NARUSZENIA PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

praca zbiorowa
pod redakcją
TADEUSZA SZYMANKA

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

NARUSZENIA PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

praca zbiorowa
pod redakcją
TADEUSZA SZYMANKA

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH 2001

Praca zbiorowa pod redakcją
TADEUSZA SZYMANKA
sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku,
byłego prezesa SN

Korekta:
TATIANA KOZIEJ

Grafika:
KRZYSZTOF BACHORZEWSKI

Druk:
POLIGRAFIA S.A.
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

© Copyright by Polska Izba Rzeczników Patentowych
Warszawa 2001

ISBN 83-914724-1-8

Wydawca:
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa
tel. (022) 825 27 79, faks (022) 825 72 24, e-mail: info@pirp.org.pl

Współudział wydawniczy:
PIRPAT Sp. z o.o.

Spis treści

Słowo wstępne 11

I. **Problematyka materialnoprawna**

prof. dr hab. WIESŁAW KOTARBA – **Zakres przedmiotowy dóbr niematerialnych** 17
Klasyfikacja dóbr niematerialnych 17
Przedmioty chronionych dóbr niematerialnych 19
Rodzaje rozwiązań i oznaczeń podlegających ochronie 23

prof. dr hab. JAN BŁESZYŃSKI – **Ochrona autorskich dóbr osobistych** 45

prof. dr hab. MARIA POŹNIAK-NIEDZIELSKA
– Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 65

prof. dr hab. URSZULA PROMIŃSKA
– Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego 81
Wprowadzenie 81
Charakterystyka znaku towarowego i prawa do niego przysługującego 84
Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego. Przesłanki, rodzaje (naruszenie bezpośrednie) 90
Naruszenie prawa do znaku towarowego poza granicami specjalizacji (naruszenie pośrednie) 106

dr JOANNA PIOTROWSKA – **Renomowany znak towarowy**
(analiza pojęcia, formy naruszenia interesu uprawnionego, ochrona w prawie polskim) 115
Uwagi wstępne 115
Renomowany znak towarowy jako kategoria ekonomiczna 116
Renomowany znak towarowy jako kategoria normatywna 121
Renomowany znak towarowy na tle innych kategorii oznaczeń 124
Formy naruszenia interesu podmiotu uprawnionego do renomowanego znaku towarowego 128
Ochrona prawna 137

prof. dr hab. JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ – **Dochodzenie i ochrona własności intelektualnej w sieciach komputerowych** 139
Prawo autorskie 139
Odpowiedzialność w Internecie 173
Adresy internetowe i ich ochrona 197

KLAUS SPÄTGENS – **Ochrona własności przemysłowej w państwach Wspólnoty Europejskiej** 215
Uwagi ogólne o prawie Wspólnoty Europejskiej 215

Zasady wolności konkurencji a wspólny rynek 219
Podstawowe swobody w prawie Wspólnoty Europejskiej 223
Regulacja dopuszczająca wyjątek w rozumieniu art. 36 UWE 226
Uwagi końcowe 236

prof. dr hab. JACEK SOBCZAK - **Naruszenie praw do tytułu prasowego** 237

II. Postępowanie w sprawach o naruszenie praw na dobrach niematerialnych

TADEUSZ SZYMANEK - **Rodzaje postępowań** 251
Postępowanie sądowe 251

dr ALICJA ADAMCZAK - **Zastępstwo procesowe stron** 253
Zagadnienia wprowadzające 253
Przedstawicielstwo w kodeksie cywilnym 254
Pełnomocnictwo w kodeksie cywilnym 256
Pełnomocnictwo procesowe w kodeksie postępowania cywilnego 259
Pełnomocnictwo procesowe w kodeksie postępowania administracyjnego 266

TADEUSZ SZYMANEK - **Postępowanie o ustalenie autorstwa lub współautorstwa projektu wynalazczego** 271
Twórcy projektów wynalazczych 273
Prawo do współautorstwa projektu wynalazczego 274
Ochrona projektu wynalazczego zgłoszonego w celu ochrony 276
Środki ochrony naruszenia prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 278

MAREK BESLER - **Prawa używaczy jako ograniczenia patentu** 281
Sprawy o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem 289

TADEUSZ SZYMANEK - **Postępowanie o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji** 295
Tryb postępowania 295
Postępowanie w sprawie naruszenia patentu 297
Naruszenie a sposób korzystania z wynalazku 301
Rodzaje naruszenia patentu 302
Roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych i prawa z rejestracji 303
Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienie szkody 305
Roszczenie o ogłoszenie w czasopismach stosownego oświadczenia 310
Roszczenie o zapłatę odpowiedniej kwoty na cele popierania wynalazczości 310
Roszczenie dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych 311
Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii układów scalonych 315

prof. dr hab. MICHAŁ DU VALL – **Dochodzenie roszczeń w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji** 319
Rodzaje roszczeń 320
Przedawnienie roszczeń 325
Zabezpieczenie roszczeń 326
Dochodzenie roszczeń 327
Legitymacja procesowa 328
Właściwość sądów i tryb postępowania 332
Miejsce organizacji społecznych i powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz prezesa UOKiK w procesie cywilnym 334

TADEUSZ SZYMANEK – **Zabezpieczenie powództwa w sprawach o naruszenie praw na dobrach niematerialnych** 337
Uwagi wstępne 337
Przesłanki zabezpieczenia roszczeń według przepisów kodeksu postępowania cywilnego 338
Sposób zabezpieczenia 340
Regulacja prawna zabezpieczenia roszczeń w ustawach szczególnych 342
Zabezpieczenie roszczeń w sprawach o naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego 343
Postępowanie zabezpieczające według art. 21 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 344
Zabezpieczenie roszczeń na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 3 prawa autorskiego i praw pokrewnych 345

III. TADEUSZ SZYMANEK – **Postępowanie administracyjne** 347
Postępowanie administracyjne przed Urzędem Patentowym 347
Instytucja sprzeciwu 351
Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym 352
Wzajemny stosunek postępowania sądowego i postępowania administracyjnego w sprawach własności przemysłowej 353
Postępowanie odwoławcze 355
Zaskarżenie prawomocnych orzeczeń Urzędu Patentowego 356

IV. TADEUSZ SZYMANEK – **Rozstrzyganie spraw o naruszenie praw na dobrach niematerialnych w postępowaniu arbitrażowym – polubownym** 359
Uwagi ogólne 359
Rodzaje sądów arbitrażowych 360
Wykonanie wyroku sądu arbitrażowego 363

V. prof. dr hab. ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI – **Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej** 367

Marek Besler

PRAWA UŻYWACZY JAKO OGRANICZENIA PATENTU

Patenty są bezskuteczne wobec tzw. używaczy. Pojęcie „używacza" nie występuje w tekstach ustaw - ani ustawy dotychczasowej[1], ani ustawy nowej[2]. Jest ono, przynajmniej obecnie, terminem języka prawniczego i chyba nadal jego elementem pozostanie pod rządami nowej ustawy.

Ograniczenia patentu mogą być różnie ujmowane - bądź jako zwykła bezskuteczność (taką postać ma np. możliwość wykonywania leku według wynalazku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej), bądź jako prawo. Terminem „prawo" na określenie sytuacji prawnej używaczy posługuje się zarówno dotychczasowa ustawa jak i nowa.

Przyjmując jako kryterium warunki nabycia oraz treść przysługującego prawa, na gruncie dotychczasowej ustawy wyróżnić można cztery kategorie używaczy:

1. używacz uprzedni z art. 43 - taki status przysługuje podmiotowi, który „w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu w dobrej wierze korzystał z wynalazku na obszarze Państwa" (tj. Rzeczypospolitej Polskiej) względnie „w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku",

2. używacz późniejszy z art. 70 w związku z art. 40 - podmiotem uprawnionym był w tym przypadku ten, kto w dobrej wierze uzyskał albo nabył patent albo uzyskał licencję z patentu na wynalazek unieważniony następnie z powodu zgłoszenia, już po jego udzieleniu takiego samego wynalazku z pierwszeństwem wcześniejszym,

3. używacz późniejszy z art. 70 w związku z art. 55 - podmiot uprawniony to osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent, albo uzyskała licencję z patentu przeniesionego następnie na rzecz osoby uprawnionej,

[1] Ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993, nr 26, poz. 117)

[2] Ustawa z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej

4. używacz późniejszy z art. 74 - podmiotem uprawnionym jest w tym przypadku osoba, która rozpoczęła korzystanie z wynalazku albo poczyniła niezbędne przygotowania do korzystania z wynalazku, na którym patent wygasł z powodu zalegania z opłatą, gdy decyzja o wygaśnięciu patentu została następnie uchylona.

Przepisy o używaczach znajdowały odpowiednie zastosowanie do praw ochronnych na wzory użytkowe (art. 82).

Nowa ustawa przejęła dwie kategorie używaczy znanych poprzedniej ustawie - używacza uprzedniego wymienionego w pkt. 1 (obecnie status jego reguluje art. 71) oraz używacza późniejszego wskazanego w pkt. 3 (w nowej ustawie jego status normuje art. 75). Wymienione przepisy znajdują odpowiednie zastosowanie do wzorów użytkowych (art. 100 ust. 1) i wzorów przemysłowych (art. 118 ust. 1).

Pominięcie w nowej ustawie dwóch kategorii używaczy późniejszych nie oznacza ich dezaktualizacji - kto nabył status używacza późniejszego pominiętej kategorii w oparciu o przepisy dotychczasowej ustawy - status ten zachowuje zgodnie z art. 315 ust. 1 nowej ustawy stanowiącym że - „prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych... istniejące w dniu wejścia w życie ustawy pozostają w mocy", a do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej".

Zatrzymajmy się przy typach używaczy, których nowa ustawa nie przejmuje.

Regulacja zawarta w art. 70 ust. 1 *in principio* w związku z art. 40 dotychczasowej ustawy dotyczy sytuacji tak rzadkiej, że prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest znikome a w praktyce żadne. Aby hipoteza tam przewidziana mogła się spełnić - postępowanie w sprawie udzielenia pierwotnego patentu, następnie unieważnionego, musiałoby zakończyć się przed upływem dwunastu miesięcy licząc od chwili zgłoszenia rozwiązania do ochrony - tyle bowiem wynosi okres priorytetu konwencyjnego (art. 25). Zważywszy, że wykluczone jest zakończenie postępowania zgłoszeniowego w okresie krótszym niż sześć miesięcy, odpada potrzeba rozważania instytucji używacza późniejszego tej kategorii na tle pierwszeństwa z ustaw, którego okres tyle właśnie wynosi (art. 24 ust. 1). Okres sześciu miesięcy przewidziany na zgłaszanie uwag co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (art. 34 ust. 3) nie podlegał skróceniu, możliwe było natomiast dokonanie ogłoszenia o zgłoszeniu w terminie wcześniejszym niż okres osiemnastu miesięcy (art. 34 ust. 1).

Kolejny warunek, który musiałby spełnić używacz późniejszy to - korzystanie z wynalazku co najmniej przez okres jednego roku przed wszczęciem sprawy o unieważnienie, albo przygotowanie w ciągu tego okresu wszystkich istotnych urządzeń do korzystania z wynalazku".

Fakt pominięcia w nowej ustawie kolejnego typu używacza późniejszego (art. 74 dotychczasowej ustawy) wiąże się z rezygnacją przez ustawodawcę z możliwości przywracania terminu do uiszczenia opłaty okresowej, z której płatnością uprawniony zalega przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Ustawodawca otrzymał możliwość uiszczania opłaty okresowej w terminie sześciu miesięcy po upływie okresu płatności przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej (§ 21 ust. 3 rozporządzenia[3]) oraz art. 224 ust. 4 ustawy nowej). Ustawodawca nawiązał w ten sposób do regulacji przewidzianej w art. 5 bis ust. 2 Konwencji paryskiej[4], stanowiącego, że „w celu uiszczenia

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.04.1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. nr 36, poz. 160)

opłat, przewidzianych dla utrzymania w mocy praw własności przemysłowej, przyznawany będzie termin dodatkowy, co najmniej sześć miesięcy, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej o ile ustawodawstwo wewnętrzne ustala taką opłatę". Natomiast w odniesieniu do przywracania terminu dodatkowego - Konwencja Paryska daje swobodę krajom członkowskim (art. 5 bis ust. 2 z Konwencji Paryskiej). Dotychczas kwestię przywracania tego terminu regulował § 21 ust. 8 rozporządzenia[5] stanowiąc, że może on być przywrócony- „na wniosek uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym termin ten upłynął, uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy".

Nowa ustawa w art. 224 ust. 4 stanowi wyraźnie, że termin ulgowy (sześciomiesięczny) na uiszczenie opłaty okresowej „nie podlega przywróceniu". Jak wspomniałem, nowa regulacja pozostaje w zgodzie z unormowaniem zawartym w Konwencji Paryskiej.

Wedle dotychczasowej regulacji - używacz uprzedni, który „rozpoczął korzystanie z wynalazku albo poczynił niezbędne przygotowania do korzystania z wynalazku, na który patent wygasł z powodu zalegania z opłatą, uprawniony jest do korzystania z niego także w razie uchylenia decyzji o wygaśnięciu patentu z zastrzeżeniem uiszczenia od daty tego uchylenia słusznego wynagrodzenia uprawnionemu z patentu". Na tle powyższego unormowania został wyrażony pogląd, że - „jest nieistotne, czy używacz przed datą wygaśnięcia prawa korzystał z wynalazku lub poczynił do tego niezbędne przygotowania[6]".

Dalej ten sam autor twierdzi, że „prawo używacza późniejszego z art. 74 u. wyn. może nabyć były naruszyciel, jak również licencjobiorca, jeżeli po dacie wygaśnięcia patentu korzysta z wynalazku lub zakończył przygotowania do tego korzystania, choćby to była kontynuacja wcześniejszej, bezprawnej działalności[7]".

Z poglądem tym, uważam, zgodzić się nie można. Autor zacytowanej wypowiedzi nie zauważył, że art. 74 przyznaje status używacza tylko tej osobie, która w okresie pomiędzy wygaśnięciem patentu a jego przywróceniem rozpoczęła korzystanie z wynalazku" albo poczyniła w tym zakresie niezbędne przygotowania. Nie można utożsamiać „rozpoczęcia" korzystania z wynalazku z kontynuacją tego procesu.

Ustawa rzeczywiście nie uzależniła statusu używacza od spełnienia przez niego przesłanki dobrej wiary, co jednak nie oznacza przyznania go osobom, które jawnie pozostają w złej wierze. Po prostu konstrukcja dobrej wiary została zastąpiona konstrukcją zaufania potencjalnego używacza do skutków zdarzenia prawnego, jakim jest zaleganie uprawnionego z opłatą.

Ustawa nie precyzuje bliżej kryteriów wyznaczania „słusznego wynagrodzenia". Sądzę, że nie powinno ono być wyższe niż „wartość rynkowa licencji" (wniosek *per analogiam*, do art. 49 ust. 3 dotychczasowej ustawy, nawiązujący do wysokości opłaty licencyjnej w ramach licencji przymusowej).

Dotychczas o prawach używaczy rozstrzygał Urząd Patentowy podejmując decyzję w trybie postępowania spornego (art. 114 ust. 1 pkt. 5). Nigdy nie budził wątpliwości jej deklaratywny charakter a zatem, jak przyjmowano, prawo używacza istnieje i może być przeniesione na inną

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.04.1993 r., jw.

[6] *System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze* pod red. J. Szwaji i A. Szajkowskiego. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, s. 368

[7] tamże, s. 369

osobę łącznie z przedsiębiorstwem niezależnie od tego czy Urząd Patentowy podjął decyzję o uznaniu prawa używacza czy też rozstrzygnięcia takiego brak.

Obecnie sprawy o „stwierdzenie" praw używaczy rozpoznawane mają być przez sądy w trybie procesowego postępowania cywilnego (art. 284 pkt. 7 nowej ustawy). Z przyczyn wskazanych wyżej (pominięcie w nowej ustawie dwóch omówionych kategorii używaczy) - przepis nowej ustawy nie wskazuje wyraźnie trybu ani organu, który ustalał będzie, że danej osobie przysługuje status używacza, który nabyła ona pod rządami dotychczasowej ustawy na podstawie jej art. 70 w związku z art. 40 względnie art. 74. Nie ulega wątpliwości, że uprawnienia używaczy mają cywilnoprawny charakter a zatem sprawy o ustalenie, że prawo takie przysługuje, rozstrzygać będą sądy cywilne (gospodarcze) - (art. 283 nowej ustawy).

Przejmując instytucję „używacza uprzedniego" ustawodawca dokonał w tekście przepisu niewielkich tylko zmian, o charakterze stylistycznym. Przy okazji powtórzone zostały mankamenty, którymi dotknięta była dotychczasowa regulacja.

Zgodnie z art. 71 nowej ustawy:

„1. Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

2. Prawa określone w ust. 1 podlegają na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawa te mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem".

Instytucja „używacza uprzedniego" została w nowej ustawie uregulowana w rozdziale opatrzonym tytułem „Patent" (podobnie w ustawie dotychczasowej unormowano ją w rozdziale zatytułowanym „Prawa i obowiązki z patentu"). Względy wykładni systemowej zdają się sugerować, że sytuacja prawna używacza uprzedniego ogranicza się do relacji używacz - podmiot uprawniony z patentu. Takie stanowisko wyrażane jest w doktrynie. R. Skubisz twierdzi na przykład, że „prawo używacza uprzedniego powstaje w dacie udzielenia patentu osobie trzeciej"[8].

Powyższe ujęcie nie odpowiada jednak wyraźnemu brzemieniu ustawy. Zarówno dotychczasowej jak i ustawy nowej, które opis sytuacji prawnej używacza uprzedniego rozpoczynają od chwili, która zdecydowanie poprzedza datę udzielenia praw wyłącznych. Używacz, który korzystał z wynalazku przed datą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu może z niego korzystać nadal. To jest może korzystać z niego w okresie bezpośrednio następującym po tej dacie i później aż do udzielenia ochrony a także po jej udzieleniu - nieprzerwanie. Typowy używacz nie tylko nie chce przerywania procesu korzystania z wynalazku, ale jest żywotnie zainteresowany możliwie wczesnym określeniu rozmiarów dozwolonego korzystania z wynalazku oraz możliwością przeciwstawienia swoich uprawnień podmiotowi, który zgłosił wynalazek do ochrony. Ta ostatnia kwestia była szczególnie paląca pod rządami dotychczasowej ustawy, która w art. 35 przyznała zgłaszającemu prawo do ochrony tymczasowej od chwili ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku.

Przy założeniu, że prawa używacza powstają dopiero z chwilą udzielenia patentu, osoba spełniająca warunki określone w ustawie (art. 43 dotychczasowej ustawy) nie mogła swoich uprawnień przeciwstawić uprawnieniom zgłaszającego wynikającym z ochrony tymczasowej.

Nowa ustawa zrezygnowała z instytucji ochrony tymczasowej, aktualnie pozostaje jednak naturalne dążenie używacza do szybkiego i precyzyjnego określenia zakresu własnych uprawnień wobec zgłaszającego. Nie dostrzegam nadto żadnych racji, aby uprawnienia używacza, już na tym etapie, nie mogły być przenoszone łącznie z przedsiębiorstwem na inną osobę (art. 43 ust. 2 dotychczasowej ustawy, art. 71 ust. 1 ustawy nowej). Uprawnienia używacza mają charakter cywilnoprawny i prawo do patentu, przysługujące zgłaszającemu, jest, jak się obecnie powszechnie przyjmuje również cywilnym prawem podmiotowym. Uprawnienia używacza uprzedniego w okresie poprzedzającym udzielenie ochrony stanowią zatem ograniczenie prawa do patentu w jego cywilnoprawnej części (prawo do patentu ma charakter mieszany, jednocześnie administracyjno- i cywilnoprawny). Po udzieleniu ochrony prawo używacza ulega przekształceniu - staje się ograniczeniem patentu.

Chwila (w istocie chodzi o datę) stanowiąca o pierwszeństwie do uzyskania patentu jest z reguły nieznana używaczowi do momentu jej upublicznienia (poprzez ogłoszenie o zgłoszeniu, względnie wcześniejsze zwrócenie na nią uwagi przez zgłaszającego). Nierzadko używacz korzysta z takiego nie zaś z tego samego wynalazku, który jest przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej.

Wśród przypadków, podejmowania przez osoby trzecie korzystania z wynalazku przed datą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu wyróżnić można następujące ich grupy:

1. korzystającym jest równoległy wynalazca, przekonany, że przysługuje mu prawo do patentu, względnie nieświadomy tego faktu,
2. korzystającym jest podmiot, któremu równoległy wynalazca (inny niż późniejszy uprawniony udostępnił wynalazek do korzystania w ramach umowy *know-how*,
3. korzystający to osoba, która bezprawnie weszła w posiadanie informacji o równoległym wynalazku,
4. korzystający to przedsiębiorca, który traktuje wynalazek jako informację poufną własnego przedsiębiorstwa podczas gdy prawo do wynalazku przysługuje zatrudnionemu w nim pracownikowi,
5. korzystający to licencjobiorca *know-how* przyszłego uprawnionego,
6. korzystający to podmiot, który bezprawnie uzyskał informację o wynalazku przyszłego uprawnionego.

Warunkiem nabycia uprawnień używacza uprzedniego jest jego dobra wiara w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu. W literaturze ujawniły się różnice poglądów w kwestii treści tego pojęcia. Według niektórych autorów - „dobra wiara używacza oznacza istnienie przekonania u osoby stosującej nie opatentowany wynalazek, że czyni to na podstawie przysługującego jej prawa". Według innego stanowiska - „używacz uprzedni jest w dobrej wierze wtedy, gdy jest przekonany (i może być przekonany), że korzystając z wynalazku nie narusza praw osób trzecich"[9]).

Uważam, że żadna z zaprezentowanych wyżej propozycji nie jest dostatecznie pojemną, aby objąć wszystkie przypadki dobrej wiary używacza. Z pewnością pozostaje w dobrej wierze wynalazca, który jest nieświadomy tego, iż rozwiązanie, z którego korzysta jest wynalazkiem zasługującym na ochronę patentową. Według pierwszego stanowiska, stan dobrej wiary przypadku tego by nie obejmował.

Z kolei licencjobiorca *know-how* przyszłego uprawnionego nie narusza jego praw (ani praw innych osób), mimo tego nie uzyska statusu używacza uprzedniego. Status taki uzyska natomiast

[9] tamże, s. 261

licencjobiorca *know-how* równoległego wynalazcy, innego niż przyszły uprawniony. Sądzę, że stan dobrej wiary należy odnosić do relacji używacz - przyszły uprawniony i mówić nie tyle o nie naruszaniu przez używacza praw osób trzecich, co o usprawiedliwionym przekonaniu, że korzystanie z wynalazku nie podlega ograniczeniom ze strony przyszłego uprawnionego.

Uprzednie (to znaczy poprzedzające datę stanowiącą o pierwszeństwie do patentu) korzystanie z wynalazku nie tylko stanowi przesłanki nabycia uprawnień używacza, ale nadto określa zakres dozwolonego korzystania z wynalazku. Ograniczenia w zakresie korzystania dotyczyć mogą - postaci korzystania, jego formy oraz rozmiarów.

Co do postaci korzystania należy zwrócić uwagę, że używacz korzysta z rozwiązania w postaci wysoce skonkretyzowanej - jest to maszyna, urządzenie lub narzędzie o konkretnych parametrach, substancja o konkretnym składzie tak co do komponentów jak i proporcji, w jakich zostały użyte. Zgłoszeniu wynalazku do ochrony towarzyszą starania o nadanie jej możliwie szerokiego zakresu - na przykład zastrzeżenia patentowe opisują cechy techniczne przez użycie możliwie szerokich pojęć. Ustawodawca stanowiąc, że używacz może nadal bezpłatnie korzystać z wynalazku podkreśla, że dozwolona jest kontynuacja przez używacza tych działań, które realizował on przed datą stanowiącą o pierwszeństwie. Nie ma uzasadnionych powodów, aby na używacza rozciągać korzyści wynikające z faktu uogólnienia przedmiotu wynalazku przez zgłaszającego.

Na ogół utożsamia się korzystanie z wynalazku przez używacza, zarówno to poprzedzające datę pierwszeństwa, jak i dozwolone mu po dacie zgłoszenia wynalazku do ochrony - z „eksploatacją wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, która może się przejawiać w tych samych formach, jakie są przewidziane dla uprawnionego z patentu"[10]. Zasadniczo podzielając ten pogląd redukuję formy korzystania dozwolone używaczowi tylko do tych spośród nich, które nie są zastrzeżone dla uprawnionego. Formy korzystania to przecież, obok stosowania wynalazku, używania wytworów i wprowadzania ich do obrotu - również udzielanie licencji na korzystanie z wynalazku[11].

Nie sądzę aby równoległy wynalazca, który przed datą pierwszeństwa udzielił innemu używaczowi licencji *know-how*, mógł tą formę korzystania z wynalazku kontynuować po dacie miarodajnej dla nabycia praw z patentu.

W przedmiocie dozwolonego rozmiaru korzystania z wynalazku wyrażany jest pogląd, że wyznacza go „maksymalna moc produkcyjna urządzeń z daty pierwszeństwa"[12]. Pogląd ten wywodzony jest z treści zdania drugiego ustępu pierwszego art. 43 dotychczasowej ustawy (obecnie - art. 71 ustęp 2), według którego prawa używacza przysługują również temu - „kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku".

Moim zdaniem, przepis ten nie daje wystarczających podstaw dla przyjęcia wykładni tak dla używacza życzliwej. Uważam, że krytyczne stanowisko wobec niej uzasadniają następujące okoliczności:

Pomiędzy zdaniem drugim a pierwszym ust. 1 art. 71 nowej ustawy (poprzednio art. 43) zachodzi związek charakterystyczny dla relacji przepisu odsyłającego do przepisu wskazanego. Przy ustalaniu pełnej treści przepisu odsyłającego należy uwzględniać treść przepisu wskazanego - ale nie

[10] tamże, s. 360

[11] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek. *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 96

[12] J. Fiołka, *Prawo używacza uprzedniego*, Prace z wynalazczości i prawa autorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i prawa autorskiego 1975, z. 5, s. 188

odwrotnie. Przepis wskazany nie powinien być korygowany przez przepis odsyłający. Odesłanie w tym przypadku skonstruowane zresztą zostało wadliwie - dyspozycja zawarta w zdaniu pierwszym (możliwość korzystania z wynalazku w zakresie, w jakim używacz korzystał przed datą pierwszeństwa) nie może być spełniona przy hipotezie zdania drugiego z tej prostej przyczyny, że używacz uprzedni, o którym mowa w zdaniu drugim nigdy uprzednio z wynalazku nie korzystał, a tylko przygotował urządzenia potrzebne do korzystania. Ponieważ wykładnia językowa prowadzi do oczywistych niedorzeczności, sięgnąć trzeba do dyrektyw wykładni funkcjonalnej. Wydaje się, że wolą ustawodawcy było ukształtowanie uprawnień używacza, który przygotował dopiero urządzenia, podobnie do zakresu uprawnień przysługujących temu, kto z wynalazku już uprzednio korzystał. Zakres dotychczasowego korzystania z wynalazku przez używacza uprzedniego określa nie tylko maksymalna moc zainstalowanych urządzeń, ale nadto takie czynniki produkcji jak - liczebność załogi pracowniczej, możliwości finansowe, ilość surowców i materiałów, którymi dysponuje oraz rozmiary popytu. Również te czynniki powinny być uwzględnione przy określaniu rozmiarów korzystania dozwolonego używaczowi, który dopiero przygotował potrzebne urządzenia.

Zaproponowana wykładnia uwzględnia wyjątkowy charakter uprawnień używacza wobec prawnego monopolu, którego źródłem jest patent - wyjątki nie powinny przecież podlegać rozszerzającej interpretacji. Odpowiada również wskazaniom wypływającym z art. 30 TRIPS[13] stanowiącego, że wyłączenia od praw przyznanych patentem powinny mieć charakter ograniczony, nie powinny być „bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu" i nie mogą naruszać „bezzasadnie prawnie uzasadnionych interesów właściciela patentu".

Wpis do rejestru patentowego (art. 71 ust. 2 nowej ustawy) jest deklaratywny, taki sam charakter ma orzeczenie ustalające, że danej osobie przysługuje status używacza uprzedniego.

Na gruncie poprzedniej ustawy ustaleń w tym przedmiocie dokonywał, w trybie spornym - Urząd Patentowy RP (art. 114 ust. 1 pkt. 5), wedle ustawy nowej kompetencje w tym zakresie mają sądy rozpoznające sprawy „w trybie postępowania cywilnego (art. 284 pkt. 7). Z powództwem o „stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego... w przypadkach określonych w art. 71 może używacz uprzedni wystąpić zarówno na etapie postępowania zgłoszeniowego, jak i po udzieleniu patentu (prawa ochronnego). Powództwo z art. 284 pkt. 7 nowej ustawy jest, moim zdaniem postacią powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.), którego przesłanką jest istnienie po stronie powoda - interesu prawnego. Używacz uprzedni legitymuje się nim zarówno po udzieleniu patentu, jak i wcześniej, w trakcie postępowania zgłoszeniowego. Jego interes prawny nie ogranicza się do żądania ustalenia, że przysługuje mu prawo używacza, obejmuje nadto określenie zakresu, dozwolonego korzystania.

Nowa ustawa przyznaje statut używacza (tzw. używacza późniejszego) osobie - która nie będąc uprawniona w dobrej wierze uzyskała patent albo patent nabyła od osoby nieuprawnionej albo w dobrej wierze uzyskała licencję, a z wynalazku korzystała co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub w tym okresie przygotowała wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Osoba taka może z tego wynalazku korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim z niego korzystała w chwili wszczęcia tego postępowania, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia (art. 75 ust. 1).

[13] Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Załącznik do Dz.U. z 1996, nr 32, poz. 143).

Na gruncie poprzedniej ustawy (odpowiednikiem obecnego art. 75 w ustawie poprzedniej art. 70), został wyrażony pogląd, że „używacz późniejszy jest w dobrej wierze, gdy jest i może być przekonany, że przysługuje mu prawo do korzystania z opatentowanego wynalazku"[14]. Uważam, że kryteria dobrej wiary zostały tu sformułowane wadliwie, bez uwzględnienia różnic co do okoliczności, w jakich dochodzi do nabycia statusu używacza. Uzyskanie patentu (a zatem rola adresata decyzji UP o jego udzieleniu), nabycie patentu w drodze umowy zawartej z podmiotem, na rzecz którego patent został udzielony, względnie kolejne nabycie od dalszego nabywcy, wreszcie uzyskanie licencji od podmiotu formalnie uprawnionego to zdarzenie na tyle różne, że nie sposób odnieść do nich pojęcia „dobrej wiary" o jednakowej treści.

Używacz który uzyskał patent powinien w chwili jego udzielenia być przekonany, że prawo do patentu przysługuje właśnie jemu, nabywca i licencjobiorca winni żywić uzasadnione przekonanie, że zawierają umowę (nabycia prawa względnie licencyjną) z podmiotem, któremu prawo przysługuje. Nie jest konieczne, aby stan dobrej wiary towarzyszył używaczowi przez cały, co najmniej jednoroczny okres korzystania z wynalazku.

Zakres dozwolonego korzystania wyznacza chwila wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu na uprawnionego.

A zatem jeżeli zakres korzystania z wynalazku będzie się zmieniał w czasie miarodajna będzie właśnie ta chwila. Z pewnością zechce okoliczność tą wykorzystać używacz, który odnotował wzrost produkcji, w przypadku tendencji spadkowych sądzić należy, że dążyć będzie do wydłużenia miarodajnego okresu i uśrednienia osiągalnych w jego trakcie wyników produkcyjnych.

W sposób daleki od jednoznaczności ujęta została kolejna przesłanka nabycia uprawnień używacza późniejszego - taki status przysługuje również osobie, która „w tym okresie przygotowała wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku." Sądzę, że intencją ustawodawcy nie było rozciągnięcie w czasie procesu przygotowań do korzystania z wynalazku, ale sformułowanie wymogu, aby niezbędne urządzenia pozostawały w stanie zdatnym do korzystania z wynalazku przez okres co najmniej jednego roku. Zakres dozwolonego korzystania z wynalazku wyznaczają w tym ostatnim przypadku - wszystkie czynniki produkcji, którymi używacz dysponuje, a zatem nie tylko maksymalna moc zainstalowanych urządzeń, ale nadto liczebność załogi, jego możliwości finansowe, wielkość pozostających w jego dyspozycji materiałów i surowców, rozmiaru popytu.

Odmiennie niż w przypadku używacza uprzedniego - na używaczu późniejszym ciąży obowiązek uiszczania na rzecz uprawnionego ustalonego wynagrodzenia. Omawiany przepis nie określa kryteriów jego ustalenia. Sądzę, że właściwe będzie odesłanie per analogiam do przepisów ustawy określających wysokość świadczenia za bezumowne korzystanie z cudzego wynalazku, odpowiednio do wartości rynkowej licencji (art. 69 ust. 4 oraz art. 84 ust. 2 nowej ustawy).

Prawa używaczy późniejszych podlegają, na wniosek zainteresowanych, wpisowi do rejestru patentowego. Wpis ma charakter deklaratywny Prawo używacza może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Podobnie jak w przypadku używaczy uprzednich - sprawy o „stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego ... w przypadkach określonych w art. 75" rozpatrywane są w trybie postępowania cywilnego", a zatem przez sądy cywilne (gospodarcze) (art. 284 pkt. 7 nowej ustawy).

[14] System prawa własności intelektualnej, jw., s. 366.

SPRAWY O USTALENIE, ŻE WSKAZANA PRODUKCJA NIE JEST OBJĘTA OKREŚLONYM PATENTEM

W procesie o naruszenie patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy) zagadnieniem, które należy rozstrzygnąć na wstępie jest ustalenie, czy działania pozwanego objęte są zakresem ochrony przysługującej powodowi. Dotychczasowa ustawa[1] w art. 19 przewidziała środek prawny polegający na możliwości skierowania przez osobę, która miała w tym interes prawny, żądania pod adresem Urzędu Patentowego RP aby ten ustalił, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem. Przepis powyższy, na mocy odesłania przewidzianego w art. 82, znajdował odpowiednie zastosowanie do wzorów użytkowych i praw ochronnych.

Sprawy tej kategorii rozstrzygane były dotychczas przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego (art. 114 ust. 1 pkt. 6 dotychczasowej ustawy).

Nowa ustawa[2] środek ów pomija. Postępowania wszczęte w oparciu o dotychczasowy art. 19, a nie zakończone do dnia wejścia w życie nowej ustawy, będą z tą chwilą podlegać umorzeniu (art. 318 ust. 4). Nie oznacza to, oczywiście, że prawomocne rozstrzygnięcia podjęte w oparciu o dotychczasowy art. 19 ulegną dezaktualizacji. Ponieważ prawomocne decyzje UP nie zostaną przez nową ustawę wzruszone, rodzi się pytanie o ich moc wiążącą w postępowaniu sądowym o naruszenie prawa wyłącznego, które toczyć się będzie pomiędzy tymi samymi stronami, które uprzednio spór wiodły w ramach postępowania przewidzianego w art. 19.

Wyłania się również pytanie o dopuszczalność podjęcia, na gruncie nowej ustawy, postępowania mającego za przedmiot ustalenie wskazane w dotychczasowym art. 19, toczącego się w trybie innym niż tryb postępowania spornego przed Urzędem Patentowym.

---

[1] Ustawa z 19.10.1972 o wynalazczości (Dz.U. z 1993, nr 26, poz. 117)

[2] Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej

Środek przewidziany w art. 19 dotyczył rozstrzygnięcia negatywnego, ze stosownym wnioskiem do Urzędu Patentowego mógł wystąpić ten tylko, w którego interesie prawnym leżało ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem (odpowiednio określonym prawem ochronnym na wzór użytkowy). Interesu prawnego w uzyskaniu ustalenia o charakterze negatywnym dopatrywano się po stronie podmiotu, który realizował produkcję, względnie zamierzał podjąć produkcję w odniesieniu do której istniała niepewność co do ewentualnej kolizji z cudzym prawem wyłącznym. Prawo to należało wskazać we wniosku. Interes prawny miał również podmiot, który opracował dokumentację techniczną, w oparciu o którą wskazana produkcja była przez inny podmiot prowadzona, względnie inny podmiot zamierzał ją podjąć.

Wnioskodawca, kierując się względami prewencji, inicjował nierzadko postępowanie sporne przed UP jeszcze przed podjęciem przeciwko niemu postępowania sądowego o naruszenie cudzych praw wyłącznych. Urząd Patentowy dopuszczał również składanie wniosków o wszczęcie postępowania w trakcie toczącego się procesu o naruszenie. W takich przypadkach uwikłany w proces wnioskodawca zwykle występował do sądu o zawieszenie postępowania o naruszenie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez UP wniosku złożonego zgodnie z art. 19. Sądy reagowały różnie - nieraz postępowanie zawieszały, powołując się na art. 177 § 1 pkt. 3 k.p.c. Znane są również przypadki odmowy zawieszenia postępowania.

Na gruncie dotychczasowej ustawy nie było wątpliwości, że sprawy o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, nie są wyłączone z drogi postępowania sądowego. Nie dotyczył ich zatem art. 2 § 3 k.p.c. stanowiący, że - „nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów". Również brak było podstaw do zastosowania w takim przypadku art. 199 § 1 pkt. 1 k.p.c. który nakazuje sądowi odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej.

Sądy trafnie przyjmowały, że przysługuje im kompetencja do samodzielnego rozstrzygnięcia powyższej kwestii w ramach postępowania o roszczenia z tytułu naruszenia cudzych praw wyłącznych.

Wątpliwości zgłaszano, gdy prawomocne rozstrzygnięcie podjęte w oparciu o art. 19, już istniało, zanim zostało wytworzone przeciwko wnioskodawcy z art. 19 powództwo o naruszenie prawa. Na tle stanów faktycznych o takim charakterze zostało w doktrynie wyrażone stanowisko, że - „sąd powszechny w sprawie o naruszenie patentu jest oczywiście związany wydaną już decyzją ustalającą fakt, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, która zapadła przed wytoczeniem powództwa przez powoda".[3]

Uznawano również za dopuszczalne zawieszenie postępowania sądowego - „do czasu rozstrzygnięcia postępowania spornego przed UP, które toczyło się już w momencie wniesienia powództwa".[4]

Zważywszy, że zarówno sądy jak i Urząd Patentowy miały kompetencję do rozstrzygania kwestii wskazanych w art. 19 (sądy czyniły to w ramach postępowania o naruszenie praw wyłącznych) występowało zjawisko, które doktryna nie wahała się określić jako „zbędnej dwutorowości postępowania".[5] Dojść mogło i rzeczywiście dochodziło do rozstrzygnięć rozbieżnych. Ryzyko, że

[3] S Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek. *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1990, s. 108

[4] tamże, s. 108

[5] tamże, s. 108

sytuacja taka wystąpi, zachodziło wtedy zwłaszcza, gdy sąd, pomimo złożenia przez pozwanego wniosku w trybie art. 19, toczącego się przed nim postępowania nie zawiesił.

Rozbieżności mogły mieć przyczyny dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, przedmiot sporu toczącego się przed sądem mógł nie być tożsamy z przedmiotem postępowania spornego przed UP. Zdarzało się bowiem, że pozwany pragnąc poprawić swoje szanse w postępowaniu sądowym o naruszenie przedkładał Urzędowi Patentowemu opis procesu produkcyjnego w szczegółach różniący się od produkcji rzeczywiście przez niego realizowanej. Orzecznictwo było świadome tego niebezpieczeństwa. W decyzji z 29 sierpnia 1977 r. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym wyraziła pogląd że - „dla postępowania sądowego decyzja UP ma jedynie charakter materiału pomocniczego. Nie rozstrzyga bowiem ona kwestii, czy wskazana produkcja jest rzeczywiście produkcją wnioskodawcy prowadzoną w określonym czasie".[6]

Powyższa teza zasługuje na aprobatę, należy jednak zauważyć, że źródło rozbieżności nie ogranicza się wyłącznie do braku tożsamości pomiędzy przedmiotami sporu sądowego i postępowania spornego przed UP. Konsekwencją dwutorowości obu postępowań może być nadto różnica ocen organów orzekających, (przy pełnej tożsamości przedmiotów obu postępowań) w kwestii następującej - czy w danym przypadku wskazana produkcja jest objęta określonym prawem wyłącznym. Podstawą oceny w tym przedmiocie nie jest bowiem mechaniczne porównanie zastrzeżeń patentowych (ochronnych) z daną produkcją. Nawet pozostając w kręgu dosłownej wykładni zastrzeżeń dojść może, z uwagi na występującą również w obszarze języka technicznego niejednoznaczności, do przypisania terminom użytym w zastrzeżeniu różnych znaczeń. Co ważniejsze jednak, organy orzekające oprzeć mogą swoje rozstrzygnięcie o różne koncepcje wykładni przedmiotowego zakresu ochrony. W doktrynie trafnie wskazano, że zarówno w orzecznictwie jak i w nauce prawa naszego kraju, jak i za granicą - „brak zgodności poglądów w kwestii zasad wykładni zastrzeżeń patentowych".[7] Występują rozbieżności co do kwestii - czy w procesie interpretacji zakresu ochrony ograniczać się do wykładni dosłownej czy też dopuszczać wykładnię rozszerzającą. Dyskutowana jest szczególnie dopuszczalność objęcia zakresem ochrony - rozwiązań ekwiwalentnych oraz dopuszczalność ochrony częściowej gdy niektóre z zastrzeżonych cech, o mniejszym znaczeniu, zostały pominięte.[8]

A zatem, na gruncie tego samego stanu faktycznego gdy UP przyjmie wykładnię dosłowną, może nie dopatrzyć się zbieżności między wskazaną produkcją i określonym patentem podczas gdy sąd, w oparciu o teorię ekwiwalentów może zająć stanowisko odmienne.

Kwestia, w jakim zakresie sądy orzekające w oparciu o przepisy nowej ustawy będą związane treścią decyzji UP podjętych na gruncie ustawy dotychczasowej ma znaczenie zasadnicze. Uważam, że stopień związania sądów treścią decyzji UP podjętych w oparciu o dotychczasowy art. 19 będzie taki sam, jak przed wejściem w życie przepisów nowej ustawy - decyzje UP nie miały wówczas i nadal mieć nie będą dla sądów charakteru wiążącego. Decyzje, o których mowa są ustaleniami co do faktu nie zaś wypowiedziami co do prawa. Co do okoliczności, że w decyzjach ustalających Urzędu Patentowego chodzi o fakty, nie mają wątpliwości nawet autorzy, którzy opowiadają się za wiążącym dla sądów charakterem ustaleń dokonywanych przez UP. Na przykład według B. Czachórskiej-Jones

[6] Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym PRL z 29.08.1977 r. o dw. 1242/77, „Temat. Wynalazczość i Racjonalizacja" 1978, nr 4

[7] S Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, jw., s. 98

[8] K. Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony*, Warszawa 1998, s. 50

- decyzja podjęta w trybie art. 19 „musi ... zostać uwzględniona przez organ orzekający jako element stanu faktycznego odnoszący się do relacji przedmiot patentu i przedmiot działania pozwanego".[9] Cytowany wcześniej autor wywiódł, że sąd powszechny jest związany „wydaną już decyzją ustalającą fakt, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, która zapadła przed wytoczeniem powództwa przez powoda".[10]

Miałyby zatem ustalenia co do faktów, dokonane przez UP, wiązać sądy orzekające w sprawach o naruszenie praw wyłącznych? Bez wątpienia, fakty o których mowa, należą do kategorii faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym istotne znaczenie i z tego względu są, a raczej być muszą przedmiotem postępowania dowodowego (art. 227 k.p.c.). Zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. – „sąd ocenia wiarygodność i moc dowodową według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału". Brak jest podstaw normatywnych, które pozwalałyby na przyjęcie, że powyższa zasada, jedna z najważniejszych w polskim procesie cywilnym doznaje ograniczenia tylko z tego powodu, że istnieje orzeczenie ustalające wydane przez Urząd Patentowy w oparciu o art. 19.

Kierując się wskazaną wyżej zasadą swobody oceny dowodów sąd oceniać będzie zapadłą w sprawie decyzję UP pod kątem jej wiarygodności i mocy dowodowej.

Nie ma istotnego znaczenia, że sądy, prowadząc postępowanie w przedmiocie naruszenia praw wyłącznych korzystają z opinii biegłych. Z pewnością występują w ramach takiego postępowania kwestie wymagające wiadomości specjalnych (art. 278 § 1 k.p.c.). Biegły bowiem – „nie zastępuje sądu w wyjaśnieniu rzeczywistej treści stosunków faktycznych". „Nie jest on bowiem wyręczycielem, lecz pomocnikiem sądu w ustaleniu lub ocenie stanu faktycznego"[11], zaś „opinia biegłego podlega ocenie sądu stosownie do art. 233 § 2".[12]

W piśmiennictwie został wyrażony pogląd, że „sąd ma tylko obowiązek liczyć się ze stanem prawnym ustanowionym decyzją organu administracyjnego".[13] Podzielając go wskazuję, że decyzja UP podjęta w oparciu o art. 19 nie ustanawia żadnego stanu prawnego, ona stwierdza tylko określony fakt. Inaczej jest w przypadku decyzji Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia ochrony, z nimi sądy liczyć się muszą w tym zakresie istnieje zresztą wyłączenie drogi sądowej (art. 2 § 3 k.p.c.). Regulacja przewidziana w art. 19 miała niewątpliwy walor – osoba, wobec której mógł być wysunięty zarzut naruszenia cudzych praw uzyskiwała, w wyniku przeprowadzonego postępowania spornego wartościowy dowód (nawet jeżeli nie miał on charakteru wiążącego dla sądu) na okoliczność, że cudzego prawa nie narusza, względnie w przypadku oddalenia wniosku, mogła rozważyć celowość kontynuacji zakwestionowanej produkcji, względnie kontynuacji przygotowań do jej podjęcia.

Na gruncie nowej ustawy pojawia się pytanie, czy możliwe jest wystąpienie potencjalnego naruszyciela o dokonanie ustalenia na okoliczność że produkcja, którą prowadzi, względnie do podjęcia której się przygotowuje, nie jest objęta określonym patentem (prawem ochronnym na wzór użytkowy). Do osoby zagrożonej zarzutem naruszania cudzych praw wyłącznych należałaby inicja-

---

[9] *System prawa własności intelektualnej, Prawo wynalazcze*, pod red. J. Szwaji i A. Szajkowskiego Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, s. 315

[10] S Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek, jw., s. 108

[11] *Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem*, pod red. J. Jodłowskiego i K. Piaseckiego. Warszawa 1989 t. 2. s. 458

[12] tamże, s. 461

tywa podjęcia takiego postępowania, zanim zostanie uwikłana w proces o roszczenia z tytułu dokonanego już naruszenia. Na pytanie to udzielam twierdzącej odpowiedzi, jako podstawę normatywną wskazując art. 189 k.p.c. Zgodnie z powyższym przepisem - „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny." Osoba, która już realizuje produkcję, którą naruszać może cudze prawa, ma niewątpliwy interes prawny, aby żądać ustalenia wskazanego w art. 189 k.p.c.. Także osoba, która dopiero zamierza uruchomić produkcję z roszczeniem takim może wystąpić. Uważa się bowiem, że powództwo o ustalenie jest dopuszczalne zarówno wtedy, gdy doszło już do naruszenia prawa, jak i wtenczas gdy naruszenia jeszcze nie było.[14] Wiążąc interes prawny z istnieniem obiektywnej potrzeby prawnej ochrony doktryna dopatruje się jego występowania, gdy „istnieje jakaś niepewność stanu prawnego lub prawa".[15] Bez wątpienia przesłanki te są spełnione, gdy po stronie powoda występuje niepewność co do okoliczności, czy jego produkcja - aktualna bądź potencjalna wkracza w zakres cudzych praw wyłącznych. Ustalenie zgodnie z art. 189 k.p.c., ma odnosić się do stosunku prawnego lub prawa. Powód będzie zainteresowany (ma w tym przedmiocie interes prawny) ustaleniem negatywnym. A zatem od strony negatywnej powód winien formułować swoje żądanie jako powództwo o ustalenie, że nie istnieje stosunek prawny, którego treść stanowiłyby jego obowiązki jako naruszyciela wobec pozwanego jako podmiotu uprawnionego.

Z prawomocnym wyrokiem podjętym w trybie art. 189 k.p.c. w pełni związany jest walor powagi rzeczy osądzonej. Zachowane być muszą, co oczywiste, warunki wskazane w art. 366 k.p.c. Zgodnie z powołanym przepisem - „wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z postawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami". A zatem, powaga rzeczy osądzonej odnosić się będzie do tych sytuacji, gdy w obu postępowaniach, zarówno w procesie o ustalenia, jak i w procesie o naruszenie wystąpi tożsamość stron (które zamienią się tylko miejscami - powód w procesie o ustalenie będzie pozwanym w procesie o naruszenie). Konieczna jest nadto tożsamość przedmiotu sporu (ten sam tytuł ochronny i ta sama produkcja).

[14] tamże, s. 303

Dobra niematerialne, prawa do nich przysługujące, w tym zwłaszcza naruszenia praw na dobrach niematerialnych, stanowią przedmiot żywego zainteresowania nauki i orzecznictwa, a ostatnio również praktyki. Konkurencja na rynku unaoczniła bowiem, że dobra niematerialne mają wartość majątkową, a wykonywanie praw do nich przysługujących zapewnia uprawnionemu wymierne korzyści. Ujawniła również niebezpieczeństwa związane z naruszeniem tych praw na dobrach niematerialnych. Z tego powodu oddana do rąk Czytelników praca przedstawia w zbiorczy i uporządkowany sposób problematykę prawną naruszeń tych dóbr oraz środków ochrony przysługujących uprawnionemu.

Problemy powstające w związku z wykonywaniem praw na dobrach niematerialnych i z ich naruszeniem rodzą szereg kontrowersji zarówno w nauce, jak i w orzecznictwie. Do ich przedstawienia i wyjaśnienia przyczynia się niniejsza praca, która ma charakter kompleksowy. Charakteryzuje ona krótko poszczególne dobra (dzieła, wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe), zawiera gruntowną analizę przesłanek naruszenia praw do nich przysługujących oraz środków ochrony, jak również złożoną problematykę dochodzenia roszczeń. Zawiera wypowiedzi uznanych autorytetów w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych, uwzględniając dorobek polskiej nauki i orzecznictwa.

Zawarte w pracach poszczególnych autorów uwagi prawnoporównawcze służą do pogłębienia analizy prawa polskiego.

ISBN 83-914724-1-8

POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH