość pozyskania wyłączności ma znaczenie dla wszystkich zgłaszających, niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez nich działalności, ale dla małych i średnich przedsiębiorstw może stanowić o ich przetrwaniu na rynku. Zwłaszcza jeśli opierają one swoją działalność na rozwiązaniach technicznych dość szybko wchodzących w fazę komercjalizacji, lecz mających krótki rynkowy cykl życia.

Również ta hipoteza nie jest poparta danymi literaturowymi ani (jak w poprzednim przypadku) własnymi badaniami Autora. Na potrzeby polemiki ta hipoteza ma tę ogromną zaletę, że jest dość kategoryczna. Można ją zatem próbować relatywnie łatwo skonfrontować z danymi o systemie ochrony wzorów w Polsce, które można znaleźć w publikatorach UPRP.

Poddając analizie wczesne rezygnacje (dla ustalenia uwagi prawa utrzymywane tylko przez pierwszy okres ochrony oraz nieopłacone decyzje o udzieleniu prawa), można wskazać dwa pozornie nierozróżnialne możliwe wyjaśnienia wczesnej rezygnacji:

- 1) cykl życia produktu zakończył się tak szybko, że prawo było potrzebne krótko;
- 2) produkt okazał się porażką (i nawet nie przeszedł całego cyklu i nie zaczął na siebie zarabiać – a tym bardziej nie na prawo ochronne).

W Monografii nie zbadano, ile jest wczesnych rezygnacji, a zamiast tego arbitralnie przyjęto, że krótki czas życia produktu jest faktem, a dla zgłaszających kluczowe jest szybkie uzyskanie prawa wyłącznego. Tego rodzaju arbitralne założenia przy wnioskowaniu o złożonych procesach to istotny błąd, który łatwo może eskalować w nietrafne prognozy i propozycje zmian prawa. Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego w pracy naukowej ograniczono się do spekulacji, w sytuacji gdy dostępne są publiczne dane umożliwiające weryfikację założeń.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeden „cykl życia produktu” to również jest uproszczenie. W zależności od uwarunkowań, branży, docelowej grupy klientów czy

²² M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 273.

innych nieprzewidywalnych rynkowych okoliczności, produkty rozwijają się i wchodzą w fazę rozwoju (albo i nie, bo nie każdy produkt przechodzi tę fazę) w różnym tempie. Modelowaniem tych zjawisk zajmują się ekonomiści, jednak część wniosków, w tym niektóre potrzeby i bolączki użytkowników systemu ochrony wzorów użytkowych, można wyczytać z baz zgłoszeń i praw ochronnych w dość prymitywny sposób.

Po pierwsze, istotna jest liczba wczesnych rezygnacji i jej relacja do liczby praw utrzymywanych w mocy do samego końca maksymalnego, 10-letniego, okresu ochrony. Jeżeli prawo ochronne jest utrzymywane w mocy tak długo, jak to tylko możliwe, to oznacza, że uprawniony przetrwał na rynku, a prawo ochronne na wzór użytkowy przypuszczalnie jest użyteczne.

Jeżeli duża część praw jest utrzymywana aż do końca maksymalnego czasu ochrony, to oznacza to, że producent najprawdopodobniej przetrwał, a hipoteza o szybkości ochrony warunkującej przetrwanie może być fałszywa. Czy w Monografii udokumentowano taką weryfikację? Niestety nie – przedstawiono jedynie wnioski oparte na „faktach” i niesprawdzonych założeniach. Jest to metodyka badawcza trudna do zaakceptowania²³.

Po drugie, nie każda wczesna rezygnacja świadczy o tym, że zawinił system ochrony wzorów użytkowych. Można zweryfikować jeszcze jedno kryterium prawdziwości hipotezy o kluczowym charakterze szybkości postępowania. Wystarczy zadać sobie pytanie: co zrobiłby producent-zgłaszający, który obserwowałby jednocześnie rosnącą sprzedaż i aktywność naruszcycieli ograniczającą ten wzrost. Otóż **podejmowałby próby** przyspieszenia postępowania przed Urzędem Patentowym RP a otrzymawszy decyzję, przyspieszałby jej publikację (np. rezygnując ze środka odwoławczego). Gdyby to dotyczyło wszystkich lub choćby wielu zgłaszających – takie próby byłyby powszechne. W Monografii nie udokumentowano zidentyfikowanych prób przyspieszania procedur zgłoszeniowych (można to zrobić tylko przeglądając bazy) ani zapytań do Urzędu Patentowego RP o to, jaki odsetek uprawnionych rezygnuje ze środka odwoławczego od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy, by przyspieszyć możliwość egzekwowania prawa.

2.4. Przyjęte założenia a obiektywna metodyka oceny znaczenia długości postępowania od zgłoszenia do decyzji

Można odnieść wrażenie, że argumentacja obciążona poglądami Autora, przyjętymi jako pewnik, zastąpiła w opracowaniu obiektywne testy. Autor podniósł np., że²⁴ *Tymczasem szybkość pozyskania wyłączności ma znaczenie dla wszystkich zgłaszających* [Marek Bury: tego, że dla wszystkich, M. Balicki nie mógł wiedzieć, nie prowadził badań], *niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez nich działalności, ale dla małych i średnich przedsiębiorstw może stanowić o ich przetrwaniu na rynku* [Marek Bury:

²³ Co ciekawe, w Monografii zacytowano pozycje, w których w Niemczech (w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy wskaźniki wykorzystania systemu ochrony wzorów użytkowych nie były tak łatwo dostępne) ankietowano przedsiębiorców i rzeczników patentowych na okoliczność problemów z systemem wzorów użytkowych (s. 95). To dość czytelna wskazówka co do zakresu badań, jaki należy wykonać, zanim sformułuje się postulat zmiany prawa.

²⁴ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 273.

można w tym miejscu mieć już przed oczami obraz małego przedsiębiorcy borykającego się z losem i walczącego o ostatnią deskę ratunku: prawo ochronne na wzór użytkowy – tylko czy ratunek nie przyjdzie za późno...]. *Zwłaszcza jeśli opierają one swoją działalność na rozwiązaniach technicznych dość szybko wchodzących w fazę komercjalizacji, lecz mających krótki rynkowy cykl życia* [Marek Bury: rozumiałbym takie założenie, gdyby było poparte analizą przyczyn upadku małych przedsiębiorstw i kopia wprowadzanego na rynek produktu byłaby powszechnie wskazywana jako powód upadłości]. *We wspomnianym wcześniej raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej „Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States” krótki odstęp czasowy* [Marek Bury: skąd wiadomo, że odstęp w Polsce nie kwalifikuje się jako krótki?] *między złożeniem wniosku o udzielenie prawa ochronnego a wydaniem decyzji przed urząd patentowy wskazano jako jedną z najważniejszych zalet ochrony prawnej tego typu* [na s. 50 tego raportu negatywnie oceniono skuteczność w promowaniu drobnych innowacji niemieckiego, rejestracyjnego modelu ochrony wzorów użytkowych, co więcej, precyzyjny zakres ochrony bywa wskazywany jako inna z zalet, ale o tym już w Monografii nie napisano].

Kwestia tego, ile faktycznie trwa postępowanie, w ogóle nie była przedmiotem głębszej analizy w Monografii. Zacytowano jedynie (wskazując jako wyłączne źródło dokument niepodlegający naukowej weryfikacji)²⁵, że czas trwania postępowania zgłoszeniowego wzoru użytkowego wynosi **średnio** ok. 20 miesięcy oraz że są to dane za 2017 r. Żadne z pytań dotyczące tego, jak wyznaczono ww. wskaźniki, nie zostało ani zadane, ani nie doczekało się w Monografii odpowiedzi. A zagadnienie nie jest takie całkiem trywialne, chociażby w zakresie:

- Co oznacza „dane za 2017 r.” – czy to dotyczy zgłoszeń dokonanych w 2017 r.? Czy może postępowań zakończonych w 2017 r.?
- Jakie wydarzenie wyznacza koniec postępowania? Decyzja (nie tylko decyzje kończą postępowanie)? Publikacja?
- Jak traktuje się nieopłacone warunkowe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego?
- Czy wliczono postępowania zakończone przed publikacją (te dane ma tylko Urząd Patentowy RP, ale nie jest oczywiste, czy dopuszcza się do nich osoby robiące statystyki akta nieopublikowanych zgłoszeń są tajne)?

Rozstrzygnięcia w zakresie wskazanych kwestii wpływają na wynik wyznaczania średniej, zmieniając go potencjalnie co kilka miesięcy. Mogłoby się wydawać, że to nie jest dużo, ale przecież cały postulat dotyczy zredukowania czasu trwania postępowania zgłoszeniowego poniżej 20 miesięcy, więc kilka miesięcy robi różnicę.

²⁵ 20-miesięczny okres rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy przytoczono w kilku miejscach:

- przypis na s. 95, wskazuje na dane za 2017 r. – bez podania źródła;
- na s. 221 wskazano, że źródłem była „Ocena skutków regulacji ustawy”, <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305951/katalog/12475927#12475927> (dostęp: 31.05.2020 r.); w dokumencie nie wskazano źródła danych, podrozdział, w którym dane zostały umieszczone, dotyczy „Białej Księgi” i propozycji „realizacji zadań rzeczownika patentowego przez radców prawnych i adwokatów”;
- na s. 230 – bez podania źródła;
- na s. 273 – bez podania źródła.

2.4.1. Niektóre wyniki badania opinii użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej zawsze (często) się powtarzają

Wyniki badań wśród przedsiębiorców, zgłaszających i użytkowników systemu patentowego czy innych systemów ochrony własności intelektualnej są związane z percepcją złożonych procesów przez przedsiębiorców. W sytuacji gdy gospodarka jest oparta na MŚP, które rzadko mają odrębne działy wyspecjalizowane w ochronie IP, respondenci wszelkiego rodzaju ankiet dotyczących zadowolenia z systemu mają trzy uniwersalne, chociaż subiektywne uwagi:

- 1) długi czas oczekiwania na decyzję;
- 2) wysoki koszt ochrony i nadmierna wysokość opłat urzędowych²⁶;
- 3) nadmiernie skomplikowane zasady²⁷.

To nie znaczy, że takie opinie użytkowników systemu należy ignorować, trzeba konfrontować je z faktycznymi poczynaniami użytkowników systemu i starać się ewaluować poziom dotkliwości²⁸.

Kilka przykładów takich wyników (z innych krajów oczywiście, własnych badań nie przeprowadzono) zacytowano w Monografii. Można dodać jeszcze jeden, zaznaczony już na wstępie niniejszego artykułu – w 1901 r. Charles Dickens napisał opowiadanie *A Poor man's tale of a patent*, w którym dał wyraz swojej frustracji z powodu²⁹ trudności w uzyskaniu patentu w 1850 r. Krytyczne uwagi Dickensa uwzględniały:

- 1) długi czas oczekiwania na decyzję (**ponad 6 tygodni**³⁰);
- 2) wysoki koszt ochrony i nadmierną wysokość opłat urzędowych (prawie 100 funtów);
- 3) nadmiernie skomplikowaną procedurę.

2.4.2. Znaczenie wykorzystania mechanizmów przyspieszenia postępowania dostępnych dla zgłaszających

Dla zgłaszających dostępne są różne mechanizmy przyspieszenia procedury rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych przez Urząd Patentowy. Przyznał to sam M. Balicki w swojej Monografii, zauważając, że *zgłaszający ma pewien wpływ na przyspieszenie publikacji ogłoszenia i przystąpienia do kolejnych etapów postępowania zgłoszeniowego*³¹. Z niezrozumiałych względów M. Balicki w żaden sposób

²⁶ Zarówno Europejski Urząd Patentowy, jak i Urząd Patentowy RP odbierają skargi użytkowników na wysokość opłat urzędowych, mimo że ten drugi stosuje opłaty urzędowe około 20 razy niższe.

²⁷ Komplikacja jest immanentna w przypadku systemów udzielania praw skutecznych *erga omnes*, w których właściwą reprezentację interesów zapewnia się zarówno uprawnionym, jak i domniemanym naruszcicielom.

²⁸ Przykładowo w przypadku dotkliwości związanych z długotrwałym postępowaniem okazuje się, że znakomita większość zgłaszających dotkliwość oczekiwania na decyzję wycenia poniżej 60 zł, tj. wysokości opłaty od wniosku o ogłoszenie w terminie wcześniejszym, który pozwala przyspieszyć postępowanie (ta kwestia została szczegółowo omówiona poniżej).

²⁹ C. Dickens, *A Poor man's tale of a patent*, „Household Words” 1850, t. II, nr 30, s. 75.

³⁰ Chyba tylko rejestracja wzoru przemysłowego w EUIPO trwa krócej. Marne szanse, żeby nawet uwzględnienie postulatów zawartych w Monografii pozwoliło zredukować czas rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy poniżej 6 tygodni.

³¹ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 221.

nie poddał analizie stopnia wykorzystania tej możliwości przez zgłaszających, co byłoby jakąś miarą tego, czy trafne³² jest poczynione w Monografii założenie, że *jedną z kluczowych bolączek klasycznej ochrony patentowej jest czasochłonność postępowania poprzedzającego wydanie przez urząd patentowy decyzji o udzieleniu albo o odmowie udzielenia prawa wyłącznego*³³, czy może opinie tego rodzaju są wyrazem tęsknoty za tym, żeby było szybciej i taniej, niezmiennie i niezależnie od czasu oczekiwania i kosztów.

Warto przy tym zaznaczyć, że gdyby, jak sugeruje Autor kontynuując powyższą myśl, możliwość egzekucji prawa ze wzoru użytkowego miała decydować o przetrwaniu przedsiębiorstwa, to z pewnością niektórzy chcieliby przyspieszyć publikację o miesiąc i rezygnowaliby z przysługującego im środka odwoławczego od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Gdyby Autor zwrócił się do Urzędu Patentowego w trybie zapytania o informację publiczną o roczną liczbę takich wniosków składanych przez zgłaszających wzory użytkowe, mógłby bardzo przekonująco poprzeć swoje założenie, które w obecnej sytuacji jest poparte jedynie intuicją i obserwacjami Komisji Europejskiej, poczynionymi na przykładzie innych krajów i w sprawie projektu europejskiego wzoru użytkowego, który ostatecznie zakończył się fiaskiem.

M. Balicki zaobserwował (*na marginesie, w dyskusji skoncentrowanej na dychotomii postępowania badawczego i rejestracyjnego zwykle pomija się wielorakie możliwości przyspieszenia postępowania zgłoszeniowego*³⁴), że możliwościom przyspieszenia postępowania nie poświęca się w dyskursie naukowym dostatecznej uwagi. Trudno się tutaj nie zgodzić z M. Balickim; szkoda, że nie zastosował tej obserwacji we własnej metodologii badawczej i nie zweryfikował skuteczności środków przyspieszenia postępowania ani tego, jak często zgłaszający decydują się po nie sięgnąć.

2.5. Technika prawodawcza i badanie hipotez w nauce

2.5.1. Badanie hipotez

Na podstawie ogólnej zasady przyjętej w nauce, autor stawiając hipotezę podejmuje próbę jej falsyfikacji, tj. znalezienia warunków, w których hipoteza nie działa, lub okoliczności mogących przemawiać przeciwko hipotezie.

W szczególności proponując zmiany w prawie, należałoby podjąć próbę przewidzenia ich pośrednich i bezpośrednich skutków i zastanowienia się, czy są to skutki pożądane czy niepożądane.

W Monografii ta metodologia została zatrofizowana i wykrzywiona. Szczególnie jaskrawo jest to widoczne w kontekście oceny skutków postulatu wprowadzenia systemu rejestracji wzorów użytkowych.

³² Opracowanie niniejszej pracy objęło prosty test w tym zakresie i nic nie wskazuje, by zgłaszający desperacko starali się przyspieszać postępowanie, chociaż jest wąska grupa, która korzysta z tej możliwości – zob. pkt 0 i analizę zgłoszeń w latach 2016–2018.

³³ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 273.

³⁴ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 273.

Otóż, jak już zaznaczyłem na wstępie, M. Balicki zauważył, że typowym zarzutem stawianym systemom rejestrowym jest „zalew” bezwartościowych praw. Z niezrozumiałych względów wywiódł z tej okoliczności wniosek, że w takim razie, jeżeli nie stwierdza się zalewu, to znaczy, że system rejestrowy jest dobrym rozwiązaniem. Jednocześnie termin „zalew” nie został zdefiniowany w Monografii, a M. Balicki nie wskazał, co uważałby za wystarczającą przesłankę uznania, że zalew wystąpił:

Na marginesie wypada zauważyć, że obawa przed zalewem trywialnych rozwiązań w sytuacji obniżenia wymagań stawianych przed wzorem użytkowym, zazwyczaj zagranicznego pochodzenia, stanowi jeden z mitów³⁵ ochrony patentowej drugiego rzędu: statystyki nie potwierdzają takiej tendencji. Jedyne wyjątkiem mogłyby być ewentualnie Chiny (wysoki odsetek unieważnień wzorów użytkowych), ale formalnie chińskie prawo patentowe stawia wzorom użytkowym wymagania wykraczające poza samą nowość³⁶.

Zatem rozumowanie przedstawione w Monografii redukuje się do stwierdzenia, że nawet lawinowy przyrost liczby wzorów w połączeniu z licznymi sporami dotyczącymi nieważności i atrofią funkcji opisu nie stanowi „zalewu”, nie ma się więc czego obawiać i należy wprowadzić system rejestracyjny wzorów użytkowych w Polsce. Tym samym arbitralne przyjęcie, że nigdzie nie doszło do „zalewu” pozwoliło w Monografii nie wprost wprowadzić arbitralne założenie, że wady systemu rejestracyjnego można zaniedbać.

2.5.2. Analiza literatury

Zupełnie nieobiektywne interpretacje są widoczne również w analizie literatury przedstawionej w Monografii. Arbitralnie i bez wyjaśnienia rozstrzygnięto to, które publikacje zostały uwzględnione w formułowaniu wniosków, a które jedynie wspomniane w treści Monografii, ale pominięte przy formułowaniu wniosków. Nie wyjaśniono, dlaczego nie uznano za słuszne poruszanych w nich tez. Przykładowo faktycznie z obszernie cytowanego w Monografii raportu Komisji Europejskiej *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States* można wywieść rekomendację uproszczenia procedury zgłoszeniowej w krajach członkowskich UE. Uważna lektura pozwala jednak znaleźć uzasadnienie – którym jest założenie, że procedury te mają stanowić dla małych i średnich przedsiębiorców działających lokalnie alternatywę dla jednolitego systemu ochrony wzorów użytkowych planowanego na poziomie Unii Europejskiej³⁷:

In all likelihood will a unitary UM be more expensive than a national UM and therefore less appealing to predominantly locally operating SMEs as well as private inventors.

³⁵ W mojej ocenie nie można obalić mitu badaniami literaturowymi – decyduje eksperyment, ale w Monografii nie zreferowano żadnego eksperymentu wskazującego na to, że obniżenie wymagań nie skutkuje zalewem trywialnych rozwiązań – pouczenia i wnioski ze źródeł, które na to wskazywały, zostały po prostu zignorowane.

³⁶ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 182, 183.

³⁷ A. Radauer i in., *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States: final report*, Luxembourg 2015, s. 178.

Zaryzykowałbym jednak opinię, że adaptacja do planowanego wzoru jednolitego jest przedwczesna – projekt jest, o ile wiadomo, zawieszony, a pierwszeństwo dano patentowi jednolitemu, a i ten ostatni projekt, łagodnie mówiąc, nie rozwija się planowo.

Dodatkowo, w samym tekście Monografii zacytowano, chociaż bez komentarza, inne pouczenie z wskazanego raportu:

Na szali powinno się także położyć koszty ponoszone przez konkurentów właściciela prawa ochronnego. W przypadku systemu rejestracyjnego koszty zainicjowania zweryfikowania ważności prawa lub zakresu niejasno sformułowanych zastrzeżeń obciążają konkurentów, często małe i średnie przedsiębiorstwa. Jakkolwiek niemieckie prawo przewiduje roszczenie odszkodowawcze dla podmiotu poszkodowanego wskutek nieuzasadnionego wezwania do zaniechania naruszeń, to większość przedsiębiorstw będzie unikała angażowania się w spór sądowy nawet mając szansę na skuteczną obronę. W praktyce małe i średnie przedsiębiorstwa mogą więc nierzadko stanowić „ofiary”, a nie beneficjentów systemu ochrony wzorów użytkowych³⁸.

W tym kontekście zupełnie niezrozumiałe jest, czemu w Monografii zbagatelizowano to zagrożenie i nie przeprowadzono nawet tak trywialnej weryfikacji, jak ta – jakie zastrzeżenia obecnie nie przechodzą przez sito badania merytorycznego³⁹. Zamiast tego Autor stwierdził jedynie: *Mimo pewnych zastrzeżeń, przedstawiona powyżej ewolucja przedmiotu ochrony niemieckiego wzoru użytkowego wydaje się być raczej przykładem trafnego odczytania roli wzorów użytkowych we współczesnej gospodarce⁴⁰*. Nie wyjaśniono w Monografii, dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli podstawa gospodarki w Polsce), mimo negatywnych doświadczeń niemieckich, mają się nie lękać nieuzasadnionych pozwów ani jakie korzyści miałyby zrekompensować straty z tego tytułu⁴¹. Brak w Monografii wzmianki o statystykach unieważnień wzorów użytkowych w Niemczech albo liczbie sporów o naruszenie. Kwestia kosztów sporów o naruszenie praw i uwzględnienie ich w bilansie nie została w Monografii rozwinięta. A szkoda, bo łatwo zidentyfikować dane, z których wynika, że Niemcy przodują w Europie pod względem liczby sporów o naruszenie praw z patentów i wzorów użytkowych (trudniej znaleźć statystyki, w których te pojęcia są rozróżniane). W latach 2000–2008 w Niemczech było prawie 4 razy więcej sporów o naruszenie patentu lub wzoru użytkowego (8424) niż we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii razem wziętych (1503+326+302 = 2131)⁴². Z tych 8424 spraw o naruszenie w Niemczech spory o naruszenie wzorów użytkowych stanowią więcej niż połowę – jeżeli odliczyć sprawy dotyczące wyłącznie wynalazków, pozostaje 3700.

³⁸ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 141.

³⁹ Trzy losowe (w miarę możliwości, w końcu mają obiektywność również można kwestionować) przykłady zastrzeżeń zamieszczono poniżej na Rys. 9, Rys. 10 i Rys. 11. Dwa z trzech wylosowanych zastrzeżeń ochronnych są zupełnie niejednoznaczne, a jedno jest w oczywisty sposób nienowe.

⁴⁰ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 141.

⁴¹ Za to na s. 66 Monografii przytoczono statystyki, z których wynika, że 56% wzorów w Niemczech dokonują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, czyli nie MŚP.

⁴² K. Cremers i in., *Patent litigation in Europe*, „European Journal of Law and Economics” 2017, t. 44, nr 1, s. 23, tabela 3.

Przytoczę w całości fragment⁴³ Monografii, w którym omówiono wnioski K. Königera, bo jest to opinia, która – choć przytoczona – nie została zupełnie w Monografii skomentowana w kontekście proponowanych zmian prawa:

(...) wątpi również, czy, zgodnie z założeniami niemieckiego ustawodawcy, wzór użytkowy jest „łatwiejszy w obsłudze”. **Wniosek o rejestrację wzoru ma taką samą strukturę jak wniosek o udzielenie patentu, zakres ochrony jest zdeternowany przez zastrzeżenia, tak samo jak w przypadku patentu. Samodzielne przygotowanie aplikacji przez przedsiębiorcę doprowadzi prawdopodobnie do zarejestrowania bezwartościowego wzoru.** Co więcej, K. Königer udowadnia, że koszty utrzymywania wynalazku i wzoru użytkowego przez 10-letni okres nie różnią się znacząco. Większe różnice mogą wystąpić ewentualnie w kosztach profesjonalnej reprezentacji. Sytuacja rysuje się jeszcze mniej korzystnie dla instytucji wzoru użytkowego, gdy osoba trzecia wniesie – w dowolnym czasie trwania ochrony – o unieważnienie prawa ochronnego. Dlatego, zdaniem K. Königera, z finansowego punktu widzenia nie ma powodu, dla którego zgłaszający powinien preferować niemiecki wzór użytkowy kosztem wynalazku.

W Monografii nie wyjaśniono, czy Königer się pomylił, czy też jego obserwacje z jakichś względów nie mają w Polsce zastosowania.

Trudno śledzić i punktować arbitralne interpretacje i selekcje danych pod gotową założoną z góry tezę. Wymagają one dużo czasu na etapie identyfikacji i opisu. Są jednak w Monografii przypadki dość ewidentne. Przykładowo na s. 84 zauważono:

*Nie zmienia tego przyspieszenie publikacji informacji o zgłoszeniu do 12 miesięcy od daty wpłynięcia zgłoszenia wobec 18 jak w przypadku wynalazków, skoro najbardziej czasochłonnym czynnikiem jest analizowanie przez eksperta urzędowego rzeczywistego spełnienia przesłanek zdolności ochronnej przez zgłoszone rozwiązanie*⁴⁴. [w Monografii przywołano jako źródło: Szerzej A. Markowski, 2004, s. 105–107 – łatwo eksperymentalnie pokazać negatywną weryfikację tych danych, ale w Monografii nie zreferowano próby weryfikacji. Teza z publikacji pasowała do postulatu usunięcia badania merytorycznego].

Na s. 95 Monografii, w przypisie 37, przywołano średni czas trwania postępowania zgłoszeniowego w sprawie wzoru – 20 miesięcy.

Potencjalna sprzeczność przeszła niezauważona: skoro oczekiwanie na publikację może zajmować 18 miesięcy z 20 ($20 - 18 = 2$), to badanie merytoryczne (*analizowanie przez eksperta urzędowego rzeczywistego spełnienia przesłanek zdolności ochronnej przez zgłoszone rozwiązanie*) niekoniecznie jest

⁴³ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 140.

⁴⁴ W Monografii tego zaniechano, ale w niniejszym artykule poniżej zreferowano czasy trwania omawianych części procedury zgłoszeniowej: mediana czasu badania merytorycznego w próbce wyniosła ok. 3 miesiące, a średnia nieco ponad 6 – zob. Tab. 7 i Tab. 6. Przyjęto (roboczo), że zgłoszenia datowane na 2010 r. będą stanowiły sensownie reprezentatywną próbkę – jest ich prawie 1000 i nawet najdłuższe procedury zgłoszeniowe powinny się już zakończyć i dostępny jest pełen obraz systemu (to dość złożony problem, którego nie zbadałem we wszystkich niuansach, więc nie będę referował). To niekoniecznie jest doskonała próbka, ale w Monografii nie zaproponowano lepszej (nie zaproponowano żadnej); potencjalnie można dokonać bardziej trafnego wyboru, jednak celem niniejszego artykułu nie jest przedstawienie konkurencyjnej monografii, a jedynie krytyka nieprzemyślanych i nieuzasadnionych propozycji zmian.

najbardziej czasochłonnym czynnikiem w procedurze zgłoszeniowej. Nawet przy rejestracjach znaków towarowych zapewnia się okres sprzeciwowi, zajmujący podobny czas, co badanie merytoryczne.

Z perspektywy propozycji zmian to nie była kwestia poboczna, wszak przyspieszenie procedury przez eliminację badania merytorycznego jest głównym postulatem wśród zaproponowanych zmian systemu. Czy czasochłonność poszczególnych etapów zasługuje na odrobinę zastanowienia i weryfikację? Najwyraźniej nie.

Publicznie dostępne są dane, które pozwalają sprawdzić, ile zajmuje która część postępowania – wystarczy przeanalizować jakąś próbkę (możliwie reprezentatywną – zob. pkt 3.4.1) przeprowadzonych procedur. Fakt, że w Monografii tego nie zrobiono, świadczy o niechęci do weryfikacji hipotez już raz przyjętych za słuszne, co prowadzi do wybiórczej analizy źródeł.

2.5.3. Czynności poprzedzające postulaty zmian w prawie

Tak się fortunnie składa, że wiadomo, co trzeba rozważyć, zanim proponuje się zmiany w prawie. Problem jest na tyle powszechny, że w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”⁴⁵ zapewniono instrukcję. Brak podstaw, by od naukowców – liderów i pionierów – wymagać mniejszej staranności w formułowaniu postulatów niż od ustawodawcy. Przeciwnie, wydaje się, że naukowcy przynajmniej w kwestii dociekania istoty rzeczy i badania stanu faktycznego powinni spełniać wymagania stawiane ustawodawcy z wyraźnym nadmiarem. Zgodnie z zasadami, zmiany w prawie poprzedza się:

- 1) wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych w dziedzinie wymagającej interwencji organów władzy publicznej oraz wskazaniem pożądanych kierunków ich zmiany;
- 2) analizą aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, w tym umów z zakresu ochrony praw człowieka, oraz prawodawstwa organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
- 3) ustaleniem możliwości podjęcia środków interwencji organów władzy publicznej, alternatywnych w stosunku do uchwalenia ustawy;
- 4) określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych i finansowych każdego z rozważanych rozwiązań;
- 5) zasięgnięciem opinii podmiotów objętych zakresem interwencji organów władzy publicznej.

Można się zgodzić, że pkt 5 pozostaje poza zasięgiem⁴⁶ naukowca zajmującego się tematyką wzorów użytkowych, jednak pkt 1–4 są jak najbardziej realizowalne.

⁴⁵ Dz.U. z 2002 r. nr 100 poz. 908 ze zm.

⁴⁶ Nie oznacza to, że naukowiec w ogóle nic nie może zrobić w tej kwestii.

2.5.4. Źródła informacji

Publikatory Urzędu Patentowego i ogólnie dostępne bazy danych pozwalają uzyskać informacje wykraczające poza to, co jest wprost podane w raportach rocznych UPRP i nie ograniczają się wyłącznie do danych o liczbie zgłaszanych i udzielanych praw rocznie (jedyne statystyki z UPRP, jakie zacytowano w Monografii). Wśród tych danych można znaleźć całkowicie zignorowane w Monografii wskazówki odnośnie do (nie)prawidłowości przyjętych założeń.

Można odnieść wrażenie, że postulaty zmiany prawa sformułowano w oparciu o studia literaturowe i dwa (nieprofesjonalnie wykreślone – szczególnie poniżej) wykresy dotyczące liczby zgłoszeń i udzielonych praw rocznie oraz osobistą refleksję Autora, w całkowitym oderwaniu od rzeczywistych danych liczbowych o funkcjonowaniu systemu ochrony wzorów użytkowych w Polsce czy faktycznej i aktualnej roli ekonomicznej wzorów użytkowych. Podstawowym źródłem informacji statystycznych w Monografii są dane z Raportu Komisji Europejskiej z 1995 r., tj. wydanego 25 lat przed publikacją Monografii. Nie odmawiam tu wartości naukowej tym danym, jednak nie była to adekwatna podstawa do postulatów zmian prawa w Polsce a.d. 2020 r.

2.6. Analiza „danych statystycznych”

W Monografii znajdują się zaledwie dwa wykresy⁴⁷, które określono mianem „danych statystycznych”. Pierwszy ilustruje zmienność liczby udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w latach 1945–2018. Drugi zaś ilustruje liczbę zgłoszeń wzorów użytkowych i udzielonych praw ochronnych w latach 1945–2018. Osie nie zostały opisane, wykresy nie są zatytułowane ani nie mają numerów przywołanych w tekście. Nie do końca wiadomo, którego z nich dotyczy który fragment wyводу.

Część spostrzeżeń wynika z nieprawidłowości przedstawienia danych na wykresie. Przykładowo obserwacja, że *wraz ze zwiększeniem liczby wpływających zgłoszeń wzorów użytkowych zwiększał się rozdźwięk między tą liczbą a liczbą przyznanych praw wyłącznych. W zasadzie jedynie na przełomie lat 40. i 50. zdecydowana większość postępowań kończyła się uzyskaniem prawa wyłącznego przez zgłaszającego. Być może za powiększenie różnicy między liczbą zgłoszeń a pozytywnych decyzji odpowiada przejście z systemu rejestracyjnego na merytoryczne badanie zgłoszenia*⁴⁸. Z tą interpretacją danych w zasadzie nic nie jest w porządku:

Proporcja liczby zgłoszeń do liczby udzielonych praw nie jest miarą tego, jaki odsetek zgłoszeń kończy się uzyskaniem ochrony. Wyznaczenie takiej proporcji to duża pokusa łatwej interpretacji, która jednak prowadzi do fałszywych wniosków. Ulegając takiej pokusie, można byłoby sformułować twierdzenie, że stosunek liczby urodzeń w 2020 r. do liczby dzieci idących do przedszkola w 2020 r. jest miarą przeżywalności noworodków. W danym roku udzielane są prawa, które

⁴⁷ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 265 i 267.

⁴⁸ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 266–267.

zostały zgłoszone wcześniej (tak jak do przedszkola szły dzieci urodzone w 2017 r., a nie noworodki, które przeżyły 2020) – proporcja pomiędzy liczbą zgłoszeń i udzielonych praw zawodzi tym bardziej, im bardziej niestacjonarnie (może dla uproszczenia: dynamicznie) zachowuje się liczba zgłoszeń. Trudno nie zauważyć, że sytuacja zgłaszających zaraz po II wojnie światowej (lata 40. i 50.) była dość dynamicznie zmienna i można zaryzykować opinię, że to, czy system był rejestracyjny czy z badaniem merytorycznym, nie miało dla nich znaczenia.

W warunkach stacjonarnych (ustalonych) obserwacja, że w systemie rejestracyjnym udziela się więcej praw to truizm. Musi być większa przynajmniej o te prawa, które nie przeszłyby badania merytorycznego.

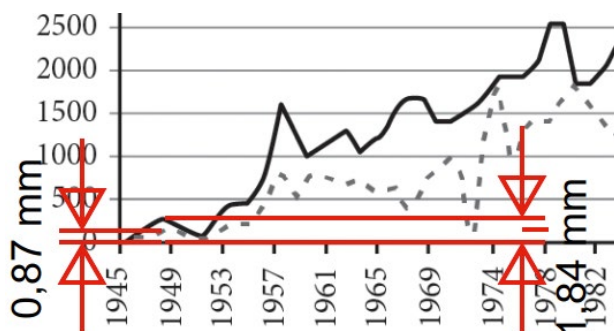
Z wykresu wcale nie wynika zdecydowana większość, a przynajmniej nie w każdym roku. Wykres został sporządzony w skali liniowej, co powoduje złudne wrażenia bliskości dla małych liczb. Prowadząc rozważania o większości, mniejszości i proporcji, należało wykreślić wykres w skali półlogarytmicznej. Wystarczy przyrzeć się w powiększeniu rokowi 1948 (zob. rys. 4 – na czerwono nanieśiono pomiar odległości punktów wykresu od 0 w osi pionowej). Aby zobaczyć, że proporcja liczby udzielonych praw do liczby zgłoszeń wcale nie jest duża – mierząc „linijką”:. Na wykresie widać też inne lata, w których liczba zgłoszeń i udzielonych praw zrównały się – np. 1974, 1981, a w (niepokazanych w powiększeniu) latach 2003, 2004, 2005 liczba udzielonych praw ochronnych była nawet większa od liczby zgłoszeń⁴⁹.

Jeżeli słuszne jest domniemanie, że na osi pionowej jest roczna liczba zgłoszeń, to wykres jest źle sporządzony. Właściwy byłby wykres słupkowy, a nie łamana linia sugerująca, że roczna liczba zgłoszeń może się zmienić w ciągu ułamka roku.

Razi dziwny 4-letni odstęp pomiędzy punktami na osi poziomej – wyraźnie zaniedbano prawidłowe skalowanie wykresu. Zastanawia jeden odróżniający się 5-letni odstęp pomiędzy rokiem 1969 a 1974. W 1972 r. nieoczekiwanie liczba udzielonych praw spada do zera, co nasuwa podejrzenia, że w serię danych wkraść się błąd, którego M. Balicki nie wykrył, analizując dane. Z przypisu 392 wiemy, że danych za rok 1971 Autorowi nie udało się uzyskać – wykres wskazuje na to, że w jednej serii danych rok ten został usunięty, a w drugiej pozostawiono liczbę „0” jako liczbę udzielonych praw, natomiast posługując się nieumiejętnie arkuszem kalkulacyjnym punkty obejmujące przypadkowe „0” interpolowano (błąd!), uzyskując charakterystyczny widoczny na rys. 4 artefakt – skok w dół, a następnie skok w górę. Taki ewenement raczej nie wynika z samych danych liczbowych, lecz z wadliwego sposobu ich wykreślenia – znamienne jest, że Autor nie podjął próby wyjaśnienia nietypowej zmienności.

Wszystkie powyższe błędy ujawniłyby się w trakcie analizy danych statystycznych, gdyby faktycznie została przeprowadzona i udokumentowana w Monografii i zwieńczona wnioskami odnośnie do działania systemu ochrony wzorów użytkowych, a także rzetelną oceną właściwego kierunku modernizacji.

⁴⁹ Liczba zgłoszeń na początku lat 2000 spadała, toteż liczba praw ochronnych udzielonych na zgłoszenia z lat poprzednich mogła przekroczyć liczbę zgłoszeń dokonywanych w kolejnych latach.



Rys. 4. Powiększony fragment rysunku zamieszczonego na s. 267 Monografii – podałbym numer, ale rysunki nie są numerowane

W podrozdziale 6.15 Monografii poświęconym danym liczbowym widać wyraźny przeskok pomiędzy omówieniem źródeł danych a wnioskiem, że „instytucja wzoru użytkowego nie jest w Polsce wykorzystywana w tak szerokim zakresie, jak by mogła” – brakuje rzetelnej analizy danych i dyskusji kontekstu politycznego i gospodarczego, w którym były zbierane. Wypunktowane powyżej błędy pokazują, że formułując wnioski, M. Balicki nie patrzył na wykres – inaczej widziałby, gdzie się myli.

Śmiem wątpić, czy w ogóle jest sens porównywać dane na temat wzorów użytkowych funkcjonujących w ustrojach (komunizm, socjalizm realny) z czasów PRL, wyzuty z realnej konkurencji rynkowej do liczby wzorów użytkowych w społecznej gospodarce rynkowej⁵⁰. Warto też zwrócić uwagę, że w międzyczasie Polska przystąpiła do kilku umów międzynarodowych, mających znaczny wpływ na proporcję pomiędzy patentami a wzorami użytkowymi, w tym Układu o Współpracy Patentowej i Konwencji o patencie europejskim.

Mimo tych wszystkich braków w Monografii postawiono kategoryczny wniosek:

*Dane statystyczne z ubiegłych dekad potwierdzają intuicję, iż instytucja wzoru użytkowego nie jest w Polsce wykorzystywana w tak szerokim zakresie, w jakim by być mogła*⁵¹.

W mojej ocenie w Monografii w ogóle nie było analizy danych statystycznych, a jej zaprezentowana namiastka pokazała jedynie, że nie należy ufać wnioskowaniu przedstawionemu w Monografii. Znamienne jest, że w Monografii wprost przyznano, iż nie została podjęta próba weryfikacji danych – M. Balicki polegał raczej wyłącznie na deklaracjach innych autorów/podmiotów⁵²:

Dane statystyczne uwzględnione na wykresach podają za J. Stępiński (red.), Wynalazczość, Studia i prace statystyczne, Warszawa 1971, s. 29 i n. (lata 1945–1969).

⁵⁰ Jeżeli wierzyć deklaracjom, to jest to rodzaj gospodarki obowiązujący w Polsce.

⁵¹ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 266.

⁵² M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 265, przypis 392.

*Dane za lata 1970–2019 dzięki uprzejmości Urzędu Patentowego RP oraz ze statystyk publikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego (**danych za rok 1971 Autorowi nie udało się uzyskać**⁵³). Pozostałe dane zaczerpnięto z Raportów Rocznych Urzędu Patentowego, dostępnych na stronie internetowej www.uprp.pl. Dane przedstawione we wszystkich tabelach [w Monografii nie ma żadnej tabeli z danymi Urzędu Patentowego] dotyczą zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP oraz praw wyłącznych udzielonych przez Urząd Patentowy RP. Kategoria „udzielone patenty” nie obejmuje patentów europejskich walidowanych w Polsce.*

Postulaty zmian legislacyjnych w Monografii są sformułowane warunkowo – rekomendowane jest ich wprowadzenie po (przewidywanym w Monografii) fiasku nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej z 2019 r. Jest to o tyle interesująca kwestia, że nie podano definicji tego fiaska ani kryteriów wskazujących na to, że miało miejsce. Tymczasem bezspornie można już obecnie wskazać znacznie mniej efektywne wykorzystane prawa własności przemysłowej (np. rejestracje topografii układów scalonych czy oznaczeń geograficznych) i nie mówi się w ich kontekście o fiasku, a przynajmniej w Monografii ich nie wskazano jako przykładów.

3. Uwagi szczegółowe do przedstawionych w Monografii postulatów zmian legislacyjnych

Postawione w rozdziale 7 Monografii postulaty sprawiają wrażenie, jakby miały niewielki związek z pozostałą częścią Monografii. Postulaty sprawiają wrażenie, jakby były pisane w pewnym pośpiechu, w oderwaniu od zacytowanych już źródeł. Zaniedbanie faktycznego stanu polskiego systemu ochrony wzorów użytkowych – tj. odrzucenie w rozważaniach danych, które można wywieść z publikatorów i baz UPRP było immanentną konsekwencją przyjętej bardzo uproszczonej metodologii badawczej, zgodnie z którą wnioski na temat polskiego systemu ochrony wzorów użytkowych sformułowano tylko na podstawie literatury oraz wykresu liczby zgłoszeń i udzielonych praw w funkcji czasu.

3.1. Redukcja maksymalnego czasu ochrony i wprowadzenie podziału na dwa 4-letnie okresy ochrony

Postulat redukcji maksymalnego czasu ochrony został podany w mało kategoriyczny sposób – raczej poddawany pod rozagę. Odniosę się do niego jednak, ponieważ sposób przeprowadzonego rozumowania i uzasadnienia w bardzo dobitny sposób ilustruje, jak arbitralnie potraktowano w Monografii uzasadnienie i ocenę skutków postulowanych zmian w prawie.

Obecnie maksymalny czas utrzymywania w mocy prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi 10 lat – podzielone na 4 okresy ochrony, odpowiednio: 3 lata, 2 lata, 3 lata, 2 lata. Zamiast tego Autor zaproponował wprowadzenie okresu 8-letniego podzielonego na dwie równe części po 4 lata.

⁵³ Nie wyjaśniono dlaczego, mimo że kopie elektroniczne WUP za 1971 r. są dostępne na stronach UPRP.

M. Balicki w uzasadnieniu był oszczędny w słowach i podniósł, że:

Nawet akceptowany dość powszechnie okres 10-letniej ochrony niekoniecznie jest właściwy, wobec faktu, że wiele rozwiązań technicznych starzeje się szybciej. Dlatego, wraz ze zmianami proponowanymi powyżej możliwe do rozważenia byłoby skrócenie maksymalnego czasu ochrony do lat ośmiu, podzielonego na dwa równe okresy.

W całej książce nie ma ani jednego przykładu sytuacji, w której szkodliwy okazałby się zbyt długi zakres ochrony. Jedyne wskazówki, jakie Autor pozostawił, są związane ze średnim czasem utrzymywania w mocy ochrony i to nie w Polsce, a w Niemczech. Ten argument padł na s. 136 Monografii i jest tak absurdalny, że zacytuję go w całości:

*Czas ochrony wzorów użytkowych wynosi obecnie **najwyżej 10 lat**. Wbrew pozorom, **niższy maksymalny czas ochrony nie odgrywa w praktyce** [Marek Bury: w Monografii nie zreferowano żadnych badań praktyki, więc taka ocena jest nieuprawniona] **znaczącej roli, gdyż ze statystyk niemieckiego Urzędu Patentowego wynika średni czas trwania patentu na poziomie 13 lat.***

W Monografii do oceny roli maksymalnego czasu ochrony zastosowano średni czas utrzymywania ochrony i nie wzoru, tylko patentu i nie w Polsce, tylko w Niemczech. Taki argument, o ile nie jest językowym lapsusem, świadczy o elementarnym niezrozumieniu:

- rozkładu zmiennych losowych i różnicy pomiędzy wartością średnią a maksymalną;
- ekonomicznego znaczenia wzorów użytkowych;
- znaczenia aktualności i adekwatności danych w projektowaniu aktów prawnych mających wpływ na gospodarkę.

Odkładając (na chwilę) na bok ocenę metodologii badawczej polegającej na szacowaniu adekwatnego maksymalnego okresu ochrony wyłącznie za pomocą średniej, warto na moment przyjąć, że 8-letni maksymalny czas ochrony to dopuszczalny pomysł i zwrócić uwagę na organizacyjne aspekty postulatu podanego w Monografii, a mianowicie wprowadzenie podziału na dwa okresy po 4 lata. W szczególności na uwagę zasługuje porównanie z bieżącymi okresami ochrony w kontekście zmian organizacyjnych, jakie musieliby w swoich przedsiębiorstwa wdrożyć uprawnieni z obowiązujących obecnie (cytuując za Monografią: ok. 3600⁵⁴) wzorów użytkowych. Obecne i proponowane okresy zestawiono w tab. 2.

W Monografii całkowicie pominięto ocenę skutków regulacji i dotkliwość dla zgłaszających, z jaką wiązałoby się współistnienie (przez 10 lat! aż do wygaśnięcia ostatnich wzorów użytkowych zgłoszonych na obecnych zasadach) wzorów użytkowych udzielonych na starych i na nowych zasadach. W Monografii prze-milczano koszty szkolenia personelu adaptacji systemów informatycznych oraz – immanentnego w takich razach – ryzyka utraty praw. Są to niedogodności, z którymi można się łatwo pogodzić w imię uzyskania lepszego systemu, ale

⁵⁴ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 266.

Monografia nie wskazuje żadnej przewagi podziału 4 lata + 4 lata nad 3 lata + 2 lata + 3 lata.

Tab. 2. Zestawienie obowiązujących i postulowanych okresów ochrony

Obecne okresy ochrony	Okres 1: 3 lata	Okres 2: 2 lata	Okres 3: 3 lata	Okres 4: 2 lata
Proponowane okresy ochrony	Okres 1': 4 lata		Okres 2': 4 lata	
Komentarz	Nawet gdyby przyjąć argumentację, że warto ograniczyć maksymalny czas ochrony od 8 lat, brak w Monografii uzasadnienia dla zmiany tych trzech okresów ochrony na dwa równe – poza być może poczuciem estetyki i wrażliwością na symetrię. Dla użytkowników systemu taka zmiana jednak to wieloletnia komplikacja monitorowania opłat i współistnienie ⁵⁵ praw ochronnych na wzory sprzed zmiany ze wzorami po zmianie, w których terminy odnowień liczą się według różnych zasad. W Monografii nie wskazano żadnego powodu, dla którego miałyby być uzasadniona zmiana podziału pierwszych 8 lat ochrony z podziału na trzy na podział na dwa.			

Są to niedogodności, z którymi można się pogodzić, jeżeli uzasadnia je korzystny skutek ekonomiczny – jednak w Monografii nie wskazano, jaką zaletę miałby podział na dwa okresy. Tymczasem ten sam maksymalny czas ochrony o długości 8 lat można byłoby uzyskać bez wprowadzania okresu 1' i okresu 2' trwających 4 lata, ale eliminując ostatni okres (okres 4) z obowiązującego podziału.

Podział maksymalnego czasu ochrony jest kwestią błahą, ale zaprezentowane w Monografii podejście doskonale ilustruje jej oderwanie od praktyki i faktycznego funkcjonowania systemu ochrony wzorów użytkowych.

M. Balicki całkowicie zbagatelizował własną obserwację, że nie każdy wynalazek czy wzór jest komercjalizowany (podał nawet statystykę, że 95% jest bezużyteczna – przypis 267 na s. 228) i że do wyliczania średniej liczą się nie tylko podmioty, które utrzymują ochronę w mocy aż do końca sprzedaży produktu, ale też te, które szybko przekonują się, że produkt nigdy nie pozwoli na zarobek, i redukują zbędne koszty (koszty ochrony).

To oznacza, że formułując i uzasadniając ten postulat, Autor wykazał elementarne niezrozumienie powiązania prawa i regulowanych przez nie procesów ze zjawiskami ekonomicznymi i znaczeniem wielkości średniej w statystyce.

⁵⁵ Do współistnienia oczywiście nie doszłoby, gdyby maksymalny czas ochrony już obowiązujących praw został skrócony do 8 lat, jednak tego rodzaju wyłączenie chyba nie mieści się w zakresie postulowanej w Monografii propozycji zmian, a przynajmniej jego zgodność z ustawą zasadniczą nie została poddana dyskusji.

Prosty przykład ilustrujący popełniony w Monografii **błąd stosowania średniej jako wskaźnika**: w popularnej a żartobliwej krytyce wadliwego stosowania średniej jako miary zauważono, że średnio to człowiek i pies mają po trzy nogi. Żart w zasadzie wyczerpuje temat stosowania wyłącznie średniej, ale skoro publikacja, w której zaproponowano rozwiązanie legislacyjne polegające na stosowaniu wyłącznie średniego czasu ochrony do badania właściwego maksymalnego czasu ochrony już powstała, to może warto temat rozwinąć na innych prostych przykładach.

Rozważmy taki prosty przykład – dwóch uprawnionych w różnych sytuacjach rynkowych:

- 1) Uprawniony 1 wystąpił o ochronę przed procesem inwestycyjnym (rozsądne działanie rynkowe) i uzyskał ją po 20 miesiącach. Mimo starań, przez 3 lata (tak, czas życia produktu nie rozpoczyna się w chwili zgłoszenia wzoru – zgłoszenie poprzedza wprowadzenie produktu do obrotu i to niekiedy o dość długi okres) nie uzyskał finansowania (to się zdarza często, a nawet w większości wypadków). Uprawniony nie sprzedał produktu urzeczywistniającego wzór, nie miał z wyłączności korzyści i nie wniósł opłaty okresowej za drugi okres ochrony. To oznacza, że prawo ochronne było utrzymywane w mocy 3 lata – $T_1 = 3$.
- 2) Uprawniony 2 wystąpił o ochronę, uzyskał prawo ochronne, znalazł środki, wprowadził produkt na rynek, produkt okazał się trafiony. Uprawniony przez 10 lat utrzymywał ochronę w mocy $T_2 = 10$ i pobierał korzyści.

W zbiorze przypadków 1) i 2) średni czas utrzymywania ochrony jest równy⁵⁶:

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 T_i = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{3 + 10}{2} = 6,5$$

Traktowanie średniej arytmetycznej $\bar{T}$ jako miary czasu potrzebnego na uzyskanie dostatecznego zysku oznacza, że uprawniony 2, jedyny faktyczny beneficjent systemu (uprawniony 1 próbował, ale poniósł porażkę i stratę), traci ponad 30% z czasu ochrony. Gdyby zaś zastosować sposób obchodzenia się z danymi i wnioskowania zaproponowany w Monografii, to zgodnie z podanymi w Monografii danymi 95% patentów w USA nie przynosi żadnych dochodów⁵⁷. Gdyby tak było ze wzorami w Polsce, a uprawnieni bezwzględnie powstrzymaliby się od opłat po pierwszym okresie ochrony, to powyższe równanie przyjęłoby postać:

$$\bar{T} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} T_i = \frac{95 \cdot T_1 + 5 \cdot T_2}{100} = \frac{95 \cdot 3 + 5 \cdot 10}{100} = 3,35 \text{ [sic!]}$$

⁵⁶ Nie przypuszczałem, że będę kiedyś cytował książkę wyjaśniającą, jak się liczy średnią arytmetyczną; zob. L. Gajek, M. Kałuska, *Wnioskowanie statystyczne: modele i metody*, Warszawa 2000, s. 57.

⁵⁷ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 228, przypis 267.

To oznaczałoby, że przyjęte przez Autora założenie, iż średnia jest adekwatną miarą czasu maksymalnego ochrony potrzebnego na uzyskanie adekwatnych korzyści może prowadzić do wniosku, że zasadna jest redukcja tego maksymalnego czasu i odebranie tym jedynym 5/100 skutecznym przedsiębiorcom 2/3 czasu ochrony. To mogłaby być nawet całość ochrony realnej, bo nie od razu produkt wprowadza się na rynek i nie od razu się na nim zarabia, a zgłoszenia trzeba dokonać przed pierwszą sprzedażą, a nawet przed pierwszą reklamą.

W kontekście powyższego jasne jest, że wnioskowanie wyłącznie ze średniej o adekwatnym czasie trwania ochrony jest grubym błędem i zupełnie niepotrzebnym uproszczeniem, zważywszy na dostępność publikatorów i bazy UPRP, z których można uzyskać znacznie bardziej wyczerpujące informacje.

Analizując bazy patentów i zgłoszeń, można zbadać te czasy i próbować wysnuwać racjonalne wnioski oraz stawiać sensowne hipotezy, zamiast gdybać w oparciu o zastosowane w Monografii wskaźniki⁵⁸:

- nie wzory, tylko patenty;
- nie w Polsce, a w Niemczech;
- nie analiza rozkładu, tylko wnioskowanie z jednej liczby – średniej.

Nie twierdzę bynajmniej, że nigdy nie można przenosić danych z jednej jurysdykcji do drugiej albo wnioskować z patentów na wzory. Rzecz w tym, że dane o utrzymywaniu wzorów użytkowych w mocy na terenie RP łatwo uzyskać (nie trzeba nawet wnioskować o dostęp do informacji publicznych – wystarczy dostęp do internetu) i nie trzeba uciekać się do analogii mogących powodować błędy. Oczywiście uzyskanie takich danych wymaga trochę pracy, ale nauka nie musi być łatwa, tylko rzetelna.

Brak analiz statystycznych i analiz rzeczywistych danych o wykorzystaniu wzorów

Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego w Monografii zbagatelizowano źródła danych statystycznych, jakimi są publikatory UPRP („Wiadomości Urzędu Patentowego” i „Biuletyn Urzędu Patentowego”) oraz bazy danych⁵⁹. Na podstawie tych źródeł można wyznaczyć średnią, a nawet wyznaczyć w jakimś testowym okresie dokładnie, ilu uprawnionych zrezygnowało z ochrony w każdym z kolejnych 4 okresów, na które podzielono maksymalny 10-letni czas ochrony. Bez takich analiz nie sposób ocenić, jaka część uprawnionych byłaby poszkodowana ograniczeniem. Taka analiza jest niezbędna dla oceny skutków postulowanych zmian.

Zamiast tego, jak wskazano powyżej, w Monografii ograniczono się do wykreślenia liczby zgłoszeń i udzielonych praw ochronnych na wzory użytkowe w latach 1945–2018 oraz w tej samej skali liczby udzielonych patentów i liczby udzielonych praw ochronnych na wzory użytkowe.

Znamienne jest, że w Monografii nie podjęto próby ustalenia, jak długo wzory użytkowe są utrzymywane w mocy na terytorium RP. Można to zrobić

⁵⁸ Wskaźniki te budzą niejasne skojarzenie z radiem Erewań.

⁵⁹ Obecnie eWyszukiwarka, dawniej: Register Plus, Wyszukiwarka przedmiotów chronionych i serwer publikacji.

relatywnie łatwo, nie tylko ustalając wartość najpopularniejszego w Monografii wskaźnika (średniej arytmetycznej), ale także rozkład zmiennej losowej, jaką jest liczba opłaconych lat ochrony dla reprezentatywnej próbki wzorów. Ta zmienna losowa przyjmuje w Polsce zaledwie cztery wartości (3, 5, 8, 10 lat).

Przykładową analizę poniżej przeprowadzono na podstawie wzorów użytkowych, których data zgłoszenia przypada w 2010 r. Jako przykład wybrano najpóźniejszy rok gwarantujący, że upłynął już okres ochrony wszystkich zgłoszonych w nim wzorów i nie ulegnie zmianie liczba opłaconych okresów ochrony ani (raczej) nie zmieni się znacząco liczba unieważnionych praw wyłącznych.

Dla uzyskania danych o wzorach można wykorzystać przykładowo „Biuletyn Urzędu Patentowego” lub dostępną na stronach Urzędu wyszukiwarkę w bazach danych. Rozważmy tę drugą opcję – Monografia została wsparta przez Uniwersytet Jagielloński dysponujący zasobem studentów, którzy w ramach przedmiotu „Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych – ćwiczenia” nabywają umiejętność „KW_12(2) Wie jak korzystać z baz danych UPRP oraz zna procedury postępowania przed UPRP – w zakresie dotyczącym ochrony wynalazków i wzorów użytkowych”⁶⁰. Przedmiot ten prowadził M. Balicki.

Ponieważ od 2010 r. minął już maksymalny czas ochrony, pole „opłacone lata ochrony” nie może już ulec zmianie, gdyż wszystkie prawa już wygasły (lub zostały unieważnione, a wyjątki jeżeli są, to nieliczne). W związku z tym dane z 2010 r. są dość miarodajne, jeżeli chodzi o statystyki utrzymywania ochrony w mocy.

W ramach opracowywania niniejszego artykułu przeprowadzono kilka kwerend do baz, w tym pozyskano dane o wzorach użytkowych, których data zgłoszenia przypada w 2010 r. (bardziej szczegółowy opis tych danych znajduje się w pkt 3.4.1). Informacje o opłaconych do czasu wygaśnięcia ochrony (lub unieważnienia wzoru) latach zestawiono w tab. 3.

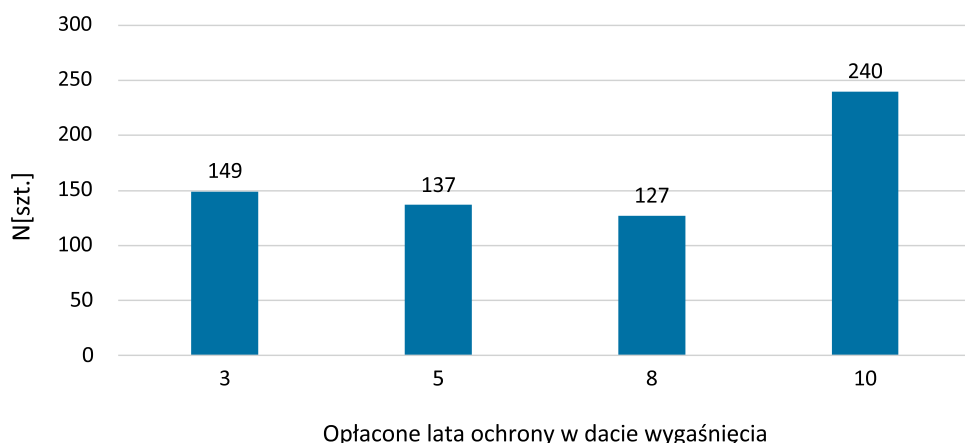
Tab. 3. Tabełaryczne zestawienie liczby praw ochronnych na wzory użytkowe mające datę zgłoszenia w 2010 r., których ochronę opłacono do czasu wygaśnięcia w poszczególnych okresach

Opłacone lata ochrony	3	5	8	10	łącznie
Liczba praw ochronnych N [szt.]	149	137	127	240	653 ⁶¹

Spośród 652 udzielonych praw ochronnych (jedną decyzję uchylono po sprzeciwie), 240 było utrzymywanych w mocy aż do 10. roku ochrony – do samego przewidzianego ustawą końca.

⁶⁰ M. Balicki: „Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych – ćwiczenia”.

⁶¹ Najbardziej pesymistyczna interpretacja danych zgłoszeń datowanych na 2010 r. prowadzi do wniosku, że ok. 65% zgłoszeń wzorów użytkowych kończy się udzieleniem prawa ochronnego.



Rys. 5. Graficzna ilustracja „popularności” poszczególnych długości ochrony wśród wzorów użytkowych o dacie zgłoszenia przypadającej w 2010 r.

Ostatni 2-letni okres ochrony tym samym okazał się najbardziej „popularny” wśród uprawnionych, co bez trudu można zauważyć w tab. 3 i na rys. 5. To spektakularny wynik, zważywszy że w Monografii proponowano zmiany „racjonalizowane” lepszym wykorzystaniem instytucji wzoru użytkowego, a zaniebdano choćby rudymen tarnej analizy danych o bieżącym wykorzystaniu.

Na marginesie warto zauważyć, że w powyższych rozważaniach może kryć się błąd. Celowo podane zostały dokładne kryteria wyszukiwania i wyniki, by można było powtórzyć badanie i wychwycić sprzeczność lub pomyłkę. Warto zaznaczyć, że nawet gdyby tak się stało, w niczym nie poprawia to oceny Monografii, w której jako jedyną znaczącą statystycznie daną przyjęto liczbę zgłoszeń i udzielonych praw w funkcji czasu. Całkowicie zaniedbano elementarne badania dla sprawdzenia potrzeb uprawnionych, których działalność zmiany skomplikują (pewną miarą liczności uprawnionych jest liczba udzielanych praw ochronnych na wzory użytkowe – ok. 600 rocznie).

Nieuzasadnione zmiany komplikują działalność, więc wyrządzają szkodę – proponując zmianę, należy zważyć, jak dużą. Uważam formułowanie takich niedopracowanych postulatów przez naukowców, których ich skutki nie dotkną, za naganne i wymagające reakcji rzeczników patentowych, którzy pracując na co dzień ze wzorami użytkowymi, doświadczyliby kłopotów ze „zmodernizowanym” systemem okresów odnowieniowych osobiście.

Dane z 2010 r. można ponadto wykorzystać do zmierzenia (czego również w Monografii zaniedbano) czasu badania merytorycznego. Tę kwestię przedyskutowano poniżej w pkt 3.4.1 – ale uprzedzając: mediana zaokrąglonego w dół do pełnego miesiąca czasu badania merytorycznego dla zgłoszeń dokonanych w wybranym roku wyniosła 3 miesiące, a średnia ok. 5,5 miesięcy.

3.2. Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego

Postulat zniesienia wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego jest ciekawy i być może wart głębszej analizy. Takiej analizy zabrakło jednak w Monografii. Autor rozważył podstawowe przypadki. Zakwalifikował urządzenia jako potencjalne wzory użytkowe, a odrzucił sposoby, wytwory bezpostaciowe i zastosowania.

Tym samym Autor pominął jednak wszystkie zagadnienia pokrewne współczesnej elektronice, telekomunikacji i technikom informacyjnym:

- Czy obwody charakteryzujące się określonymi połączeniami elektrycznymi elementów (wg schematu) mogłyby być chronione wzorami?
- Czy urządzenia wyróżniające się działaniem wgranego na nie oprogramowania mogłyby być chronione wzorami użytkowymi?
- Czy systemy rozproszone mogłyby być chronione wzorami użytkowymi?
- Jeżeli na powyższe pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, to czy na pewno brak wymogu nieoczywistości nie doprowadzi do nadużyć, a jeżeli nie, to w sumie dlaczego te rozwiązania miałyby być traktowane inaczej?

Te pytania w Monografii nie tylko pozostały bez odpowiedzi – one w ogóle nie zostały zadane! I to pomimo tego, że Autor przedstawił opinię, że obecny system ochrony wzorów jest archaiczny i należy zaproponować coś bardziej oczywistego. Tymczasem propozycja, którą przedstawił, byłaby zbyt archaiczna nawet dla stanu techniki z lat 80. ubiegłego wieku. Jest to o tyle ciekawe, że w Monografii postawiono śmiałą tezę, iż: model wzoru użytkowego przyjęty w Polsce niedługo po I wojnie światowej był znacznie nowocześniejszy i atrakcyjniejszy dla potencjalnych użytkowników niż dostępny obecnie.

Poglądów Autora Monografii w zakresie właściwej odpowiedzi na część z tych pytań można się domyślać, zważywszy że stosuje archaiczne definicje technicznego charakteru, wiążąc go wyłącznie z oddziaływaniem na materię, a nawet zdaje się cytując E. Traple (acz nie wskazując konkretnego źródła): z *materialnym oddziaływaniem na materię*. Tamże Autor oddzielił technologię jako szerszą od techniki i wskazał, że programy komputerowe mieszczą się w pojęciu nowoczesnych technologii, ale niekoniecznie technik. Tego rodzaju dywagacje generalnie raczej nie są dobrze przyjmowane przez samych wynalazców i znawców (do których są adresowane opisy patentowe i opisy wzorów użytkowych) – w szczególności absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W dalszej części Monografii Autor konsekwentnie łączył środki techniczne z oddziaływaniem na materię⁶², co wskazuje raczej na niechęć do udzielania praw ochronnych na „wzory realizowane z zastosowaniem komputera”. Wymaganie redakcji zastrzeżeń z wykorzystaniem cech dotyczących oddziaływania na materię lub energię usunięto z ustawy p.w.p. Praktyka Urzędu Patentowego RP została zaktualizowana i obecnie

⁶² M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 156 i 157.

jest bliższa praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego. W październiku 2020 r. opublikowano nawet Wytyczne prezesa Urzędu Patentowego RP dopuszczające wprost patentowanie wynalazków realizowanych przy użyciu komputera. W tym kontekście przywiązanie do „oddziaływania na materię” nie współgra z aspiracjami Monografii do „unowocześniania” systemu ochrony wzorów użytkowych.

3.3. Wprowadzenie wykładni zastrzeżeń ochronnych świadectwa ochronnego w sposób analogiczny jak w przypadku patentu

W Monografii przedstawiono różne poglądy w zakresie wykładni zastrzeżeń ochronnych wzorów użytkowych. M. Balicki wskazał w odniesieniu do prawa niemieckiego, na którym w znacznej mierze wzoruje swoje postulaty, że do wykładni zastrzeżeń ochronnych wzorów stosuje się teorię ekwiwalentów⁶³. Z drugiej strony przyznał rację M. Ożogowi, że zasadna jest ścisła interpretacja zastrzeżeń ochronnych wzorów użytkowych wykluczająca objęcie ochroną ekwiwalentów⁶⁴. Mimo to wśród postulowanych zmian M. Balicki zaproponował, żeby wprost ustalić wykładnię analogiczną jak w przypadku patentów bez żadnych różnic wyłączających możliwość stosowania ekwiwalentów i skrytykował otwarcie węższą niż w przypadku zastrzeżeń patentowych praktykę interpretacyjną w zakresie zastrzeżeń ochronnych.

Teoria ekwiwalentów to przedmiot licznych prac i artykułów i nie będzie szczegółowo omawiana, jedynie tytułem krótkiego wprowadzenia warto zaznaczyć, że:

- Teoria ekwiwalentów dotyczy wykładni zastrzeżeń patentowych.
- Dla teorii ekwiwalentów nie ma wprost podstawy prawnej na gruncie polskich ustaw. Jej stosowanie wiąże się z art. 69 Konwencji o patencie europejskim⁶⁵.
- Istotą teorii ekwiwalentów jest rozciągnięcie zakresu ochrony patentowej poza literalne brzmienie zastrzeżeń patentowych. Naruszenie na gruncie teorii ekwiwalentów stwierdza się nie tylko wówczas, gdy produkt wprowadzony do obrotu ma wszystkie cechy wskazane w zastrzeżeniu niezależnym, ale również wtedy, gdy którąś z tych cech (dla ustalenia uwagi cechą A) zastąpiono cechą ekwiwalentną⁶⁶ (dla ustalenia uwagi cechą A'). Nawet wówczas do naruszenia dochodzi pod pewnymi (zależnymi od kraju i wyposażenia sędziego) warunkami, w które nie będę się w niniejszej pracy wgłębiać.

Nawet w przypadku patentu istnieje ryzyko, że zastąpienie cechy cechą ekwiwalentną będzie oznaczało objęcie zakresem ochrony takiej części techniki, w której zdolność patentowa nie została zbadana. Urzędy Patentowe, badając poziom wynalazczy, powinny rozważać cechy ekwiwalentne, ale każdy, kto

⁶³ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 138.

⁶⁴ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 236.

⁶⁵ Na marginesie: Konwencja o patencie europejskim nie dotyczy wzorów użytkowych.

⁶⁶ *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 63.

przeprowadził badanie zdolności patentowej, wie, jak łatwo nie uwzględnić wszystkich ekwiwalentów albo nawet swobody doboru terminologii i pominąć istotny dokument w stanie techniki.

Brak podstaw, by brać pod uwagę cechy ekwiwalentne przy ocenie nowości wzoru użytkowego. Poziom wynalazczy wzoru nie jest wymagany. W rezultacie ekwiwalenty w ogóle nie podlegają badaniu. Ustawa p.w.p. nie daje podstaw, by odmówić prawa ochronnego na wzór, który nie jest częścią stanu techniki (jest nowy), nawet jeżeli znane jest rozwiązanie różniące się tylko jedną ekwiwalentną cechą.

W związku z powyższym, stosownie teorii ekwiwalentów do wzorów użytkowych wprowadza elementarną niespójność i zagrożenie dopuszczenia do objęcia faktyczną (poszerzoną o ekwiwalenty) ochroną rozwiązań już znanych w dacie zgłoszenia (a różniących się ekwiwalentną cechą).

Postulat wprowadzenia wykładni zastrzeżeń ochronnych świadectwa ochronnego w sposób analogiczny, jak w przypadku patentu, oznacza (abstrahując od wątpliwości w zakresie podstawy prawnej dla stosowania teorii ekwiwalentów w ogóle), że przedsiębiorcy będą narażeni na realne ryzyko, iż teoria ekwiwalentów będzie stosowana przy ocenie tego, czy wprowadzając swoje produkty do obrotu naruszają prawa ochronne ze wzorów.

Podkreślić należy, że w obecnym stanie prawnym poziom wynalazczy nie jest wymagany dla zdolności ochronnej wzorów. Obecnie nie jest wymagana nawet użyteczność wzoru. W takiej sytuacji rozszerzenie praktyki interpretacyjnej zastrzeżeń ochronnych oznacza wprowadzenie dramatycznej niepewności prawnej i znacznego uprzywilejowania większych przedsiębiorców, mających środki na prowadzenie długotrwałego sporu.

- 1) Rozważmy prosty przykład funkcjonującego i dobrze się sprzedającego produktu mającego cechy ABCD. Naturalnie wprowadzenie produktu do obrotu oznacza, że rozwiązanie wyróżniające się wyłącznie cechami ABCD staje się częścią stanu techniki i traci nowość. Znany produkt sprzedaje przedsiębiorca X i przedsiębiorca Y.
- 2) Rozważmy wzór użytkowy A'BCD, przy czym $A' \neq A$, ale $A' \sim A$, przy czym operator „ $\sim$ ” oznacza, że cechy nim połączone mają zbliżone efekty techniczne. Niezależnie od zbieżności efektów technicznych w ścisłym sensie, wzór użytkowy A'BCD jest nowy i może zostać udzielone nań prawo. Przedsiębiorca X zgłasza do ochrony wzór A'BCD i uzyskuje ochronę na ten właśnie zakres cech.
- 3) Przedsiębiorca X pozywa przedsiębiorcę Y o naruszenie.
- 4) Przedsiębiorca Y wnosi do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie wzoru A'BCD.
- 5) Przedsiębiorca X przed sądem własności intelektualnej⁶⁷, uzasadniając naruszenie, podnosi, że $A' \sim A$; sąd stosuje teorię ekwiwalentów do istniejącego i ważnego prawa i stwierdza naruszenie.

⁶⁷ Postępowanie o stwierdzenie naruszenia toczy się przed sądem własności intelektualnej, zaś spór odnośnie do własności przed Urzędem Patentowym RP, stąd pewne pole do przedstawiania niespójnego stanowiska przez uprawnionego.

- 6) Urząd nie uwzględni wniosku o unieważnienie, ponieważ wzór A'BCD jest nowy.
- 7) Przedsiębiorca Y znika z rynku.

Istnieje podejście, zgodnie z którym można wymagać nieoczywistego efektu cech wyróżniających⁶⁸, więc uznanie przez Urząd Patentowy RP nowości wzoru A'BCD nie jest pewne. Jednak przepis art. 25 ust. 1 ustawy p.w.p. stanowi jednoznacznie, że nowe jest to, co nie jest częścią stanu techniki, a powszechna interpretacja, w tym stosowana przez Europejski Urząd Patentowy, wskazuje, że jeżeli A' jest cechą techniczną i BCD są cechami technicznymi ani nie ma w stanie techniki ujawnionego rozwiązania A'BCD, to A'BCD jest nowe. Zresztą w samej Monografii przyjęto taką wykładnię:

Innymi słowy, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym wzór użytkowy jest nowy, jeżeli jakiegokolwiek cechy rozwiązania technicznego dotyczącego kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci nie są identyczne w stosunku do analogicznych cech rozwiązań technicznych obecnych w stanie techniki⁶⁹.

Specyficzne dla prawa polskiego oddzielne postępowanie w sprawie naruszenia wzoru użytkowego (przed sądem) i w sprawie unieważnienia patentu (przed Urzędem Patentowym) umożliwia również przedsiębiorcy X przedstawienie odmiennego poglądu w zakresie tożsamości/ekwiwalentności cech przed Urzędem Patentowym, a nie przed sądem, ściślej:

- przed Urzędem Patentowym (w sprawie unieważnienia wzoru): $A' \neq A$;
- przed Sądem (w sprawie naruszenia wzoru): $A' \sim A$ lub nawet $A' = A$;

Dostrzeżenie i wykazanie organowi i sądowi sprzeczności będzie od Y wymagało wysiłku i albo mu się uda, albo nie. Wykazanie sprzeczności obciąży Y. Będzie wymagało nakładów i środków. Jeżeli dodatkowo X będzie miał większe zasoby pozwalające na poniesienie kosztów długotrwałego sporu, sytuacja Y okaże się w najlepszym wypadku trudna.

Podobne ryzyko występuje również w przypadku sporów o naruszenie patentów na wynalazki. Jednak zdolność patentowa wymaga poziomu wynalazczego, który z definicji niszczy rozwiązania znane przed datą zgłoszenia, ale różniące się od przedmiotu zgłoszenia wyłącznie cechą ekwiwalentną.

Nawet w przypadku patentów, w mojej ocenie, teoria ekwiwalentów nie powinna być stosowana przez sądy, które nie mogą w jednym postępowaniu rozstrzygnąć o ważności prawa i o naruszeniu. To grozi zaistnieniem sytuacji umożliwiającej uprawnionemu prezentację, przed różnymi organami, dychotomicznych poglądów w zakresie zdolności patentowej i oceny naruszenia. Niemniej sądy nie dostrzegają tego zagrożenia i stosują teorię ekwiwalentów, i zapewne nie zawahałyby się przed zastosowaniem jej do wzorów użytkowych, gdyby zastrzeżenia ochronne wzorów miały być wykładane tak jak zastrzeżenia patentowe.

⁶⁸ Można spotkać się z taką interpretacją – § 32 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.).

⁶⁹ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 205.

3.4. Przyznawanie prawa ochronnego na wzór użytkowy w trybie rejestracyjnym i zniesienie badania merytorycznego

Już prosta ekstrapolacja przykładu przedsiębiorców X i Y omówionego powyżej o postulowane w Monografii ułatwienie i redukcję wysiłku, jaki X musi włożyć w uzyskanie ochrony kosztem ryzyka ponoszonego przez Y, nasuwa przypuszczenie, że tryb rejestracyjny nie musi być dobrym pomysłem. Być może działa przy wzorach przemysłowych⁷⁰, ale połączenie postulatów rozszerzenia interpretacji zastrzeżeń ochronnych ze zniesieniem mechanizmu kontroli zdolności ochronnej, czy nawet jednoznaczności redakcji, wskazuje na chaos i brak spójnej koncepcji w formułowaniu postulatów. Ten radykalny postulat warto jednak przeanalizować bardziej szczegółowo.

Na początek oddajmy głos M. Balickiemu. W Monografii przedstawił on następujący ciąg logiczny:

- 1) Hipoteza: *Szybkość pozyskania wyłączności ma znaczenie dla wszystkich zgłaszających niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez nich działalności. Dla małych i średnich przedsiębiorstw może stanowić o ich przetrwaniu na rynku*⁷¹ – brak w Monografii jakiegokolwiek weryfikacji tej hipotezy⁷².
- 2) Problem: *W Polsce średni okres rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosił w roku 2017 około 20 miesięcy*⁷³.
- 3) Najlepszym rozwiązaniem jest procedura rejestracyjna (i likwidacja badania merytorycznego⁷⁴ z opcjonalnym jedynie poszukiwaniem w stanie techniki). W domyśle (nie sformułowano tego wprost, ale trudno oczekiwać, że będą obowiązywały *erga omnes* nieopublikowane prawa) – rezygnacja z 18-miesięcznego okresu tajności zgłoszenia⁷⁵.

Ocena skutków jest atroficzna, ale w całej Monografii można znaleźć jej następujące elementy:

- 4) Na str. 225: *Sądzę zresztą, że roli samego badania pełnego, przeprowadzanego każdorazowo dla zgłoszenia wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy, nie należy przeceniać. Przeprowadzając badanie pełne, ekspert może co prawda sięgnąć po dowody i materiały wykraczające poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki, ale w praktyce [Marek Bury: trudno powiedzieć, dlaczego M. Balicki odnosi się do praktyki, skoro nic nie wskazuje na to, że ją zbadał] trudno stwierdzić znaczące różnice*

⁷⁰ Wzór przemysłowy jest chroniony w zakresie wyglądu zewnętrznego i zawiera rysunek określający przedmiot ochrony. Nie występuje problem interpretacji zastrzeżeń ani porównania ich z wnętrzem (lub interpretacją opisu produktu).

⁷¹ Tymi detalizycznie słowy: M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 273.

⁷² Nie można za weryfikację uznać zacytowanej publikacji – sprzed wielu lat i dotyczącej innych krajów.

⁷³ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 273.

⁷⁴ W Monografii badanie merytoryczne jest określane różnymi terminami: „badanie pełne”, „badanie uprzednie”.

⁷⁵ Niedopuszczalne jest, by było egzekwowalne nieopublikowane prawo. Podniesiono, że 20 miesięcy to za długi czas postępowania. Skrócenie z 20 miesięcy do 18 to niewielka poprawa. Jeżeli problemem miałby być zbyt długi czas oczekiwania na możliwość egzekwowania prawa, 18-miesięczny okres tajności zgłoszenia nie może się ostać.

między etapem sporządzania sprawozdania i badania pełnego [Marek Bury: różnicą jakościową jest wymiana pism ze Zgłaszającym i wpływ Urzędu na jednoznaczność redakcji zastrzeżeń ochronnych]. Jakościowo inne znaczenie ma publikacja ogłoszenia o zgłoszeniu mająca na celu sięgnięcie do rozproszonej, często unikatowej wiedzy wielu osób, co pozwala na wychwycenie tych informacji, które badający zgłoszenie ekspert mógłby przeoczyć [badanie merytoryczne odbywa się z reguły po 18 miesiącach i widać elementy stanu techniki, które nie były opublikowane w dacie zgłoszenia]. Dlatego, zdaniem M. Ożoga, „[p]ełne badanie to zatem, w świetle obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej, w moim przekonaniu, konstrukt bazujący na fikcji, wedle której w okresie, który upływa pomiędzy opublikowaniem ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku a wydaniem decyzji o udzieleniu patentu informacje mogące podważyć zdolność patentową wynalazku powinny w ten czy inny sposób napłynąć do Urzędu, skoro zaś tak się nie stało Urząd ma podstawy orzec o udzieleniu ochrony patentowej nawet nie wychodząc poza stan techniki ujawniony w sprawozdaniu”. Wobec sporządzania sprawozdania o stanie techniki oraz publikacji ogłoszenia o zgłoszeniu, rola badania pełnego jest więc mniejsza, niż można by sądzić [Marek Bury: w cytowanej w Monografii publikacji wyraźnie również zaniedbano spojrzenia choćby na to, jakie zastrzeżenia są negatywnie weryfikowane w badaniu merytorycznym⁷⁶ – trudno zrozumieć motywację autorów pozwalających sobie na takie dywagacje w oderwaniu od łatwo weryfikowalnych faktów].

- 5) Na s. 224 i 225: *Kluczowym zarzutem wobec rejestracji takich rozwiązań technicznych jest obawa o „masowe” rejestrowanie praw wyłącznych o wątpliwej wartości technicznej. W polskim porządku prawnym taka obawa nie powinna zachodzić, tym bardziej, że zakres przedmiotowy wzoru użytkowego jest skonstruowany stosunkowo wąsko [Marek Bury: w Monografii zaproponowano rozszerzenie przez zniesienie wymagania odnośnie do formy przestrzennej oraz zastosowanie teorii ekwiwalentów]. Gdyby takie ryzyko było realne, to zmaterializowałoby się już podczas wcześniejszego obowiązywania w Polsce systemu rejestracyjnego dla wzorów użytkowych. Poza tym taka sytuacja nie wystąpiła jak dotąd chociażby w Niemczech, gdzie praw ochronnych na wzory udziela się po trwającym około trzy miesiące postępowaniu rejestracyjnym. [Marek Bury: w Monografii zacytowano⁷⁷ fragment raportu komisji europejskiej, dotyczący potencjalnej szkodliwości systemu rejestracyjnego⁷⁸, w którym mali przedsiębiorcy mogą stanowić ofiary, a nie beneficjentów, ale M. Balicki poza przytoczeniem go nie odniósł się do niego ani – najwyraźniej – nie dał mu wiary].*

⁷⁶ Czytając dywagacje na temat badania merytorycznego przedstawione w Monografii, można odnieść wrażenie, że sprowadza się ono do oczekiwania na uwagi osób trzecich, które nie zdarzają się często.

⁷⁷ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 141.

⁷⁸ A. Radauer i in., *Study on the economic impact...*, s. 27 (nr podany za Monografią). Przy weryfikacji nie widać na s. 27 zacytowanego [przetłumaczonego] w Monografii fragmentu raportu, ale zawiera on liczne zbliżone w treści obserwacje dotyczące ryzyk związanych z rejestrowym systemem ochrony wzorów użytkowych.

Reasumując, nawet analiza źródeł w zakresie postulatu zniesienia badania merytorycznego i wprowadzenia systemu rejestracyjnego była w Monografii dość uboga i selektywna, żeby nie powiedzieć: tendencyjna. Część niewygodnych doniesień – nawet zacytowanych – zwyczajnie pominięto w analizach bez wyjaśnienia, dlaczego. Nie przeprowadzono porównania liczby spraw o naruszenie i o unieważnienie wzoru użytkowego w Polsce i w Niemczech. W ogóle w Monografii nie zweryfikowano skuteczności działania badania merytorycznego wzorów przez Urząd Patentowy RP. Nie wskazano, ile (rocznie) praw ochronnych na wzory użytkowe faktycznie jest unieważnianie. Wyrwykowe testy jest bardzo łatwo przeprowadzić – wystarczy wybrać jakiś rok lub inny zakres dat dający reprezentatywną próbkę zgłoszeń wzorów użytkowych.

3.4.1. Uproszczona analiza populacji wzorów użytkowych, których data zgłoszenia przypada w 2010 r.

Za pomocą eWyszukiwarki⁷⁹ UPRP zidentyfikowano zgłoszenia wzorów użytkowych, których data zgłoszenia przypada na rok 2010. Wyniki wyeksportowano do arkusza kalkulacyjnego, uzyskując dane zgłoszeń wzorów użytkowych spełniających kryterium daty zgłoszenia pomiędzy 1.01.2010 r. a 31.12.2010 r., obejmujące również informację o dacie pierwszeństwa, dacie ogłoszenia (publikacji) w „Biuletynie Urzędu Patentowego” oraz datę decyzji o udzieleniu prawa (dalej: Dane2010). W Danych2010 naturalnie nie ma informacji o zgłoszeniach wycofanych przed publikacją i takich, które zakończyły się odmową przed publikacją⁸⁰.

Różnice pomiędzy datami referowane poniżej wyznaczano za pomocą funkcji MS EXCEL – DATA.RÓŻNICA z parametrem „m”, która zwraca zaokrągloną w dół różnicę w miesiącach. Bardziej precyzyjne wyniki można byłoby uzyskać, analizując dane co do dnia, ale z uwagi na to, że w Monografii stosowano miesiące, przyjęto miesiąc jako jednostkę.

Dane2010 obejmują 890 zgłoszeń wzorów, z czego na 653 udzielono praw ochronnych.

Liczbę zidentyfikowanych zgłoszeń wzorów skonfrontowano z danymi UPRP opublikowanymi w raporcie rocznym za 2010 r. – a jest ich 945. Różnica pomiędzy liczbą podaną przez Urząd a liczbą praw identyfikowalnych w bazach nie powinna dziwić – nie każde zgłoszenie wzoru użytkowego jest podawane do publicznej wiadomości⁸¹. W razie niepomyślnego sprawozdania o stanie techniki zgłaszający może wycofać zgłoszenie przed publikacją (ogłoszeniem o zgłoszeniu) dla uniknięcia ujawnienia bez uzyskania ochrony. Również w przypadku stwierdzenia naruszenia art. 28 lub 29 p.w.p. Urząd Patentowy może wydać decyzję przed ogłoszeniem o zgłoszeniu. To tłumaczy, dlaczego w raporcie Urzędu figuruje wyższa liczba niż 890 zgłoszeń widocznych w bazie zawierającej wyłącznie zgłoszenia podane do publicznej wiadomości.

⁷⁹ Zob. <https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl> (dostęp: 23.09.202 r.).

⁸⁰ To oznacza, że średni czas rozpatrywania podania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy liczony na podstawie Danych2010 jest prawdopodobnie zawyżony w stosunku do średniej uwzględniającej nieopublikowane zgłoszenia.

⁸¹ Również eWyszukiwarka nie jest w 100% niezawodna.

Problem jest jednak bardziej złożony. Jest kilka okoliczności, w których mimo że data zgłoszenia przypada w 2010 r., to fizycznie podanie o udzielenie prawa ochronnego trafiło do Urzędu Patentowego RP później i zgłoszenie nie mogło być uwzględnione w raporcie za rok 2010. Do takich okoliczności zaliczają się:

- konwersja ze zgłoszenia patentowego na zgłoszenie wzoru użytkowego;
- konwersja z europejskiego zgłoszenia patentowego na zgłoszenie wzoru użytkowego⁸²;
- zgłoszenie wydzielone;
- faza krajowa zgłoszenia PCT.

Takie zgłoszenia można rozpoznać w zbiorze danych po opóźnieniu ogłoszenia względem daty zgłoszenia znacznie przekraczającym 18 miesięcy. W analizowanym zbiorze danych zidentyfikowano 55 takich zgłoszeń. Przypuszczalnie nie zostały ujęte w raporcie rocznym za 2010 r., ponieważ dopiero w kolejnych latach było o nich wiadomo – jednak z uwagi na to, że Urząd Patentowy nie ujawnia, jak konkretnie liczy przyjęte w danym roku zgłoszenia, nie można mieć pewności co do wskazanych interpretacji. Ta okoliczność wiąże się z elementem niepewności, który ma jednak tylko niewielki (wpływ na ocenę tego, ile zgłoszeń wzorów nie doczekało ogłoszenia i jaki odsetek wniosków kończy się udzieleniem prawa ochronnego, ale nie ma wpływu na ocenę tego, jak długim czasem ochrony byli zainteresowani zgłaszający.

W tab. 4 zestawiono liczby ilustrujące dane z raportu rocznego i z baz oraz domniemania (oznaczone przez „~”) dotyczące zgłoszeń wzorów użytkowych datowanych na 2010 r. Dodając do liczby zgłoszeń przywołanych w Raporcie Rocznym za 2010 r. zgłoszenia, które zapewne nie zostały w nim ujęte, uzyskuje się w przybliżeniu 999 – liczbę zgłoszeń, które w rezultacie zakończyły się przyznaniem 653 praw ochronnych.

Liczbę udzielonych praw ochronnych (tab. 4 przedostatnia kolumna) wyznaczono, sumując liczby zgłoszeń, w których eWyszukiwarka⁸³ wykazała statusy:

- Prawo w mocy⁸⁴,
- Odmowa udzielenia prawa wyłącznego,
- Prawo unieważniono⁸⁵,
- Prawo wygasło (brak opłaty za ochronę),
- Prawo wygasło (z mocy ustawy),

⁸² W Monografii nie omówiono konwersji ze zgłoszenia europejskiego na zgłoszenie polskiego wzoru użytkowego – to nie jest popularna instytucja, więc strata mała, a żal krótki; niemniej postulowane zmiany w prawie należałoby rozważyć również pod kątem możliwości bardziej powszechnego wykorzystania wskazanej instytucji.

⁸³ Zob. <https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/advanced-search> (dostęp: 23.09.202 r.). Narzędzie jest dostępne od drugiego kwartału 2020 r. Wcześniej Urząd zapewniał „Wyszukiwarkę przedmiotów chronionych” oraz zbliżony do stosowanego przez Europejski Urząd Patentowy serwis Register+. Prosta kwerenda i analiza wycinka baz również nie wyczerpuje jeszcze wymagań, jakie należałoby sobie postawić, analizując założenia i skutki zmian prawa. Ja jednak w odróżnieniu od M. Balickiego nie postuluję zmian prawa, a jedynie testuję postawione przez Autora hipotezy – możliwie niewielkim nakładem pracy (nie jest moją intencją wykonywanie pracy, którą powinien być wykonać Autor Monografii).

⁸⁴ Ten status nie może być w 2021 r. aktualny dla wzoru użytkowego zgłoszonego w 2010 r., ale Urząd Patentowy RP musi wydać decyzję, więc musi być opóźnienie. W innych sprawach „niezwłocznie” znaczyło zwykle 3–4 miesiące. Do czasu publikacji niniejszego artykułu pewnie te statusy znikną.

⁸⁵ Unieważniono tylko dwa prawa, ale dla porządku uwzględniam.

- Uchylono decyzję warunkową o udzieleniu prawa wyłącznego (po sprzeciwie)⁸⁶.

Dla uzyskania liczby postępowań, w których zapadła decyzja o udzieleniu prawa ochronnego, należy dodać też zgłoszenia o statusie „Decyzja o udzieleniu prawa wygaszona” – tab. 4 ostatnia kolumna.

Tab. 4. Zgłoszenia wzorów użytkowych datowane na 2010 r.

Liczba zgłoszeń w zbiorze Dane2010	Liczba zgłoszeń wykazana w Raporcie Rocznym za 2010 r.	Zgłoszenia przypuszczalnie nieuwjęte w raporcie rocznym UPRP	Nieopublikowane	Udzielone prawa ochronne	Decyzje o udzieleniu prawa ochronnego
890	945	~54	~109	653 ⁸⁷	744 ⁸⁸

Takie zestawienie danych dobrze ilustruje, jak bardzo zawodna okazała się intuicja, która musiała podyktować Autorowi Monografii opinię:

*Warto odnotować, że wraz ze zwiększeniem liczby wpływających zgłoszeń wzorów użytkowych zwiększał się rozdzźwięk między tą liczbą a liczbą przyznanych praw wyłącznych. W zasadzie jedynie na przełomie lat 40. i 50. zdecydowana większość postępowań kończyła się uzyskaniem prawa wyłącznego przez zgłaszającego*⁸⁹.

Sam rok 2010 przeczy tej zawartej w Monografii opinii. Najbardziej niekorzystna interpretacja danych zawartych w tab. 4 daje wynik $\frac{653}{945+54} \approx 0,65$. Uwzględnienie również nieopłaconych decyzji warunkowych daje $\frac{744}{945+54} \approx 0,74$. Jasne jest, że zdecydowana większość postępowań w sprawach udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy wszczętych w 2010 r. zakończyła się uzyskaniem prawa wyłącznego przez zgłaszającego – wbrew interpretacji danych zawartej w Monografii⁹⁰.

Zrozumienie obecnego systemu ochrony wzorów użytkowych, w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie i interpretowanie tego rodzaju informacji, powinno poprzedzić ambitne podejmowanie trudu proponowania zmian.

Rozkład wykazywanych przez eWyszukiwarkę statusów wzorów użytkowych o dacie zgłoszenia w 2010 r. zestawiono w tab. 5. W dwóch kolumnach

⁸⁶ Unieważnieniem zakończyło się tylko jedno postępowanie sprzeciwowe.

⁸⁷ Uważny czytelnik zauważy, że ta liczba zgadza się z łączną liczbą wskazaną w ostatniej kolumnie Tab. 3 (lub złapie mnie na nieścisłości w przeciwnym przypadku).

⁸⁸ Decyzji jest więcej niż praw ochronnych, ponieważ nie wszystkie decyzje zostały opłacone. Nieopłacone wygasły.

⁸⁹ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 266–267.

⁹⁰ W Monografii dane analizowano raczej pobieżnie. Same wykresy ilustrujące liczbę zgłoszeń i liczbę udzielonych praw nie dają dostatecznej informacji do wnioskowania o odsetku udzielonych praw w danym roku, więc nic dziwnego, że wnioski nie były ściśle prawdziwe.

uwzględniono informację, czy w sprawie był, czy nie był umocowany pełnomocnik (rzecznik patentowy).

Na podstawie dostępnych danych nie widzę możliwości oceny, czy pełnomocnik (rzecznik patentowy) był umocowany w sprawie od początku, czy został umocowany dopiero w sytuacji, gdy postępowanie się skomplikowało (np. wskutek wniosku o unieważnienie lub sprzeciwu). Ogółem rzecznicy patentowi byli umocowani w 570 sprawach, a 320 spraw zgłaszający prowadzili samodzielnie lub korzystali z pomocy i porad kogoś, kto nie mógł lub nie chciał złożyć pełnomocnictwa. Zgłaszający reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników mieli dostęp do porady w sprawie procedury i mogli podejmować świadome decyzje o jej przyspieszaniu lub nie.

Tab. 5. Statusy wzorów użytkowych, których data zgłoszenia przypada w 2010 r.
– dane na podstawie eWyszukiwarki UPRP (dostęp: 4.02.2021 r.)

Status	Rzecznik patentowy		Liczba
	TAK	NIE	
Prawo w mocy	33	12	45
Decyzja o udzieleniu prawa wygaszona	68	25	93
Odmowa udzielenia prawa wyłącznego	48	51	99
Postępowanie w toku	–	1	1 ⁹¹
Prawo unieważniono	2	–	2
Prawo wygasło (brak opłaty za ochronę)	267	139	406
Prawo wygasło (z mocy ustawy)	136	62	198
Uchylono decyzję warunkową o udzieleniu prawa wyłącznego (po sprzeciwie)	1	–	1
Umorzenie postępowania	15	30	45
Suma końcowa	570	320	890

Zważywszy na to, że od 2010 r. minęło 10 lat, status „Prawo w mocy” należy traktować jako status „Prawo wygasło (z mocy ustawy)” – opóźnienie w zmianie wyniku tylko z przetwarzania danych o upływie maksymalnego czasu ochrony przez Urząd Patentowy RP.

⁹¹ Naprawdę nie wiem, co sprawiło, że „postępowanie jest w toku” po 10 latach. Gdybym miał zgadywać, to postępowanie sądowo-administracyjne. W takim razie dziwi jednak nieobecność rzecznika. Jeżeli ktoś umie to wyjaśnić, a czytanie niniejszego artykułu sprawiło mu przyjemność, chętnie przyjmę odpowiedź – podaję numer sprawy: W.119021.

Unieważniono tylko 3 prawa z 653. Świadczy to o dobrej jakości badania merytorycznego i przewidywalności systemu ochrony w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli skonfrontować to z relatywnie wysokim odsetkiem udzielonych praw.

Szukając informacji o sprawach, w których faktycznie ochrona mogła być udzielona zbyt późno, warto zwrócić uwagę na wczesne rezygnacje, tj. na liczbę spraw o statusie „Decyzja o udzieleniu prawa wygaszona”, a także na prawa wygasłe w pierwszym 3-letnim okresie ochrony (zob. tab. 3). Takie statusy to znak, że ochrona mogła się nie opłacać. Trudno jednak odróżnić sytuację, w której przedsiębiorcy nie powiodło się wskutek zbyt późnego uzyskania ochrony, od sytuacji, w której nie powiodło się z innych względów (brak finansowania, produkt okazał się nieatrakcyjny itp.). Nie ma możliwości wiedzieć tego na pewno, ale korelacja starań o przyspieszenie byłaby pewną wskazówką. Nawet wówczas jednak trudno odróżnić tych, którzy starali się uzyskać szybko dodatkowe punkty we wniosku o finansowanie, a potem nie otrzymali go, od tych, którzy zostali zepchnięci z rynku przez szybką konkurencję.

Warto zauważyć, że liczba wczesnych rezygnacji (wygaśnięcie decyzji lub rezygnacja po pierwszym okresie ochrony) odpowiada ok. 25% wzorów – analogiczny odsetek wzorów jest utrzymywany w mocy aż do końca ustawowego terminu maksymalnego. Nic nie wskazuje, żeby można było długości trwania procedury przypisać rezygnację (a już na pewno nie wskazano nic takiego w Monografii, ponieważ tam realne dane z polskiego systemu prawnego o długości trwania postępowania zgłoszeniowego i długości utrzymywania wzorów w mocy nie były brane pod uwagę ani jako wada, ani jako zaleta). Symetria rozkładu raczej wskazuje na to, że system jest dobrze wyważony.

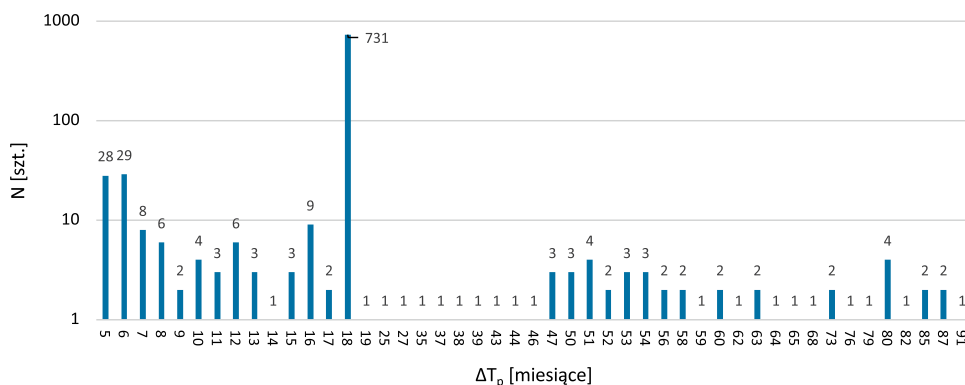
Można też zwrócić uwagę, że statystycznie ci zgłaszający, którzy mieli wzór spełniający ustawowe kryteria i starali się przyspieszyć postępowanie, odnieśli sukces. Taką informację można uzyskać z informacji o dacie zgłoszenia, dacie ogłoszenia⁹² o zgłoszeniu i dacie decyzji (wszystkie trzy są dostępne z poziomu eWyszukiarki). Przed analizą warto przyrzeć się całej próbce.

Na rys. 6 przedstawiono rozkład wyrażonego w miesiącach opóźnienia⁹³ ΔT_p ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” względem daty zgłoszenia dla całej populacji wzorów użytkowych mających datę zgłoszenia w 2010 r. Oś pionowa wyrażona w skali logarytmicznej reprezentuje liczbę zgłoszeń, dla których wystąpiło określone opóźnienie. Na rozkładzie od razu widać, że znakomita (to jest skala logarytmiczna, więc znacznie bardziej znakomita niż się wydaje intuicyjnie) większość została opublikowana modelowo po 18 miesiącach. Gdyby oś pionowa była w skali liniowej, żadne inne różnice w liczbach zgłoszeń nie byłyby widoczne na wykresie.

Bardzo wyraźnie widać grupę zgłoszeń, o których ogłoszono po 47 miesiącach i później – to te, których raczej nie było w sprawozdaniu rocznym za 2010 r. Spośród zgłoszeń publikowanych przed 18. miesiącem wyraźne maksimum odpowiada 5–6 miesiącom. To jest o tyle niefortunna koincydencja, że po 6 miesiącach

⁹² Do odsortowania zgłoszeń PCT, zgłoszeń konwencyjnych i konwersji, które są publikowane w innym trybie, potrzeba jeszcze informacji o dacie pierwszeństwa. W Tab. 6 podjęto próbę zestawienia przyspieszonych publikacji w zwykłym krajowym trybie, natomiast średnią ogółem (wiersz pierwszy) liczono bez wyłączenia.

⁹³ Różnice pomiędzy datami referowane poniżej wyznaczano za pomocą funkcji MS EXCEL – DATA.RÓŻNICA z parametrem «m», która zwraca zaokrągloną w dół różnicę w miesiącach.



Rys. 6. Histogram opóźnień publikacji w całej populacji wzorów użytkowych mających datę zgłoszenia w 2010 r.

są publikowane nieprzyspieszane zgłoszenia dokonane z zastrzeżeniem pierwszeństwa⁹⁴. Na rys. 6 widać, że przed 18. miesiącem od zgłoszenia opublikowano zaledwie 104 zgłoszenia wzorów użytkowych. Nawet gdyby wszystkie były objęte wnioskami o ogłoszenie w terminie przyspieszonym, to wynikałoby stąd, że wartość skrócenia procedury zgłoszeniowej przekracza 60 zł⁹⁵ dla ok. 10% zgłaszających⁹⁶.

Ponieważ eWyszukiwarka zapewnia możliwość uzyskania informacji o dacie i o numerze pierwszeństwa dla identyfikacji zgłoszeń, w których zgłaszający wystąpił o ogłoszenie w terminie przyspieszonym, wystarczy zidentyfikować zgłoszenia, które spełniają łącznie dwa warunki:

- 1) zostały opublikowane przed 18. miesiącem od daty zgłoszenia,
- 2) nie zastrzeżono pierwszeństwa.

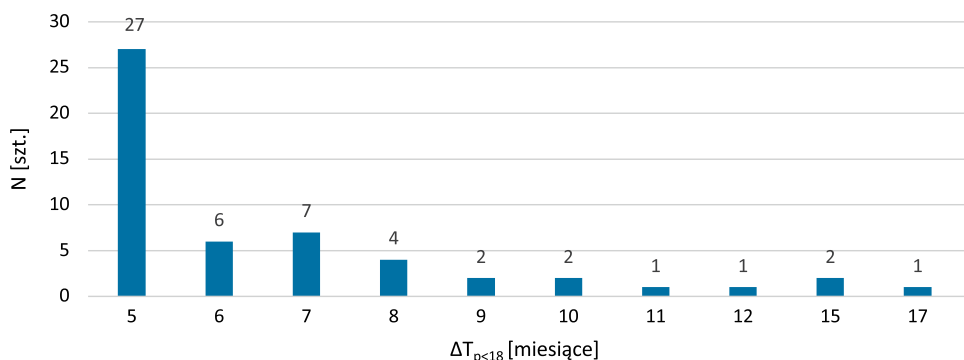
Naturalnie, czysto hipotetycznie, można sobie wyobrazić strategię zgłoszeniową, w której zastrzega się pierwszeństwo, a później dokonuje się kolejnych zgłoszeń, zastrzegając to pierwszeństwo na długo⁹⁷ przed 12. miesiącem. Ponieważ jednak eWyszukiwarka nie wskazuje w polu „data pierwszeństwa” daty zgłoszenia w sytuacji, gdy pierwszeństwa nie zastrzeżono (mimo że w zasadzie powinna, bowiem wówczas pierwszeństwo oznacza się według daty zgłoszenia), to próby uwzględnienia zgłoszeń dokonanych na krótko po dacie pierwszeństwa, a objętych wnioskiem zgłaszającego o ogłoszenie w terminie przyspieszonym, dość mocno komplikowałyby przetwarzanie danych, więc ćwiczenie tego rodzaju pozostawiam czytelnikowi lub krytykowi – w końcu to nie ja proponuję zmianę

⁹⁴ Nie zawsze, ale zwykle zgłoszeń z pierwszeństwem dokonuje się w ostatnim tygodniu 12-miesięcznego terminu pierwszeństwa, ponieważ to od daty zgłoszenia, a nie daty pierwszeństwa liczy się maksymalny okres ochrony.

⁹⁵ Opłata od wniosku o ogłoszenie w terminie przyspieszonym wynosi obecnie 60 zł.

⁹⁶ Nie można wykluczyć, że dla niektórych zgłaszających przyspieszenie procedury jest wręcz niekorzystne.

⁹⁷ Europejski Urząd Patentowy nawet aktywnie nie akceptuje pierwszeństw z tego samego dnia.



Rys. 7. Histogram opóźnień publikacji w grupie zgłoszeń datowanych na 2010 r., w której wcześniejsza publikacja nastąpiła przed 18. miesiącem od daty zgłoszenia mimo braku wskazania daty pierwszeństwa

istniejącego systemu, to autorzy propozycji zmian powinni je uzasadnić (lub ich nie proponować).

Na rys. 7 uwidoczniono rozkład opóźnień $\Delta T_{p<18}$ publikacji w grupie zgłoszeń, w której wcześniejsza publikacja nastąpiła przed 18. miesiącem od daty zgłoszenia mimo braku wskazania daty pierwszeństwa. Jest to grupa, której wszystkie elementy musiały być objęte wnioskami o przyspieszenie, ale być może zgłoszenia (przypuszczalnie, jeżeli już obecne, to nieliczne i zagraniczne), o których ogłoszenie w terminie przyspieszonym wystąpiono, mimo że zostały dokonane z zastrzeżeniem pierwszeństwa, nie zostały w niej uwzględnione.

Uwidoczniona na rys. 7 grupa obejmuje zaledwie 53 zgłoszenia. To oznacza, że zaledwie ok. 5% zgłaszających uznało, że warto wydać 60 zł na to, żeby przyspieszyć postępowanie. Wyjaśnienia tak niewielkiego zainteresowania mogą być dwa:

- 1) albo zgłaszający aż tak się nie spieszą, jak założono w Monografii;
- 2) albo przyspieszenie publikacji wcale nie wpływa na skrócenie postępowania i wszyscy o tym wiedzą⁹⁸;
- 3) teoretycznie, zgłaszający mogliby jeszcze nie wiedzieć, że postępowanie można przyspieszyć, ale w 64% spraw są reprezentowani przez rzeczników patentowych, a rzecznicy patentowi są szkoleni z procedury zgłoszeniowej w trakcie aplikacji i wiedzą, jak można przyspieszyć postępowanie.

Zestawienie średnich odcinków czasowych (Zgłoszenie → Ogłoszenie → Decyzja) wynikających z Danych2010 przedstawiono w tab. 6, a median⁹⁹ tych odcinków w tab. 7.

⁹⁸ Wpływa i wiemy o tym, ale są tacy, którzy powątpiewają, zwłaszcza jeżeli pomaga to uzasadnić ich stanowisko w dyskusji. Na ich nieszczęście można to łatwo sprawdzić.

⁹⁹ Opóźnienia widoczne już na etapie publikacji sprawiają, że średnia może nie być miarodajną liczbą reprezentującą to, co wynika z Danych2010.

Tab. 6. Wpływ przyspieszonej publikacji na średnią długość postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy wszczętego z datą zgłoszenia w 2010 r.

Średnie	Opóźnienie decyzji względem daty zgłoszenia [miesiące]	Opóźnienie ogłoszenia względem daty zgłoszenia [miesiące]	Czas badania merytorycznego [miesiące]
Prawa udzielono	24,4	18,61	5,47
Prawa udzielono po przyspieszonej publikacji	13	6,79	5,56

Tab. 7. Wpływ przyspieszonej publikacji na medianę postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy wszczętego z datą zgłoszenia w 2010 r.

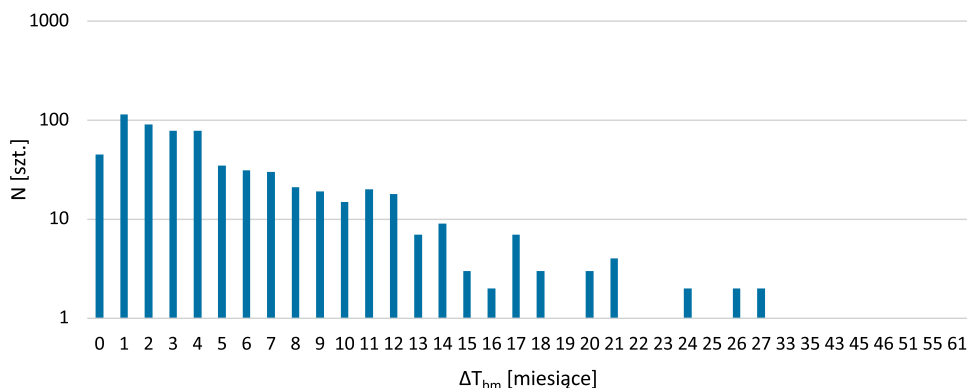
Mediany	Opóźnienie decyzji względem daty zgłoszenia [miesiące]	Opóźnienie ogłoszenia względem daty zgłoszenia [miesiące]	Czas badania merytorycznego [miesiące]
Prawa udzielono	22	18	3
Prawa udzielono po przyspieszonej publikacji	10	6	3

Różnica pomiędzy medianą a średnią jest widoczna w ostatniej kolumnie w tab. 6 i tab. 7. Mediana reprezentuje najbardziej prawdopodobny czas, a średnia – *nomen omen* średni. Średnia może zostać podwyższona przez pojedyncze podmioty, które uparcie i przez wiele lat spierają się z Urzędem Patentowym – to właśnie dlatego warto sprawdzać i średnią, i medianę lub (jeżeli to możliwe) analizować cały rozkład. Histogram rozkładu czasu trwania badania merytorycznego ukazano na rys. 8. Z uwagi na dużą zmienność, oś pionowa na rys. 8 jest wykreślona w skali logarytmicznej. Na osi poziomej uwzględniono wyłącznie wartości ΔT_{bm} reprezentujące zaokrąglone w dół opóźnienie pomiędzy datą decyzji a datą ogłoszenia, zaokrąglone w dół, występujące w danych.

Już pierwszy rzut oka na rys. 8 wyjaśnia różnicę pomiędzy wartością mediany a średniej. Rozkład jest skoncentrowany wokół wartości 1, 2, 3, 4 (wartość „0” odpowiada zgłoszeniom zakończonym decyzją poniżej 1 miesiąca od ogłoszenia o zgłoszeniu¹⁰⁰), w związku z tym ekstremalnie długie postępowania mają niewielki wpływ na medianę, ale za to podnoszą średnią z uwagi na to, że odpowiadają czasom kilkudziesięciokrotnie większym niż mediana¹⁰¹. Tak długie

¹⁰⁰ Przykładem prawa ochronnego udzielonego w ciągu czasu krótszego niż miesiąc od publikacji jest prawo ochronne nr Ru.065864.

¹⁰¹ Rekordowo długi czas (61 miesięcy) odnotowano dla prawa ochronnego na wzór użytkowy nr Ru.068803.



Rys. 8. Histogram rozkładu czasu trwania badania merytorycznego zgłoszeń wzorów użytkowych datowanych na 2010 r.

badanie merytoryczne nie jest bez związku z decyzjami zgłaszającego, który (zapewne) niechętnie ograniczał zakres ochrony.

Jak widać z danych zamieszczonych w tab. 6 i tab. 7, czas badania merytorycznego zakończonego udzieleniem prawa ochronnego (ostatnia kolumna) nie bardzo zależy od wniosku o przyspieszenie publikacji, ale średni czas całego postępowania (pierwsza kolumna, zaznaczona też podwójną linią) jest wskutek wniosku o ogłoszenie w terminie przyspieszonym krótszy średnio o 11,4 miesiąca, a mediana tego czasu jest krótsza o rok. Warto też zwrócić uwagę na znaczenie tego, że mediana czasu trwania postępowania zgłoszeniowego wynosi 10 miesięcy. To z definicji oznacza, że jeżeli wystąpi się o przyspieszenie publikacji, to z prawdopodobieństwem 1/2 postępowanie zgłoszeniowe potrwa 11¹⁰² miesięcy lub krócej.

Jedenaście miesięcy to dosyć krótki termin, zwłaszcza że zgłoszenia trzeba dokonać przed ujawnieniem produktu i zdecydowanie przed wprowadzeniem do obrotu. Wróćmy teraz myślami do narracji przedstawionej w Monografii i zadajmy (retoryczne) pytanie: czy przedsiębiorca, któremu zagraża eliminacja z rynku wskutek długiego terminu, zdecydowałby się na zapłacenie 60 zł za to, żeby z prawdopodobieństwem 1/2 w ciągu 10 miesięcy uzyskać prawo wyłączne, które uratuje jego firmę?

Oczywiście, że odpowiedź jest twierdząca! A skoro tak, to postawiony w Monografii problem, który ma rzekomo rozwiązać zniesienie obligatoryjnego badania merytorycznego (które i tak dla połowy zgłoszeń trwa mniej niż 4¹⁰³ miesiące), nie istnieje. Zainteresowanie przyspieszaniem postępowania wśród użytkowników systemu jest mniejsze niż 5%! A nawet wśród tych 5% jest taki odsetek, który szybko potrzebował uzyskać prawo, żeby skuteczniej występować o środki finansowe

¹⁰² Ścisłej: 10 miesięcy, zgodnie z metodyką wyznaczania opóźnień – ale dane reprezentowano z zaokrągleniem w dół, licząc pełne miesiące. Dlatego każdy czas krótszy niż 11 miesięcy, a dłuży niż 10, był oznaczany jako 10.

¹⁰³ Mediana z danych zaokrąglonych w dół do pełnego miesiąca wynosi 3 miesiące, więc dla połowy zgłoszeń czas badania merytorycznego jest mniejszy niż 4 miesiące.

z budżetu. Z czasem wymaganie posiadania ochrony wprost przeliczono na punkty przyznawane wnioskowi o finansowanie – np. w programie „Badania na rynek”¹⁰⁴.

Rozwiązania legislacyjne zaproponowane w Monografii zmierzają do tego, żeby w imię hipotetycznych problemów, których istnienia nie wykazano, zrezygnować z systemu, który zapewnia dobrą przewidywalność prawidłowego udzielania praw (spośród 653 praw ochronnych udzielonych na wzory użytkowe, których data zgłoszenia przypada w 2010 r., unieważniono tylko 3 – TRZY! – zob. tab. 5).

Naturalnie od 2010 r. wiele mogło się zmienić i niekoniecznie wszystkie wnioski, które wyprowadzam z przedstawionych statystyk, są słuszne. Można pokusić się o sprawdzenie. Świeższe dane nie umożliwią co prawda zbadania od A do Z, jakie były średnie i medianowe czasy od zgłoszenia do decyzji, bo część z postępowań jeszcze się toczy, ale można sprawdzić, jakie jest zainteresowanie przyspieszaniem postępowania. To pozwala ocenić, czy problem oczekiwania 20 miesięcy na wynik postępowania mógł zbliżyć się do takiego poziomu dotkliwości dla przedsiębiorców, jak przewidywał M. Balicki.

3.4.2. Uproszczona analiza preferencji zgłaszających na przykładzie zgłoszeń wzorów użytkowych dokonanych w latach 2016–2018

Dla ustalenia motywacji zgłaszających do przyspieszenia postępowania poddano analizie zgłoszenia wzorów użytkowych dokonanych w latach 2016–2018 za pomocą udostępnianej przez Urząd Patentowy „eWyszukiwarki”. Dane zgłoszeń wzorów użytkowych spełniających kryterium daty zgłoszenia pomiędzy 1.01.2016 r. a 31.12.2018 r., obejmujące również informację o dacie pierwszeństwa oraz dacie ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, wyeksportowano do arkusza kalkulacyjnego (dalej: Dane20162018). Zakres wybrano z uwagi na kompromis pomiędzy dostępnością a aktualnością danych. Najbardziej miarodajne byłyby dane aktualne, ale z tych nie wszystkie są dostępne w dacie wykonywania tego prostego testu.

Tab. 8. Porównanie liczby zgłoszeń według eWyszukiwarki z liczbą według raportu rocznego za 2018 r.

Rok	eWyszukiwarka	Raport roczny
2016	997	1151
2017	842	1008
2018	803	1022

Dla zgrubnej weryfikacji spójności danych z rzeczywistością porównano ogólną liczbę zgłoszeń w poszczególnych latach według arkusza kalkulacyjnego i według raportu rocznego UPRP (tab. 8).

¹⁰⁴ Zob. przyp. 18

Liczba dokonanych zgłoszeń wzorów użytkowych według testu eWyszukiwarki różni się od liczb podawanych w raporcie rocznym UPRP o ok. 17% i jest zaniżona. Na różnicę składają się dwa czynniki, ale – na ile jestem w stanie się zorientować – dominującym jest to, że w eWyszukiwarce brak informacji o zgłoszeniach, które zostały wycofane lub zakończyły się odmową przed publikacją względnie popełniono błędy formalne przy zgłoszeniu¹⁰⁵.

Warto przez chwilę zatrzymać się nad tymi 17% zgłoszeń, które nie są widoczne w publicznie dostępnych bazach ani wzmiankowane w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. W przypadku 17% zgłoszeń, tj. 539 z 3181, nie zdecydowano się dopuścić do ogłoszenia o zgłoszeniu i ujawnienia wzoru użytkowego. To była decyzja zgłaszających, bowiem Urząd Patentowy nie wydaje decyzji odmownej dopóty, dopóki zgłaszający przedstawia argumentację i wprowadza zmiany do zastrzeżeń ochronnych, a w razie braków formalnych wyznacza termin na ich korektę. Nawet gdyby Urząd wydał decyzję odmowną mimo argumentacji zgłaszającego, przysługuje mu wnioszek o ponowne rozpatrzenie sprawy (opłata za wpis 100 zł).

Z drugiej strony te 17% zgłoszeń to mogą być rozwiązania, które nie przeszły pozytywnie badania merytorycznego – nie możemy wiedzieć, jakie były przyczyny odmowy lub wycofania, ale możemy domyślać się, że nie były to rozwiązania zasługujące na ochronę.

Warto zwrócić uwagę na porównanie liczby wycofanych zgłoszeń odpowiadających Danym2010 z Danymi20162018. Liczba zgłoszeń wyszczególnionych w raporcie, ale nieujawnionych wzrosła z 6% do 17%. To oznacza, że liczba zgłaszających, którzy mogąc przyspieszać ogłoszenie o zgłoszeniu zdecydowali się nie korzystać z tej możliwości i w związku z im wiadomymi okolicznościami zdecydowali się ostatecznie nie dopuścić do ogłoszenia, wzrosła¹⁰⁶ z 6% do 17%. To całkiem istotny odsetek, który zupełnie został zaniedbany w Monografii.

Podobnie jak przy analizie Danych2010, dla ustalenia, jak liczne były zgłoszenia, w których przypadku zgłaszający podjęli aktywną i narzucającą się próbę przyspieszenia postępowania, z Danych20162018 wybrano takie zgłoszenia, dla których data zgłoszenia od daty ogłoszenia o zgłoszeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego” różniła się¹⁰⁷ o mniej niż 18 miesięcy i nie zastrzeżono pierwszeństwa. Zidentyfikowano 156 zgłoszeń spełniających te warunki.

Podkreślam: Dane 2016-2018 obejmują 2642 zgłoszeń i tylko w przypadku 156 zgłaszający uznali, że przyspieszenie postępowania o kilka-kilka-następie miesięcy jest warte wydatku 60 zł.

Jak wskazano powyżej, jest kilka możliwych wyjaśnień tych okoliczności:

- 1) jedynie w przypadku mniej niż 6% wzorów czas był dla zgłaszających na tyle istotny, żeby zapłacić za przyspieszenie postępowania 60 zł; pozostali

¹⁰⁵ Również eWyszukiwarka może mieć braki.

¹⁰⁶ Na marginesie: tę okoliczność można częściowo wytłumaczyć tym, że jeszcze nie widać w Danych20162018 wszystkich konwersji, które mogą mieć miejsce w przyszłości.

¹⁰⁷ Z wykorzystaniem funkcji MS EXCEL – DATA.RÓŻNICA z parametrem „m”.

mogli nawet woleć zapoznać się ze sprawozdaniem o stanie techniki, zanim ich wzór użytkowy zostanie podany do publicznej wiadomości i opisany w stopniu dostatecznym dla urzeczywistnienia przez znawcę;

- 2) przyspieszenie nie działa lub
- 3) przyspieszenie jest nadal niewystarczające.

Z Monografii wynika, jakby intuicja podpowiadała M. Balickiemu nawet bez badań, że przyspieszenie nadal będzie niewystarczające:

Tymczasem szybkość pozyskania wyłączności ma znaczenie dla wszystkich zgłaszających, niezależnie od rozmiarów prowadzonej przez nich działalności, ale dla małych i średnich przedsiębiorstw może stanowić o ich przetrwaniu na rynku. Zwłaszcza jeśli opierają one swoją działalność na rozwiązaniach technicznych dość szybko wchodzących w fazę komercjalizacji, lecz mających krótki rynkowy cykl życia.

W mojej ocenie jednak wyjaśnienie z pkt 3 również można skreślić. Urząd nie publikuje informacji o średnim czasie trwania postępowania w przypadku tych zgłoszeń, które zostały ogłoszone w terminie przyspieszonym, ale zdarzają się naprawdę szybkie decyzje. Przykładowo w analizowanej próbce można wskazać wzory udzielone w ciągu 3, 4 lub 5 miesięcy¹⁰⁸. Gdyby było tak, jak podniesiono w Monografii, że szybkość udzielenia prawa ochronnego decyduje o bycie lub niebycie przedsiębiorców, to przecież zaryzykowaliby 60 zł w imię szansy na zamknięcie postępowania w ciągu 6 miesięcy!

3.4.3. Skutki systemu rejestrowego ze zniesionym badaniem merytorycznym

Ocena skutków wprowadzenia systemu rejestrowego wykracza znacznie poza przyjęte dla niniejszego artykułu założenia (choćby niewątpliwie powinna była poprzedzić postulat zmian prawa i przyjęcie systemu rejestrowego). Są jednak prawdopodobne skutki, których wypunktowanie narzuca się bez szczegółowych analiz.

SKUTEK I: Mniej precyzyjny zakres ochrony; większe ryzyko dla uprawnionych i dla uczestników rynku

Systemy rejestrowe powszechnie funkcjonują w naszej części świata dla wzorów przemysłowych. Jednak nawet w ich przypadku wymaga się od zgłaszającego, by wzór został prawidłowo zilustrowany. Jest to ważne, bo od tego zależy granica prawa ze wzoru przemysłowego. Cała konstrukcja tego prawa polega na tym, że na podstawie rysunku wzoru przemysłowego można relatywnie łatwiej ocenić jego poprawność i porównać z produktem. W przypadku wzorów użytkowych dla oceny nowości istotna jest dodatkowo interpretacja zastrzeżeń ochronnych i analiza dokumentów ze stanu techniki w kontekście zinterpretowanych zastrzeżeń ochronnych.

¹⁰⁸ Można, więc wskazywać – tak aby ktoś poddający mój wywód krytyce miał możliwość wychwycenia ewentualnego błędu interpretacyjnego, np.: W.127037, W.127019, W.127035, W.127105, W.127106, W.127422, W.127697.

Zakres ochrony definiowany zastrzeżeniami ochronnymi już nie jest tak ewidentny. Co więcej, bez badania merytorycznego i korespondencji z Urzędem Patentowym RP, stawiającym w razie potrzeby¹⁰⁹ zarzut braku jednoznaczności, przejrzystość zastrzeżeń ochronnych pogorszy się. Łatwo to sprawdzić – wystarczy zbadać, na jakie zastrzeżenia Urząd Patentowy odmawia przyznania prawa ochronnego teraz. Przykłady takich zastrzeżeń ukazano¹¹⁰ na rys. 9, rys. 10 i rys. 11.

Zastrzeżenie ochronne do Magnetyczny Otwieracz do Butelek

Połączenie klasycznego otwieracza z magnesem, służący do zatrzymania kapsla w otwieraczu.

Rys. 9. Zastrzeżenie ochronne z daty zgłoszenia nr W.118857

Sądząc ze sprawozdania o stanie techniki, przedmiot zgłoszenia zastrzeżenia (rys. 9) nr W.118857 okazał się nienowy, wskutek czego postępowanie zakończyło się decyzją o odmowie udzielenia prawa ochronnego i niepewność prawna została wyeliminowana. Bez badania merytorycznego, nawet gdyby było opublikowane sprawozdanie, nie można byłoby mieć pewności, czy i w jakiej formie wzór będzie obowiązywać. Dzięki temu, że przeprowadzono badanie merytoryczne, czas niepewności prawnej ograniczył się do niecałych 3 lat, a czas, w którym zgłoszenie nr W.118857 było ogłoszone i potencjalnie mogło zakończyć się udzieleniem prawa ochronnego, był ograniczony do ok. roku. Gdyby nasz system prawny uwzględniał już postulaty zmian zawarte w Monografii, prawo wyłączne określone zastrzeżeniem uwidocznionym na rys. 9 byłoby nie tylko obowiązujące, ale również wykładane zgodnie z teorią ekwiwalentów – którą, co zaskakujące, w Monografii rekomenduje się również do wzorów użytkowych¹¹¹. To oznacza, że można byłoby wywodzić, iż rozciąga się na inne niż magnes sposoby przytrzymywania kapsla. Podmiot spotykający się z zarzutem naruszenia dla uzyskania pewności prowadzenia działalności musiałby wszcząć postępowanie o unieważnienie.

Zastrzeżenie ochronne (rys. 10) z daty zgłoszenia nr W.119066 jest przykładem na to, że istnieją zgłaszający, którzy liczą na rozpropagowanie rozwiązania przez zgłoszenie wzorów. Trudno jednak powiedzieć, jaki faktycznie zakres ochrony

¹⁰⁹ Albo i bez takiej potrzeby.

¹¹⁰ Wziąłem pierwsze z brzegu, ale jako osoba selekcjonująca nie wyprę się zarzutu, że wybór mógł być tendencyjny – ale cóż z tego, skoro taka analiza powinna była zostać przeprowadzona przed postulowaniem zniesienia badania merytorycznego, a nie po – to była praca, która powinna być zreferowana w Monografii. Jednym z elementów tendencyjności selekcji jest to, że widzę w kolumnie danych to, czy w danej sprawie był umocowany rzecznik patentowy, czy nie. Wybierając sprawy bez umocowanego rzecznika, mam dobre szanse, że zastrzeżenia będą niejasne i trudno mi się przed tym powstrzymać. Mógłbym ukryć tę kolumnę danych, ale przecież gdyby znieść badanie merytoryczne, to Zgłaszającym łatwiej będzie uzyskać (marne, ale jednak) prawo ochronne bez rzecznika patentowego. Z zastrzeżeniem powyższego uchylam się jednak od zarzutu celowej negatywnej selekcji wzorów – zacytowałem takie zastrzeżenia, jakie znalazłem w trzech wzorach wybranych tylko na podstawie numeru (i być może trochę kolumny obok wskazującej, czy w sprawie był, czy nie był umocowany rzecznik patentowy).

¹¹¹ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 138.

Dotyczy: Uzupełnienie zastrzeżeń ochronnych do wzoru użytkowego pod tytułem „Wykonanie technologii żelbetowej zbrojonej włóknem szklanym i węglowym prefabrykatów a) Płyty cienkościennych lub średniej grubości i ścian”.

Nie podawałem zastrzeżeń ochronnych z powodu, że chciałem zainteresować inne osoby, tym rozwiązaniem technicznym. Z powodu, że konieczne jest podanie, choć jedno zastrzeżenie. Podaję je który już wykonałem praktycznie. To jest „wykonanie z płyt cienkościennych i średniej grubości” wykonanej w technologii „zbrojenia włóknem szklanym lub mieszkanką włókna szklanego i węglowego siatkach żelbetu”. Płyty te stanowiły by konstrukcje szalunków traconych podciągów, słupów i stropów. Szalunki te były by montowane w strefie otuliny w elementach żelbetowych. **Zastrzegam sobie rozwiązanie zbrojenie żelbetu siatkami produkowanymi, przez firmę Rymatex podane na rys. Fig 1, część I (siatka Rymatex) i oba przekroje.**

Rys. 10. Zastrzeżenie ochronne z daty zgłoszenia nr W.119066

został zdefiniowany. Można się spodziewać, że Urząd Patentowy nie sporządził sprawozdania (bo nie mógł). Bez badania merytorycznego trudno byłoby ustalić, że nie przysługuje ochrona, zaś zastosowanie wykładni z zastosowaniem teorii ekwiwalentów prowadziłoby do wniosku, że ochrona obejmuje zbrojenia produkowane również przez inne firmy.

Z trzech wybranych (prawie) losowo zastrzeżeń, na których przedmiot Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego, dwa (rys. 9 i rys. 10) definiują zakres ochrony w sposób niejednoznaczny, a jedno dodatkowo definiuje otwieracz z magnesem, który tak zdefiniowany raczej nie był nowy, ale może dałoby się zakres ochrony zawęzić. Trzecie z zastrzeżeń uwidocznione na rys. 11 zostało zredagowane z większą wprawą – przypuszczalnie zgłaszający po zapoznaniu się z zarzutami nie podjął polemiki z Urzędem Patentowym RP – decyzja o odmowie została opublikowana po 29 miesiącach.

Funkcja badania merytorycznego polegająca na eliminacji z obrotu prawnego praw (lub zgłoszeń, które mogą zakończyć się udzieleniem prawa), w których złożono zastrzeżenia ochronne nienadające się do czytania i określające nieprecyzyjnie zakres ochrony, została całkowicie zbagatelizowana w Monografii.

1. Stół przedszkolny, składający się z czworobocznego blatu z obwodową krawędziową listwą ochronną, osadzonego na czterech nogach z zespołami do regulacji wysokości, znamienny tym, że krawędź blatu (1) posiada obwodowy wewnętrzny kanał (6) wokół blatu, przy czym listwa ochronna (2) ma zaokrągloną powierzchnię zewnętrzną, natomiast od strony wewnętrznej zawiera wyprofilowaną wzdłużną stopkę mocującą (7) odpowiadającą wielkości obwodowego wewnętrznego kanału (6) wokół blatu (1).

Rys. 11. Zastrzeżenie ochronne z daty zgłoszenia nr W.119162

Nie uwzględniono również, że w toku badania merytorycznego zmiana zastrzeżeń może pozwolić zredefiniować i doprecyzować zakres ochrony, tak by Urząd Patentowy uznał, że przedmiot zastrzeżeń ma zdolność ochronną. Przypuszczalnie ma to związek z tym, że nie zreferowano w Monografii żadnej analizy żądanego zakresu ochrony w zgłoszeniach, które negatywnie przeszły badanie merytoryczne. Tym bardziej niezrozumiałe jest, dlaczego mimo takich braków w analizach M. Balicki postawił postulat zniesienia badania merytorycznego (który ustawodawca zresztą podchwycił).

Warto też zwrócić uwagę, na to, że brak badania merytorycznego doprowadzi do funkcjonowania w obiegu praw o na tyle niedookreślonym zakresie ochrony (zob. rys. 10) i na tyle niepewnych, że badania typu *freedom to operate* (czystości patentowej) będą z konieczności dawały wyniki również obarczone znaczną niepewnością.

Rezultatem tej sytuacji będzie podwyższenie progu wejścia na rynek dla przedsiębiorcy. Na podwyższenie progu będzie się przekładało ryzyko przegrania sporu o naruszenie nieprawidłowo zarejestrowanego i niedookreślonego wzoru z przeciwnikiem – uprawnionym, który będzie miał przewagę ekonomiczną wynikającą z funkcjonowania dłużej na rynku.

SKUTEK II: Funkcjonowanie w obrocie praw wyłącznych niespełniających ustawowych wymogów zdolności ochronnej

W świetle przykładów ukazanych na rys. 9, rys. 10 i rys. 11 jasne jest, że brak badania merytorycznego będzie skutkował funkcjonowaniem w obrocie praw niespełniających ustawowych warunków zdolności ochronnej wzoru użytkowego. O ile w przypadku zastrzeżeń zacytowanych na rys. 9 i rys. 10 ocena braku zdolności ochronnej nie jest skomplikowana, o tyle w przypadku zastrzeżenia zacytowanego na rys. 11 brak zdolności ochronnej nie jest już tak oczywisty¹¹². Ważne prawo o zakresie zdefiniowanym takim zastrzeżeniem byłoby zagrożeniem dla swobody działalności innych podmiotów, mimo że nie spełniało ustawowych warunków.

SKUTEK III: Utrudnienia w działalności sądów

Zniesienie badania merytorycznego przełoży się na obniżenie jednoznaczności zastrzeżeń patentowych (SKUTEK I) i zwiększenie niepewności co do ważności praw (SKUTEK II). To oznacza wydłużenie postępowań sądowych i zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności przez przedsiębiorców wskutek niepewności co do ich wyniku.

SKUTEK IV: Rezygnacja z okresu tajności zgłoszenia wzoru

Bezpośrednią konsekwencją systemu rejestrowego musiałyby być rezygnacja z odroczenia publikacji o 18 miesięcy od zgłoszenia. W przeciwnym wypadku egzekwowalne byłyby prawa nieujawnione, co byłoby sprzeczne z zasadą praworządności. Takie rozwiązanie narażałoby na szkodę tych, którzy wycofują zgłoszenia przed publikacją lub przed publikacją otrzymują negatywną decyzję. Z analiz zgłoszeń (Dane20162018) wynika, że dotyczy to 17% zgłoszeń wzorów. Dla porównania, na wcześniejszą publikację dobrowolnie decyduje się mniej niż 6%.

¹¹² Dociekliwy czytelnik jest w stanie dotrzeć do sprawozdania o stanie techniki, które nie ujawniło dokumentów niszczących nowość przedmiotu zastrzeżenia uwidocznionego na Rys. 11.

Konieczność ujawnienia, niezależnie od szans na realną ochronę, niekoniecznie jest w interesie zgłaszających.

SKUTEK V: Stopniowa i długoterminowa degradacja jakości opisów i jasności zastrzeżeń ochronnych wzorów

W chwili obecnej badanie merytoryczne eliminuje (i to dość szybko) niepewność prawną związaną z niejasnymi zastrzeżeniami ochronnymi i zastrzeżeniami ochronnymi definiującymi wzory niespełniające wymogu nowości. Badanie merytoryczne prowadzone przez Urząd Patentowy eliminuje bezwzględnie (decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego) ok. 10% zgłoszeń lub nawet więcej (do 15%), ponieważ również w badaniu merytorycznym może dojść do umorzenia postępowania (zob. tab. 5).

Zniesienie badania merytorycznego nie tylko doprowadziłoby do tego, że te 10–15% najsłabszych praw stałe wchodziłoby do obrotu prawnego, ale również usunęłoby negatywną informację zwrotną z Urzędu do zgłaszającego. Zniknąłby element zniechęcający zgłaszających do ponownego składania kolejnych wniosków o ochronę wzorów pozbawionych zdolności ochronnej, a zachęcający do skorzystania z profesjonalnej pomocy rzeczników patentowych i przygotowania dobrego opisu i dobrych zastrzeżeń. W rezultacie z czasem kompetencje w zakresie wzorów stałyby się rzadsze i mniej dostępne na rynku.

Weryfikacja jakości opisu wzoru przez rynek na etapie konfrontacji przy ściganiu domniemyanych naruszczeni następuje zbyt rzadko i zbyt wolno, aby rynek regulował się automatycznie – to właśnie dlatego zawody prawnicze i zawód rzecznika patentowego są regulowane przez Państwo.

4. Uwagi końcowe i podsumowanie

Funkcjonującemu w Polsce systemowi ochrony wzorów użytkowych (mimo starań) nie postawiono w Monografii szczególnie ciężki zarzutów. Głównie zauważono, że na Ukrainie i w Niemczech, gdzie stosuje się systemy rejestracyjne, jest więcej zgłoszeń. Postawiono też słabo uzasadnione zarzuty odnośnie do długości czasu upływającego od zgłoszenia do decyzji. Nie postawiono zarzutów innych niż te, z którymi system ochrony obejmujący badanie merytoryczne spotyka się zawsze.

Trudno wyjaśnić i usprawiedliwić przedstawione w Monografii karkołomne wnioskowanie na podstawie rocznej liczby dokonywanych zgłoszeń i udzielanych praw wyłącznych łączonej na siłę ze średnim czasem utrzymywania ochrony (patentowej – *sic!*) w innych krajach z nieuzasadnionym założeniem o absolutnej kluczowości czasu uzyskania ochrony, przeprowadzone zamiast rzetelnej analizy publicznie dostępnych danych.

To przewrotne rozumowanie zastosowano, zamiast zbadać stan i działanie systemu ochrony wzorów użytkowych w Polsce. Trudno znaleźć adekwatne słowa krytyki dla pracy naukowej, w której czytelnikowi przedstawiono zawiłą sofistykę zamiast wyników poszukiwań w bazach, wyników prostych testów stawianych hipotez i elementarnej analizy znaczenia badania merytorycznego na przykładzie praw, które go nie przeszły. M. Balicki jest wykładowcą akademickim, a prowadzone przez niego przedmioty mają w zakresie obsługę baz patentowych. Między innymi

oszacowanie czasu rozpatrywania zgłoszeń czy czasu utrzymywania ochrony jest relatywnie nieskomplikowane – przynajmniej na poziomie prostych eksperymentów, którymi można się posłużyć dla poddania próbie falsyfikacji (zbyt) śmiałych hipotez (co zresztą pokazano powyżej na przykładzie Danych2010 i Danych20162018).

W całej historii ochrony własności intelektualnej nigdy nie było łatwiej zbierać danych o liczbie zgłaszanych wniosków, udzielanych praw, skuteczności występowania o ochronę, liczbie unieważnień, czasie utrzymywania ochrony w mocy, a także treści wybranych praw. Mimo to w Monografii podjęto spekulacyjne wnioskowanie na podstawie danych pochodzących z innych krajów oraz analizy historycznej liczby zgłoszeń – w tym z czasów PRL – zamiast analizować faktycznie funkcjonujący system.

Trudno nie skrytykować pomysłów:

- 1) zmiany systemu bez rzetelnej analizy jego wykorzystania przez użytkowników, liczby unieważnianych praw, treści praw, które są udzielane, i zgłoszeń, które kończą się odmową; analiza nieudolnie sporządzonego wykresu ilustrującego dane historyczne o liczbie zgłoszeń i udzielonych praw oraz porównanie jej do liczby patentów nijak ma się do analizy poprawnej – to zwykłe zgadywanie;
- 2) zaniedbania w rozważaniach cyklu „życia produktu” i zaniechania zestawienia faktycznych danych z opóźnieniem w uzyskiwaniu ochrony;
- 3) zniesienia badania merytorycznego dla przyspieszenia postępowania bez analizy, ile to badanie merytoryczne w Polsce faktycznie zajmuje;
- 4) zmiany maksymalnego czasu utrzymywania ochrony bez analizy, jak długo ochrona w Polsce jest utrzymywana (naprawdę średni czas utrzymywania patentu w mocy w Niemczech czy USA ma się nijak do ochrony wzorów użytkowych w Polsce).

Mamy (niedoskonałe, ale jednak) narzędzia informatyczne do przeszukiwania baz, a „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego” są dostępne na stronach WWW w postaci przeszukiwalnych plików. Analizy danych o zgłoszeniach zajmują teraz godziny lub dni, a nie tygodnie czy miesiące. Jest łatwiej, niż było kiedykolwiek. Mimo to w Monografii konsekwentnie wybierano spekulacje na podstawie danych nieaktualnych czasowo lub geograficznie zamiast analiz wykorzystania systemu ochrony wzorów użytkowych aktualnie i w Polsce. To prowadziło Autora do elementarnych i łatwych do wychwycenia błędów w ocenie faktów, które byłyby do wybaczenia, gdyby nie były wygłaszane *ex cathedra* i przekładane na projekty zmian aktów prawnych. Przykładowo: *jedynie na przełomie lat 40. i 50. zdecydowana większość postępowań kończyła się uzyskaniem prawa wyłącznego przez zgłaszającego*¹¹³.

A tymczasem np. spośród opublikowanych wszczętych zgłoszeniami z 2010 r. postępowań ws. wzorów użytkowych, ponad 83%¹¹⁴ (miażdżąca większość)

¹¹³ M. Balicki, *Ochrona wzorów...*, s. 267.

¹¹⁴ Zachęcam do weryfikacji – weryfikacja powinna być możliwa na przykładzie Tab. 4. Wykonanie takiego ćwiczenia unaocznia, jak bardzo swoboda definiowania wskaźnika wyrażonego procentowo wpływa na wynik. Zacytowałem najwyższy procentowo wynik, ale gdyby zapytać o stosunek liczby opublikowanych praw ochronnych do liczby zgłoszeń datowanych na 2010 r., to wówczas wyszłoby ok. 65% (nie można powiedzieć na pewno, ile dokładnie, bo tylko szacuję liczbę niezgłoszonych wynalazków). Niemniej 65% to też wyrażnie więcej niż połowa.

zwieńczyła decyzja o udzieleniu prawa ochronnego. Gdyby uwzględnić zgłoszenia nieopublikowane, nadal w przypadku 74% zgłoszeń UPRP wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

Na marginesie: w sprawach zgłoszeń, w których zgłaszający działał samodzielnie (w sprawie nie był umocowany rzecznik patentowy), w 74% opublikowanych zgłoszeń UPRP wydawał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, zaś w sprawach, w których był umocowany rzecznik patentowy, decyzję o udzieleniu prawa ochronnego wydano w ponad 88% przypadków (i to pomimo tego, że nie wiadomo, czy rzecznik prowadził sprawę od początku, czy przyjął pełnomocnictwo dopiero wówczas, gdy Urząd zakwestionował zdolność ochronną).

Te prawa ochronne na wzory użytkowe, w których rzecznik patentowy był umocowany, były utrzymywane w mocy średnio (w takim kontekście średnia ma sens) o 7 miesięcy dłużej (to nie wydaje się długo, ale to 6% maksymalnego czasu ochrony). W tym kontekście jasne jest, że chcąc poprawić wykorzystanie systemu ochrony wzorów użytkowych, należy przedsiębiorców kierować do rzeczników patentowych.

Warto podkreślić, że pozycja wielokrotnie cytowana przez Autora zawiera wprost wskazówkę, że kluczowe są analizy prawno-ekonomiczne na poziomie krajowym:

*The Commission should therefore strongly recommend to the Member States to carefully monitor and evaluate the need, use and impacts of UMs with combined legal/economic analyses, as well as to foster national awareness among key stakeholders*¹¹⁵.

Komisja Europejska silnie zaakcentowała potrzebę uważnego monitorowania i ewaluacji potrzeb oraz wykorzystania i wpływu wzorów użytkowych w analizach prawno-ekonomicznych na poziomie krajów członkowskich. To oznacza, że nie znaleziono jednego uniwersalnego rozwiązania i różne modele ochrony są właściwe w różnych krajach. W Monografii, w której *nota bene* wielokrotnie zacytowano dokument zawierający wskazaną rekomendację, przedstawiono podejście wolne od ewaluacji czy monitorowania, oparte na dwóch źle sformatowanych i źle zinterpretowanych wykresach wskazujących na zmienność liczby zgłoszeń i udzielonych praw wyłącznych na wzory użytkowe i wynalazki oraz dokumenty i analogie do innych krajów.

Warto zwrócić uwagę, że podawanie danych i prowadzenie wyводу w sposób, który umożliwia jego przesłedzenie od obiektywnego faktu aż do konkluzji, jest o tyle niekomfortowe, że w takim wywodzie łatwiej znaleźć błąd (w Monografii starannie uniknięto tego dyskomfortu). Niniejszy artykuł wcale nie musi być od takich błędów wolny, ale przynajmniej umożliwia w miarę obiektywną ocenę prawidłowości wnioskowania. Niewątpliwie precyzję szacowania czasów trwania poszczególnych etapów postępowania można poprawić¹¹⁶. Identyfikacja ewentualnych błędów w niniejszej pracy nie powinna jednak wpłynąć na negatywną ocenę wnioskowania

¹¹⁵ A. Radauer i in., *Study on the economic impact...*, s. 183.

¹¹⁶ Przykładowo można prowadzić rozważania na terminach liczonych w dniach, zamiast zaokrąglać je w dół do pełnego miesiąca, uzyskując lepszą dokładność, która może być istotna przy precyzyjnym określaniu czasu trwania krótszych etapów w postępowaniu zgłoszeniowym wzoru użytkowego, takich jak np. etap badania merytorycznego. Zaokrąglenie w dół do pełnego miesiąca w sytuacji, gdy mediana czasu trwania to 3 miesiące, a średnia 5,5, może być nadmiernym uproszczeniem, które jednak nie wpływa na wnioski.

przeprowadzonego w Monografii. M. Balicki, abstrahując od danych rzeczywistych, sprowadza wnioski do zgadywania kosztem ryzyka, jakie ponoszą przedsiębiorcy i profesjonaliści zajmujący się ochroną wzorów użytkowych.

Postulowane w Monografii zmiany legislacyjne grożą destabilizacją obecnie funkcjonującego systemu ochrony własności intelektualnej. Ich bezpośrednim wynikiem byłaby niepewność prawna związana z koniunkcją następujących okoliczności:

- możliwość interpretacji rozszerzającej, w tym z zastosowaniem teorii ekwiwalentów, zakresu ochrony wzoru użytkowego, dla którego zdolności ochronnej nie jest wymagany poziom wynalazczy;
- brak kontroli jednoznaczności i prawidłowości redakcji zastrzeżeń ochronnych w badaniu merytorycznym;
- dodatkowo chaos dotyczyłby również samych uprawnionych, którzy musieliby w okresie przejściowym monitorować terminy w dwóch współistniejących systemach obecnego i postulowanego maksymalnego okresu ochrony;
- brak badania merytorycznego połączony z możliwością rozszerzającego (teoria ekwiwalentów) interpretowania zastrzeżeń ochronnych wzorów.

Za rażący błąd uważam, że M. Balicki zaproponował zniesienie badania merytorycznego, bez poddania analizie ani liczbowo, ani merytorycznie tego, jakie rozwiązania spotykają się z odmową rejestracji w postępowaniu merytorycznym obecnie. Wejście w życie takich praw ochronnych, które teraz spotykają się z odmową udzielenia prawa ochronnego, byłoby bezpośrednią konsekwencją przyjęcia postulowanych w Monografii zmian.

W Monografii pominięto zdecydowanie pozytywną właściwość obecnego polskiego systemu ochrony wzorów użytkowych – niewielką liczbę skutecznych wniosków o unieważnienie i pewność prawa ochronnego. Wzory użytkowe w Polsce cechuje duża precyzja określenia zakresu ochrony i niewielka niepewność w zakresie ważności prawa. Są to kluczowe właściwości systemu ochrony własności – również w sensie ogólnym, niekoniecznie tylko własności intelektualnej, chociaż w jej wypadku niedookreślony zakres i niepewność ważności są szczególnie dotkliwe. To właśnie niedookreślenie zakresu ochrony wskazywane jest jako potencjalna przyczyna fiaszka, a nawet asumpt do zniesienia mechanizmów ochrony¹¹⁷.

Z dużym niepokojem obserwuję, jak przedstawiciele nauk prawnych – nie ponosząc żadnych konsekwencji, nawet tak drobnych, jak publiczne wypunktowanie błędu – zajmują stanowiska tyleż katarygiczne, co błędne¹¹⁸ odnośnie do projektów

¹¹⁷ M.J. Meurer, J. Bessen, *Patent Failure...* (nie podaję strony, całą książkę poświęcono problemowi degradującego wpływu nieoznaczoności na system ochrony patentowej, wskazując, że nieokreślona własność nie jest własnością ani przemysłową, ani żadną inną).

¹¹⁸ Przykładowo w analizie K. Szczepanowska-Kozłowska, J. Łagowska, *Analiza aspektów prawnych, społecznych i gospodarczych Protokołu Londyńskiego odnoszącego się do patentu europejskiego w kontekście ewentualnego przystąpienia Polski do Protokołu, w związku z wejściem wymienionego Protokołu w życie w stosunku do niektórych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej*, Warszawa 8.12.2008 r, oprócz licznych krytycznych uwag dotyczących kompetencji rzeczników patentowych przedstawiono przewidywania odnośnie do spadku liczby walidacji patentów europejskich. Te przewidywania (podobnie jak uwagi o rzecznikach) okazały się nietrafne, ale opinie i tak poddano recyklingowi i stosowano *mutatis mutandis* do oceny ewentualnych skutków Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, zupełnie jakby się nie ujawniła niska wiarygodność zawartych w niej przewidywań.

legislacji w sprawach, którymi wyspecjalizowani profesjonalści (tacy jak ekonomiści czy rzecznicy patentowi) zajmują się zawodowo i w których prezentują nierównie wyższe rozeznanie. Fakt, że takie publikacje są poparte autorytetem naukowym oraz obszerną analizą źródeł sugeruje niestusznie wnikliwość, co więcej powoduje, że dostrzeżenie luk w rozumowaniu wymaga większej uwagi.

Niniejszy artykuł został ukończony na długo przed publikacją założeń do projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej¹¹⁹, a sam projekt nawet w dacie edycji i nanoszenia poprawek nie jest jeszcze dostępny. Niemniej w samych założeniach projektu widać, jak szkodliwa jest praktyka układania zmian prawa bez starannego badania stanu bieżącego. Zgodnie z informacją o „istocie rozwiązań ujętych w projekcie”, zastąpienie obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym, przy jednoczesnym maksymalnym zapewnieniu pewności obrotu prawnego, pozwoli na „szybsze rozpatrywanie zgłoszeń i skrócenie tego czasu ze średnio 24 miesięcy do ok. 12 miesięcy”. To ironiczne, że taka średnia jest dostępna dla chętnych już obecnie – zgłoszenia wzorów użytkowych, w których wniesiono o wcześniejszą publikację, są średnio rozpatrywane 13 miesięcy (tab. 6), a mediana wynosi 10 miesięcy (tab. 7). To oznacza, że zmiany mogą sytuację zgłaszających tylko pogorszyć, bowiem nie poprawią sytuacji tych zgłaszających, dla których przyspieszenie jest warte dopłaty 60 zł, natomiast przyniosą negatywne skutki (I–V) omówione wyżej.

W mojej ocenie takie publikacje, jak Monografia (M. Balicki, *Ochrona wzorów użytkowych*, Warszawa 2020), powinny spotykać się z reakcją i odpowiedzią Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a w szczególności Krajowej Rady Rzeczników Patentowych – ciała, w którego kompetencjach mieści się „przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych w sprawach własności przemysłowej i rzeczników patentowych”, a także inne zadania samorządu, w tym w szczególności:

- reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych;
- prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.

Zaznaczam, że w interesie rzeczników jest promowanie zmian usprawniających działanie systemu ochrony własności przemysłowej, a powstrzymywanie takich, które zmieniają go na gorsze. To bezspornie wymaga podejmowania polemiki z pracami nieuwzględniającymi realiów działania systemu.

* * *

W kolejnym zeszycie „Rzecznika Patentowego” planowane jest opublikowanie tekstu polemicznego do powyższego artykułu, który ma opracować autor Monografii, dr M. Balicki.

¹¹⁹ Zob. https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html?fbclid=IwAR2NzGrMcBSOW2TtsXG03sWAj4j6RXbyKLW6F8glVR_PPmdBaJrrNgPP6A (dostęp: 3.09.2021 r.).

Oskar Gińko*

Ocena wybranych zagadnień poruszanych w Wytycznych Prezesa UP RP

W dniu 16.10.2020 r. zostały ogłoszone Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego¹ będące dyrektywami interpretacyjnymi w myśl art. 269 ust. 3–6 ustawy Prawo własności przemysłowej². W Wytycznych Prezes Urzędu wypowiedziała się m.in. co do metod określania poziomu wynalazczego, suplementów diety oraz wynalazków realizowanych komputerowo. Kwestiom tym warto przyjrzeć się bliżej.

1. Pozycja Wytycznych w porządku prawnym

Na podstawie art. 269 ust. 4 p.w.p. Wytyczne zostały wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego RP. Wytyczne te, zgodnie z art. 269 ust. 5 p.w.p., zostały podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Eksperci są związani przy rozpoznawaniu spraw przez Wytyczne, jednak te, jako takie, nie mogą być powoływane jako podstawa prawna zgodnie z art. 269 ust. 6 p.w.p. Wytyczne nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego³ – takimi źródłami prawa są jedynie, zgodnie z art. 87 Konstytucji, Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Wytyczne są zatem jedynie abstrakcyjną urzędową interpretacją przepisów⁴, która nie odnosi się do konkretnej sprawy. Zgodnie

* Mgr inż. Oskar Gińko, w 2020 r. uzyskał uprawnienia polskiego rzecznika patentowego, w 2021 r. pomyślnie złożył Europejski Egzamin Kwalifikacyjny (EQE). Członek Komisji Legislacyjnej PIRP. Zdobył wyższe wykształcenie w 2015 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektroniczne Systemy Pomiarowe.

¹ „Wiadomości Urzędu Patentowego” 2020/16 (dalej: Wytyczne).

² Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

³ T. Demendecki [w:] A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, T. Demendecki, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, komentarz do art. 269.

⁴ J. Lemańska, 3.4.2.3. *Abstrakcyjne interpretacje przepisów [w:] Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich*, Warszawa 2016.

z art. 269 ust. 3 p.w.p., Ekspersi zobowiązani są uwzględniać dyrektywy orzekając w sprawie. Wytyczne mają zastosowanie we wszystkich sprawach wszczętych po dniu ich publikacji. W samej ustawie Prawo własności przemysłowej nie ma przepisu, który wyłączałby stosowanie Wytycznych do spraw będących w toku. W treści Wytycznych też brak jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie. Należy zatem uznać, że Wytyczne mają zastosowanie także do spraw wszczętych przed datą ich publikacji. Analizując tę kwestię, trudno znaleźć argumenty przemawiające przeciwko stosowaniu Wytycznych do spraw w toku. Wytyczne nie kreują nowego stanu prawnego, a jedynie porządkują i systematyzują dotychczasową praktykę Urzędu w świetle praktyki europejskiej i orzecznictwa krajowego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że mimo to można spotkać się z praktyką Ekspertów, którzy odmawiają stosowania Wytycznych do spraw w toku. Sprawę dodatkowo komplikuje nowelizacja⁵ ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 27.02.2020 r. Konstrukcja przepisów przejściowych wskazuje, że przepisy regulujące kwestie zgłoszenia wynalazków, w tym dotyczących programów komputerowych, ma zastosowanie do zgłoszeń będących w toku⁶. W konsekwencji stosowania znowelizowanych przepisów do spraw w toku zastosowanie do nich znajdują również wydane do nich Wytyczne.

2. Poziom wynalazczy

Wytyczne wskazują dwie metody, jakie powinny być stosowane do określenia poziomu wynalazczego. Pierwsza metoda obejmuje kroki:

- 1) ustalenie, na czym polega istota zastrzeganego wynalazku;
- 2) ustalenie, na czym polega istota rozwiązań znanych ze stanu techniki;
- 3) określenie właściwego, dla danego wynalazku, znawcy dziedziny;
- 4) zidentyfikowanie różnic i podobieństw między istotą zastrzeganego wynalazku a najbliższymi rozwiązaniami znanymi ze stanu techniki;
- 5) ocenienie, czy zastrzegane rozwiązanie było oczywiste dla znawcy w dacie jego pierwszeństwa na podstawie dostępnego w dacie pierwszeństwa stanu techniki oraz ogólnej wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

Zgodnie z wytycznymi: „Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli zbliżone rozwiązania oraz ogólna wiedza techniczna motywowałyby lub nakłaniałyby znawcę do opracowania, z rozsądnym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, rozwiązania tożsamego z rozwiązaniem według wynalazku poprzez zastąpienie, połączenie lub modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki. W szczególności wynalazek należy uznać za oczywisty, jeżeli znane rozwiązania lub ogólna wiedza techniczna zawierałyby wskazówkę podpowiadającą, jak opracować taki wynalazek”.

⁵ Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2309).

⁶ Przepisy przejściowe, zawarte w art. 2–5, wskazują sytuację, w których wyłączeniu ulega zasada stosowania nowych przepisów do spraw będących w toku.

Druga metoda to metoda stosowana przez Europejski Urząd Patentowy, tzw. podejście problem-rozwiązanie (ang. *problem-solution approach*). Metoda ta obejmuje etapy:

- 1) określenie najbardziej zbliżonego stanu techniki;
- 2) sformułowanie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania;
- 3) ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zbliżonego stanu techniki i nakreślonego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy danej dziedziny.

Zgodnie z Wytycznymi: „Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli znawca, mający do rozwiązania określony problem techniczny, doszedłby do zastrzeganego wynalazku poprzez modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, bez dokonań twórczych, wykonywując w sposób zawodowy i rutynowy znane środki techniczne i ogólną wiedzę techniczną”.

Wytyczne dają Ekspertom, w większości przypadków, dowolność w wyborze metody oceniania poziomu wynalazczego. Wydaje się jednak, że podejście problem-rozwiązanie daje mniejszą swobodę interpretacji ze względu na fakt określenia obiektywnego problemu technicznego, co w pierwszej metodzie nie jest wymagane. Pierwsza metoda zadaje pytanie, czy Znawca mógłby dojść do rozwiązania tożsamego, jednak nie udziela wskazówek, jaka motywacja powinna kierować Znawcą. Wytyczne wskazują jedynie, że uzyskanie tożsamego wynalazku powinno nastąpić z rozsądnym prawdopodobieństwem. Metoda problem-rozwiązanie wyraźnie sugeruje motywację Znawcy, zatem swoboda interpretacji jest mniejsza. Dodatkowo Europejski Urząd Patentowy, na potrzeby metody problem-rozwiązanie, możliwie precyzyjnie określił, jakie rozwiązanie należy uznać za najbliższy stan techniki – rozwiązanie to powinno zarówno zapewnić możliwie wiele cech wspólnych z analizowanym rozwiązaniem przy konieczności przeprowadzenia minimalnej liczby modyfikacji, jak i rozwiązanie będące najbliższym stanem techniki powinno odnosić się do tego samego problemu technicznego lub tej samej lub zbliżonej dziedziny techniki⁷. Zasady te również ograniczają swobodę oceny poziomu wynalazczego. Możliwa jest zatem sytuacja, gdzie, oceniając poziom wynalazczy przy pomocy pierwszej metody, Ekspert dojdzie do wniosku, że analizowane rozwiązanie nie cechuje się poziomem wynalazczym, a przy zastosowaniu metody problem-rozwiązanie Ekspert mógłby jednak dojść do wniosku, że rozwiązanie nie jest oczywiste. W takiej sytuacji Ekspert, mając dowolność wyboru metody, nie musi uwzględnić argumentów zgłaszającego i może wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu, argumentując to brakiem poziomu wynalazczego na podstawie wniosków wyciągniętych przy pomocy pierwszej metody.

Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny w licznych wyrokach (przykładowo nowe wyroki VI SA/Wa 1240/20, VI SA/Wa 1564/19,

⁷ M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2017, s. 293.

II GSK 129/20 czy VI SA/Wa 2380/17 potwierdzające dotychczasowe orzecznictwo z np. VI SA/Wa 89/08) wskazywały, jak należy rozpatrywać poziom wynalazczy. Według Sądu właściwym sposobem określenia poziomu wynalazczego jest zastosowanie metody problem-rozwiązanie. Zastosowanie przez Urząd Patentowy innego sposobu określenia poziomu wynalazczego, w świetle dotychczasowego orzecznictwa, daje zatem silne podstawy do wniesienia skargi.

Należy też zaznaczyć, że za stosowaniem podejścia problem-rozwiązanie przy określaniu poziomu wynalazczego świadczy fakt, że podejście to, zgodnie z Wytycznymi, ma szersze zastosowanie. Zarówno przy wynalazkach dotyczących nowych zastosowań medycznych, jak i suplementów diety, zalecane jest stosowanie podejścia problem-rozwiązanie.

3. Suplementy diety

W przypadku suplementów diety i skutków ich działania w Wytycznych można przeczytać, że „Urząd Patentowy nie wymaga zamieszczania badań dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa zastrzeganych suplementów, podobnie jak Główny Inspektorat Sanitarny zajmujący się ich rejestracją”. Zgłaszający, który zgodnie z Wytycznymi nie zamieści wyników badań, naraża się na ryzyko późniejszego unieważnienia patentu.

Patenty, w świetle art. 24 p.w.p., udzielane są na wynalazki nowe, mające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. W doktrynie można spotkać się z poglądem, że wynalazek, który cechuje się przemysłową stosowalnością, musi zapewnić powtarzalność rezultatów i bezpieczeństwo korzystania⁸⁹. Orzecznictwo przychyli się do tego poglądu. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie, VI SA/Wa 1631/18, wskazano, że „Wynalazek można uznać za mogący nadawać się do stosowania, gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest: zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantuje ono powtarzalność rezultatu. Z kolei stosowanie rozwiązania zawiera się w takim ujawnieniu jego cech technicznych, które pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez konieczności dochodzenia do założonego przez wynalazcę rezultatu metodą prób i błędów oraz podejmowania eksperymentów wymuszonych brakiem niezbędnych danych”. Podobny pogląd Sąd wyraził w wyrokach wydanych w sprawach: VI SA/Wa 1454/17, VI SA/Wa 1631/18, VI SA/Wa 1289/19 czy VI SA/Wa 2260/19.

Oznacza to zatem, że udzielenie patentu na suplement diety, który nie ujawnia badań udowadniających jego skuteczność i bezpieczeństwo, oznacza udzielenie patentu wbrew art. 24 p.w.p.

Konsekwencją udzielenia patentu na suplement diety, który w opisie patentowym nie ujawnia danych wskazujących skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, będzie powstanie „słabego” prawa wyłącznego, które stosunkowo łatwo będzie można unieważnić. Z racji tego, że Ekspertsi wchodzący w skład Kolegium Orzekającego są

⁸ S. Soltysieński, *Kryteria oceny zdolności patentowej*, „Wynalazczość i Racjonalizacja” 1966/11, s. 4.

⁹ A. Niewęglowski [w:] T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęglowski, *Prawo własności przemysłowej...*, komentarz do art. 27.

również zobowiązani, na mocy art. 269 ust. 3 p.w.p., stosować Wytyczne, spodziewać się należy oddalenia wniosku o unieważnienie patentu ze względu na brak przemysłowej stosowności. Takie rozstrzygnięcia ostaną się przed WSA.

4. Programy komputerowe

Zdecydowanie pozytywnie należy za to ocenić zmianę praktyki Urzędu wyrażoną w Wytycznych co do wynalazków wspomaganych programami komputerowymi. Do tej pory Urząd niechętnie udzielał patentów na tego typu rozwiązania. Znowelizowane przepisy, obowiązujące od 27.02.2020 r., ustawy Prawo własności przemysłowej umożliwiają patentowanie rozwiązań komputerowych¹⁰. Za istotne należy uznać stwierdzenie, że wynalazki wspomagane programami komputerowymi są jednym z rodzajów wynalazków, a zatem kwestia techniczności takich rozwiązań nie będzie już podnoszona. Urząd zaznacza jednak, zgodnie z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego, że za wynalazek będą uznane tylko te rozwiązania, które mają dalszy efekt techniczny. Wytyczne zawierają przykłady wynalazków realizowanych komputerowo – są to urządzenia, których cechy wymagają użycia oprogramowania, sposoby działania takich wynalazków, ale też nośnik z programem komputerowym. To ostatnie jest ważne na etapie dochodzenia praw, gdzie łatwiej jest wykazać posiadanie nośnika z programem niż fakt użycia programu realizującego sposób według wynalazku.

Na pozytywną ocenę zasługują też rozbudowane przykłady odnoszące się do najczęściej spotykanych, przy wynalazkach realizowanych komputerowo, problemów. Poglądy wyrażone w Wytycznych, w swojej istocie, są tożsame z poglądami ugruntowanymi w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego. Sposób rozpatrywania wynalazków poruszających zagadnienie przedstawienia danych, gry, procesy myślowe, metody biznesowe czy metody matematyczne są analogiczne do przypadku Wytycznych EPO (ang. *Guidelines*), konkretnie w G-II, 3.7, G-II, 3.5, G-II, 3.3.

Zmiany te były od dawna oczekiwane przez polskie podmioty zainteresowane ochroną własnych rozwiązań. Faktem jest, że uzyskanie ochrony na terytorium Polski było możliwe przed nowelizacją (poprzez patent europejski walidowany na terytorium Polski), jednak wysoki koszt takiego rozwiązania często uniemożliwiał polskim uprawnionym skuteczne ubieganie się o taką ochronę.

5. Podsumowanie

Wytyczne są niewątpliwie krokiem w stronę ujednolicenia metodologii rozstrzygania przez Ekspertów Urzędu Patentowego. Doświadczenie stosowania Wytycznych EPO przez Europejski Urząd Patentowy wskazuje, że są one przydatnym narzędziem komunikacji, które ułatwia Ekspertom, jak i Zgłaszającym, uzasadnienie swoich twierdzeń. Europejski Urząd Patentowy wprost powołuje się

¹⁰ Zagadnienie to zostało szerzej omówione w artykule M. Burego, *Patentowalność wynalazków realizowanych za pomocą maszyn cyfrowych w świetle obowiązujących od 27.02.2020 r. zmian ustawy – Prawo własności przemysłowej*, „Kwartalnik Rzecznik Patentowy” 2020/1–4 (95–98).

na Wytyczne EPO w pismach kierowanych do stron. Korzystanie z Wytycznych EPO jest podstawowym elementem warsztatu europejskiego rzecznika patentowego, o czym świadczy objęcie ich zakresem egzaminów zawodowych¹¹.

Niewątpliwie zagadnienia poruszone w Wytycznych usprawnią postępowania przed Urzędem Patentowym, ale też zwiększą zaufanie do niego przez większą jednolitość wydawanych decyzji, co umożliwi dokładniejsze określanie dalszego zachowania Urzędu i szans na pomyślne zakończenie postępowania.

Wytyczne zostały opublikowane po raz pierwszy i nie wiemy, w jaki sposób praktycznie wpłyną na sytuację Uprawnionych. Z racji czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie patentów skutki będą widoczne w perspektywie najbliższych lat. Otwarta też pozostaje kwestia aktualizacji Wytycznych czy też ich uszczegółowienia. Na ten moment trudno przewidzieć, czy Wytyczne rozwiną się do rozmiarów porównywalnych z Wytycznymi EPO, czy dalej będą miały charakter wężłowy.

¹¹ Zasada 10(b) oraz zasada 22(1)(m) Przepisów wykonawczych do regulacji europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (ang. *Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination, IPREE*).

Jacek Markowski*

Prawo własności intelektualnej a gry komputerowe – wybrane zagadnienia

1. Wstęp

Gry komputerowe stanowią obecnie najbardziej dochodową gałąź branży rozrywkowej, która przyciąga coraz większą rzeszę odbiorców¹, oferując graczom zaawansowane technicznie tytuły (osiągając fotorealistyczne efekty wizualne), co przekłada się przede wszystkim na poziom ich interaktywności, która jest podstawowym narzędziem służącym do zapoznania się przez gracza z przygotowaną przez twórców historią.

Wskazany wyżej rozwój technologiczny, implementacja nowych mechanik rozgrywki, ma również swój wymiar prawny, bowiem rozpoznanie elementów gry chronionych prawem i zastosowanie właściwego reżimu ochrony stanowi jeden z istotnych składników przyczyniających się do sukcesu komercyjnego każdej gry komputerowej.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podsumowanie aktualnego stanu prawnego w obszarze regulującym branżę gier komputerowych, w szczególności prawa autorskiego, przegląd najnowszego orzecznictwa dotyczącego gier komputerowych oraz zaprezentować aktualne kierunki w obszarze poszukiwania subsydiarnych źródeł ochrony, przede wszystkim prawa patentowego oraz prawa ochrony konkurencji.

* Dr Jacek Markowski, adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent WPiA na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca Wyższych Szkół Bankowych. Doradza prawnie branży kreatywnej, gamingowej oraz esportowej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie prasowym oraz ochronie dóbr osobistych. Posiada doświadczenie zarówno w obsłudze korporacyjnej, jak i procesowej. Twórca szeregu publikacji naukowych oraz autor wypowiedzi prasowych umieszczanych na łamach m.in. Dziennika Gazeta Prawna. Wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych. Uczestnik grup roboczych Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

¹ Zob. <https://newsroom.accenture.com/news/global-gaming-industry-value-now-exceeds-300-billion-new-accenture-report-finds.htm> (dostęp: 14.07.2021 r.).

2. Gra komputerowa jako przedmiot ochrony – obecny stan prawny

Spośród triady trzech fundamentalnych źródeł prawa własności intelektualnej (prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona baz danych *sui generis*), ochrona prawnoautorska gwarantuje najszerszą ochronę dla gier komputerowych jako wytworów ludzkiego intelektu, przede wszystkim ze względu na mnogość występujących tam wkładów twórczych, spełniających przesłanki zawarte w art. 1 pr. aut.² oraz przyznania przez ustawodawcę ochrony *ex lege*.

Nie budzi żadnych wątpliwości, szczególnie na obecnym wizualno-technicznym etapie zaawansowania gier, że znaczna część ich składowych zasługuje na ochronę jako utwór. Doktryna prawa skupiła się zatem na znalezieniu właściwej kwalifikacji gier komputerowych jako utworu (multimedialnego ze swej natury). Punktem wyjściowym dla nauki prawa było poszukiwanie rozwiązania w ramach utworów wymienionych w katalogu ustawowym, przepisach szczególnych lub stosowania połączonej ochrony, przewidzianej dla różnych reżimów. Na przeciwnym biegunie znajdują się natomiast koncepcje potraktowania gier jako „nowych” utworów, ewentualnie utworów niewymienionych w ustawie albo mieszanych (hybrydowych).

J. Barta i R. Markiewicz, rozpatrując problematykę kwalifikacji utworów multimedialnych *in toto*, wskazują, że ich różnorodność oraz brak definicji legalnej stoją na przeszkodzie wypracowaniu jednolitego modelu ochrony³. Poddają oni pod rozważenie dwa rozwiązania: wyodrębnienie nowej kategorii utworów bądź badanie kwalifikacji *a casu ad casum*⁴. Każdorazowe badanie miałoby charakter kilkuetapowy, najpierw badano by zdolność potraktowania multimediiów jako jednej ze znanych kategorii dzieł, a przy uzyskaniu negatywnej odpowiedzi, poszukiwano by ochrony w ramach dzieł najbardziej zbliżonych do danego utworu multimedialnego. Co do egzekwowania skutecznej ochrony dzieła, proponują oni stosowanie przepisów właściwych dla naruszonych elementów, co w rezultacie oznaczałoby dochodzenie ochrony co do kilku utworów, stanowiących elementy składowe multimediiów⁵.

I. Matusiak wyraził dezaprobatę dla tej koncepcji, wskazując, że polskie przepisy nie przewidują odrębnych roszczeń dla każdej kategorii dzieł, a treść art. 79 pr. aut. dotyczy wszystkich utworów. Koncepcja ta uniemożliwia potraktowanie dzieła multimedialnego (gier komputerowych) jako odrębnego od części składowych przedmiotu ochrony⁶. J. Szyjewska-Bagińska podkreśla, że każde dzieło

² Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), (dalej: pr. aut.).

³ J. Barta, R. Markiewicz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 13, *Prawo autorskie*, red. J. Barta, Warszawa 2017, s. 1292.

⁴ Propozycja prezentowana przez przedstawicieli doktryny holenderskiej. The Dutch Copyright Commision w 1998 r. opowiadała się za przyznaniem ochrony multimediom, bazując na różnych podstawach prawnych – dawało to możliwość zastosowania zasad ogólnych prawa autorskiego w sytuacji, gdy utwór przejawiał własny oryginalny charakter oraz piętno twórcy (ang. *the maker's personal mark*), a także zastosowanie regulacji dotyczących dzieł zbiorowych lub filmów. Zob. W. Grosheide, *Copyright issues and the information society: Dutch perspectives*, <http://www.ejcl.org/64/art64-13.html>, *passim*.

⁵ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 234.

⁶ I. Matusiak, *Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego*, Warszawa 2013, s. 82; J. Barta i R. Markiewicz wskazują, że przejawy twórczości w dziele multimedialnym widoczne są w całości dzieła. Por. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, 2013, s. 233.

multimedialne tworzy nową jakość obejmującą współistniejące elementy składowe. W mojej ocenie zbyt daleko idącą generalizacją jest uznanie przez autorkę, że w każdym przypadku to współistnienie jest tak silne, że ma ono charakter „stopionych wzajemnie elementów”⁷. Nie ma to również pokrycia w występujących warunkach gospodarczych, gdzie praktycznie każdy z utworów multimedialnych korzysta z treści licencjonowanych, należących do podmiotów trzecich, inkorporowanych do produktów multimedialnych. Zaakceptowanie występowania tak trwałej więzi skutkowałoby uznaniem, że zaciera się granica pomiędzy wkładami twórcy utworu multimedialnego a elementami wykorzystanymi na zasadach licencji.

I. Matusiak w swych dalszych rozważaniach dostrzega jednak, że „prezentacje ekranowe w grach komputerowych mogą być samodzielnym (niezależnym od programu komputerowego) przedmiotem obrotu. Jego zdaniem powyższe przeczy możliwości potraktowaniu gry jako całości, gdzie poszczególne elementy są silnie zintegrowane. Konstatacja ta przewiduje zatem odrębną eksploatację artystyczną i ekonomiczną elementów składowych gry komputerowej⁸. Również nowsze wypowiedzi doktryny sygnalizują potrzebę oddzielnej ochrony zarówno prezentacji ekranowych, jak i warstwy programowej⁹, przy równoległej potrzebie ich wyraźnego wyodrębnienia, na co wskazuje przecież dotychczasowe orzecznictwo TSUE¹⁰.

Zgodzić się należy z D. Kotem, że podjęcie próby stworzenia odrębnej kategorii dzieła pod nazwą „utwór multimedialny” jest skazane na niepowodzenie, bowiem jest to kategoria zbyt pojemna oraz zróżnicowana, aby mogła podlegać skutecznemu skategoryzowaniu na gruncie prawa autorskiego¹¹. Należy również wspomnieć o postępie technologicznym, który wpływa na tworzenie nowych wariacji dzieł multimedialnych. Powyższa argumentacja w pełni dotyczy gier komputerowych. A. Wachowska wydaje się również przychylić do tej argumentacji, proponując, aby gry komputerowe traktować jako utwory niemieszczące się w żadnej kategorii wymienionej w art. 1 ust. 2 pr. aut. lub ewentualnie jako utwory zbiorowe, sygnalizując istotne wątpliwości co do takiego rozwiązania¹².

Osobiście stoję na stanowisku, że niezasadne jest przyznawanie produktom multimedialnym (w tym grom komputerowym) charakteru jednolitej, wspólnej kategorii utworu. W produktach tych należy *de facto* dopatrywać się zróżnicowanych wkładów twórczych i stosować kwalifikację *a casu ad casum*.

⁷ J. Szyjewska-Bagińska, *Utwór multimedialny*, Bydgoszcz–Szczecin 2010, s. 46. M. Drozdowicz dodaje, że utwór multimedialny reprezentuje „nie sumę, a raczej syntezę, co należy odnieść zarówno do treści, jak i formy”. Por. M. Drozdowicz, *Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2001/78, s. 112.

⁸ I. Matusiak, *Gra komputerowa...*, s. 222 i n. Jednocześnie autor przedstawia kontrargument w postaci występowania w grze wkładów niezgodnych do samodzielnej eksploatacji, w szczególności wkład reżysera gry komputerowej, który istnieje w jedność z całością gry. Dlatego też wychodzi on z propozycją potraktowania gry komputerowej jako utworu współautorskiego o charakterze mieszanym, nierozłączno-rozłącznym. Pragnę po części przychylić się do tego stanowiska, nawiązującego do specyfiki utworów audiowizualnych, które stanowią *de facto* hybrydę kilku rodzajów utworów znanych ustawie, cechujących się mnogością wkładów twórczych.

⁹ K. Pabian, *Umowa celofanowa w praktyce gospodarczej obrotu gramami komputerowymi*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2019/2, s. 82–84.

¹⁰ Wyrok TSUE z 23.01.2014 r., Nintendo Co. Ltd i in. v. PC Box Srl, 9Net Srl, C-355/12.

¹¹ D. Kot, *Ochrona i eksploatacja utworu multimedialnego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1997/69, s. 159.

¹² A. Wachowska [w:] *Ochrona gry komputerowej Aktualne wyzwania prawne*, red. E. Traple, Warszawa 2015, s. 60.

Same gry komputerowe *in toto* traktować należy jako utwory mieszane (hybrydowe). Każdy przypadek naruszeń powinien być traktowany indywidualnie w oparciu o to, jaki element gry został naruszony i jaki reżim ochrony ma do niego zastosowanie. Optowanie za stworzeniem nowej kategorii utworów, które argumentowane jest istnieniem rzekomego nierozzerwalnego scalenia poszczególnych elementów i cyfrową formą zapisu, jest nieprzekonujące, ponieważ nie są to w żadnym wypadku cechy występujące wyłącznie w grach komputerowych, są to elementy spotykane w każdym utworze multimedialnym.

Oczywiście zasadne jest stanowisko, że ochrona gry komputerowej jako utworu powinna co do zasady dotyczyć gry „jako całości” (na co wskazuje treść art. 1 ust. 1 pr. aut.), lecz ze względu na aktualne brzmienie ustawy, w szczególności przepisów dotyczących programów komputerowych i znajdujących się tam wyłączeń, jest ona możliwa do wyegzekwowania jedynie w ujęciu teoretycznym, a w praktyce skutkowałoby znaczącym ograniczeniem zakresu uprawnień twórców gry, w szczególności autorskich praw osobistych.

3. Swoboda twórcza autorów gier komputerowych w świetle najnowszego orzecznictwa amerykańskiego

Zagadnieniem bardziej szczegółowym, związanym z samym procesem produkcji gry komputerowej, są **granice swobody twórczej w zderzeniu z prawami podmiotów trzecich**. Niewątpliwie cennym źródłem wskazówek interpretacyjnych są najnowsze orzeczenia zagraniczne, przede wszystkim amerykańskie, traktujące o prawnej ochronie gier komputerowych, których najistotniejsze tezy zostaną niżej przedstawione.

W sprawie *AM General v. 2K Games*¹³ **sąd badał możliwość wykorzystania chronionych** prawem własności intelektualnej elementów sprzętu wojskowego w grach, aby możliwie najbardziej realistycznie odwzorować konflikty wojenne. W 2017 r. *AM General*, który jest wyłącznie uprawniony do korzystania ze znaku towarowego „Humvee”, pozwał wydawcę gry *Call of Duty*, twierdząc, że gracze są wprowadzani w błąd i pozostają w przeświadczeniu, że *AM General* udzielił licencji na korzystanie z przedmiotowego znaku. *Activision* odparło ten zarzut, powołując się na 1. Poprawkę Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gwarantującą możliwość umieszczania prawdziwego sprzętu wojskowego w grach wojennych. Pełnomocnicy wydawcy podnieśli także, że powoływanie na znak towarowy, aby kontrolować czyjś proces twórczy, jest „niebezpieczne w każdym wypadku”, a już szczególnie w przypadku pojazdu wojskowego, finansowanego przez amerykańskich podatników przez ostatnie 30 lat¹⁴.

Przechodząc do oceny merytorycznej, **sąd *meriti*** oddalając powództwo stwierdził, że gra przeszła tzw. *rogers test*¹⁵. Sąd uznał, że deweloperzy mogli

¹³ *AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.*, 1:17-cv-08644-GBD-JLC, 2020 U.S. Dist. LEXIS 57121.

¹⁴ *AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.*

¹⁵ *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), wypracowany w amerykańskim orzecznictwie test mający na celu ustalenie granic swobody w korzystaniu ze znaków towarowych w twórczości artystycznej.

oczywiście stworzyć grę bez użycia spornych pojazdów, lecz ich obecność znacząco zwiększa realizm rozgrywki i wykracza poza reklamowe prezentowanie marki Hummer. W orzeczeniu podkreślono, że „obranie pogłębiania realizmu jako celu artystycznego usprawiedliwia obecność tych pojazdów w grach o współczesnych konfliktach wojennych, bowiem niewątpliwie zbliża do tego celu”¹⁶.

W kolejnej w przytoczonej sprawie pozwanym był również wydawca 2K¹⁷. Spór dotyczył szeroko omawianego w mediach naruszenia praw autorskich tatuażystów, odpowiedzialnych za prace utrwalone na ciałach gwiazd koszykarskiej ligi NBA, m.in. LeBrons Jamesa. Tatuażysty w pozwie z 2016 r. zarzucili wydawcy gry bezprawne korzystanie z ich prac. W toku samego postępowania uzyskano stanowisko LeBrons Jamesa, który był przekonany, że miał prawo udzielać zgody na korzystanie ze swojego wizerunku (wraz z tatuażami) innym podmiotom na potrzeby gadżetów, do wystąpień telewizyjnych i innych przejawów pracy twórczej, np. do gier komputerowych¹⁸.

Sąd uznał, że twórcy gry NBA 2K nie naruszyli praw autorskich twórców tatuaży poprzez ich umieszczenie w grze. Skuteczne było powołanie się przez 2K Games na szereg instytucji amerykańskiego prawa autorskiego, m.in. dorozumiane udzielenie licencji, dozwolony użytek (*fair use*) oraz zasadę *de minimis* (użycie chronionych treści w znikomym stopniu). Sąd, dzieląc stanowisko 2K Games, wskazał, że „żadna okoliczność nie pozwala na potwierdzenie argumentu, że sposób przedstawienia tatuaży w grze jest analogiczny do ich sposobu prezentacji w świecie rzeczywistym”¹⁹. Podkreślono, że „tatuaze pojawiają się w grze jedynie na graczach, którzy je posiadają, czyli na trzech z ponad czterystu dostępnych zawodników. Faktem bezspornym jest to, że w ramach statystycznej rozgrywki nie pojawiają się w niej zawodnicy z tymi tatużami, a nawet jeśli tak się stanie, sposób ich prezentacji sprawia, że są one małych rozmiarów i przyjmują formę szybko przemieszczających się obrazów umieszczonych na postaciach, pozostających w grupie innych zawodników. Ponadto tatuaze nie znajdują się na żadnych materiałach marketingowych gry”²⁰.

Sąd dodał również, że podczas rozgrywki, która zawiera graczy ze spornymi tatużami, nie jest możliwe ich realne zidentyfikowanie, bo wyświetlane są one w stosunku od 4,4% do 10,96% ich rzeczywistego rozmiaru. Sam dynamizm rozgrywki także utrudnia ich faktyczne dostrzeżenie. To wszystko sprawia, że powód nie był w stanie przekonać sądu, że użycie tatuaży w grze ma istotny wymiar i tym samym miało ono charakter *de minimis*. Co więcej, zdaniem sądu domniemywać należy, że tatuażysty udzielili zawodnikom niewyłącznej licencji do korzystania z tatuaży w ramach eksploatacji ich wizerunku, co nastąpiło przed korzystaniem z tatuaży przez wydawców gry. Podsumowując, twórcy gry poprzez porozumienia z NBA mogli korzystać z wizerunków graczy (włącznie z tatużami), bo ci udzielili wcześniej licencji samej lidze koszykarskiej.

¹⁶ AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.

¹⁷ Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc., 1:16-CR-00724-LTS-SDA (S.D.N.Y. March 26, 2020).

¹⁸ Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.

¹⁹ Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.

²⁰ Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.

Ostatnim argumentem był ten, który pojawił się również w opisaney wyżej sprawie, czyli amerykański ekwiwalent instytucji dozwolonego *użytku* (*fair use*). Pomimo że tatuaże stanowią wierne kopie oryginałów, cel ich rozpowszechniania jest inny od pierwotnego. Dodatkowo, deweloperzy, chcąc stworzyć możliwie najbardziej realistyczny symulator koszykarskiej ligi NBA, będą dążyć do rzetelnego odwzorowania wizerunków poszczególnych zawodników. Cel ich użycia jest zatem zgoła odmienny od tego przyświecającego tatuażystom²¹.

Sprawa *Pellegrino v. Epic Games*²² dotyczyła saksofonisty Leo Pellegrino pozywającego Epic Games za użycie jego popularnego, „autorskiego” ruchu tanecznego w grze *Fortnite* (używany jako emotikon). Muzyk postawił zarzut naruszenia jego prawa do wizerunku, fałszywej reklamy, dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, wprowadzenia w błąd co do źródła pochodzenia, naruszenia prawa do znaku towarowego oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Sąd odrzucił możliwość merytorycznej oceny ogromnej części roszczeń powoda, bowiem nie był on w stanie wykazać, że Epic Games jest w stosunku do niego podmiotem konkurencyjnym, naruszono prawo ochronne na znak towarowy oraz że wydawca jest beneficjentem bezpodstawnego wzbogacenia; kwestią pozostającą do merytorycznej oceny sądu pozostał jedynie zarzut fałszywej reklamy.

Uzasadniając swój werdykt w obszarze praw własności intelektualnej, sąd podniósł, że zastosowanie będzie miała przede wszystkim 1. Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ sporny emotikon „Phone It In” nie zawiera wizerunku Pellegrino lub informacji o nim samym. Dodatkowo, gracze mogą dokonywać jej personalizacji, **używając jej z różnymi postaciami i pozostałymi** emotkami, które naśladują innych celebrytów. Sam kontekst użycia ruchów tanecznych jest także inny, w grze towarzyszy on w samej rozgrywce, a u powoda jest częścią występu muzycznego. Została ona zatem w sposób twórczy przetworzona na tyle, że zasługuje na ochronę w ramach *fair use*²³.

Pozostając przy sprawach dotyczących zarówno prawa autorskiego, jak i prawa do wizerunku w grach komputerowych, w 2019 r. zapaśnik Booker T. Huffman, znany także jako G.I. Bro, pozwał wydawcę Activision, twierdząc, że występująca w grze *Call of Duty: Black Ops 4* postać (David „Prophet” Wilkes) narusza prawa do utworu plastycznego z wizerunkiem G.I. Bro²⁴.

Wydawca odparł zarzuty, twierdząc m.in., że Booker T. nie posiada legitymacji do wytoczenia powództwa, wyzbywając się prawa do tej postaci na rzecz organizacji WWE oraz że postać „Prophet” została stworzona samodzielnie i bez naruszeń. Ława przysięgłych uznała, że elementy postaci G.I. Bro, których ochrony się domagał, nie są chronione prawem autorskim i tym samym Activision nie dopuściło się jakiegokolwiek naruszenia²⁵. W zbliżonym stanie faktycznym Lenwood

²¹ *Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.*

²² *Pellegrino v. Epic Games, Inc.*, No. 19-1806 (E.D. Pa. March 31, 2020).

²³ *Pellegrino v. Epic Games, Inc.*

²⁴ *Huffman v. Activision Publishing, Inc., Activision Blizzard, Inc., and Major League Gaming Corp.*, 2019 WL 577529 (E.D.Tex.).

²⁵ *Huffman v. Activision Publishing, Inc.*

„Hard Rock” Hamilton, pozywający Epic Games za rzekome użycie jego wizerunku w grze Gears of War, również prawomocnie przegrał z wydawcą²⁶.

Chociaż badane przez sądy gry różnią się do siebie, to w stanach faktycznych analizie poddano bardzo zbliżone zagadnienia, czyli używanie elementów świata rzeczywistego w grach (pojazdy, wizerunek oraz tatuaże gwiazd NBA) i problematykę obowiązków uzyskania zgody uprawnionych podmiotów na takie użycie. Wszystkie te wyroki są niewątpliwym sukcesem przedstawicieli branży gier, których szeroki zakres swobody twórczej został niejako potwierdzony. Można również, z zachowaniem pewnej ostrożności, pokusić się o możliwość skutecznego przeniesienia części użytej w tych sprawach argumentacji na grunt polskiej instytucji dozwolonego użytku, w szczególności cytatu czy też problematyki rozpowszechniania wizerunku.

4. Zdolność patentowa gry komputerowej

Ustawa Prawo własności przemysłowej w sposób niebudzący wątpliwości wyłącza możliwość uznania programu komputerowego za wynalazek, który jest niewątpliwie kluczową częścią składową każdej gry komputerowej. Nie wchodząc w zbyt szczegółowe rozważania, mając na względzie m.in. dwie decyzje Izby Odwoławczych EPO ws. IBM – I decyzja T 1173/97 z 1.07.1998 r. oraz II decyzja T 935/97 z 4.02.1999 r., możliwe jest co do zasady uzyskanie ochrony na wynalazek, który do swojego funkcjonowania wykorzystuje program komputerowy. To, czy powyższa „furtka” interpretacyjna daje możliwość potraktowania jakiegoś rozwiązania/mechaniki w grze komputerowej jako wynalazku w polskim porządku prawnym, wymagałoby bardzo dogłębnej analizy, która wykracza poza ramy artykułu. Konserwatywność polskiego i europejskiego prawa patentowego w tym obszarze nie sprawia jednak, że w branży gier komputerowych nie korzysta się skutecznie z takiego rodzaju ochrony.

Zdecydowanie bardziej liberalny amerykański system patentowy udziela w sposób powszechny ochronę patentową na mechaniki rozgrywki zawarte w grach. Dla przykładu, innowacyjna mechanika Nemesis system z gry Middle-Earth: Shadow of Mordor uzyskała w tym roku ochronę patentową²⁷. Inne ciekawe rozwiązania, którym udzielono ochrony, to m.in. mini-gry dostępne podczas ekranu ładowania, strzałka kierunkowa w grach wyścigowych czy miernik poziomu zdrowia psychicznego bohatera gry²⁸.

Również polscy twórcy gier, pomimo wyżej wskazanych ograniczeń w polskim porządku prawnym, korzystają z systemu amerykańskiego i tam poszukują ochrony patentowej dla pewnych rozwiązań zawartych w swoich grach. Najlepszym przykładem jest uzyskanie przez Bloober Team Objęcie ochrony patentowej na innowacyjny sposób symultanicznej rozgrywki na dwóch lub większej

²⁶ Hamilton v. Speight, 827 Fed. Appx. 238 (3rd Cir. 2020).

²⁷ Zob. <https://patents.google.com/patent/US20160279522A1/en?q=20160279522> (dostęp: 14.07.2021 r.).

²⁸ Zob. <https://www.gamesradar.com/video-game-patents-that-might-surprise-you/> (dostęp: 14.07.2021 r.).

liczbie ekranów²⁹. Powyższe potwierdza, że ochrona patentowa może stanowić realne źródło ochrony dla niektórych elementów gry komputerowej.

5. Prawo ochrony konkurencji jako substytucyjna forma ochrony gier komputerowych

We wcześniejszych częściach artykułu skupiłem się na rozważaniach co do wybranych reżimów ochrony własności intelektualnej i ich zastosowaniu do branży gier komputerowych, przede wszystkim prawa autorskiego. Należy jednak pamiętać, co już wcześniej wskazywałem, że rynek gier jest niezwykle zróżnicowany i występują na nim również produkcje nacechowane dużą prostotą wizualną oraz w obszarze samej rozgrywki, a to wskazuje, że prawo autorskie może chronić jedynie warstwę programową oraz znikomą część prezentacji ekranowych gry. Gry takie występują szczególnie na platformach mobilnych, który to rynek boryka się z problemem *game cloningu*³⁰. *Game cloning* dotyczy głównie kopiowania elementów warstwy audiowizualnej gry (bez naruszenia warstwy programowej), natomiast zdarzają się również przypadki kopiowania kodu źródłowego gry.

Proceder game cloningu nasilił się jeszcze bardziej wraz z wzrostem popularności tzw. gier hyper-casual, cechujących się prostotą graficzną i bazujących na maksymalnie kilku mechanikach, z niewielkim poziomem interaktywności. Sam proces produkcji takich gier może zostać zrealizowany relatywnie niewielkim budżetem oraz przy twórczym udziale wyłącznie jednej osoby albo niewielkiego zespołu. To wszystko sprawia, że gry hyper-casual są masowo „klonowane”³¹. Sygnalizowana prostota takich gier powoduje, że elementy kopiowane (nieskomplikowane, powszechne elementy graficzne, np. kursory, figury geometryczne) w oderwaniu od samej gry nie będą mogły zostać potraktowane jako utwór. Należy się zatem zastanowić nad poszukiwaniem alternatywnie ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dnia 4.09.2020 r. przedmiotową kwestię zbadał Tribunal Judiciaire de Paris I i uznał, że gra Woodturning 3D wydawcy mobilnego Voodoo nie spełniła przesłanek do przyznania ochrony prawnoautorskiej, jednakże sąd udzielił ochrony **właścicielom gry przed czynami nieuczciwej konkurencji, których dopuścili się wydawcy gry Wood Shop, bezpośredniego konkurenta na rynku mobilnym**³². **Sąd podkreślił, że udzielenie ochrony prawnoautorskiej uzależnione jest od występowania przesłanek w postaci twórczej pracy, wykazującej indywidualny charakter twórcy, co wynika bezpośrednio z orzecznictwa TSUE**³³. Rozwijając tę myśl, sąd

²⁹ Zob. <https://patents.google.com/patent/US10500488B2/en?assignee=bloober+team&oq=bloober+team>; <https://www.blooberteam.com/objcie-ochron-patentow-innowacyjnego-sposobu-symultanicznej-rozgrywki> (dostęp: 14.07.2021 r.).

³⁰ S. Castree zjawisko to określa mianem cyber-plagiatu, który ma miejsce na największych platformach dystrybucji cyfrowej, m.in. Apple App Store oraz Google Play. Szerzej opisane przez S. Castree, *Cyber-Plagiarism for Sale!: The Growing Problem of Blatant Copyright Infringement in Online Digital Media Stores*, 2012, s. 4.

³¹ T. Bradshaw, *How 'hyper-casual' games are winning the mobile market*, <https://www.ft.com/content/55f64cfe-125e-4529-b16e-ad77f8cd8710> (dostęp: 14.07.2021 r.).

³² TJ Paris, 4.09.2020, No.20/03352.

³³ Wyrok TSUE z 1.12.2011 r., Painer v. Standard Verlags GmbH, C-145/10.

francuski dodał, że twórczy charakter pracy może wynikać nie tylko z wyboru kolorów, wzorów, kształtów, materiałów czy ornamentów, ale również występujących pomiędzy nimi kombinacji. Takie twórcze elementy nie zostały odnalezione przez sąd w grze Woodturning 3D. Prezentacje ekranowe gry ograniczają się do prostego modelu kawałka drewna, który poprzez cięcie przy użyciu narzędzi może przybrać nieskomplikowane kształty. Użyte w badanej grze barwy i tła nie są w żaden sposób oryginalne i powszechnie występują w tego typu grach³⁴.

Sąd w pozostałym zakresie podzielił stanowisko powoda i stwierdził, że gra pozwanego została wizualnie, jak i w ramach rozgrywki zmodyfikowana, aby łudząco przypominała grę powoda, a pozwani nie potrafili wykazać, że podobieństwa są efektem samodzielnego procesu produkcyjnego. Przeciętny użytkownik końcowy, pobierając grę za pośrednictwem platformy mobilnej, nie jest w stanie odróżnić obu tych gier, a zatem występuje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd. Wprowadzenie podobieństw w grze pozwanych zbiegło się ze zwiększoną liczbą pobrań i to doprowadziło do konkluzji sądu, że działania pozwanych mają charakter pasywny i na mocy komentowanego wyroku zostały objęte sądowym zakazem³⁵.

Przenosząc powyższe na grunt prawa polskiego, opisane wyżej działania uznane za bezprawne przez sąd francuski, niewątpliwie mogłyby zostać potraktowane za działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W podobnych stanach faktycznych polscy twórcy gier komputerowych mogą zatem subsydiarnie poszukiwać ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Podsumowanie

Poruszone wyżej kwestie dotyczące ochrony prawa własności intelektualnej w grach komputerowych wskazują na ich duże zniuansowanie. Ta okoliczność sprawia, że do poszukiwania narzędzi do ochrony dóbr niematerialnych w postaci gier komputerowych należy podchodzić *a casu ad casum* i nie ograniczać się jedynie do rozpatrywania gry jako utworu, ale również poszukiwać jej ochrony w obszarze praw własności przemysłowej czy też praw chroniących uczciwą konkurencję.

³⁴ TJ Paris, 4.09.2020.

³⁵ TJ Paris, 4.09.2020.

Bogusław Kler*

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19

TEZA WYROKU: Aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który pozwala danemu kręgowi odbiorców na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia, jako opisu kategorii tych towarów lub usług lub jednej z ich cech. Warunkiem niezbędnym jest rozumienie przez znaczną część krajowych odbiorców znaczenia użytych w znaku określeń w języku obcym.

TEZA GLOSY: W ocenie zastosowania art. 129 ust. 2 pkt 2 albo nowego art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. wobec znaków towarowych obcojęzycznych należy uwzględniać również przepisy ustawy o języku polskim. Można je oceniać jako pozbawione znamion odróżniających, na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (albo art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p.), jeśli weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Głosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5.07.2019 r., VI SA/Wa 505/19¹, wydano w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z 21.12.2018 r., którą Urząd utrzymał w mocy swoją wcześniejszą

* Mgr inż. Bogusław Kler, rzecznik patentowy od 1997 r. Stały biegły sądowy z zakresu własności przemysłowej.

¹ Wyrok z uzasadnieniem zamieszczony w niniejszym zeszycie „Rzecznika Patentowego”, dostępny także w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl). Również pozostałe powołane w glosie wyroki sądów administracyjnych dostępne są w tej bazie orzeczeń.

decyzję z 13.04.2018 r., odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny „**We care about Air**” – numer zgłoszenia Z.439819². Sąd uchylił obie te decyzje, a wyrok jest już prawomocny.

Znak towarowy będący przedmiotem sprawy sądowoadministracyjnej zgłoszono do Urzędu Patentowego 5.03.2015 r., a zgłaszający: KLIMA-THERM Sp. z o.o. w Warszawie, żądał jego ochrony dla towarów, takich jak: urządzenia, aparatura i instalacje klimatyzacyjne, osuszające, grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze (klasa 11 klasyfikacji nicejskiej). Zgłoszenie znaku obejmuje też usługi instalacyjne i remonty w zakresie montażu i konserwacji urządzeń i systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ochrony środowiska (klasa 37) oraz usługi projektowo-konstrukcyjne i doradztwo w zakresie systemów ogrzewania, wentylacji i ochrony środowiska, doradztwo techniczno-organizacyjne związane z działalnością grzewczą, wentylacyjną klimatyzacyjną i ochroną środowiska (klasa 42).

Wszystkie słowa użyte w znaku towarowym według zgłoszenia Z.439819 są w języku angielskim, a w tłumaczeniu na język polski znaczą: „dbamy o powietrze” bądź „troszczymy się o powietrze”. Omawiany znak towarowy, będąc znakiem słownym, nie posiada oczywiście żadnych elementów graficznych.

Przyczyną odmowy udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy był stawiany przez Urząd Patentowy zarzut, że oznaczenie zgłoszone do ochrony nie posiada zdolności odróżniającej, ponieważ składa się wyłącznie z elementów wskazujących na rodzaj oraz jakość towarów i usług, dla których je przeznaczono. Jako podstawę prawną odmowy Urząd wskazał przepisy ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej³, konkretnie art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. Powołany art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, a ust. 2 tego artykułu objaśnia, na czym polega brak znamion odróżniających. W myśl kolejnych 3 punktów w art. 129 ust. 2 dostatecznych znamion odróżniających nie mają oznaczenia, które:

- nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (pkt 1);
- składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, (...) składu, funkcji lub przydatności (pkt 2).
- weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 3).

Omówione przepisy, zawarte w art. 129 p.w.p., już nie obowiązują, uchylono je nawet przed datą wydania zaskarżonej decyzji, jednak miały zastosowanie w sprawie, ponieważ zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. spełnienie ustawowych

² Użycie w znaku wielkich i małych liter powtórzyłem za wyszukiwarką UPRP oraz za BUP 2015/13 (prawdopodobnie więc też za podaniem o udzielenie prawa ochronnego), choć z uwagi na zaklasyfikowanie przez Urząd znaku jako słowny, wielkość liter jest nieistotna.

³ Obowiązujący w dacie zgłoszenia znaku towarowego był tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 (dalej: p.w.p.).

warunków do uzyskania ochrony udzielanej przez Urząd Patentowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia. Mimo ich uchYLENIA, glosowany wyrok zachowuje aktualność, ponieważ poszczególne punkty z art. 129 ust. 2 p.w.p. znajdują się w art. 129¹ ust. 1 p.w.p. wprowadzonym ustawą nowelizującą Prawo własności przemysłowej, która obowiązuje od 16.04.2016 r.⁴ Odpowiednikami punktów 1, 2 i 3 z uchylonego art. 129 ust. 2 p.w.p. są kolejno punkty 2, 3 i 4 w art. 129¹ ust. 1 p.w.p. po nowelizacji – każdy z nich w identycznym brzmieniu, zatem zostały jedynie przeniesione w inne miejsce tej ustawy.

Istotnym zagadnieniem objętym kontrolą Sądu w sprawie zgłoszenia znaku towarowego słownego „We care about Air” (Z.439819) była kwestia obcojęzycznego, konkretnie angielskiego, tekstu tworzącego ten znak. Zdaniem Urzędu Patentowego nieistotne jest, że zgłoszone oznaczenie jest angielskojęzyczne, gdyż – jak wskazują badania TNS OBOP – znajomość języków obcych w polskim społeczeństwie rośnie i coraz więcej rodaków nimi się posługuje. Urząd powołał się na trzy badania przeprowadzone w różnych latach, a jako najbardziej przydatne dla rozpatrywanej sprawy wybrał badanie z połowy roku 2005. Z tego badania Urząd wysnuł wnioski, że znajomość jakiegokolwiek języka obcego umożliwiającą czytanie w nim gazety, słuchanie radia lub oglądanie telewizji, deklaruje ponad połowa (55%) społeczeństwa, przy czym angielski jest na drugiej pozycji wśród trzech najpopularniejszych języków. W konkluzji z tych wniosków Urząd stwierdził, że prawie 1/5 respondentów byłaby w stanie przeczytać gazetę lub zrozumieć komunikat werbalny po angielsku, zatem znacząca część społeczeństwa zna ten język choćby minimalnie, a więc bez trudu rozumie, że towary dla których zgłoszono rozpatrywany znak towarowy, „dbają o czyste powietrze”, czyli znak – zdaniem Urzędu Patentowego – jest opisowy.

W glosowanym wyroku WSA zakwestionował to stanowisko Urzędu, zarówno w zakresie merytorycznej oceny znajomości przez Polaków języka angielskiego, jak i co do aktualności badań z 2005 r. W zakresie merytorycznym WSA zgodził się z zarzutami skargi, że wskazane przez Urząd wyniki badań TNS OBOP z 2005 r. nie powalają przyjąć, że przeciętni klienci znają angielski w stopniu pozwalającym zrozumieć treść przedmiotowego znaku towarowego. Z tych badań, zdaniem WSA, wynika, że jedynie 1/5 badanych spośród 55% deklarujących znajomość jakiegokolwiek języka obcego zna angielski na poziomie co najmniej minimalnym, a więc aż 89% nie rozumie tekstu „we care about air” i potraktuje go jako fantazyjny. Sąd podkreślił, że aby oznaczenie objąć przewidzianym w art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zakazem udzielania praw ochronnych, musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który pozwala danym odbiorcom na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia, jako opisu kategorii towarów lub usług lub jednej z ich cech.

W glosowanym wyroku WSA wskazał, że warunkiem niezbędnym do uznania znaku za opisowy jest rozumienie przez znaczną część krajowych odbiorców użytych w znaku towarowym obcojęzycznych określeń. Na takie

⁴ Ustawa z 11.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 1615).

kryteria oceny, czy znak towarowy w języku obcym jest w Polsce tylko opisowy, od dawna zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, na przykład w wyrokach: z 20.03.2003 r., II SA 92/02, w sprawie znaku „HARTZLACK” (R.94640) oraz z 27.06.2007 r., II GSK 56/07, dotyczącym znaku „JAVEL” (R.145993).

W rozstrzyganej na podstawie ustawy z 31.01.1985 r. o znakach towarowych⁵ sprawie znaku „HARTZLACK”, gdzie wyraz podobny „harzlack” (bez litery „T”) znaczy po polsku: lakier żywiczny, NSA uchylił decyzję unieważniającą ochronę. Sąd stwierdził że „Znak towarowy, zawierający w języku obcym treści informacyjne (...) posiada zdolność rejestracyjną, jeżeli dla znaczącej części krajowych nabywców, nieznających w dostatecznie dobrym stopniu tego języka, znak ten pełni funkcję odróżniającą co do pochodzenia towaru”. W rezultacie ochrona znaku „HARTZLACK” nie została unieważniona, wygasta z powodu nieprzedłużenia jej na kolejne 10 lat.

W sprawie znaku „JAVEL”, którego ochronę unieważniono z tej przyczyny, że na francuskim rynku słowo to jest elementem nazwy rodzajowej środka dezynfekującego („eau de Javel” – woda z Javel), NSA uchylając wyrok sądu I instancji zalecił sprawdzić, czy w takim znaczeniu nazwa owa funkcjonuje też w Polsce. Po powrocie sprawy do WSA, uchylono decyzję unieważniającą, a później Urząd Patentowy odmówił unieważnienia, w wyniku czego znak „JAVEL” jest nadal chroniony.

Wracając do znaku „We care about Air” oraz kwestii aktualności powołanych przez Urząd Patentowy badań znajomości języków, WSA zarzucił, iż przeprowadzono je około 15 lat przed datą orzekania. Tu jednak należałoby zauważyć, że miarodajny powinien być upływ czasu pomiędzy badaniami (połowa 2005 r.) a datą zgłoszenia znaku towarowego (5.03.2015 r.), czyli nieco mniej niż 10 lat, a nie do daty wydania wyroku. Jednak nawet ten 10-letni okres jest wystarczający do zdezaktualizowania się wyników badań, zwłaszcza że stopień znajomości języków obcych stale rośnie.

Słusznie w głosowanym wyroku sąd zakwestionował przywołanie przez Urząd, jako istotnych dla oceny znaku towarowego według zgłoszenia Z.439819, wyników badań z 2005 r. i to nie tylko z uwagi na ich nieaktualność. Wątpliwy, a co najmniej niepoparty uzasadnieniem decyzji z 21.12.2018 r., jest już sam wybór badania z 2005 r. jako „najbardziej użytecznego” oraz zawierającego miarodajne ustalenia. Urząd nie zadał sobie nawet trudu, by wyjaśnić, dlaczego to właśnie badanie uznał za najbardziej miarodajne wśród trzech, o których wspominał, a nawet nie wskazał tych dwóch pominiętych⁶.

Ponieważ WSA orzeka na podstawie akt sprawy (art. 133 p.p.s.a.⁷), nie mógł merytorycznie ocenić rzetelności przywołanych przez Urząd badań ani tym bardziej, z własnej inicjatywy, szukać dodatkowych informacji o nich. Glosatorowi wolno więcej, wobec czego na stronie internetowej TNS OBOP odnalazłem wyniki badań z 2005 r., przywołanych w decyzji Urzędu Patentowego z grudnia 2018 r. oraz badań z czerwca 2015 r.⁸ W badaniach z 2005 r. jest informacja, że

⁵ Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm.

⁶ Tekst zaskarżonej decyzji udostępniła mi pełnomocnik skarżącego.

⁷ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), (dalej: p.p.s.a.).

⁸ Badania nr 052/05 i K.041/15, dostępne na stronie internetowej Kantar Public: tmsglobal.pl/archiwumraportow/ (dostęp: 23.09.2021 r.) – najłatwiej szukać przez wybór roku ich publikacji.

niemal identyczne wyniki dał sondaż w listopadzie 2004 r. (różnice w granicach błędu statystycznego), zaś badania z 2015 r. zawierają, dla porównania, wyniki z 2000 r. Zatem tych badań w sumie było więcej niż 3 wspomniane w kontrolowanej decyzji, powinien być więc Urząd wskazać te 3 sondaże, spośród których wybrał ów z roku 2005 oraz lepiej uzasadnić ten wybór.

Wspomagając uzasadnienie glosowanego wyroku, w którym zawartą w zaskarżonej decyzji ocenę stopnia znajomości języków obcych przez Polaków Sąd uznał za błędną, chciałbym wskazać na niską przydatność tego typu badań jako dowodu uzasadniającego zastosowanie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Szczególnie dotyczy to wybranego przez Urząd Patentowy sondażu z 2005 r. Badania TNS OBOP, zarówno z 2005 r. wskazane w decyzji Urzędu, jak i z 2015 r. oraz przywołane w nich dla porównania wyniki z 2000 r., były sondażami opinii publicznej i dotyczyły samooceny respondentów co do znajomości przez nich języków obcych. Zatem to nie są wyniki egzaminu z języka obcego ani jakiegokolwiek testu na znajomość języków, lecz jedynie subiektywne oceny samych ankietowanych.

Wyniki sondażu z 2015 r. wskazują, że 3% Polaków deklaruje znajomość jednego języka obcego, mniejsza ich liczba znajomość 2, 3 lub 4 języków, a 44% badanych nie posługuje się żadnym językiem obcym. Spośród deklarujących znajomość co najmniej jednego języka, czyli w grupie 56% badanych, respondenci mieli do wyboru zadeklarowanie jednego z 4 stopni znajomości wskazanego przez nich języka. Wyniki sondażu w odniesieniu do angielskiego układały się w 2015 r. następująco (w nawiasach wyniki z 2000 r.): biegłą, bardzo dobrą, znajomość tego języka deklarowało 6% (4%) badanych; dobrą – 27% (14%); w stopniu podstawowym – 24% (13%), a słabą znajomość, obejmującą tylko niektóre zwroty i wyrażenia, deklarowało 7% (13%) badanych. Nieznajomość angielskiego w ogóle wskazywało 36% (57%) badanych, przy czym nie można tej grupy utożsamiać z ankietowanymi, którzy nie znają żadnego języka, mogą to być osoby znające język rosyjski, niemiecki lub inny, a nie angielski.

Wskazane powyżej procenty dotyczą osób deklarujących znajomość choćby jednego języka obcego (czyli 56% ogółu badanych), stąd po przeliczeniu ich, aby odnieść je do 100% respondentów, zmniejszą się one prawie dwukrotnie. Wobec tego sondaż z 2015 r. (w nawiasach z 2000 r.) wskazuje, że wówczas, zaokrąglając do pełnych punktów procentowych, swoją znajomość angielskiego oceniało: jako biegłą 4% (2%), jako dobrą 15% (8%), jako podstawową 13% (7%), a jako słabą 4% (7%) badanych. W sumie w 2015r., w którym zgłoszono rozpatrywany znak „We care about Air”, dobrą i bardzo dobrą znajomość angielskiego, we własnej ocenie, deklarowało 19% respondentów, a jakąkolwiek, poczynając od słabej – łącznie 33% badanych.

Badania z 2005 r., które Urząd Patentowy uznał za „najbardziej użyteczne”, obarczone są wadą wspólną z omówionymi powyżej badaniami z lat 2015 i 2000, to jest opierają się jedynie na samoocenie respondentów. Dodatkową wadą badań z 2005 r., podważającą ich wiarygodność, jest samo sformułowanie zadanego pytania. W tym sondażu z 2005 r. było tylko jedno pytanie: respondenci mieli odpowiedzieć, czy znają język obcy na tyle, aby czytać w tym języku gazetę, słuchać audycji radiowej lub oglądać w telewizji program bez napisów. Osoby, które uczyły

się jakiegokolwiek języka obcego, bez trudu mogą zauważyć, że w cytowanym pytaniu mieszczą się dwa różne stopnie znajomości języka. Do czytania gazety wystarczy niższa znajomość języka, bo można trudniejsze fragmenty przeczytać kilkakrotnie, porównać kontekst, ewentualnie sięgnąć do słownika. Natomiast by nadążyć za wartką narracją w radio lub telewizji, trzeba język obcy znać lepiej. Jak wskazano w powołanych przez Urząd Patentowy badaniach TNS OBOP z 2005 r., we wstępie do omówienia wyników sondażu, „rozumienie takiego przekazu medialnego wymaga dobrej znajomości języka, znajomość na poziomie podstawowym na ogół jest niewystarczająca”, przy czym nie wyjaśniono, czy chodzi o umiejętność czytania, czy słuchania obcojęzycznych tekstów. Mimo tak wysokiego progu znajomości języka, wyniki sondażu z 2005 r. – gdzie 23% respondentów deklaroowało umiejętność czytania i słuchania tekstów angielskich – są zaskakująco dobre w porównaniu z sondażem o 10 lat późniejszym (2015 r.), gdzie tylko 19% ogółu respondentów deklarowało znajomość angielskiego na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Być może respondenci, mając do wyboru tylko albo zadeklarowanie bardzo dobrej znajomości języka obcego, albo przyznanie, że języka obcego nie znają, zaokrąglali w górę samoocenę swoich umiejętności.

Słusznie zatem WSA odmówił traktowania jako wiarygodnych wyników sondażu TNS OBOP z połowy 2005 r., na które w zaskarżonej decyzji powoływał się Urząd Patentowy. Jednak chwałę glosowany wyrok z pewnym poczuciem niedosytu, ponieważ w ramach kontroli stosowania art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. WSA nie dostrzegł jeszcze jednej ustawy, która moim zdaniem miałaby tutaj zastosowanie, a której niezastosowanie przez Urząd Patentowy można było objąć kontrolą. Sąd nie jest związany zarzutami skargi, lecz powinien kontrolować decyzję, w granicach sprawy (art. 134 p.p.s.a.), pod kątem zgodności z prawem, czyli z systemem różnych ustaw, a nie tylko z jedną z nich. Aktem prawnym, na który warto było spojrzeć w ramach kontroli zaskarżonej decyzji w sprawie zgłoszenia znaku „We care about Air”, jest ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim⁹.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.j.p., w obrocie z udziałem konsumentów używa się języka polskiego (według art. 7 ust. 2 u.j.p., także w niektórych przypadkach obrotu z klientami, którzy nie są konsumentami), a nie można wykluczyć, że odbiorcami produktów, dla których zgłoszono znak towarowy „We care about Air” (Z.439819), będą również konsumenci. Obowiązek stosowania języka polskiego określony w art. 7 ust. 1 u.j.p. sprecyzowano w art. 7a ust. 1 u.j.p., który do informacji, jakie muszą być podane po polsku, zalicza między innymi nazewnictwo towarów i usług, oferty, ostrzeżenia dla konsumentów, instrukcje obsługi oraz informacje o właściwościach towarów i usług. Wyszczególnione w art. 7a ust. 1 u.j.p. „nazewnictwo towarów” dotyczy ich nazw rodzajowych bądź nazw rodzajowych odmian tych towarów, a nie nazw własnych, znaków towarowych lub nazw handlowych. Jednoznacznie wskazują na to art. 11 u.j.p. pkt 1 i 6, które *expressis verbis* stanowią, że art. 5–10 tej u.j.p., a więc także art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1, nie dotyczą: nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia

⁹ Tekst jednolity obecnie: Dz.U. z 2021 r. poz. 672, w dacie zgłoszenia znaku towarowego: Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 (dalej: u.j.p.).

(geograficznego) towarów i usług. Warto zauważyć, że określone w art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1 u.j.p. rodzaje informacji dla konsumentów objętych obowiązkiem używania języka polskiego do opisu towarów i usług są zbieżne z ujętym w art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.) wyliczeniem typów informacji, na które nie udziela się praw ochronnych na znaki towarowe, z uwagi na opisowy charakter tych informacji.

Skoro art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1 u.j.p. wymagają opisywania po polsku rodzaju towarów lub ich właściwości, jeśli przeznaczone są dla polskich konsumentów, to tym samym owe treści opisowe nie mogą być formułowane w językach obcych, bez względu na popularność danego języka i stopień jego znajomości zarówno w skali światowej, jak i w polskim społeczeństwie. Nie jest bowiem istotne, czy obcojęzyczne teksty będą po chińsku, czy po angielsku, gdyż zarówno jednych, jak i drugich nie wolno, w świetle ustawy o języku polskim, stosować do opisu towarów dla polskich konsumentów. Zatem błędna jest praktyka Urzędu Patentowego traktująca teksty w językach obcych jako mogące służyć do opisywania informacji, których dotyczy art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.), skoro słów obcojęzycznych nie wolno stosować w tym charakterze, gdyż opisy muszą być po polsku.

Wyjątkiem od obowiązku stosowania języka polskiego w obrocie z udziałem konsumentów, jaki dopuszcza ustawa o języku polskim, są określenia należące do zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Tych bowiem określeń, zgodnie z art. 11 pkt 5 u.j.p., nie dotyczą przepisy art. 5–10 u.j.p., a więc także art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1. Jednakże w kontrolowanej głosowanym wyrokiem decyzji Urząd Patentowy nie wykazał, by angielskie słowa „we care about air”, zwłaszcza użyte razem w zdaniu, należały do zwyczajowo stosowanej w Polsce terminologii naukowej bądź technicznej. Nie wykazał więc przesłanek pozwalających odstąpić od obowiązku stosowania języka polskiego.

Znana i stosowana zasada wykładni prawa brzmi: „nie należy interpretować przepisów prawa w sposób prowadzący do sprzeczności z innymi przepisami”¹⁰. Zawarta w kontrolowanej przez WSA decyzji wykładnia art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., w której Urząd Patentowy przyjął, że słowa „we care about air”, mimo iż angielskie, mogą służyć na rynku do opisu towarów przeznaczonych dla konsumentów mieszkających w Polsce, jest sprzeczna z art. 7 ust. 1 oraz art. 7a ust. 1 u.j.p. – a zatem taka wykładnia jest nieprawidłowa. Wynika z tego, że w ocenie stosowania art. 129 ust. 2 pkt 2 albo nowego art. 129¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. do znaków towarowych obcojęzycznych należy uwzględniać również przepisy ustawy o języku polskim. Uznanie obcych słów za opisowe można dopuścić, gdy weszły do terminologii naukowej lub technicznej (art. 11 pkt 5 u.j.p.).

Obcojęzyczne znaki towarowe można oceniać jako pozbawione znamion odróżniających na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (lub nowego art. 129¹ ust. 1 pkt 4 p.w.p.), jeśli zawarte w nich słowa weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

¹⁰ L. Morawski, *Wstęp do prawoznawstwa*, Toruń 1998, s. 175.

Jednakże te fakty Urząd Patentowy powinien udowodnić, co jest trudniejsze niż samo stwierdzenie, że znak „może służyć” do opisu towaru lub jego właściwości. W decyzji Urzędu kontrolowanej przez WSA nie przywołano art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ani dowodów, które uzasadniałyby zastosowanie tego przepisu. Z drugiej strony Urząd twierdził w tej decyzji, że rozpatrywany znak towarowy „należy do domeny publicznej”, czego także nie poparł jakimikolwiek argumentami, a tym bardziej dowodami.

Niezależnie od kwestii znajomości języków obcych oraz dopuszczalności ich stosowania na polskim rynku do opisu rodzaju i właściwości towarów lub usług, a także możliwości traktowania obcych słów jako „mogących służyć” do takiego opisu, wątkiem godnym uwagi byłaby ocena, czy tekst zawarty w rozpatrywanym znaku według zgłoszenia Z.439819 opisuje jakąkolwiek konkretną cechę towarów lub usług ujętych w zgłoszeniu tego znaku. Relacjonując przebieg postępowania w Urzędzie Patentowym, Sąd zauważył, że skarżąca podnosiła zarzut, iż klienci nie odczytają tego tekstu jako opisu właściwości towaru, lecz jako slogan reklamowy. Szkoda, że WSA nie rozpatrzył owej kwestii w ramach art. 134 § 1 p.p.s.a. oraz nie ujął w uzasadnieniu wyroku wskazówek dla Urzędu, jak oceniać odbiór tych słów przez klientów. Moim zdaniem (tu zgadzam się ze skarżącą spółką), nawet gdyby tekst ze zgłoszenia Z.439819 był po polsku, czyli „dbamy o powietrze” lub „troszczymy się o powietrze”, nie opisywałby konkretnych cech towarów i usług ujętych w tym zgłoszeniu, lecz byłby jedynie reklamą produktów i usług, a to nie stanowi przeszkody do udzielenia prawa ochronnego. Deklarowanie dbałości (troski) o powietrze jest na tyle ogólnikowe, że nie można mu przypisać cechy konkretnej opisowości.

W glosowanym wyroku WSA uznał za zasadne także zarzuty naruszenia przez Urząd Patentowy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego¹¹. Słusznie zgodził się ze skarżącą spółką, że naruszono art. 107 § 3 k.p.a., ponieważ Urząd, powołując w decyzji art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., nie objaśnił w jej uzasadnieniu powodów odmowy udzielenia prawa ochronnego na podstawie tego właśnie przepisu. Dla porządku warto wspomnieć, że skarżąca zarzucała także błędną wykładnię art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., ale jeśli w decyzji żadnej wykładni owego przepisu nie było, to nie sposób ocenić, na czym polegałyby ewentualne jej błędy. Sąd słusznie również zgodził się z zawartymi w skardze zarzutami naruszenia art. 9 i 10 k.p.a. poprzez to, że wyniki badań TNS OBOP powołano dopiero w decyzji wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy, uniemożliwiając zgłaszającemu zajęcie, przed wydaniem decyzji, stanowiska wobec tego najistotniejszego argumentu Urzędu Patentowego, z powodu którego odmówił on udzielenia ochrony na zgłoszony znak towarowy.

¹¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. (dalej: k.p.a.).

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.)
Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik
Sędzia WSA Grzegorz Nowecki
Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr DT-I.439819.665.2018.12. kkie w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy: 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 13 kwietnia 2018 r.; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 21 grudnia 2018 r., (...) Urząd Patentowy RP na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, dalej: p.w.p.) utrzymał w mocy swoją własną decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy „We care about Air”, zgłoszony pod numerem Z.439819 w dniu 5 marca 2015 r. przez Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „strona”, „spółka”, „skarżąca”).

Powyższe decyzje zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Skarżąca w dniu 5 marca 2015 r. zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania prawa ochronnego oznaczenie „We care about Air”, przeznaczone do oznaczenia następujących towarów i usług:

- klasa 11: urządzenia, aparatura i instalacje klimatyzacyjne, osuszające, grzewcze, wentylacyjne, chłodnicze;
- klasa 37: usługi instalacyjne i remonty w zakresie montażu i konserwacji urządzeń i systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ochrony środowiska;
- klasa 42: usługi projektowo-konstrukcyjne i doradztwo w zakresie systemów ogrzewania, wentylacji i ochrony środowiska, doradztwo techniczne i organizacyjne związane z działalnością grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną i ochroną środowiska.

Decyzją z dnia 18 kwietnia 2018 r. Urząd Patentowy RP odmówił rejestracji powyższego oznaczenia, uzasadniając swoje stanowisko tym, że zgłoszony znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 129 p.w.p., bowiem w odniesieniu do wymienionych towarów/usług wskazuje na ich rodzaj i jakość.

Od powyższego rozstrzygnięcia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyła skarżąca, podnosząc, że oznaczenie to nie odwzorowuje zarówno w zakresie słownym oznaczonych towarów i usług ani nie stanowi ich nazwy rodzajowej. W ocenie strony badany znak towarowy spełnia wymogi zdolności ochronnej sloganu. Posiada charakter reklamowy, bowiem zawiera przekaz, którego celem jest kreacja preferencji u odbiorców w odniesieniu do usług, do oznaczenia których służy. Strona wskazała również, że brak charakteru odróżniającego znaku towarowego nie może wynikać z braku elementu fantazyjnego. Według jej oceny organ nie wyjaśnił, jaki konkretnie obiektywny przekaz w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem kreuje badany znak towarowy.

W konkluzji skarżąca stwierdziła, że przedmiotowy znak towarowy, postrzegany jako całość, nie umożliwia odbiorcom natychmiastowego dostrzeżenia w nim opisu cech towarów i usług, dla których został przeznaczony. Znak towarowy „We care about Air” nie definiuje bowiem w sposób dostatecznie konkretny i bezpośredni żadnej z posiadanych przez nie właściwości. Stanowi natomiast fantazyjne oznaczenie słowne, mogące wywołać pewne pośrednie i subiektywne odczucie u przeciętnych odbiorców, którzy z danym produktem mogą mieć własne, osobiste, pozytywne skojarzenia, niezwiązane bezpośrednio z jakąkolwiek konkretną i obiektywną cechą towarów i usług objętych zgłoszeniem.

Utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję, Urząd Patentowy RP ponownie stwierdził, że zgłoszony znak nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje się do odróżnienia towarów/usług określonego przedsiębiorstwa od towarów/usług innych przedsiębiorstw, dlatego też zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. nie może być zarejestrowany. Jest on oznaczeniem słownym, pozbawionym grafiki, będącym połączeniem czterech wyrazów wskazujących na określone atrybuty wymienionych w zgłoszeniu towarów/usług, mianowicie ich rodzaj, jakość, przeznaczenie, funkcję i przydatność.

Organ przypomniał, że charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 129 p.w.p. oznacza, że ów znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznać towary lub usługi objęte wnioskiem o rejestrację jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw.

Zgłoszone oznaczenie zawiera cztery elementy słowne. Nadrzędną funkcję pełni z całą pewnością rzeczownik „Air” (powietrze), który został uzupełniony słowami „We care about” (My dbamy o). Całość składa się na poprawnie zbudowaną i odmienioną informację o pewnej cesze – jakości powietrza. Nie jest to zestawienie oryginalne pod względem gramatycznym, w konsekwencji znaczenie połączonych w ten sposób wyrazów pozostaje niezmienione – zgłoszone do rejestracji oznaczenie rozpatrywane jako całość nie jest niczym więcej niż sumą tworzących je elementów (frazę składającą się ze słów należących do słownictwa miarodajnego języka nie stanowi odstępstwa od reguł słowotwórstwa tego języka i nie jest wobec tego nietypowa dla jego struktury [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-91/01 BioID przeciwko OHIM (BioID), Rec. s. II-5159, pkt 28]).

Zdaniem organu przeciętny konsument uzna, że tak określone złożenie w kontekście towarów i usług przekazuje pozytywną informację, że urządzenia sygnowane przedmiotowym znakiem czy usługi dotyczące tychże urządzeń są zorientowane na dbałość o środowisko czy ekologię – objawiającą się w tym przypadku urządzeniami i usługami uwzględniającymi dbałość o powietrze.

W tym stanie rzeczy, jak podniósł organ, przynajmniej jednym z możliwych znaczeń przedmiotowego oznaczenia jest informacja na temat jakości, przeznaczenia czy funkcji tychże produktów czy usług. Przy czym bez znaczenia pozostaje, że zgłoszone oznaczenie jest anglojęzyczne, gdyż badania pracowni TNS OBOP przeprowadzane regularnie pokazują, że tendencja, jeżeli chodzi o znajomość języków obcych jest zdecydowanie wzrostowa i coraz więcej rodaków się nimi posługuje. Zestawienie trzech badań przeprowadzanych w różnych latach prowadzi do wniosku, że dotyczy to przede wszystkim języków Europy Zachodniej, szczególnie angielskiego. Najbardziej użytecznym w niniejszych realiach badaniem jest pochodzące z połowy 2005 r., w którym dokonano miarodajnych dla niniejszej sprawy ustaleń, mianowicie, że znajomość jakiegokolwiek języka obcego w stopniu umożliwiającym czytanie w nim gazety, słuchanie radia czy oglądanie telewizji deklaruje ponad połowa (55%) społeczeństwa, przy czym najpopularniejsze są wśród Polaków trzy języki; angielski uplasował się w tym zestawieniu na drugiej pozycji. Powyższe prowadzi do konkluzji, że prawie 1/5 respondentów byłaby w stanie przeczytać gazetę lub zrozumieć komunikat werbalny w języku angielskim, a więc znacząca ich liczba zna ten język choćby minimalnie nie tylko w mowie, ale i w piśmie. Zdaniem organu oznacza to, że znak taki pozwala właściwemu kręgowi odbiorców bez trudu i żadnych dodatkowych zabiegów określić, że towary i usługi sygnowane przedmiotowym znakiem „dbają o czyste powietrze”, a tym samym, że znak posiada charakter opisowy. Przeciętny konsument zorientowany na ochronę środowiska z całą pewnością skieruje swoją uwagę ku produktom, które taki skutek mogą mu zapewnić. Wykluczone jest, by średnio rozumna i należycie poinformowana osoba fizyczna mogła taki zwrot zrozumieć inaczej.

Przedmiotowe oznaczenie składa się ze słów podstawowych w języku angielskim, a język ten jest dobrze znany (z pewnością na tym poziomie) większości społeczeństwa. Jest wykluczone, by tak mało oryginalny i twórczy slogan, prawidłowo odmieniony i zbudowany, naprowadził odbiorcę na coś innego.

Urząd Patentowy RP zwrócił również uwagę, że oznaczenia ogólnoinformacyjne powinny pozostawać do użytku przez wszystkich uczestników rynku, stąd też ich rejestracja jest niedopuszczalna.

Na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 21 grudnia 2018 r. Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając jej:

I. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

- 1) art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie przez organ wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i nieuwzględnienie wszystkich istotnych z punktu widzenia jej rozstrzygnięcia okoliczności;
- 2) art. 9 k.p.a. poprzez brak należytego i wyczerpującego informowania skarżącej o okolicznościach faktycznych i prawnych, które miały wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, w szczególności poprzez niepoinformowanie skarżącej o wynikach badań TNS OBOP i zawartych w nich ustaleniach w zakresie znajomości wśród polskich odbiorców języków obcych, które miały wpływ na rozstrzygnięcie wydane w przedmiotowej sprawie;
- 3) art. 10 k.p.a. poprzez uniemożliwienie skarżącej wypowiedzenia się przed wydaniem przez organ decyzji ostatecznej w sprawie co do zebranych materiałów, w szczególności polegające na niepoinformowaniu skarżącego o wynikach badań TNS OBOP oraz niewyznaczenie terminu na ustosunkowanie się do tego dowodu;
- 4) art. 107 § 3 k.p.a. polegające na niepełnym i nieprawidłowym uzasadnieniu decyzji, poprzez brak wyjaśnienia motywów oparcia decyzji na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., a także brak przedstawienia wyczerpujących i spójnych przesłanek, na podstawie których rozstrzygnięto sprawę;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego:

- 1) art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. polegające na braku dokonania jego wykładni;
- 2) art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. polegające na jego wadliwej wykładni;
- 3) art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 p.w.p. polegające na ich wadliwym zastosowaniu wskutek braku podstaw do ich zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym.

Podnosząc powyższe zarzuty, skarżąca wniosła o:

- 1) uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
- 2) zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła powyższe zarzuty.

W odpowiedzi na skargę organ wniosł o jej oddalenie z przyczyn szczegółowo podanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej, z tym że kontrola, o której mowa w § 1 w myśl § 2 w/w artykułu, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że sąd administracyjny, badając zaskarżoną decyzję, postanowienie, akt bądź inną czynność z zakresu administracji publicznej, ma na uwadze, czy nie naruszają one obowiązujących w dacie ich wydania przepisów postępowania oraz prawa materialnego, przy orzekaniu nie kieruje się natomiast zasadami słuszności bądź też zasadami współżycia społecznego.

Niezależnie od powyższego sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną z zastrzeżeniem art. 57a (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

Mając powyższe kryteria na uwadze, Sąd uznał, że skarga jest zasadna, bowiem zaskarżona decyzja narusza przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21 grudnia 2018 r. utrzymująca w mocy poprzednią decyzję tego organu z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony przez skarżącą słowny znak towarowy „We care about Air”.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącej, że przy wydaniu zaskarżonej decyzji organ dopuścił się istotnych naruszeń w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie, naruszenia przepisów odnoszących się do praw procesowych strony w postępowaniu administracyjnym, tj. prawa do uzyskania od organu administracji publicznej należytej i wyczerpującej informacji oraz prawa do czynnego udziału w postępowaniu, nieuwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy, a także niewyjaśnienia motywów odmowy udzielenia ochrony w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Zgłoszony do ochrony znak towarowy „We care about Air” jest oznaczeniem słownym, wyrażonym w języku angielskim. Rozstrzygając o jego opisowości, a więc o przeszkodzie rejestracji przewidzianej w art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., Urząd Patentowy RP przyjął, że przeciętni polscy odbiorcy znają język angielski w stopniu wystarczającym, aby ustalić znaczenie zdania „We care about Air”, i w tym zakresie przyjął wyniki badań TNS OBOP z 2005 r. Na tej podstawie uznał również, że bez znaczenia jest fakt, że badany znak towarowy wyrażony został w języku obcym.

Trafnie zauważa skarżąca, że zaprezentowane przez organ wyniki badania TNS OBOP z 2005 r. nie pozwalają na przyjęcie, że przeciętni odbiorcy znają język angielski w sposób dostateczny, by zrozumieć znaczenie oznaczenia „We care about Air”. Z omówionych przez Urząd Patentowy RP badań wynika, że jedynie 1/5 badanych z 55% ogółu badanych deklaruujących znajomość jakiegokolwiek języka obcego posiada znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu minimalnym. Oznacza to, że zaledwie 11% badanych posiada znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie minimalnym, a więc aż 89% ogółu przeciętnych odbiorców nie posiada znajomości języka angielskiego nawet w stopniu minimalnym. Należy z tego wyciągnąć wniosek, że znacząca większość przeciętnych odbiorców, nie rozumiejąc jego treści, będzie postrzegała przedmiotowy znak towarowy jako fantazyjny i pozbawiony konkretnego znaczenia w języku polskim. Niezależnie od powyższego Sąd zwraca uwagę, że powoływane przez organ wyniki badania TNS OBOP nie mogą być uznane za miarodajny dowód na potwierdzenie znajomości języka angielskiego u konsumentów, ponieważ nie są aktualne, pochodzą bowiem z roku 2005, a więc sprzed 15 laty niż data orzekania. Z tych względów Sąd uznał, że sprawa w powyższym zakresie nie została dostatecznie wyjaśniona, a zatem za zasadny należy uznać zarzut skargi naruszenia art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzić można wyłącznie poprzez odniesienie do sposobu jego odbioru przez dany krąg odbiorców, a po drugie do danych towarów lub usług.

Aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który pozwala danemu kręgowi odbiorców na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia jako opisu kategorii tych towarów lub usług lub jednej z ich cech. Warunkiem niezbędnym jest rozumienie przez znaczną część krajowych odbiorców znaczenia użytych w znaku określeń w języku obcym. Wyjaśnieniu tej kwestii organ powinien poświęcić uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Za zasadny należy uznać kolejny zarzut skargi naruszenia przez organ art. 9 i 10 k.p.a., bowiem w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP skarżąca nie została poinformowana o wynikach badań pracowni TNS OBOP, w tym uznanego przez organ za miarodajne badania z połowy 2005 r. Przez opisane wyżej zaniechanie organu strona została pozbawiona możliwości wypowiedzenia się co do tych materiałów przed wydaniem zaskarżonej decyzji, co należy uznać za naruszenie przysługujących jej praw do czynnego udziału w postępowaniu.

Sąd podzielił również słuszność zarzutu strony odnośnie do naruszenia przez organ art. 107 § 3 k.p.a. Jako podstawa prawna decyzji został wskazany obok art. 129 ust. 2 pkt 2 również art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tymczasem w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia brak wyjaśnienia powodów odmowy udzielenia prawa ochronnego na badany znak towarowy na podstawie tego właśnie przepisu, co uniemożliwia kontrolę sądu administracyjnego zaskarżonej decyzji w powyższym zakresie. Wskazane uchybienie organu powinno być naprawione w toku ponownego rozpatrywania sprawy przez organ.

Reasumując, Sąd stwierdził, że wobec stwierdzonych istotnych uchybień proceduralnych wydane przez organ rozstrzygnięcie należało uchylić stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. O kosztach postępowania Sąd orzekł w myśl art. 200 p.p.s.a.

Ponownie rozpoznając sprawę, organ przeprowadzi postępowanie dowodowe w kierunku wskazanych przez Sąd przy zapewnieniu stronie przysługujących jej praw procesowych, a następnie wyda decyzję, którą uzasadni zgodnie z wymogami z art. 107 § 3 k.p.a.

