

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Komentarz

redakcja naukowa Mariusz Kondrat

Hanna Fedorowicz, Magdalena Jezierska-Zięba, Mariusz Kondrat
Andrzej Przytuła, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

KOMENTARZE

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Komentarz

redakcja naukowa Mariusz Kondrat

Hanna Fedorowicz, Magdalena Jezierska-Zięba, Mariusz Kondrat
Andrzej Przytuła, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

KOMENTARZE

Stan prawny na 20 stycznia 2021 r.

Wydawca
Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący
Joanna Tchorek

Opracowanie redakcyjne
Violet Design Wioletta Kowalska

Projekt okładek serii
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne artykuły opracowali:

Hanna Fedorowicz – art. 120–137¹, 174–195, 255–258

Magdalena Jezierska-Zięba – art. 10–68, 71–75¹⁰, 82–101

Mariusz Kondrat – art. 1–9, 69, 70, 76–81, 153–173

Andrzej Przytuła – art. 102–119, 138–152²³, 196–234, 241¹–254, 259–281

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk – art. 235–241, 283–310

prawolubni

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegając przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy prawo i własność
Więcej na www.legalnakultura.pl
Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021

ISBN 978-83-8223-112-0

Dział Praw Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. 22 535 82 19
e-mail: ksiazki@wolterskluger.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	37
Wstęp	41
USTAWA z 30.06.2000 r. – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ	43
TYTUŁ I	
PRZEPISY OGÓLNE	45
Art. 1. [Przedmiot ustawy]	45
1. Znaki towarowe	46
2. Patenty na wynalazki	46
3. Wzory użytkowe	47
4. Wzory przemysłowe	47
5. Dodatkowa ochrona praw własności przemysłowej	47
Art. 2. [Nieuczciwa konkurencja]	47
Art. 3. [Definicje]	48
1. Osoba	49
2. Osoba zagraniczna	49
3. Przedsiębiorca	49
4. Umowa międzynarodowa	50
5. Konwencja paryska	50
6. Projekty wynalazcze	50
7. Biuro Międzynarodowe	50
8. Międzynarodowe znaki towarowe	50
9. Porozumienie madryckie	51
10. Protokół madrycki	51
11. Konwencja o patencie europejskim	51
12. Akt genewski	51
13. Międzynarodowy wzór przemysłowy	52
14. Rozszerzenie stosowania ustawy na podmioty prowadzące działalność inną niż gospodarcza	52

Art. 4.	[Stosunek ustawy do przepisów umów międzynarodowych i aktów prawnych UE]	52	
Art. 5.	[Uprawnienia osób zagranicznych]	54	
	1. Zasada asymilacji	54	
	2. Zasada wzajemności	54	
Art. 6.	[Patenty i inne prawa ochronne]	54	
Art. 7.	[Projekty racjonalizatorskie]	55	
	1. Pojęcie projektów racjonalizatorskich	55	
	2. Regulamin racjonalizacji	55	
	3. Regulamin racjonalizacji a regulamin wynalazczości	56	
	4. Prawo do wynagrodzenia twórcy projektu racjonalizatorskiego na podstawie art. 8 ust. 2 p.w.p.	56	
Art. 8.	[Uprawnienia twórców]	57	
	1. Uwagi ogólne	57	
	2. Prawa twórców przyszłego prawa wyłącznego a interes prawny w unieważnieniu tego prawa	57	
Art. 9.	[Uprawnienia przedstawicieli organizacji społecznych]	58	
 TYTUŁ II			
WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE I WZORY PRZEMYSŁOWE			59
 Dział I			
Przepisy wspólne			59
Art. 10.	[Warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego]	59	
	1. Warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego	59	
	2. Patent na wynalazek	60	
	3. Prawo ochronne na wzór użytkowy	60	
	4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego	60	
Art. 11.	[Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy]	60	
	1. Prawo twórcy do uzyskania patentu	61	
	2. Współtwórcy wynalazku	61	
	3. Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy	61	
	4. Umowa o dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego	62	
	5. Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy	62	
Art. 12.	[Zbywalność praw]	63	
	1. Zbywalność prawa	63	
	2. Umowa o przeniesienie prawa	63	

Art. 13.	[Data pierwszeństwa]	64
	1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego lub prawa z rejestracji	65
	2. Zgłoszenie w formie pisemnej	65
	3. Zgłoszenie przesłane faksem	65
	4. Zgłoszenie nadane telefaksem nieczytelne lub różniące się od oryginału	65
	5. Oryginał przesłany po terminie	66
	6. Zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej	66
	7. Nieczytelne części zgłoszenia	66
Art. 14.	[Pierwszeństwo konwencyjne]	67
Art. 15.	(uchylony)	67
Art. 15 ¹ .	[Oznaczenie pierwszeństwa]	67
	1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji	68
	2. Pierwszeństwo do uzyskania w RP prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego	68
Art. 16.	[Zbieg podstaw oznaczenia pierwszeństwa uprzedniego]	69
Art. 17.	[Zbywalność i dziedziczność pierwszeństwa]	69
Art. 18.	[Równe pierwszeństwo]	69
Art. 19.	[Dowód pierwszeństwa]	70
Art. 20.	[Przeniesienie patentu lub prawa na inną osobę do korzystania]	70
Art. 21.	[Moment przejścia prawa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego na osobę uprawnioną do korzystania z patentu lub wzoru]	70
Art. 22.	[Wynagrodzenie za korzystanie z patentu lub wzoru]	71
	1. Prawo twórcy do wynagrodzenia	71
	2. Wysokość wynagrodzenia	72
	3. Termin wypłaty wynagrodzenia dla twórcy	73
Art. 23.	[Podwyższenie wynagrodzenia]	73
 Dział II		
Wynalazki i patenty		75
 Rozdział 1		
Wynalazek		75
Art. 24.	[Warunki przyznania patentu]	75
	1. Przesłanki udzielenia patentu	75
	2. Charakter techniczny wynalazku	75
	3. Kategorie wynalazków	76
	4. Wynalazek w kategorii sposobu	76
Art. 25.	[Definicja nowości i stanu techniki]	77
	1. Przesłanka nowości	77
	2. Zbieżność wszystkich cech	77

	3. Ujawnienie wynalazku	78
	4. Sposoby ujawnienia	78
	5. Ujawnienie przedmiotu bez pokazania jego istotnych cech	79
	6. Dokument ze stanu techniki	79
	7. Pojęcie stanu techniki	80
	8. Badanie nowości	80
	9. Cechy techniczne występujące w tym samym powiązaniu lub w tej samej funkcji	81
	10. Teoria ekwiwalentów	81
	11. Informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych	82
	12. Ogólne ujawnienie wobec szczegółowego rozwiązania	82
	13. Nowe zastosowanie dla znanej substancji bądź mieszaniny	82
Art. 26.	[Poziom wynalazczy]	83
	1. Uwagi ogólne	83
	2. Stan techniki	84
	3. Pojęcie znawcy	85
	4. Ocena poziomu wynalazczego, podejście problem – rozwiązanie	85
	5. Ustalenie najbliższego stanu techniki	88
	6. Pojęcie oczywistości	88
	7. Poziom wynalazczy a efekt synergii	89
	8. Sposób podawania tabletki	89
	9. Opinia biegłego	89
Art. 27.	[Wynalazek nadający się do przemysłowego stosowania]	90
Art. 28.	[Rozwiązania niebędące wynalazkami]	91
Art. 29.	[Rozwiązania techniczne, na które nie udziela się patentów]	94
	1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami	95
	2. Odmianny roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami	95
	3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach	95
Art. 30.	[Patent dodatkowy]	97
 Rozdział 2		
	Zgłoszenie wynalazku	98
Art. 31.	[Składniki zgłoszenia]	98
Art. 32.	[Podstawa nabycia praw]	100
Art. 33.	[Wymagania w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej]	100
	1. Wymagania dotyczące opisu wynalazku	101
	2. Wymagania dotyczące treści zastrzeżeń patentowych	102

	3. Jasność zastrzeżeń patentowych	103
	4. Zastrzeżenia zależne	104
	5. Wymagania dotyczące skrótu opisu	104
	6. Wymagania dotyczące rysunku	104
Art. 34.	[Wymóg jednolitości wynalazku]	105
Art. 35.	[Upřednie pierwszeństwo]	106
Art. 36.	[Dokumentacja zgłoszeniowa]	107
Art. 37.	[Uzupełnienia i poprawki]	108
Art. 38.	[Wniosek o konwersję zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy]	108
Art. 39.	[Wydzielone zgłoszenia]	109
	1. Jednolitość zgłoszenia wynalazku	109
	2. Zgłoszenie wydzielone	109
	3. Data zgłoszenia wydzielonego	109
	4. Opłata za zgłoszenie wydzielone	110
	5. Postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego	110
Art. 39 ¹ .	[Zgłoszenie wydzielone]	110
Art. 40.	[Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony za granicą]	111
Rozdział 3		
	Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku	111
Art. 41.	[Wpłynięcie zgłoszenia]	111
Art. 42.	[Braki i istotne usterki w zgłoszeniu wynalazku]	112
Art. 43.	[Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku]	113
Art. 44.	[Zgłaszanie uwag przez osoby trzecie]	115
Art. 45.	[Poufność zgłoszenia]	115
Art. 46.	[Wezwanie do wprowadzenia zmian w dokumentacji]	116
Art. 47.	[Sprawozdanie o stanie techniki]	117
Art. 48.	[Odmowa przyznania upředniego pierwszeństwa]	119
Art. 49.	[Odmowa udzielenia patentu]	121
Art. 50.	[Brak spełnienia warunków przyznania patentu w przypadku części zgłoszenia]	123
Art. 51.	[Chwila wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu]	123
Art. 52.	[Udzielenie patentu]	124
Art. 53.	[Wpis do rejestru]	126
Art. 54.	[Dokument patentowy]	126
Art. 55.	[Sprostowanie opisu patentowego]	127
Rozdział 4		
	Wynalazek tajny	128
Art. 56.	[Definicja wynalazku tajnego]	128
Art. 57.	[Tajność wynalazku]	129
Art. 58.	[Zgłoszenie wynalazku tajnego w Urzędzie Patentowym]	129
Art. 59.	[Przejęcie prawa do uzyskania patentu na wynalazek tajny]	130

Art. 60.	[Odtajnienie wynalazku]	130
Art. 61.	[Delegacja ustawowa]	131
Art. 62.	[Wykazy zgłoszeń]	131
Rozdział 5		
Patent		132
Art. 63.	[Zastrzeżenia patentowe. Czas trwania patentu]	132
	1. Definicja patentu	132
	2. Zakres przedmiotowy patentu w ocenie patentowalności	132
	3. Zakres przedmiotowy patentu w ocenie jego naruszenia	135
	4. Ograniczenie terytorialne patentu	138
Art. 64.	[Rozszerzenie patentu na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania na wytwory uzyskane tym sposobem]	138
Art. 65.	[Formuła „szwajcarska” zastrzeżeń patentowych]	139
Art. 66.	[Definicja patentu. Umowa licencyjna]	139
Art. 67.	[Przeniesienie patentu. Ustanowienie zastawu rejestrowego na patencie]	142
Art. 68.	[Nadużycie patentu]	143
Art. 69.	[Dozwolony użytek patentu]	144
	1. Przywilej tranzytowy	145
	2. Przywilej państwowy	145
	3. Przywilej badawczy	145
	4. Przywilej regulacyjny – wyjątek Bolara	147
	5. Przywilej apteczny	149
	6. Przywilej farmerski	149
Art. 70.	[Wyczerpanie patentu]	149
	1. Pojęcie wyczerpania prawa z patentu	150
	2. Wyczerpanie regionalne – terytorium EOG	150
	3. Wyczerpanie jednostkowe, a nie rodzajowe	151
	4. Oferowanie i wprowadzanie do obrotu	151
	5. Wprowadzenie przez uprawnionego lub za jego zgodą	151
Art. 71.	[Uprawnienia użytkownika poprzedniego]	152
Art. 72.	[Prawa współuprawnionego]	153
Art. 73.	[Informowanie o korzystaniu przez wynalazek z ochrony]	154
Art. 74.	[Ochrona prawa do patentu]	154
Art. 75.	[Uprawnienia użytkownika późniejszego]	155
Rozdział 5¹		
Dodatkowe prawo ochronne		156
Art. 75 ¹ .	[Dodatkowe prawo ochronne]	156
	1. Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych	156
	2. Dodatkowe prawo ochronne dla środków ochrony roślin	157
	3. Produkt leczniczy	157
	4. Przedmiot ochrony	158
	5. Okres obowiązywania świadectwa	158

	6. Data pierwszego zezwolenia na obrót produktem	158
	7. Produkt leczniczy a zakres patentu	158
	8. Mieszanina substancji czynnej i adjuwantu	160
	9. Nowe zastosowanie znanej substancji czynnej	161
Art. 75 ² .	[Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego]	161
	1. Termin na złożenie wniosku	162
	2. Opłata od wniosku	162
	3. Wniosek o przedłużeniu dla wskazania pediatrycznego	162
	4. Powiadomienie o złożeniu wniosku	162
Art. 75 ³ .	[Decyzja o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego]	163
Art. 75 ⁴ .	[Wpis do rejestru]	163
Art. 75 ⁵ .	[Odmowa udzielenia dodatkowego prawa ochronnego]	164
Art. 75 ⁶ .	[Wygaśnięcie decyzji]	164
Art. 75 ⁷ .	[Unieważnienie dodatkowego prawa ochronnego]	165
Art. 75 ⁸ .	[Wpis wygaśnięcia lub unieważnienia do rejestru]	166
Art. 75 ⁹ .	[Licencje. Przeniesienie dodatkowego prawa ochronnego]	166
Art. 75 ¹⁰ .	[Delegacja ustawowa]	166
Rozdział 6		
Umowy licencyjne		167
Art. 76.	[Forma; treść]	167
	1. Umowa licencyjna – uwagi ogólne	167
	2. Licencja pełna czy ograniczona	168
	3. Licencja wyłączna czy niewyłączna	168
	4. Sublicencja	168
	5. Wpis licencji do rejestru patentowego	168
	6. Zbywalność licencji	169
	7. Co uregulować w umowie licencyjnej	169
Art. 77.	[Informacje techniczne niezbędne do korzystania z wynalazku]	169
Art. 78.	[Skuteczność umowy licencyjnej względem następcy]	170
Art. 79.	[Umowa o korzystanie z wynalazku, na który nie udzielono patentu]	170
Art. 80.	[Licencja otwarta]	170
Art. 81.	[Licencja dorozumiana]	171
Rozdział 7		
Licencja przymusowa		172
Art. 82.	[Warunki udzielenia licencji przymusowej]	172
	1. Kiedy może być udzielona licencja przymusowa	173
	2. Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o licencję przymusową	173
	3. Starania w celu uzyskania licencji	173
	4. Zwolnienie z obowiązku wykazania starań o zawarcie umowy licencyjnej	173

	5. Prawo do chronionej odmiany rośliny	174
	6. Wniosek o udzielenie licencji przymusowej i decyzja w sprawie	174
Art. 83.	[Licencja niewyłączna]	174
Art. 84.	[Opłata licencyjna]	174
Art. 85.	[Przeniesienie licencji przymusowej]	175
Art. 86.	[Zmiana licencji przymusowej]	175
Art. 87.	[Wpis licencji do rejestru patentowego]	176
Art. 88.	[Zależny wzór użytkowy]	176
 Rozdział 8		
	Unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu	176
Art. 89.	[Przyczyny unieważnienia]	176
	1. Przestanki unieważnienia patentu	177
	2. Brak nowości w postępowaniu o unieważnienie patentu	177
	3. Brak poziomu wynalazczego w postępowaniu o unieważnienie patentu	177
	4. Brak przemysłowej stosowności w postępowaniu o unieważnienie patentu	178
	5. Brak dostatecznego ujawnienia w postępowaniu o unieważnienie patentu	178
	6. Brak jasności i zwięzłości zastrzeżeń w postępowaniu o unieważnienie patentu	179
	7. Wykroczenie poza zakres zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego	179
	8. Postępowanie sporne	180
	9. Skutki prawne unieważnienia patentu	180
	10. Wniosek o unieważnienie patentu w interesie publicznym	180
Art. 89 ¹ .	[Wniosek o ograniczenie patentu]	180
Art. 90.	[Przyczyny wygaśnięcia patentu]	182
	1. Przyczyny wygaśnięcia patentu	183
	2. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie patentu	183
	3. Przypadek trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu (dotyczy wynalazków biotechnologicznych)	184
	4. Data wygaśnięcia patentu	184
Art. 91.	[Utrata mocy przez patenty dodatkowe]	184
Art. 92.	[Wpis do rejestru]	185
Art. 92 ¹ .	[Unieważnienie patentu europejskiego]	185
Art. 93.	[Delegacja ustawowa]	185

Rozdział 9

Przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych	186
Art. 93 ¹ . [Definicje]	186
Art. 93 ² . [Rodzaje wynalazków biotechnologicznych]	187
Art. 93 ³ . [Wynalazek nieetyczny]	188
1. Sposoby klonowania ludzi	189
2. Stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych	190
Art. 93 ⁴ . [Wytwór, sposób, zastosowanie jako przedmiot wynalazku biotechnologicznego]	190
Art. 93 ⁵ . [Jednorazowa reprodukcja opatentowanego materiału biologicznego]	191
Art. 93 ⁶ . [Ujawnienie wynalazku biotechnologicznego. Depozytariusze materiału biologicznego]	192
1. Użycie materiału biologicznego zdeponowanego w kolekcji	193
2. Poświadczenie instytucji depozytowej	194
3. Ograniczony dostęp do depozytu	194
4. Dostęp do depozytu	194
Art. 93 ⁷ . [Nowy depozyt]	195

Dział III

Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe	196
Art. 94. [Pojęcie wzoru użytkowego]	196
1. Nowość wzoru użytkowego	196
2. Techniczny charakter przedmiotu wzoru	197
3. Wymóg trwałej postaci wzoru	197
4. Przemysłowe zastosowanie wzoru użytkowego	198
5. Konwersja wynalazku na wzór użytkowy	199
Art. 95. [Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy]	199
1. Unieważnienie lub wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy	199
2. Czas trwania	199
Art. 96. [Zastrzeżenia ochronne]	199
Art. 97. [Zgłoszenie wzoru użytkowego]	200
Art. 98. [Wpis do rejestru wzorów użytkowych]	201
Art. 99. [Świadcstwo ochronne na wzór użytkowy]	201
Art. 100. [Przepisy stosowane do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe]	202
Art. 101. [Delegacja ustawowa]	203

Dział IV

Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych	204
1. Uwagi ogólne	204
2. Ochrona wzorów przemysłowych w aktach prawa międzynarodowego	204

	3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim	207
	4. Prawo własności przemysłowej oraz akty wykonawcze	208
Art. 102.	[Definicja wzoru przemysłowego i wytworu]	208
	1. Definicja wzoru przemysłowego	208
	2. Pojęcie wytworu	211
	3. Program komputerowy – wyłączenie z art. 102 ust. 2 p.w.p.	215
	4. Wytwór złożony oraz część składowa wytworu złożonego	216
	5. Nowość i indywidualny charakter	217
Art. 103.	[Nowość wzoru przemysłowego]	217
	1. Uwagi wstępne	218
	2. Data pierwszeństwa	218
	3. Wzór identyczny	219
	4. Publiczne udostępnienie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób	220
	5. Ujawnienie nieszkodzące nowości – ujawnienia z zastrzeżeniem zachowania poufności	226
	6. Ulga w nowości – tzw. <i>grace period</i>	227
	7. Ujawnienie na skutek nadużycia wobec twórcy lub jego następcy prawnego	227
	8. Badanie przesłanki nowości	228
Art. 104.	[Indywidualny charakter wzoru przemysłowego]	228
	1. Uwagi wstępne	228
	2. Ogólne wrażenie	230
	3. Zorientowany użytkownik	231
	4. Zakres swobody twórczej projektanta wzoru	234
	5. Badanie przesłanki indywidualnego charakteru wzoru	235
Art. 105.	[Prawo z rejestracji]	236
	1. Charakter prawa z rejestracji wzoru przemysłowego	236
	2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa	236
	3. Zasada specjalizacji prawa z rejestracji	238
	4. Terytorialny i czasowy zakres prawa	239
Art. 106.	[Wyłączenia ochrony]	239
	1. Uwagi ogólne	239
	2. Sprzeczność z porządkiem publicznym	240
	3. Sprzeczność z dobrymi obyczajami	241
	4. Oznaczenia z art. 129 ¹ ust. 1 pkt 8–11 p.w.p.	241
Art. 106 ¹ .	[Ochrona części składowej wytworu]	244
Art. 107.	[Zakres ochrony]	246
	1. Cechy wynikające wyłącznie z funkcji technicznej	246
	2. Cechy, które muszą być odtworzone, aby możliwe było ich mechaniczne połączenie lub współdziałanie z innym wytworem	247
	3. Systemy modułowe	247

Art. 108.	[Zgłoszenie wzoru przemysłowego]	248
	1. Elementy zgłoszenia	248
	2. Ilustracja wzoru	249
	3. Wspólna praktyka w zakresie graficznych sposobów przedstawiania wzorów przemysłowych	249
	4. Opis wzoru	255
	5. Odmiany wzoru	256
	6. Wytyczne Prezesa UPRP dotyczące interpretacji art. 108 p.w.p.	257
	7. Usunięcie braków formalnych zgłoszenia	259
Art. 108 ¹ .	[Wezwanie do złożenia oddzielnych zgłoszeń wytworów]	259
Art. 109.	[Uprzednie pierwszeństwo]	260
Art. 110.	[Odmowa udzielenia prawa z rejestracji]	261
	1. Podstawy odmowy	261
	2. Podstawy formalne	262
	3. Podstawy merytoryczne	262
Art. 111.	[Udzielenie prawa z rejestracji. Opłaty]	263
Art. 112.	[Wpis do rejestru wzorów przemysłowych]	263
Art. 113.	[Poufność zgłoszenia]	264
Art. 114.	[Świadectwo rejestracji]	265
Art. 115.	[Ograniczenie prawa z rejestracji]	265
	1. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego	266
	2. Korzystanie do użytku osobistego lub niezwiązanego z działalnością gospodarczą	266
	3. Cel doświadczalny	266
	4. Odtworzenie do celów cytowania lub nauczania	266
	5. Przywilej komunikacyjny	268
	6. Import części zamiennych i akcesoriów oraz naprawa statków	268
	7. Klauzula napraw	268
Art. 116.	(uchylony)	268
Art. 117.	[Unieważnienie prawa z rejestracji]	268
	1. Katalog podstaw unieważnienia	269
	2. Ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji	270
	3. Przesłanka naruszenia praw osób trzecich	271
	4. Udzielenie prawa z rejestracji osobie nieuprawnionej jako przesłanka unieważnienia	271
	5. Brak przesłanki interesu prawnego	272
	6. Postępowanie i skutki stwierdzenia nieważności prawa	272
Art. 117 ¹ .	[Odmowa uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego]	273
	1. System haski	274
	2. Postępowanie w sprawie wzorów międzynarodowych	274
	3. Decyzja odmowna	276

	4. Środki zaskarżenia	277	
Art. 117 ² .	[Powiadomienia przekazywane do Biura Międzynarodowego]	277	
Art. 117 ³ .	[Sprzeciw, unieważnienie ochrony]	279	
	1. Sprzeciw wobec uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego	279	
	2. Środki odwoławcze	280	
Art. 117 ⁴ .	[Unieważnienie uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego]	281	
Art. 117 ⁵ .	[Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji]	281	
	1. Katalog roszczeń	282	
	2. Termin przedawnienia	282	
Art. 118.	[Przepisy stosowane do wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych]	282	
Art. 119.	[Delegacja ustawowa – zgłoszenie wzoru przemysłowego]	283	
TYTUŁ III			
ZNAKI TOWAROWE I OZNACZENIA GEOGRAFICZNE			285
Dział I			
Znaki towarowe i prawa ochronne			285
Rozdział 1			
Znak towarowy			285
Art. 120.	[Definicja znaku towarowego]	285	
	1. Brak graficznej przedstawialności	286	
	2. Rola znaku towarowego	287	
	3. Zdolność odróżniania	288	
	4. Prezentacja znaku	292	
	5. Znaki konwencjonalne	293	
	6. Znaki niekonwencjonalne	297	
	7. Znak towarowy podrobiony	322	
	8. Znaki wcześniejsze – zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem	324	
Art. 121.	[Prawo ochronne na znak towarowy]	324	
	1. Charakter czasowy i terytorialny	325	
	2. Używanie znaku	325	
	3. Prawo podmiotowe	325	
	4. Poziom ochrony	327	
Art. 122.	[Wspólne prawo ochronne na znak towarowy]	327	
Art. 123.	[Data pierwszeństwa uzyskania prawa ochronnego]	328	
	1. Pierwszeństwo zwykłe	328	
	2. Data wpływu	329	
Art. 124.	[Pierwszeństwo konwencyjne]	329	
Art. 125.	[Pierwszeństwo z wystawy]	330	

Art. 126.	[Pierwszeństwo konwencyjne a pierwszeństwo z wystawy]	332
Art. 127.	[Zbywalność i dziedziczenie pierwszeństwa]	332
Art. 128.	[Dowód pierwszeństwa]	332
Art. 129.	(uchylony)	333
Art. 129 ¹ .	[Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego]	334
	1. Bezwzględne przeszkody	335
	2. Znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu	442
	3. Znak towarowy wprowadzający w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu	442
	4. Znak towarowy wyłączony z rejestracji	442
Art. 130.	[Wtórna zdolność odróżniająca]	448
	1. Wtórna zdolność odróżniająca	449
	2. Przesłanki nabycia wtórnej zdolności	450
	3. Używanie oznaczenia jako części zarejestrowanego znaku	452
	4. Ocena dowodów	452
	5. Używanie znaku jako domeny	453
	6. Brak opinii konsumentów	454
	7. Znak CALCIUM C	455
Art. 131–132.	(uchylone)	456
Art. 132 ¹ .	[Względne przeszkody rejestracji znaku towarowego]	456
	1. Względne przeszkody rejestracji	457
	2. Inne podstawy sprzeciwu	584
	3. Znak zgłoszony lub zarejestrowany w trybie określonym w art. 4	585
	4. Ochrona znaków łatwo odróżnianych w obrocie	585
Art. 133.	[Listy zgody]	586
	1. List zgody	586
	2. Ograniczony zakres	587
	3. Potrzeby rynku	588
Art. 134.	(uchylony)	588
Art. 134 ¹ .	[Udzielenie prawa ochronnego na rzecz kilku osób]	589
Art. 135.	(uchylony)	589
 Rozdział 2		
Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny		589
Art. 136.	[Wspólny znak towarowy]	590
	1. Wspólny znak towarowy	590
	2. Przykładowe znaki wspólne	592
Art. 136 ¹ .	[Bezwzględne przeszkody rejestracji wspólnego znaku towarowego]	595
Art. 136 ² .	[Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny]	597
	1. Znak gwarancyjny	597
	2. Przykładowe znaki gwarancyjne	600

Art. 136 ³ .	[Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego gwarancyjnego]	601
Art. 137.	(uchylony)	603
Art. 137 ¹ .	[Przepisy stosowane do wspólnych znaków towarowych]	603
Rozdział 3		
Zgłoszenie znaku towarowego		603
Art. 138.	[Dokumentacja zgłoszeniowa; regulamin używania znaku]	603
	1. Sposoby zgłoszenia znaku	604
	2. Braki formalne zgłoszenia	605
	3. Przebieg procedury	605
	4. Przedstawienie postaci znaku	606
	5. Szczególne warunki dla znaków niekonwencjonalnych	608
	6. Wykaz towarów	609
	7. Jednolitość zgłoszenia	610
	8. Znaki barwne a przedstawienie jednego zestawienia kolorów	610
	9. Regulamin znaku dla zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego	611
	10. Regulamin używania znaku towarowego gwarancyjnego	611
Art. 139.	[Uprzednie pierwszeństwo]	611
	1. Zastrzeżenie pierwszeństwa	612
	2. Dowód pierwszeństwa	612
	3. Postępowanie w sprawie przyznania pierwszeństwa	613
Art. 140.	[Dokonywanie zmian w zgłoszeniu]	613
	1. Istota znaku	613
	2. Wykaz towarów	614
	3. Czas dokonywania uzupełnień i poprawek	615
	4. Usunięcie ze znaku elementów wskazanych w art. 129 ¹ p.w.p.	615
	5. Podział zgłoszenia	615
Art. 141.	[Wymogi formalne zgłoszenia]	615
	1. Wykaz towarów	616
	2. Znak przedstawiony lub wyrażony w szczególnej formie graficznej	617
	3. Zgłoszenie znaku dźwiękowego	617
	4. Odpowiednie stosowanie art. 36 p.w.p.	617
Art. 142.	[Oczywiste pomyłki]	618
	1. Pomyłki i błędy językowe	618
	2. Zmiany w wykazie towarów	618
Rozdział 4		
Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego		618
Art. 143–144.	(uchylone)	618

Art. 144 ¹ .	[Odmowa uwzględnienia poprawek i uzupełnień]	618
Art. 144 ² .	[Wezwanie do usunięcia usterek lub braków w zgłoszeniu znaku towarowego]	619
Art. 145.	[Odmowa udzielenia prawa ochronnego]	619
	1. Decyzja odmowna	619
	2. Odmowa częściowa	620
	3. Stanowisko zgłaszającego	620
	4. Środki zaskarżenia	620
Art. 146.	(uchylony)	620
Art. 146 ¹ .	[Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego]	621
	1. Publikacja zgłoszenia	621
	2. Ujawnienie informacji o zgłoszonym znaku	622
	3. Uwagi osób trzecich	622
	4. Informacyjne zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych	623
Art. 147.	[Udzielenie lub odmowa udzielenia prawa ochronnego. Uiszczanie opłaty]	623
	1. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy	624
	2. Decyzja warunkowa i opłata	624
	3. Opłata za ochronę dla znaku zgłoszonego w trybie konwersji	624
Art. 148.	[Przepisy stosowane do rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych]	625
Art. 149–151.	(uchylone)	625
Art. 152.	[Delegacja ustawowa]	625
 Rozdział 4 ¹		
Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych		
		625
Art. 152 ¹ .	[Ochrona międzynarodowych znaków towarowych]	625
Art. 152 ^{1a} .	[Ogłoszenie o wyznaczeniu na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego]	626
Art. 152 ² .	[Wstępna odmowa uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego; wydanie decyzji w sprawie uznania ochrony]	627
	1. Wstępna odmowa uznania ochrony	627
	2. Decyzja o uznaniu ochrony znaku	628
	3. Terminy końcowe dla odmowy wstępnej	628
Art. 152 ³ .	[Odmowa w odniesieniu do konkretnych towarów]	628
Art. 152 ⁴ –152 ⁶ .	(uchylone)	629
Art. 152 ^{6a} .	[Sprzeciw wobec wyznaczenia na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego i wstępna odmowa uznania ochrony]	629
	1. Termin i podstawy sprzeciwu	629
	2. Postępowanie w sprawie sprzeciwu	630

Art. 152 ^{6b} .	[Decyzja o uznaniu ochrony; uprawomocnienie decyzji]	630
	1. Uznanie ochrony	630
	2. Decyzja po zakończeniu postępowania w sprawie sprzeciwu	631
Art. 152 ^{6c} .	[Decyzja o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego]	631
Art. 152 ⁷ .	[Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]	632
	1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy	632
	2. Skarga do sądu administracyjnego	632
Art. 152 ^{7a} .	[Przekazanie do Biura Międzynarodowego informacji po zakończeniu postępowania w sprawie uznania na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego]	632
Art. 152 ⁸ –152 ¹¹ .	(uchylone)	633
Art. 152 ¹² .	[Skarga do sądu administracyjnego]	633
Art. 152 ¹³ .	[Unieważnienie uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego]	633
Art. 152 ¹⁴ .	[Nota o unieważnieniu uznania]	634
Art. 152 ¹⁵ .	[Stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego]	635
Art. 152 ¹⁶ .	[Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego]	636
 Rozdział 4 ²		
Postępowanie w sprawie sprzeciwu		636
Art. 152 ¹⁷ .	[Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego]	636
	1. Uwagi ogólne	637
	2. Termin i opłata od sprzeciwu	637
	3. Podstawy sprzeciwu	637
	4. Elementy sprzeciwu	638
	5. Pozostawienie sprzeciwu bez rozpoznania	639
	6. Uzupełnienie braków formalnych	639
Art. 152 ¹⁸ .	[Strony postępowania]	640
Art. 152 ¹⁹ .	[Przebieg postępowania]	640
	1. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu	641
	2. Sporny etap postępowania	642
	3. Zarzut nieużywania znaku	642
	4. Ważne powody nieużywania znaku	643
	5. Prekluzja dowodowa	644
Art. 152 ²⁰ .	[Granice postępowania]	644
Art. 152 ²¹ .	[Decyzja wydana po rozpatrzeniu sprzeciwu]	645
Art. 152 ²² .	[Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]	645
	1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy	645
	2. Skarga administracyjna	646
	3. Prekluzja dowodowa	646
Art. 152 ²³ .	[Przepisy stosowane do postępowania w sprawie sprzeciwu]	647

	1. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej	647
	2. Koszty postępowania w sprawie sprzeciwu	647
Rozdział 5		
	Prawa ochronne na znaki towarowe	648
Art. 153.	[Treść prawa ochronnego. Wpis do rejestru. Świadcstwo ochronne. Oznaczenie literowe. Czas trwania i przedłużenie]	648
	1. Wyłączność	649
	2. Długość ochrony	649
	3. Przedłużenie ochrony	649
	4. Znak towarowy ®	650
Art. 154.	[Używanie znaku towarowego]	650
Art. 155.	[Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy]	651
	1. Pojęcie wyczerpania prawa ze znaku towarowego	651
	2. Wyczerpanie regionalne – terytorium EOG	651
	3. Wyczerpanie jednostkowe, a nie rodzajowe	652
	4. Oferowanie i wprowadzanie do obrotu	652
	5. Wprowadzenie przez uprawnionego lub za jego zgodą	653
	6. Zgoda uprawnionego	654
	7. Zmiana lub pogorszenie stanu towaru	654
	8. Dekodowanie	655
	9. Przepakowanie i ingerencja w opakowanie a wyczerpanie praw	656
	10. Zmiana nazwy w przepakowaniu a wyczerpanie praw	658
Art. 156.	[Ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy]	660
	1. Nazwiska i adresy osób fizycznych	660
	2. Oznaczenia wolne	661
	3. Wskazanie przeznaczenia towaru	662
	4. Oznaczenie geograficzne	662
	5. Zgodność z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu	662
Art. 157.	[Skutki braku używania znaku towarowego]	663
Art. 158.	(uchylony)	664
Art. 159.	[Zasady używania znaku przez współuprawnionych]	664
Art. 160.	[Prawa użytkownika uprzedniego]	664
Art. 161.	[Nielojalność agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej]	665
Art. 162.	[Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy]	666
Art. 162 ¹ .	[Podział prawa ochronnego na znak towarowy]	667
Art. 163.	[Umowa licencyjna]	667
	1. Umowa licencyjna – uwagi ogólne	668
	2. Licencja pełna czy ograniczona	669
	3. Licencja wyłączna czy niewyłączna	669
	4. Sublicencja	669
	5. Wpis licencji do rejestru znaków towarowych	669

	6. Zbywalność licencji	669
	7. Co uregulować w umowie licencyjnej	670
Rozdział 6		
	Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy	670
Art. 164.	[Przesłanki unieważnienia prawa ochronnego]	670
	1. Wniosek o unieważnienie – uwagi ogólne	671
	2. Unieważnienie w całości czy w części?	671
	3. Podstawy materialnoprawne wniosku o unieważnienie	672
	4. Przesłanki względne – wcześniejsze prawo	672
	5. Praktyczne sugestie dla wnioskodawcy	672
Art. 165.	[Ograniczenie możliwości unieważnienia prawa ochronnego]	673
	1. Pięcioletni okres pasywnego przyzwolenia	673
	2. Wtórna zdolność odróżniająca	674
	3. Kolizja ze znakiem powszechnie znanym	675
	4. <i>Res iudicata</i>	675
	5. Zła wiara	676
	6. Przesłanki odmowy unieważnienia	677
Art. 166.	[Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego]	677
	1. Zarzut braku używania znaku towarowego wcześniejszego w postępowaniu o unieważnienie znaku późniejszego	678
	2. Wykazanie używania znaku towarowego wcześniejszego w zakresie części towarów/usług	679
	3. Wniosek o unieważnienie a ważność wcześniejszego znaku towarowego	679
	4. Uregulowania szczególne dla znaków Unii Europejskiej	680
Art. 167.	[Legitymacja procesowa Prokuratora Generalnego i Prezesa Urzędu Patentowego]	680
Art. 168.	[Wygaśnięcie prawa ochronnego]	681
Art. 169.	[Wygaśnięcie prawa ochronnego na skutek nieużywania znaku]	681
	1. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy – uwagi ogólne	683
	2. Brak używania znaku towarowego	683
	3. Utrata znamion odróżniających	687
	4. Znak wprowadzający w błąd	688
Art. 170.	[Wznowione rzeczywiste używanie znaku]	688
Art. 171.	[Wygaśnięcie prawa ochronnego w stosunku do niektórych towarów]	689
Art. 172.	[Data wygaśnięcia prawa ochronnego]	689
Art. 172 ¹ .	[Wniosek o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy a starszeństwo znaku towarowego UE]	690
Art. 173.	[Wpis unieważnienia lub wygaśnięcia prawa ochronnego do rejestru]	690

Dział II	
Oznaczenia geograficzne	691
Rozdział 1	
Przepisy wstępne	691
Art. 174. [Definicja oznaczenia geograficznego. Zagraniczne oznaczenia geograficzne]	691
1. Oznaczenia geograficzne	692
2. Oznaczenia zagraniczne	692
3. Unijny system ochrony	693
Art. 175. [Kategorie oznaczeń geograficznych]	700
Rozdział 2	
Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograficznego	701
Art. 176. [Zgłoszenie oznaczenia geograficznego]	701
Art. 177. [Rejestracja oznaczenia geograficznego, które podlega ochronie prawnej jako znak towarowy]	703
Art. 178. [Rejestracja homonimicznych oznaczeń geograficznych]	703
Art. 179. [Oznaczenia geograficzne będące nazwami rodzajowymi]	704
Art. 179 ¹ . (uchylony)	704
Art. 180. [Braki lub usterki w zgłoszeniu oznaczenia geograficznego]	705
Art. 181. [Poufność zgłoszenia]	705
Art. 182. [Badanie prawidłowości zgłoszenia o rejestrację oznaczenia geograficznego. Opłata za ochronę. Wpis do rejestru. Świadectwo rejestracji]	705
Art. 183. [Delegacja ustawowa – zgłoszenie o rejestrację oznaczenia geograficznego]	705
Rozdział 3	
Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne	706
Art. 184. [Czas trwania ochrony oznaczenia geograficznego]	706
Art. 185. [Terytorialny charakter prawa z rejestracji. Zakres prawa z rejestracji]	707
Art. 186. [Używanie uprzedni oznaczenia geograficznego]	707
Art. 187. [Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do używania oznaczenia geograficznego]	708
Art. 188. [Zmiana warunków korzystania z oznaczenia geograficznego]	708
Art. 189. [Przeniesienie prawa z rejestracji]	709
Art. 190. [Używanie symbolu zarejestrowanego oznaczenia geograficznego]	709
Rozdział 4	
Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne	710
Art. 191. [Unieważnienie prawa z rejestracji]	710
Art. 192. [Wygaśnięcie prawa z rejestracji]	711

Art. 193.	[Legitymacja do złożenia wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub unieważnienie prawa z rejestracji]	712
Art. 194.	[Moment wygaśnięcia prawa z rejestracji]	712
Art. 195.	[Wpis unieważnienia lub wygaśnięcia prawa z rejestracji do rejestru]	713
 TYTUŁ IV		
TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH		715
1. Prawo międzynarodowe		715
2. Prawo europejskie		715
3. Prawo polskie		715
 Dział I		
Przepisy wstępne		716
Art. 196.	[Definicja topografii układu scalonego oraz układu scalonego]	716
1. Definicja układu scalonego		716
2. Definicja topografii układu scalonego		717
Art. 197.	[Prawo z rejestracji]	717
1. Charakter prawa		717
2. Przestanki ochrony topografii		718
Art. 198.	[Wymóg oryginalności]	718
Art. 199.	[Wymóg nieoczywistości]	719
Art. 200.	[Uprawniony do uzyskania prawa z rejestracji]	720
Art. 201.	[Wynagrodzenie twórcy topografii układu scalonego]	720
 Dział II		
Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii		721
Art. 202.	[Treść zgłoszenia]	721
1. Podanie o udzielenie prawa z rejestracji		721
2. Materiał identyfikujący topografię oraz oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu		722
3. Tajemnica produkcyjna lub handlowa zgłaszającego		722
4. Zasada jednolitości		723
Art. 203.	[Udzielenie prawa z rejestracji. Opłaty]	723
Art. 204.	[Odmowa udzielenia prawa z rejestracji]	723
Art. 205.	[Wpis prawa z rejestracji do rejestru]	724
Art. 206.	[Świadectwo rejestracji]	724
Art. 207.	[Poufność zgłoszenia]	725
Art. 208.	[Używanie symbolu zarejestrowanej topografii układu scalonego]	725
Art. 209.	[Przepisy stosowane do zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszenia topografii]	726
Art. 210.	[Delegacja ustawowa]	726

Dział III

Prawa z rejestracji topografii	727
Art. 211. [Treść prawa z rejestracji]	727
Art. 212. [Naruszenie prawa z rejestracji]	727
1. Naruszenie prawa	727
2. Pojęcie reprodukcji	728
3. Inne czynności naruszające prawo	728
Art. 213. [Przywilej komunikacyjny]	728
Art. 214. [Dozwolony użytek osobisty]	728
Art. 215. [Inżynieria wsteczna]	729
Art. 216. [Użytek topografii układu scalonego w celach państwowych]	729
Art. 217. [Działania osoby nieuprawnionej w dobrej wierze]	729
Art. 218. [Wyczerpanie prawa z rejestracji]	730
Art. 219. [Identyczne topografie układów scalonych]	730
Art. 220. [Czas trwania ochrony topografii układu scalonego]	731
Art. 221. [Przepisy stosowane do prawa z rejestracji. Wygaśnięcie prawa z rejestracji]	731

TYTUŁ V

OPLĄTY, REJESTRY, DOKUMENTY I OGŁOSZENIA URZĘDOWE	733
--	-----

Dział I

Opłaty	733
Art. 222. [Pobór opłat. Delegacja ustawowa – wysokość opłat]	733
1. Rodzaje opłat	733
2. Opłaty jednorazowe	734
3. Opłaty okresowe	734
Art. 223. [Opłaty jednorazowe uiszczane z góry]	735
Art. 224. [Termin do uiszczenia opłaty]	736
1. Rodzaje opłat	737
2. Opłaty za rozpoczęte okresy ochrony	738
3. Skutki wniesienia opłaty lub jej brak	738
4. Terminy i sposób uiszczenia opłat	739
5. Informowanie uprawnionego o upływie terminów ochrony	739
6. Okres dodatkowy do wniesienia opłaty – tzw. <i>grace period</i>	740
7. Opłaty okresowe za patent dodatkowy, który staje się patentem po upływie ochrony patentu głównego	741
8. Opłaty za dodatkowe prawo ochronne dla produktu leczniczego i produktu ochrony roślin	741
9. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty	741
Art. 225. [Przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty]	742
1. Wniosek o przywrócenie terminu a rodzaje opłat	742
2. Wymogi formalne dla wniosku o przywrócenie terminu	742
3. Uprawdopodobnienie braku winy	743

	4. Okoliczności leżące po stronie pełnomocnika	744
	5. Zakaz przywracania terminu do uiszczenia opłat za pierwszy okres ochrony lub dalsze okresy	745
	6. Decyzja o umorzeniu postępowania lub wygaśnięciu decyzji warunkowej	746
Art. 226.	[Zwolnienie od opłat. Odraczanie terminu uiszczenia opłat]	746
	1. Zwolnienie z opłat urzędowych	747
	2. Wniosek o zwolnienie	747
	3. Podmioty uprawnione do zwolnienia	748
	4. Wniosek o odroczenie opłaty	748
Art. 227.	[Opłata za publikację]	749
Art. 227 ¹ .	[Wstrzymanie wydania dokumentu do czasu uiszczenia opłaty za zamieszczenie informacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego]	750
 Dział II		
Rejestry i dokumenty		
Art. 228.	[Rodzaje, skutki wpisu]	751
	1. Rejestry UPRP	751
	2. Rejestr patentowy	752
	3. Rejestr wzorów użytkowych	753
	4. Rejestr dodatkowych praw ochronnych	753
	5. Rejestr wzorów przemysłowych	754
	6. Rejestr znaków towarowych	754
	7. Rejestr oznaczeń geograficznych	755
	8. Rejestr topografii układów scalonych	755
	9. Domniemania prawne znajomości i prawdziwości rejestrów	756
	10. Charakter wpisu	756
	11. Jawność rejestru	756
Art. 229.	[Wpisy w rejestrze]	756
	1. Rodzaje wpisów – wpis na wniosek i z urzędu	757
	2. Badanie wniosku	758
	3. Kwestia związania innego organu decyzją o wpisie	760
	4. Domniemania prawne	760
Art. 230.	[Delegacja ustawowa]	760
Art. 231.	[Dokumenty wydawane przez Urząd Patentowy]	761
	1. Dokumenty stwierdzające udzielenie prawa wyłącznego	761
	2. Dokumenty pierwszeństwa	762
Art. 231 ¹ .	[Delegacja ustawowa]	762
 Dział III		
Ogłoszenia urzędowe		
Art. 232.	[Ogłoszenia publikowane w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”]	764

Art. 233.	[Rozwinięcie]	765
Art. 233 ¹ .	[Biuletyn Urzędu Patentowego]	766
Art. 234.	[Ogłoszenia publikowane w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”]	766

TYTUŁ VI

STRONA, PEŁNOMOCNICZY, TERMINY, DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

I PROWADZENIE KORESPONDENCJI, ŚRODKI ZASKARŻENIA ORAZ INFORMACJE

O ZGŁOSZENIU W POSTĘPOWANIU ZGŁOSZENIOWYM I REJESTROWYM	769	
Art. 235.	[Strona w postępowaniu przed Urzędem Patentowym]	769
Art. 236.	[Pełnomocnik strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym]	770
Art. 237.	[Zakres i forma pełnomocnictwa]	772
Art. 238.	[Dalszy pełnomocnik]	773
Art. 239.	[Pełnomocnictwo dla jednostki świadczącej usługi w zakresie reprezentacji strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym]	773
Art. 240.	[Substytucja]	774
Art. 241.	[Kilku mocodawców; wskazanie adresu do korespondencji]	774
Art. 241 ¹ .	[Forma zgłoszeń i korespondencji kierowanych do Urzędu Patentowego]	775
	1. Prowadzenie korespondencji z UPRP	776
	2. Złożenie podpisu	777
Art. 242.	[Zasady wyznaczania terminów przez Urząd Patentowy]	777
	1. Zasady obliczania terminów	778
	2. Terminy urzędowe	778
	3. Odpowiednie stosowanie	779
	4. Katalog terminów	779
Art. 242 ¹ .	[Tłumaczenie materiałów i dokumentów]	780
Art. 243.	[Przywrócenie uchybionego terminu do dokonania czynności]	780
	1. Zakres regulacji	781
	2. Wymogi formalne wniosku	782
	3. Forma postanowienia	782
	4. Uprawdopodobnienie i brak winy strony	782
	5. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu	784
	6. Zawieszenie biegu przedawnienia z powodu siły wyższej	784
	7. Udowodnienie nadzwyczajnych okoliczności	785
	8. Postanowienie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy	786
	9. Obliczanie terminów w Prawie własności przemysłowej	786
Art. 244.	[Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]	786
	1. Charakter wniosku	787
	2. Odwołanie do Kodeksu postępowania administracyjnego	787
	3. Zrzeczenie się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy	788

	4. Terminy	788
	5. Wymogi formalne wniosku	789
	6. Skarga do sądu administracyjnego	789
	7. Rozprawa	789
	8. Suspensywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do decyzji	789
	9. Brak suspensywności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do postanowień	790
	10. Wyłączenie eksperta	790
Art. 244 ¹ .	[Wezwanie do usunięcia braków]	790
Art. 245.	[Ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy]	790
Art. 246.	[Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego]	792
	1. Uwagi ogólne	792
	2. Strony postępowania	793
	3. Wymogi formalne	793
	4. Termin i umotywowanie sprzeciwu	794
	5. Podstawy sprzeciwu	794
	6. Brak dopuszczalności nowych podstaw sprzeciwu	795
Art. 247.	[Zawiadomienie uprawnionego o wniesieniu sprzeciwu. Zarzut bezzasadności sprzeciwu]	796
	1. Stanowisko uprawnionego – odpowiedź na sprzeciw	796
	2. Charakter dalszego postępowania	796
	3. Strony, tryb postępowania oraz możliwe rozstrzygnięcia	797
	4. Granice sprzeciwu	797
	5. Nadesłanie zmienionego opisu patentowego, ochronnego lub ilustracji wzoru przemysłowego	798
	6. Decyzja w sprawie sprzeciwu	798
	7. Koszty postępowania	798
Art. 248.	[Skarga do sądu administracyjnego]	798
	1. Uwagi ogólne	798
	2. Brak konieczności wyczerpania środków zaskarżenia	799
	3. Wymogi formalne skargi	799
	4. Tryb, opłata i termin wniesienia skargi	801
Art. 249.	[Wyznaczenie eksperta]	801
Art. 250.	[Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia]	802
Art. 251.	[Udzielanie informacji o zgłoszeniach]	802
	1. Udzielanie informacji i dostęp do akt postępowania zgłoszeniowego	803
	2. Dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej	804
	3. Zasady szczególne	805
	4. Ujawnienie informacji po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach	805
	5. Interes prawny	806
	6. Odmowa dostępu do akt na podstawie ust. 2 ¹	806

	7. Zgłoszenia tajne	806
	8. Zgłoszenia topografii układów scalonych	807
Art. 252.	[Odesłanie do Kodeksu postępowania administracyjnego]	807
	1. Uwagi ogólne	807
	2. Szczególne odesłania do Kodeksu postępowania administracyjnego	808
Art. 253.	[Ograniczenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach, wznowieniu postępowania i stwierdzeniu nieważności decyzji]	808
	1. Wyłączenie w zakresie terminów załatwiania spraw	809
	2. Wyłączenie w zakresie wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji	809
Art. 253 ¹ .	[Dowód z opinii biegłego]	811
Art. 254.	[Skarga nadzwyczajna do sądu administracyjnego]	812
	1. Uprawnione podmioty i termin wniesienia skargi nadzwyczajnej	812
	2. Prawomocność decyzji i postanowień UPRP	813
	3. Orzeczenia UPRP	813
	4. Pojęcie rażącego naruszenia prawa	813

TYTUŁ VII

	POSTĘPOWANIE SPORNE	817
Art. 255.	[Sprawy rozstrzygane w trybie postępowania spornego]	817
	1. Sprawy rozstrzygane w trybie postępowania spornego	818
	2. Kolegia orzekające do spraw spornych	885
	3. Terminy załatwiania spraw	885
	4. Granice wniosku i związanie podstawą prawną	888
Art. 255 ¹ .	[Wniosek o wszczęcie postępowania spornego]	891
	1. Wnioski w sprawach spornych	891
	2. Opłata od wniosku	892
	3. Wymogi formalne wniosku	892
	4. Konieczne załączniki	893
	5. Spełnienie wymogów formalnych	899
	6. Termin na usunięcie braków	900
Art. 255 ² .	[Doręczenie stronom odpisu wniosku. Odpowiedź na wniosek] ...	901
	1. Doręczenia	901
	2. Terminy dla pism procesowych	902
Art. 255 ³ .	[Wyznaczenie terminu rozprawy]	903
	1. Termin rozprawy	903
	2. Posiedzenie niejawne	904
	3. Prekluzja dowodowa	904
Art. 255 ⁴ .	[Brak właściwości. Cofnięcie wniosku]	904
	1. Właściwość w trybie spornym	905
	2. Wycofanie wniosku przed rozprawą	905
Art. 255 ⁵ .	[Jawność rozprawy]	905

Art. 255 ⁶ .	[Protokół z przebiegu rozprawy]	906	
Art. 255 ⁷ .	[Wydanie decyzji]	907	
Art. 255 ⁸ .	[Treść decyzji]	908	
Art. 255 ⁹ .	[Ogłoszenie decyzji]	909	
Art. 255 ¹⁰ .	[Decyzje i postanowienia niepodlegające ogłoszeniu]	909	
Art. 255 ¹¹ .	[Zasady wyznaczania terminów. Przywrócenie uchybiętego terminu]	910	
Art. 255 ¹² .	(uchylony)	911	
Art. 256.	[Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Koszty postępowania]	911	
	1. Odpowiednie stosowanie k.p.a.	912	
	2. Koszty postępowania	946	
	3. Decyzja co do istoty sprawy	947	
	4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy	948	
Art. 257.	[Skarga do sądu administracyjnego]	949	
	1. Przedmiot skargi	949	
	2. Cel skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego	951	
	3. Wymogi formalne skargi	952	
	4. Uprawniony do skargi	953	
	5. Wniesienie skargi	953	
	6. Przywrócenie terminu	954	
	7. Odrzucenie skargi	955	
	8. Samokontrola	955	
	9. Rozstrzygnięcie skargi	956	
	10. Skarga kasacyjna	956	
Art. 258.	[Skarga do sądu administracyjnego]	957	
TYTUŁ VIII			
URZĄD PATENTOWY			959
Dział I			
Zadania i organizacja Urzędu Patentowego			959
Art. 259.	[Urząd Patentowy jako centralny organ administracji publicznej]	959	
	1. Zagadnienia wstępne	959	
	2. Urząd Patentowy jako centralny organ administracji rządowej	960	
Art. 260.	[Nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego. Statut]	961	
	1. Zasada podległości	961	
	2. Statut UPRP	962	
Art. 261.	[Zadania Urzędu]	962	
	1. Uwagi ogólne	963	
	2. Akty prawa międzynarodowego	963	
	3. Zadania UPRP	964	
Art. 262.	[Delegacja ustawowa]	966	

Art. 263.	[Prezes i zastępcy Prezesa Urzędu Patentowego]	966
Art. 264.	[Eksperci Urzędu Patentowego]	969
	1. Zadania ekspertów UPRP	969
	2. Orzekanie w sprawach zgłoszeń	970
	3. Ekspert jako pełnomocnik UPRP	971
	4. Zadania dodatkowe	971
Art. 265.	[Kolegium Ekspertów]	971
	1. Kolegium UPRP i jego zadania	972
	2. Obrady Kolegium	972
	3. Rzecznik Interesu Zawodowego	972
Art. 265 ¹ .	[Korpus służby cywilnej]	973

Dział II

Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy	974	
Art. 266.	[Uzyskanie uprawnień eksperta]	974
Art. 267.	[Aplikacja ekspercka]	976
Art. 268.	[Asesura, powołanie]	977
Art. 269.	[Niezawistość ekspertów]	979
	1. Zasada niezależności i niezawistości	979
	2. Brak immunitetu i gwarancji zatrudnienia	980
	3. Wytyczne Prezesa UPRP	980
	4. Ekspert jako funkcjonariusz publiczny	980
Art. 270.	[Obowiązki ekspertów]	981
	1. Obowiązki eksperta UPRP	981
	2. Gwarancje niezależności eksperta	982
	3. Orzeczenie lekarskie na żądanie Prezesa UPRP	982
Art. 271.	[Wynagrodzenie ekspertów]	982
	1. Składniki wynagrodzenia eksperta i nagrody specjalne	983
	2. Nagrody jubileuszowe	984
	3. Odprawa	984
Art. 272.	[Czas pracy ekspertów]	984
	1. Czas pracy eksperta	985
	2. Urlop wypoczynkowy i niezdolność do pracy eksperta	985
Art. 272 ¹ .	[Odpowiednie stosowanie przepisów o służbie cywilnej i Kodeksu pracy]	985

Dział III

Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy z ekspertem	987	
Art. 273.	[Rzecznik dyscyplinarny. Kary dyscyplinarne]	987
Art. 274.	[Odwołanie eksperta ze stanowiska]	988
	1. Obligatoryjne odwołanie eksperta ze stanowiska	989
	2. Fakultatywne odwołanie eksperta ze stanowiska	990
	3. Wygaśnięcie stosunku pracy	990
Art. 275–278.	(uchylone)	990

Dział IV

Kolegia orzekające do spraw spornych	991
Art. 279. [Właściwość kolegiów orzekających do spraw spornych]	991
1. Sprawy sporne	991
2. Skład kolegium orzekającego	992
3. Departament Prawny i Orzecznictwa	992
4. Wyłączenie członka kolegium orzekającego	993
Art. 280. [Przewodniczący i członkowie]	993
Art. 281. [Obsługa kolegiów]	995
Art. 282 (uchylony)	995

TYTUŁ IX

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM	997
---	-----

Dział I

Przepisy wspólne	997
Art. 283. [Tryb postępowania cywilnego]	997
1. Utworzenie sądów do spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej	997
2. Sprawy z zakresu własności intelektualnej	1000
3. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej	1003
4. Przepisy intertemporalne	1006
Art. 284. [Rodzaje spraw rozpatrywanych w trybie postępowania cywilnego]	1006
1. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej	1006
2. Katalog spraw własności intelektualnej	1007
3. Powództwo o ustalenie, że określone czynności nie naruszają patentu	1007
4. Powództwo wzajemne	1008
Art. 285. [Żądanie zaprzestania działań]	1010
1. Zakres i charakter roszczenia	1010
2. Katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z roszczeniem	1010
3. Działania grożące naruszeniem	1011
Art. 286. [Środki ochronne orzekane przez sąd]	1013
1. Charakter roszczenia	1013
2. Własność towarów naruszcyciela	1013
3. Bezprawność wytworzenia lub oznaczenia	1014
4. Rozstrzygnięcie sądu	1015
5. Pozostałe przesłanki	1015
Art. 286 ¹ . [Zabezpieczenie dowodów. Zabezpieczenie roszczeń]	1016
1. Zakres spraw objętych regulacją i rodzaj postępowania, w jakim rozpoznawane są wnioski objęte przepisem	1016
2. Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego	1016
3. Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego	1021

	4. Wniosek o wezwanie do udzielenia informacji	1022
	5. Data wejścia w życie nowych regulacji	1028
Art. 286 ²	(uchylony)	1028

Dział II

Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych,

	wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych	1029
Art. 287.	[Roszczenia przysługujące w razie naruszenia patentu]	1029
	1. Przesłanki naruszenia	1030
	2. Kto może wystąpić z roszczeniami i przeciwko komu – legitymacja bierna i czynna	1030
	3. Charakter majątkowy roszczeń	1031
	4. Kiedy można wystąpić z roszczeniami	1032
	5. Roszczenie o zaniechanie naruszenia	1033
	6. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści	1035
	7. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody	1038
	8. Roszczenie o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia	1038
	9. Roszczenie o publikację stosownego oświadczenia	1040
	10. Roszczenie o zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego	1040
	11. Roszczenie z art. 286 p.w.p.	1041
	12. Roszczenie o ustalenie	1041
	13. Kumulacja roszczeń	1041
Art. 288.	[Moment powstania roszczeń]	1041
Art. 289.	[Przedawnienie]	1043
	1. Regulacja szczególna do Kodeksu cywilnego	1043
	2. Bieg przedawnienia w przypadku czynów powtarzalnych i ciągłych	1043
	3. Moment dowiedzenia się o osobie, która naruszyła patent	1045
Art. 290.	[Roszczenia przysługujące w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną]	1046
Art. 291.	[Skutki unieważnienia patentu]	1046
Art. 291 ¹ .	[Naruszenie dodatkowego prawa ochronnego]	1047
Art. 292.	[Naruszenie prawa z rejestracji wzoru]	1047
Art. 293.	[Naruszenie prawa z rejestracji topografii układów scalonych]	1048
Art. 294.	[Właściwość rzeczowa sądów okręgowych]	1049
Art. 295.	[Właściwość rzeczowa sądów okręgowych]	1050

Dział III

Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych	1051
Art. 296. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Osoby uprawnione]	1051
1. Treść prawa ochronnego	1054
2. Legitymacja bierna i czynna	1055
3. Charakter majątkowy roszczeń	1055
4. Kiedy można wystąpić z roszczeniami; przedawnienie roszczeń	1057
5. Roszczenie o zaniechanie naruszenia	1057
6. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści	1059
7. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody	1062
8. Roszczenie o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia	1065
9. Roszczenie o publikację stosownego oświadczenia	1066
10. Roszczenie o zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego	1066
11. Roszczenie z art. 286 p.w.p.	1067
12. Roszczenie o ustalenie i powództwo wzajemne	1067
13. Przesłanki naruszenia	1067
14. Bezprawność	1068
15. Ocena podobieństwa oznaczeń	1068
16. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd	1069
17. Modelowy przeciętny konsument	1070
18. Naruszenie prawa ochronnego do znaku renomowanego	1070
19. Kumulacja roszczeń	1073
20. Zakazanie czynności przygotowawczych	1073
21. Reprodukacja znaku w encyklopedii	1074
22. Zakazanie wprowadzania towarów bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu	1074
23. Odpowiedzialność pośrednika	1075
24. Ochrona właściciela później zarejestrowanego znaku	1076
Art. 297. [Oznaczenie towarów znakiem podrobionym]	1076
1. Definicja znaku podrobionego	1076
2. Przesłanki i zakres roszczenia z art. 286 p.w.p.	1077
3. Przesłanki zastosowania art. 297 p.w.p.	1077
Art. 298. [Moment powstania roszczeń w przypadku działania w dobrej wierze]	1078
1. Początek terminu, od którego można dochodzić roszczeń	1078
2. Początek terminu, za który można dochodzić roszczeń	1078
3. Termin przedawnienia roszczeń – regulacja szczególna do Kodeksu cywilnego	1080
4. Bieg przedawnienia w przypadku czynów powtarzalnych i ciągłych	1080

	5. Moment dowiedzenia się o osobie, która naruszyła prawo ochronne	1083
Art. 299–300.	(uchylone)	1083
Art. 301.	[Naruszenie znaku towarowego powszechnie znanego]	1083
	1. Definicja znaku powszechnie znanego i jego cechy	1083
	2. Terytorium powszechnej znajomości	1086
	3. Zastrzeżenie z art. 165 p.w.p.	1087
	4. Zakres roszczeń	1087
Art. 302.	[Oznaczenia geograficzne, odesłanie]	1087
TYTUŁ X		
PRZEPISY KARNE		
Art. 303.	[Przywłaszczenie cudzego autorstwa]	1089
Art. 304.	[Zgłoszenie cudzego wynalazku, wzoru lub topografii. Ujawnienie informacji o cudzych wynalazkach, wzorach, topografiach]	1090
Art. 305.	[Oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym]	1091
Art. 306.	[Przepadek przedmiotów]	1092
Art. 307.	[Niezgodnie z prawdą posługiwanie się informacjami o istnieniu ochrony prawnej]	1093
Art. 308.	[Wprowadzenie do obrotu towarów z fałszywym wyróżnikiem]	1094
Art. 309.	[Zakres podmiotowy odpowiedzialności]	1094
Art. 310.	[Tryb ścigania sprawców przestępstw]	1095
TYTUŁ XI		
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE		
Dział I		
Zmiany w przepisach obowiązujących		
Art. 311–314.	(pominięte)	1097
Dział II		
Przepisy przejściowe i końcowe		
Art. 315.	[Utrzymanie w mocy praw istniejących w momencie wejścia w życie ustawy]	1098
Art. 316.	[Zgłoszenia nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy]	1098
Art. 317.	[Postępowania sporne niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy]	1099
Art. 318.	[Przekazanie toczących się spraw]	1099
Art. 319.	[Przekazanie spraw o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji na znak towarowy]	1099
Art. 320.	[Odwołania i zażalenia przekazywane do NSA]	1099
Art. 321.	[Rewizja nadzwyczajna]	1100

Art. 322.	(pominięty)	1100
Art. 323.	[Kompetencje orzecznicze pracowników Urzędu Patentowego]	1100
Art. 324.	[Wynagrodzenie i limity zatrudnienia asesorów i ekspertów]	1100
Art. 325.	[Prawa ochronne w przypadku jednostek bez osobowości prawnej]	1100
Art. 326.	[Przepis derogacyjny]	1101
Art. 327.	[Wejście w życie ustawy]	1101
Literatura		1103
O Autorach		1107
Ryciny		1109

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

- dyrektywa 87/54/EWG – dyrektywa Rady 87/54/EWG z 16.12.1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych (Dz.Urz. WE L 24 z 1987 r., s. 36, ze zm.)
- dyrektywa 98/71/WE – dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE L 289, s. 28)
- dyrektywa 2015/2436 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)
- k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
- k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)
- k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53)
- Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
- konwencja berneńska – Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9.09.1886 r. sporządzony w Paryżu 24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474)
- konwencja o patencie europejskim – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., 13.12.1994 r., 20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz z Protokołami, stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737)

- konwencja paryska – Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. sporządzony w Sztokholmie 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
- k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
- k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
- k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.)
- nowela z 13.02.2020 r. – ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
- nowelizacja z 20.02.2019 r. – ustawa z 20.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501)
- Porozumienie haskie – Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych z 2.07.1999 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522)
- Porozumienie madryckie – Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm.)
- p.p.s.a. – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)
- pr. aut. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
- p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324)
- r.d.r.z.w. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.01.2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 ze zm.)
- rozporządzenie 6/2002 – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3, s. 1, ze zm.)
- rozporządzenie 469/2009 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z 6.05.2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 152, s. 1, ze zm.)
- rozporządzenie 2017/1001 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)
- rozporządzenie o rejestrach – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12.01.2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 115)
- rozporządzenie w sprawie opłat – rozporządzenie Rady Ministrów z 29.08.2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń

	geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 90, poz. 1000 ze zm.)
rozporządzenie w sprawie zgłoszenia znaków	– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.12.2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. poz. 2053)
r.z.top.	– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.10.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413)
r.z.wyn.	– 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.)
TFUE	– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)
TRIPS	– Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z 22.12.1994 r. (Dz.Urz. UE L 336, s. 214, ze zm.)
u.g.b.h.	– ustawa z 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1509 ze zm.)
u.s.c.	– ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.)
ustawa o opłacie skarbowej	– ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
u.z.n.k.	– ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913)

Czasopisma i zbiory orzecnictwa

BUP	– Biuletyn Urzędu Patentowego
EPS	– Europejski Przegląd Sądowy
ONSAiWSA	– Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSNAPIUS	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC	– Orzecznictwo Sądów Polskich. Izba Cywilna
OSNC-ZD	– Orzecznictwo Sądów Polskich. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNKW	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karno i Wojskowa
OSNP	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP	– Orzecznictwo Sądów Polskich
RPEiS	– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

- WUP – Wiadomości Urzędu Patentowego
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Organy i instytucje

- EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
EPO – Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office)
EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office) – wcześniej OHIM
klasyfikacja
lokarneńska – międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej
klasyfikacja nicejska – system klasyfikacja towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych w Unii Europejskiej
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM – obecnie EUIPO
PCT – międzynarodowe zgłoszenie patentowe
SA – sąd apelacyjny
Sąd UE – Sąd Unii Europejskiej (organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wcześniej Sąd Pierwszej Instancji)
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości (organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UPRP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Inne skróty

- ChNP – Chronione Nazwy Pochodzenia (ang. *protected designation of origin*)
ChOG – Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. *protected geographical indication*)

WSTĘP

Założeniem Autorów niniejszego komentarza jest przedstawienie złożonych zagadnień prawnych w maksymalnie uproszczony i praktyczny sposób. Komentarz ten ma odróżniać się od innych podobnych publikacji syntetycznym podejściem do omawianych zagadnień, redukcją odniesień literaturowych do minimum, a skoncentrowaniem uwagi Czytelnika na praktyce administracyjnej i sądowniczej.

Komentarz łączy doświadczenia pięciu Autorów, z których każdy na co dzień ma bezpośredni kontakt z komentowanymi przepisami. Każdy z nich w autorski sposób omawia przepisy w zakresie swojej specjalizacji.

W każdym akcie prawnym różne przepisy mają mniejsze lub większe znaczenie. Nie sposób porównać praktycznego znaczenia patentów czy znaków towarowych, których Urząd Patentowy zarejestrował setki tysięcy, i topografii układów scalonych, których liczba rejestracji jest znikoma (kilkadziesiąt w historii systemu). Inne jest praktyczne znaczenie licencji, a inne licencji przymusowych. Dlatego Autorzy koncentrują się na omówieniu przepisów najczęściej stosowanych w praktyce i w przypadku których posiadają wiedzę i doświadczenie, którymi chcą się z Czytelnikami podzielić.

Wszystkie ryciny zostały przedstawione w dwóch wersjach: w skali szarości (bezpośrednio w tekście), oraz w kolorze (wklejka na końcu publikacji).

USTAWA

z 30.06.2000 r.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324)

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Przedmiot ustawy]

1. Ustawa normuje:

- 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
- 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;
- 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”.

2. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach.

Prawo własności przemysłowej reguluje zagadnienia uzyskiwania ochrony, jej utrzymania i egzekwowania praw ochronnych dla następujących praw własności przemysłowej:

- wynalazki,
- wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe,
- znaki towarowe,
- oznaczenia geograficzne,
- topografie układów scalonych,
- dodatkowe prawa ochronne.

Ustawodawca określa zamknięty katalog praw wyłącznych, które podlegają ochronie na podstawie Prawa własności przemysłowej.

1. Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest oznaczenie, na które zostanie udzielone prawo ochronne (zgodnie z art. 120 i 121 p.w.p.). W praktyce jednak pojęcie to jest używane znacznie szerzej, obejmując swoim znaczeniem także zgłoszenia. Na potrzeby tego komentarza będzie ono używane zgodnie z praktyką.

W 2018 r. Urząd Patentowy przyjął 12 811 zgłoszeń znaków towarowych, a w 2019 r. wpłynęło 14 228 zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym i 2781 w trybie międzynarodowym. Polskie podmioty zgłosiły do EUIPO w 2018 r. 3879 unijnych znaków towarowych. Oba systemy funkcjonują równolegle. W stosunku do znaków używanych wyłącznie na rynku polskim zazwyczaj uzasadnienie znajduje ich rejestracja w systemie krajowym. Dla oznaczeń używanych w kilku krajach europejskich zasadne jest dokonywanie zgłoszeń unijnych w EUIPO. W sytuacjach granicznych należy rozważyć, biorąc pod uwagę zakres używania i koszty, który z systemów znajduje większe uzasadnienie w konkretnym przypadku.

Tabela. Porównanie znaków towarowych zgłoszonych w UPRP i w EUIPO

	Znak towarowy zgłoszony w UPRP	Znak towarowy zgłoszony w EUIPO
Terytorium	Ochrona na terytorium Polski	Ochrona na terytorium całej Unii Europejskiej (27 krajów)
Opłaty	Opłata urzędowa przy 1 klasie (500 zł zgłoszenie + 490 zł publikacja)	Opłata urzędowa przy 1 klasie – 850 euro
Organ	Postępowanie przed UPRP	Postępowanie przed EUIPO
Przepisy	Prawo własności przemysłowej inkorporujące przepisy unijne	Przepisy unijne z rozporządzenia 2017/1001
Sądy	Wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej	Wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej

2. Patenty na wynalazki

Patent jest prawem udzielanym na wynalazek, którego przesłanki patentowalności zostały pozytywnie zweryfikowane przez urząd patentowy. Wynalazek, po dokonaniu zgłoszenia, uzyskuje status zgłoszenia patentowego, co w systemie amerykańskim oznacza możliwość posłużenia się określeniem *patent pending*.

Wynalazki chronione są w systemach: krajowym (patenty udzielane przez UPRP), europejskim (patenty udzielane przez Europejski Urząd Patentowy) i międzynarodowym (PCT), który to system pełni *de facto* rolę pośrednika między zgłaszającym a wskazanymi urzędami patentowymi, przekazując dokument i przygotowując raport z badania.

W 2018 r., zgodnie z danymi z Raportu Roczego UPRP walidowano w Polsce 11 636 patentów europejskich. Jednocześnie w trybie krajowym wszczęto 4269 postępowań o udzielenie patentu. W 2019 r. zgłoszono krajowo 3999 wynalazków i walidowano 13 020 patentów europejskich. Na koniec 2019 r. na terytorium Polski chronionych było 18 336 patentów oraz 73 638 patentów europejskich.

3. Wzory użytkowe

Wzory użytkowe bywają nazywane małymi patentami. W wielu aspektach prawo to przypomina ochronę patentową ze względu na jego techniczny charakter. Przesłanka nowości występuje identycznie jak przy patentach. Zamiast przesłanki spełniania poziomu wynalazczego mamy przesłankę użyteczności.

W 2018 r. UPRP przyjął 1022 zgłoszenia wzorów użytkowych, a w 2019 r. 911 zgłoszeń.

4. Wzory przemysłowe

W odniesieniu do wzorów przemysłowych UPRP w 2018 r. przyjął od polskich podmiotów 1081 zgłoszeń, podczas gdy EUIPO – 4073 zgłoszenia. W 2019 r. UPRP przyjął 1054 zgłoszenia.

W 2018 r. zgłoszono 10 topografii układów scalonych, a UPRP łącznie chronił 40 tych praw. W 2019 r. zgłoszono 9 topografii układów scalonych, a w mocy pozostawało 47 praw.

5. Dodatkowa ochrona praw własności przemysłowej

Ochrona praw własności przemysłowej możliwa jest także na podstawie innych przepisów.

Podstawowe znaczenie w tym zakresie będą miały przepisy:

- ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Kodeksu cywilnego,
- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 2. [Nieuczciwa konkurencja]

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa.

Przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji zawarte są w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przedmiotem ochrony tej ustawy są relacje między przedsiębiorcami konkurującymi ze sobą. W przypadku Prawa własności przemysłowej ochrona skoncentrowana jest na przedmiotach praw wyłącznych.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stosowana do ochrony praw własności intelektualnej przede wszystkim w sytuacji braku ochrony na podstawie Prawa własności przemysłowej. Najczęstsze sytuacje to:

- niezarejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia,
- naśladownictwo opakowań,
- ochrona *know-how*.

Należy jednak pamiętać, że ochrona na bazie praw podmiotowych jest silniejsza i łatwiejsza do egzekwowania.

Przedsiębiorca może stosować kumulatywnie ochronę z Prawa własności przemysłowej i z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ewentualnym pozwie należy wyraźnie wyodrębnić obie podstawy prawne oraz odpowiednio sformułować roszczenia.

Art. 3. [Definicje]

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
- 2) osobie zagranicznej – rozumie się przez to osobę niemającą obywatelstwa polskiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej „działalnością gospodarczą”;
- 4) umowie międzynarodowej – rozumie się przez to umowę międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
- 5) Konwencji paryskiej – rozumie się przez to Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 51);
- 6) projektach wynalazczych – rozumie się przez to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie;
- 7) Biurze Międzynarodowym – rozumie się przez to Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 49);
- 8) międzynarodowym znaku towarowym – rozumie się przez to znak towarowy zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Protokole;
- 9) Porozumieniu – rozumie się przez to Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 514 i 515);

- 10) Protokole – rozumie się przez to Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 129 i 130);
 - 11) Konwencji o patencie europejskim – rozumie się przez to Konwencję o udzieleniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 i 738);
 - 12) Akcie genewskim – rozumie się przez to Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1522);
 - 13) międzynarodowym wzorze przemysłowym – rozumie się przez to wzór przemysłowy zarejestrowany w trybie określonym w Akcie genewskim.
2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza.

1. Osoba

Pojęcie osoby jest znane polskiemu ustawodawcy i precyzyjnie uregulowane w Kodeksie cywilnym.

2. Osoba zagraniczna

Jest to osoba fizyczna, która nie ma obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania w Polsce, lub osoba prawna, która nie ma siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa w Polsce.

Osobą zagraniczną w rozumieniu ustawy nie będzie Polak mieszkający za granicą oraz nie-Polak mieszkający w Polsce.

Osobą zagraniczną nie będzie spółka z siedzibą w Polsce lub posiadająca w Polsce poważne przedsiębiorstwo, cokolwiek ustawodawca miał na myśli, stosując to nieostre pojęcie. Ma ono swoje referencje w konwencji paryskiej, niemniej jednak brak jest w przepisach przesłanek kwalifikujących przedsiębiorcę do kategorii „poważnego przedsiębiorstwa”. W tej sytuacji wydaje się, że kryteriami kwalifikacyjnymi powinny być: czas prowadzonej działalności, wielkość obrotów i zatrudnienia.

3. Przedsiębiorca

Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą. Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w art. 43¹ k.c. oraz w art. 4 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Warto

zauważyć, że omawiana definicja w Prawie własności przemysłowej nie mieści jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, co wydaje się być przeoczeniem ustawodawcy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza.

4. Umowa międzynarodowa

Umową międzynarodową jest umowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

5. Konwencja paryska

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej jest umową międzynarodową podpisaną w Paryżu 20.03.1883 r. Konwencja była wielokrotnie zmieniana. Polska przystąpiła do konwencji w 1919 r. i aktualnie obowiązuje nas Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. Do konwencji paryskiej należy 177 państw.

6. Projekty wynalazcze

Zgodnie z definicją projekty wynalazcze to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie. Wspólnym mianownikiem dla tych praw własności przemysłowej wydaje się być kreatywność i innowacja, które to cechy wydają się być mniej istotne w odniesieniu do dwóch pominiętych praw własności przemysłowej – znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

7. Biuro Międzynarodowe

Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone zostało na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie 14.07.1967 r. Biuro Międzynarodowe obsługuje międzynarodowe zgłoszenia patentowe (PCT – *Patent Cooperation Treaty*) oraz międzynarodowe znaki towarowe.

8. Międzynarodowe znaki towarowe

Międzynarodowe znaki towarowe to znaki zarejestrowane w trybie Porozumienia madryckiego lub Protokołu madryckiego. Stronami porozumienia i protokołu są 122 kraje. Zastosowanie tej procedury daje możliwość dokonania jednego zgłoszenia i ubiegania się o ochronę w wielu wybranych przez siebie krajach jednocześnie. Pośrednikiem administracyjnym jest WIPO, które przekazuje korespondencję pomiędzy zgłaszającym a krajowymi urzędami odpowiedzialnymi za rejestrację znaków towarowych.

Warunkiem ubiegania się o rejestrację międzynarodową jest posiadanie zgłoszenia lub rejestracji w kraju pochodzenia wnioskodawcy, a więc w UPRP lub w EUIPO.

Koszty postępowania składają się z trzech części: opłaty podstawowej – 653 franków szwajcarskich (903 CHF za znak graficzny), opłaty dodatkowej za każdą klasę powyżej trzech oraz opłaty za każdy wybrany kraj zgodnie z cennikiem. W najkorzystniejszym scenariuszu, gdy zgłoszenie nie napotyka odmów ze strony krajowych urzędów rejestrujących znaki, postępowanie międzynarodowe nie generuje dodatkowych kosztów i daje możliwość sprawnej rejestracji znaków w wielu krajach. W przypadku odmowy rejestracji konieczne jest umocowanie lokalnego pełnomocnika do prowadzenia postępowania przed krajowym urzędem, który wydał odmowę.

9. Porozumienie madryckie

Od 18.03.1991 r. Polska jest członkiem Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r. Do skorzystania z tego trybu rejestracji międzynarodowej konieczne jest posiadanie rejestracji krajowej znaku towarowego.

10. Protokół madrycki

Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęto 27.06.1989 r. W Polsce obowiązuje od 1.04.1996 r. Do skorzystania z tego trybu rejestracji międzynarodowej znaku towarowego wystarczające jest posiadanie zgłoszenia krajowego.

11. Konwencja o patencie europejskim

Jest to międzynarodowe porozumienie umożliwiające uzyskanie ochrony patentowej w kilkudziesięciu państwach-stronach (według stanu na 1.01.2020 r. są to 44 państwa) na skutek jednego postępowania merytorycznego przed Europejskim Urzędem Patentowym (European Patent Office – EPO), a następnie fazy krajowej polegającej na walidacji udzielonego patentu w wybranych przez uprawnionego krajach. Patent europejski jest wiązką patentów krajowych wywołujących skutki prawne tylko w państwach-stronach konwencji, w których został zwalidowany i w których uiszczane są opłaty okresowe.

12. Akt genewski

Polska jest stroną Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, który został przyjęty 2.07.1999 r. i wszedł w życie 23.12.2003 r. Porozumienie to, administrowane przez WIPO, umożliwi rejestrację w państwach stronach wzoru przemysłowego, który wywołuje taki sam skutek prawny, jakby był zarejestrowany procedurą krajową.

13. Międzynarodowy wzór przemysłowy

Jest to wzór zarejestrowany w trybie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio w WIPO lub za pośrednictwem UPRP.

14. Rozszerzenie stosowania ustawy na podmioty prowadzące działalność inną niż gospodarcza

Przepis ten wskazuje na możliwość zastosowania przepisów Prawa własności przemysłowej dotyczących przedsiębiorców także do innych osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność, która nie może zostać uznana za działalność gospodarczą. Takie ujęcie rozszerza zakres podmiotów, które mogą korzystać z Prawa własności przemysłowej, także m.in. na stowarzyszenia, fundacje. Otwiera to więc szeroko katalog osób, które mogą korzystać z praw własności przemysłowej.

Art. 4. [Stosunek ustawy do przepisów umów międzynarodowych i aktów prawnych UE]

1. Jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Umowa międzynarodowa lub przepisy, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają w szczególności o tym, w jakim języku lub jakiej formie jest prowadzone postępowanie związane z udzielaniem ochrony i w jakim języku lub jakiej formie sporządza się dokumentację zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Ochrona praw własności przemysłowej ma charakter terytorialny.

Prawo własności przemysłowej tworzy mechanizmy ochrony praw wyłącznie na terytorium Polski. Istnieje także możliwość uzyskania ochrony na terytorium Polski na podstawie umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej. W takich przypadkach ramy prawne dla tych praw własności przemysłowej opierają się na przepisach umów międzynarodowych lub unijnych. Przepisy Prawa własności przemysłowej stosowane są w tych przypadkach komplementarnie, w zakresie nieuregulowanym przepisami międzynarodowymi lub unijnymi.

Poniżej wymienione zostały podstawowe regulacje międzynarodowe dotyczące poszczególnych praw własności przemysłowej:

- 1) **patenty** – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z 5.10.1973 r., Układ o współpracy patentowej (PCT) z 19.06.1970 r.;
- 2) **znaki towarowe** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1);
- 3) **wzory przemysłowe** – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3, s. 1, ze zm.); Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych z 1925 r. – Polska ratyfikowała akt genewski porozumienia z 2.07.1999 r. i stała się jego stroną od 2.07.2009 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 1522); Porozumienie z Locarno o międzynarodowej klasyfikacji wzorów przemysłowych z 8.10.1968 r.;
- 4) **dotatkowe prawa ochronne** – rozporządzenie Rady (EWG) nr 1768/92 z 18.06.1992 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.Urz. WE L 182, s. 1) [nie obowiązuje];
- 5) **oznaczenia geograficzne** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343, s. 1, ze zm.); rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z 25.05.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.Urz. UE L 154, s. 1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 15.01.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 39, s. 16, ze zm.) [nie obowiązuje].

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W zakresie uregulowanym umowami międzynarodowymi lub prawem Unii Europejskiej stosujemy te postanowienia. Komplementarnie natomiast stosujemy przepisy Prawa własności przemysłowej.

Art. 5. [Uprawnienia osób zagranicznych]

- 1. Osoby zagraniczne korzystają z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzynarodowych.**
- 2. Osoby zagraniczne mogą, jeżeli nie narusza to postanowień umów międzynarodowych, korzystać z uprawnień wynikających z ustawy na zasadzie wzajemności. Przesłanki wzajemności, dla celów postępowania przed Urzędem Patentowym, stwierdza – po zasięgnięciu opinii właściwego ministra – Prezes Urzędu Patentowego.**

1. Zasada asymilacji

Zgodnie z art. 2 ust. 1 konwencji paryskiej: „Osobom fizycznym i prawnym któregoś Państwa będącego członkiem Związku będą przysługiwały we wszystkich innych Państwach będących członkami Związku – w sprawach ochrony własności przemysłowej – korzyści, jakie odnośne ustawy zapewniają obecnie lub zapewnią w przyszłości osobom fizycznym i prawnym z tych Państw, nie naruszając praw specjalnie przewidzianych w niniejszej Konwencji. Zgodnie z tym będą one miały tę samą ochronę oraz te same środki prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, z zastrzeżeniem dopełnienia warunków i formalności wymaganych od osób fizycznych i prawnych danego Państwa”. Zasada asymilacji, o której mowa powyżej, zobowiązuje państwa-strony do przyznania obywatelom innych państw-stron uprawnień wynikających z ustawy przewidzianych dla własnych obywateli i przedsiębiorców.

2. Zasada wzajemności

Osoby nie pochodzące z państw-stron konwencji paryskiej będą mogły korzystać z Prawa własności przemysłowej na zasadzie wzajemności, czyli w takim zakresie, w jakim ich przepisy krajowe przyznają Polakom takie uprawnienia. Biorąc pod uwagę, że w zasadzie wszystkie kraje, z którymi Polskę wiążą stosunki handlowe, są państwami-członkami konwencji paryskiej, zasada wzajemności nie ma praktycznego znaczenia.

Art. 6. [Patenty i inne prawa ochronne]

- 1. Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.**
- 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest Urząd Patentowy.**

Komentowany przepis wymienia prawa wyłączne, które są udzielane przez Urząd Patentowy. Są to:

- patenty,
- dodatkowe prawa ochronne,

- prawa ochronne na wzory użytkowe,
- prawa ochronne na znaki towarowe,
- prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
- prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego,
- prawa z rejestracji topografii układu scalonego.

Tylko w zakresie tych praw Urząd Patentowy jest właściwy i żadnych innych praw nie może udzielać.

Art. 7. [Projekty racjonalizatorskie]

- 1. Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie racjonalizacji.**
- 2. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.**
- 3. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów.**

1. Pojęcie projektów racjonalizatorskich

Ustawodawca definiuje projekty racjonalizatorskie negatywnie. Są to rozwiązania, które nie są wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. Rozwiązania te muszą nadawać się do wykorzystania. Ustawodawca próbuje zachęcić w ten sposób do tworzenia wewnętrznych regulacji w zakładach pracy premiujących kreatywność pracowników, rozwiązań, które mają racjonalizować pracę, usprawniać ją, optymalizować. Wymienione przesłanki nie mają ustawowego charakteru i w zasadzie to pracodawca decyduje, które z projektów kwalifikuje jako projekty racjonalizatorskie.

Z drugiej strony negatywnym warunkiem uznania danego rozwiązania za projekt racjonalizatorski jest nieskorzystanie z systemu praw wyłącznych. Może to wynikać z tego, że dane rozwiązanie nie spełnia wymagań stawianych dla praw wyłącznych przez Prawo własności przemysłowej albo też dlatego, że taka decyzja zostanie podjęta w ramach danego zakładu pracy. Rozwiązanie wtedy pozostaje w sferze *know-how* przedsiębiorcy.

2. Regulamin racjonalizacji

Przedsiębiorca może przyjąć regulamin racjonalizacji, w którym określi zasady przyjmowania projektów racjonalizatorskich. Ustawodawca nie obliuguje przedsiębiorców do tworzenia i przyjmowania regulaminów racjonalizacji.

Jeśli przedsiębiorca uzna za zasadne przyjęcie regulaminu racjonalizacji, musi w nim zawrzeć następujące elementy:

- typy rozwiązań uznawanych za projekty racjonalizatorskie,
- określenie, kto może zgłaszać projekty racjonalizatorskie,
- ustalenie sposobu postępowania ze zgłaszanymi projektami,
- określenie zasad wynagradzania twórców.

3. Regulamin racjonalizacji a regulamin wynalazczości

Ustawodawca uregulował projekty racjonalizatorskie, umożliwiając przedsiębiorcom przyjmowanie regulaminów racjonalizacji, pominał jednocześnie kwestie projektów wynalazczych i regulaminów wynalazczości.

Niejasne jest, z czego to wynika, biorąc pod uwagę, że regulacje projektów racjonalizatorskich *de facto* zniechęcają do korzystania z praw wyłącznych i ubiegania się o ochronę w UPRP.

Projekty wynalazcze z kolei nie wykluczają korzystania z ochrony patentowej lub też z innych praw wyłącznych, co w praktyce wydaje się lepiej realizować interesy przedsiębiorców.

Przedsiębiorca powinien mieć swobodę w podjęciu decyzji, czy będzie korzystał z systemu praw wyłącznych, bez szkody dla dodatkowych uprawnień twórców rozwiązania, którym na podstawie przyjętego regulaminu mogą przysługiwać dodatkowe korzyści.

Brak regulacji ustawowej regulaminów wynalazczości nie oznacza bynajmniej, że przedsiębiorcy nie mogą ich stosować.

Ze względu na fakultatywny charakter obu typów projektów przedsiębiorcy mają swobodę odnośnie do stworzenia takich regulacji w swojej jednostce, a w odniesieniu do projektów wynalazczych nie mają *de facto* żadnych ograniczeń w definiowaniu rozwiązań uznawanych za projekty racjonalizatorskie.

4. Prawo do wynagrodzenia twórcy projektu racjonalizatorskiego na podstawie art. 8 ust. 2 p.w.p.

Twórca i współtwórca projektu racjonalizatorskiego mają prawo do wynagrodzenia pod warunkiem przyjęcia tego projektu przez przedsiębiorcę do wykorzystania. Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w regulaminie racjonalizacji. Jeśli późniejszy regulamin jest korzystniejszy dla twórcy, to będzie miał zastosowanie.

Twórcy zachowują również prawo do wymieniania ich w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Art. 8. [Uprawnienia twórców]

1. Na warunkach określonych w ustawie twórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do:

- 1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;**
- 2) wynagrodzenia;**
- 3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.**

2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do współtwórcy.

1. Uwagi ogólne

Twórcy lub współtwórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługują następujące prawa do: 1) uzyskania ochrony, 2) wynagrodzenia, 3) wymienienia go jako twórcy.

Dwa pierwsze prawa mają majątkowy charakter i są przenoszalne, podczas gdy prawo bycia określonym jako twórca ma charakter osobisty i jest nieprzenoszalne.

Prawo do uzyskania ochrony i do wynagrodzenia może być określone w regulaminie wynalazczym, o ile przedsiębiorca taki posiada.

Kwestie praw twórców względem przedsiębiorców, u których pracują lub na rzecz których wykonują usługi, powinny być uregulowane w umowie o pracę lub w innej umowie, np. o świadczenie usług.

W celu uniknięcia późniejszych wątpliwości uregulowane powinny zostać prawa wynikające z ewentualnej ochrony twórczych rozwiązań oraz zasady wynagrodzenia twórców. Wynagrodzenie twórcy może mieścić się w ramach podstawowego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub innego typu umowy bądź też przewidywać szczególne formy gratyfikacji.

Szczegółowe uregulowania dotyczące wynagrodzenia twórcy wynalazku zostały określone w art. 22 p.w.p.

2. Prawa twórców przyszłego prawa wyłącznego a interes prawny w unieważnieniu tego prawa

Twórcy wynalazku lub innego przyszłego prawa wyłącznego mogą posiadać uprawnienia właścicielskie lub też nie. Najczęściej twórcy nie są właścicielami przyszłego prawa wyłącznego, gdyż jest nim ich pracodawca lub podmiot, na rzecz którego wykonali usługę.

Interesująca sprawa, dotycząca praw twórców w stosunku do wynalazku, na który został udzielony patent, była przedmiotem rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 23.04.2013 r., II GSK 149/12, LEX nr 1418679). Uprawniony z patentu wszczął postępowanie w przedmiocie unieważnienia posiadanego przez siebie prawa (a precyzyjniej – w momencie składania wniosku o unieważnienie prawo już wygasło na skutek braku opłaty okresowej, niemniej jednak wnioskodawcy zależało na uznaniu nieważności prawa od początku jego istnienia). Motywacją dla tego postępowania była chęć uniknięcia uiszczania opłat na rzecz twórców. Prawo zostało unieważnione, a przedmiotem sporu, który został ostatecznie zakończony omawianym wyrokiem NSA, była ocena praw twórców wynikających z praw do projektów racjonalizatorskich, praw autorskich do posiadania przymiotu strony w postępowaniu o unieważnienie patentu. Sądy administracyjne podtrzymały stanowisko UPRP, uznające brak interesu prawnego twórców w sytuacji, w której nie mieli praw majątkowych do patentu. Prawa wynikające z projektu racjonalizatorskiego zostały przeniesione umową cywilną, a z określenia w tej umowie korzyści z komercjalizacji patentu nie wynikały żadne dodatkowe prawa, w tym prawa do bycia stroną w postępowaniu o unieważnienie patentu.

Art. 9. [Uprawnienia przedstawicieli organizacji społecznych]

Przedstawiciele organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej, mogą zgodnie ze swoimi statutami udzielać pomocy twórcom projektów wynalazczych i występować w ich interesie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz, z zastrzeżeniem art. 236, przed Urzędem Patentowym.

Pojęcie organizacji społecznych nie zostało dookreślone, można więc przyjąć rozszerzającą interpretację, że będą to wszelkiego rodzaju zorganizowane grupy osób, z wyłączeniem organów publicznych i podmiotów gospodarczych. Ważne jest, by były zorganizowane, a niekoniecznie zarejestrowane w formie fundacji czy stowarzyszenia. Ich celem powinno być popieranie własności przemysłowej.

Pomioty te mogą występować przed sądami oraz Urzędem Patentowym (jednak nie w charakterze pełnomocnika, ale organizacji wspierającej).

Omawiane wsparcie ograniczone jest tylko do projektów wynalazczych, a więc nie dotyczy spraw z obszaru znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

W praktyce takich podmiotów nie ma wiele, stąd znaczenie komentowanego przepisu również nie jest duże.

TYTUŁ II

WYNAŁAZKI, WZORY UŻYTKOWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

DZIAŁ I

Przepisy wspólne

Art. 10. [Warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego]

1. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.
2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym prawidłowości zgłoszenia tego wzoru.

1. Warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 p.w.p. wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że Urząd Patentowy jest zobowiązany do sprawdzenia spełnienia tych warunków przez zgłoszony wynalazek. Sprawdzenie to następuje w ramach postępowania w sprawie uzyskania patentu, uregulowanego w przepisach Prawa własności przemysłowej oraz przepisach wykonawczych.

2. Patent na wynalazek

Chociaż przepisy Prawa własności przemysłowej nie zawierają definicji wynalazku, to zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (wyrok WSA w Warszawie z 4.04.2005 r., VI SA/Wa 1319/04, LEX nr 180437).

3. Prawo ochronne na wzór użytkowy

Warunki uzyskania ochrony na wzór użytkowy określa art. 94 ust. 1 p.w.p., przyjmując, że wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W przypadku gdy zgłoszenie wzoru użytkowego nie spełnia warunku formalnego określonego w art. 97 ust. 3 p.w.p. i zamiast jednego dotyczy kilku rozwiązań, nie jest możliwe rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia prawa ochronnego, z uwagi na uniemożliwienie wadliwym zgłoszeniem przeprowadzenia badania spełniania warunków przez określone jedno rozwiązanie (wyrok WSA w Warszawie z 16.07.2007 r., VI SA/Wa 1818/06, LEX nr 371967).

4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

W przypadku wzorów przemysłowych nie są one badane pod względem spełnienia przesłanek merytorycznych, tylko pod względem spełnienia przesłanek formalnych. Definicja wzoru przemysłowego zawarta jest w art. 102 p.w.p.

Art. 11. [Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy]

1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy.
2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie.
3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.
4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1.

1. Prawo twórcy do uzyskania patentu

Artykuł 11 reguluje kwestię prawa do wynalazku i w ust. 1 wyraźnie wskazuje pierwotne prawo do wynalazku przynależne twórcy.

Twórca może być uprawniony do uzyskania patentu.

2. Współtwórcy wynalazku

Kiedy wynalazek jest dokonywany przez zespół twórców, czyli jest współtworzony, to prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje współtwórcom wspólnie.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku współtwórców wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego.

3. Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy

W przypadku dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek przysługuje pracodawcy, chyba że strony ustaliły inaczej. Oznacza to, że prawo pracodawcy do patentu powstaje wtedy, kiedy prace badawcze nad wynalazkiem stanowią jednocześnie wykonywanie obowiązków pracowniczych. Chodzi więc o takie czynności, które są tożsame ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy. Ponieważ wykonywanie obowiązków pracowniczych odbywa się na koszt pracodawcy, w ramach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego i osobowego, takim samym warunkom powinny odpowiadać prace nad projektem badawczym zakończone dokonaniem wynalazku, aby pracodawca miał prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek. Właśnie ten fakt, że pracodawca angażuje się finansowo, organizacyjnie i warsztatowo w powstanie wynalazku, wpływa na jego uprawnienia do patentu.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „samo wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, doświadczenia i umiejętności nabytych w związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi nie stanowi, że projekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowiązków

ze stosunku pracy w rozumieniu art. 11 ust. 3 p.w.p. Wykładnia przeciwna prowadziła by do wniosków, które trudno byłoby zaakceptować. Oznaczałoby to, że wykorzystanie w ten sposób nabytych umiejętności zawsze, także wiele lat po ustaniu stosunku pracy, pozbawiałoby twórcę prawa do uzyskania patentu” (wyrok SN z 8.03.2010 r., II PK 260/09, OSNP 2011/17–18, poz. 226).

4. Umowa o dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Umowa między twórcą a przedsiębiorcą uprawnionym do prawa z wynalazku powinna bezpośrednio określać obowiązek pracy twórczej. Twórcą może być zarówno pracownik, mający w ramach obowiązków pracowniczych obowiązek dokonania określonego wynalazku, jak i każda inna osoba, zawierająca umowę w sprawie pracy nad projektem, w tym także osoba, którą – oprócz umowy o pracę – wiąże z przedsiębiorcą dodatkowa umowa o wykonanie wynalazku. W takich przypadkach prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy bądź zamawiającemu. Jest to nabycie pierwotne, niewymagające przenoszenia prawa do wynalazku przez twórcę na przedsiębiorcę. Twórcy w takim przypadku (chyba że umowa stanowi inaczej), poza prawem do wymieniania go w opisach, rejestrach i innych dokumentach (art. 8 ust. 1 p.w.p.), przysługuje jedynie wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku zgodnie z art. 22 ust. 1 p.w.p. (wyrok NSA z 21.08.2009 r., II FSK 452/08, LEX nr 524601).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że „zwrot ustawowy «w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy» należy rozumieć w ten sposób, że dokonanie wynalazku samo w sobie nie musi stanowić obowiązku pracowniczego wystarczy, aby nastąpiło przy wykonywaniu innych obowiązków pracowniczych. Chodzi przy tym o takie wynalazki, które są skutkiem wykonywania szczególnego obowiązku prawnego twórcy, wynikającego ze stosunku pracy lub umowy, o ile treścią umowy lub elementem obowiązków pracowniczych twórcy jest podjęcie działalności wynalazczej, celem uzyskania określonego rozwiązania technicznego. Wynalazki dokonane «przypadkiem», «przy okazji» wykonywania umowy, której przedmiotem nie jest dokonanie wynalazku nie są objęte hipotezą komentowanego przepisu. Określenie obowiązków ze stosunku pracy jest niezwykle istotne, albowiem wynalazki dokonane przez pracownika poza tymi obowiązkami (nawet w czasie i miejscu pracy) będą przedmiotem praw pracownika, a nie pracodawcy” (wyrok WSA w Gliwicach z 24.11.2016 r., I SA/Gl 1187/16, LEX nr 2175126).

5. Dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy

Umowa pomiędzy przedsiębiorcami może określać podmiot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

Przedsiębiorca lub zamawiający prace badawcze mające na celu tworzenie wynalazku, sporządzając umowę z twórcą, może od razu wskazać podmiot uprawniony do wytworzonych w ramach umowy wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych.

W sytuacji gdy wynalazek dokonywany jest przy pomocy przedsiębiorcy, tzn. nie w ramach umów, o których mowa w art. 11 ust. 3 p.w.p., strony mogą ustalić, iż poza przysługującym przedsiębiorcy z mocy prawa uprawnieniem do korzystania z wynalazku we własnym zakresie będzie mu przysługiwało w całości lub w części prawo do uzyskania patentu zgodnie z art. 11 ust. 5 p.w.p. Gdy strony skorzystają z tej możliwości, dochodzi do przeniesienia prawa do uzyskania patentu z twórcy na przedsiębiorcę i do nabycia pochodnego prawa majątkowego (wyrok NSA z 21.08.2009 r., II FSK 452/08, LEX nr 524601).

Art. 12. [Zbywalność praw]

- 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.**
- 2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.**

1. Zbywalność prawa

Wynalazek przez zgłoszenie go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP staje się prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa

Prawo takie przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności może być zbyte.

Trzeba jednak pamiętać, że prawo to należy odróżnić od patentu, przez uzyskanie którego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a zakres podmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym, opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych (art. 63 ust. 1 i 2 p.w.p.) (wyrok WSA w Szczecinie z 18.11.2015 r., I SA/Sz 997/15, LEX nr 1996128).

Nabywca nabywa prawo do uzyskania patentu na etapie toczącego się postępowania o udzielenie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Art. 13. [Data pierwszeństwa]

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z uwzględnieniem art. 14 i art. 15¹, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.
2. Zgłoszenie uważa się za dokonane, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 4, w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Termin ten nie podlega przywróceniu.
4. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym zgodnie z ust. 3 został dostarczony oryginał.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie, o którym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.
6. W przypadku gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Patentowy nie jest zobowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania. W takim przypadku, a także gdy przesłane zgłoszenie jest nieczytelne, nie powstaje skutek, o którym mowa w ust. 1.
7. Przez postać elektroniczną zgłoszenia należy rozumieć postać ustaloną przy przesyłaniu zgłoszenia przy zastosowaniu sieci telekomunikacyjnej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, o ile nieczytelne są niektóre z części zgłoszenia, uważa się, że nie zostały one złożone. Przepisy art. 31 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
9. Urząd Patentowy powiadamia niezwłocznie zgłaszającego, przy użyciu takiego samego środka przekazu, że zgłoszenie przesłane telefaksem jest w całości lub części nieczytelne albo też zaszedł jeden z przypadków, o których mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku gdy możliwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej lub tożsamości zgłaszającego i jego adresu oraz nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), i pozwalają na to względy techniczne użytego przez zgłaszającego środka przekazu.

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 p.w.p. pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego lub prawa z rejestracji z uwzględnieniem art. 14 i 15¹ oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

2. Zgłoszenie w formie pisemnej

Dokonane zgłoszenia wymagają zachowania formy pisemnej, mogą być przesłane również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

3. Zgłoszenie przesłane faksem

Do korespondencji przesłanej telefaksem stosuje się przepisy art. 13 ust. 3 i 4 p.w.p. Wynikają z tego pewne wymogi dotyczące uznania przez Urząd Patentowy dokumentów nadanych telefaksem. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Należy przy tym pamiętać, że nie liczy się data otrzymania przez Urząd awizo przesyłki zawierającej oryginał zgłoszenia, tylko data faktycznego wpływu oryginału zgłoszenia do organu (wyrok WSA w Warszawie z 30.04.2020 r., VI SA/Wa 2566/19, LEX nr 3036975).

4. Zgłoszenie nadane telefaksem nieczytelne lub różniące się od oryginału

Jeżeli zgłoszenie nadane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym zgodnie z ust. 3 został dostarczony oryginał.

Określenie „tożsamy” oznacza: niczym nieróżniące się, takie samo (wyrok WSA w Warszawie z 11.05.2015 r., VI SA/Wa 3465/14, LEX nr 2166820).

Jeśli dokument nadesłany pocztą zawiera poprawki i uzupełnienia, które nawet nie wykraczają poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia wynalazku telefaksem, to mimo tego nie jest on tożsamy z tym tekstem, który został nadany telefaksem. Tożsamość oryginału zgłoszenia i telefaksu należy rozumieć jako identyczność wszystkich elementów zgłoszenia nadanego telefaksem i złożonego w oryginale. Oryginałem zgłoszenia jest ta jego wersja, która została wysłana telefaksem (innymi słowy, wersja bliźniacza faksu).

Oznacza to, że w sytuacji, kiedy zgłaszający chce wprowadzić poprawki czy uzupełnienia w zgłoszeniu nadanym telefaksem, powinien najpierw dostarczyć do Urzędu wersję

bliźniaczą zgłoszenia dla uzyskania daty zgłoszenia z dnia nadania telefaksu, a dopiero później nanosić dozwolone poprawki (wyrok WSA w Warszawie z 1.06.2015 r., VI SA/Wa 4039/14, LEX nr 1972779).

5. Oryginał przesłany po terminie

W przypadku kiedy oryginał zgłoszenia nadanego telefaksem zgodnie z art. 13 ust. 3 p.w.p. zostanie dostarczony po terminie 30 dni od daty nadania telefaksu, za datę zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia oryginału zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.

6. Zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej

Jeśli zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Patentowy nie musi otwierać takiej korespondencji i jej dalej przetwarzać. W takim przypadku, a także gdy przesłane zgłoszenie jest nieczytelne, nie zostaje przyznana data zgłoszenia.

Przez postać elektroniczną zgłoszenia Urząd rozumie postać ustaloną przy przesyłaniu zgłoszenia poprzez sieci telekomunikacyjne lub na informatycznym nośniku danych, czyli materiale lub urządzeniu służącym do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej.

Urząd Patentowy udostępnia platformę usług elektronicznych PUEUP, za pośrednictwem której można dokonać zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej elektronicznie. Takich możliwości dostarcza również Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP.

7. Nieczytelne części zgłoszenia

Zgodnie art. 13 ust. 8 p.w.p., jeśli nieczytelne są niektóre z części zgłoszenia, Urząd uznaje je za niezłożone.

Artykuł 13 ust. 9 p.w.p. nakłada na Urząd obowiązek niezwłocznego powiadomienia zgłaszającego przy użyciu takiego samego środka przekazu, że zgłoszenie przesłane telefaksem jest w całości lub części nieczytelne. Urząd ustala adres poczty elektronicznej lub tożsamość zgłaszającego i jego adres i jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego i jest to możliwe z technicznego punktu widzenia, zawiadamia zgłaszającego o ewentualnych brakach w tekście zgłoszenia.

Urząd postępuje w taki sam sposób w przypadkach, kiedy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie.

Art. 14. [Pierwszeństwo konwencyjne]

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

- 1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;
- 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego może być przesunięta o 12 miesięcy wcześniej, o ile zostało prawidłowo dokonane zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego we wskazanym państwie.

Prawo to zostało określone w umowie międzynarodowej – konwencji paryskiej, i jest to tzw. pierwszeństwo konwencyjne.

Zgodnie z art. 4 lit. A konwencji paryskiej każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami Związku, albo jego następca prawny, będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach z prawa pierwszeństwa w terminach określonych w art. 4 lit. C.

Uznaje się, że każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego państwa będącego członkiem-stroną konwencji paryskiej ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa.

Przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym państwie, niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia.

Art. 15. (uchylony)**Art. 15¹.** [Oznaczenie pierwszeństwa]

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

2. Pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oznacza się także według daty wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.
3. Wystawa, o której mowa w ust. 2, ma dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję.
4. Z inicjatywą wskazania wystawy, o której mowa w ust. 2, występuje właściwy minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujący się organizacją wystaw, o których mowa w ust. 2.

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji

Data zgłoszenia może być przesunięta maksymalnie o 6 miesięcy wcześniej według daty wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Przywilej ten określa się mianem uprzedniego pierwszeństwa. Po wystawieniu przedmiotu wynalazku lub wzoru użytkowego na tego typu wystawie można wystąpić o ochronę tego przedmiotu do Urzędu Patentowego RP. Fakt wystawienia przedmiotu na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej nie powoduje utraty przez ten przedmiot nowości pod warunkiem złożenia przez zgłaszającego wniosku o przyznanie daty pierwszeństwa z wystawy w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia.

2. Pierwszeństwo do uzyskania w RP prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Wzór użytkowy może skorzystać z daty pierwszeństwa według daty wystawienia przedmiotu wzoru na innej niż określona w ust. 1 wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli nastąpiło zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wzoru użytkowego.

Wystawy opisane w ust. 2 wybierane są pod kątem wiarygodności, muszą posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję.

Właściwy minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujący się organizacją wystaw występuje z inicjatywą wskazania wystawy.

Art. 16. [Zbieg podstaw oznaczenia pierwszeństwa uprzedniego]

Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był wcześniej wystawiony na wystawie i korzystał, od dnia wystawienia do dnia zgłoszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Konwencji paryskiej, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, o którym mowa w art. 14, oraz początek przewidzianych tam terminów do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wystawie.

Artykuł 16 przyznaje ochronę tymczasową przewidzianą w konwencji paryskiej dla wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, będącego przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia korzystającego z pierwszeństwa ze zgłoszenia zagranicznego lub był wcześniej wystawiony na wystawie. Ochrona tymczasowa obowiązuje od daty pierwszeństwa.

Przyznanie ochrony tymczasowej oznacza, że w momencie, kiedy wynalazek uzyska ochronę w postaci patentu, uprawniony może dochodzić roszczeń za okres, kiedy trwała ochrona tymczasowa (art. 288 ust. 1 p.w.p.).

Art. 17. [Zbywalność i dziedziczność pierwszeństwa]

- 1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 14 i art. 15¹ (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.**
- 2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.**

Prawo do uprzedniego pierwszeństwa jest prawem zbywalnym, podlegającym dziedziczeniu, a umowa o przeniesienie tego prawa wymaga pod rygorem unieważnienia zachowania formy pisemnej (wyrok WSA w Warszawie z 30.06.2006 r., VI SA/Wa 2317/05, LEX nr 210147).

Art. 18. [Równe pierwszeństwo]

Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób.

Artykuł 18 p.w.p. przyznaje równe prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji dla osób, które w tym samym dniu dokonały zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Liczy się data dokonania zgłoszenia, nie jest istotna godzina.

Art. 19. [Dowód pierwszeństwa]

1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa, o którym mowa w art. 14, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).
2. Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymagania określone w ustawie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane.

Jeśli wynalazek lub wzór użytkowy jest przedmiotem pierwszego zgłoszenia, a zgłaszający chce skorzystać z pierwszeństwa na podstawie umowy międzynarodowej, składa wniosek do Urzędu Patentowego o wydanie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

Zgłoszenie, które stanowi dowód pierwszeństwa, musi spełniać wymagania określone w ustawie jako dające podstawę do uznania go za dokonane, tzn. spełniające wymagania określone dla wynalazków w art. 31 ust. 3 p.w.p.: dla wzorów przemysłowych – w art. 108 p.w.p., a dla wzorów użytkowych – w art. 97 p.w.p.

Art. 20. [Przeniesienie patentu lub prawa na inną osobę do korzystania]

Twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania.

Twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, który jest uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, może przenieść to prawo na rzecz przedsiębiorcy. Przeniesienie prawa może nastąpić nieodpłatnie lub za ustaloną kwotą zapłaty. Twórca może przekazać swoje prawo przedsiębiorcy do korzystania, również nieodpłatnie lub odpłatnie. Umowa przeniesienia prawa do uzyskania patentu musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Art. 21. [Moment przejścia prawa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego na osobę uprawnioną do korzystania z patentu lub wzoru]

W przypadku przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia na piśmie następuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod warunkiem przyjęcia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.

Za moment przejścia na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przekazanego przedsiębiorcy przez twórcę do korzystania uznaje się dzień przedstawienia go na piśmie. Warunkiem jest przyjęcie wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin.

Przekazanie wynalazku do korzystania przez tego przedsiębiorcę prowadzi do przejścia prawa do patentu na tego przedsiębiorcę. Przejście prawa do patentu w trybie przekazania go do korzystania przez przedsiębiorcę nie obejmuje tylko uprawnienia do używania, ale obejmuje przejście prawa do patentu jako prawa do własności wynalazku. Na podstawie tego przekazania twórca wyzywa się prawa do patentu jako prawa majątkowego zbywalnego (wyrok NSA z 10.04.2018 r., II FSK 805/17, LEX nr 2494695).

Art. 22. [Wynagrodzenie za korzystanie z patentu lub wzoru]

- 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.**
- 2. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.**
- 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości lub w częściach.**
- 4. Całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach jego pierwszą część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostałe części – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści.**

1. Prawo twórcy do wynagrodzenia

Artykuł 22 określa prawo twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, jeśli warunki wypłaty tego wynagrodzenia nie zostały określone w umowie między stronami. Ma on zastosowanie, po pierwsze, wtedy gdy strony ustaliły umownie prawo twórcy do wynagrodzenia, po drugie, gdy z postanowień umownych nie wynika jego wysokość,

oraz, po trzecie, kiedy z umowy nie wynika sposób wypłaty wynagrodzenia w całości lub w częściach w terminach wskazanych przez ustawodawcę (wyrok SN z 24.01.2018 r., I PK 107/17, OSNP 2018/11, poz. 148).

Przepis ten przewiduje trzy przypadki, w których twórca przysługuje wynagrodzenie:

- 1) gdy rozwiązanie zostanie dokonane w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, a prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu będącemu przedsiębiorcą (art. 11 ust. 3 p.w.p.);
- 2) kiedy twórca dokona wynalazku wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przy pomocy przedsiębiorcy, który korzysta z uzyskanego rozwiązania (art. 11 ust. 5 p.w.p.);
- 3) gdy przedsiębiorca nabywa prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w wyniku przekazania mu tego prawa przez twórcę wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania (art. 21 p.w.p.).

Umowa dotycząca wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku w warunkach przewidzianych w art. 22 ust. 1 p.w.p., w tym przewidująca rezygnację z takiego wynagrodzenia przez twórcę, nie wymaga żadnej formy (wyrok SO w Olsztynie z 15.04.2019 r., I C 561/18, LEX nr 2679749).

Wynalazek nie musi być chroniony patentem, aby jego twórca był uprawniony do wynagrodzenia po tym, jak został przekazany przedsiębiorcy do korzystania lub przeniesiony na rzecz tego przedsiębiorcy (wyrok SO w Poznaniu z 6.04.2017 r., XII C 1012/15, LEX nr 2322250).

2. Wysokość wynagrodzenia

Prawo twórcy do wynagrodzenia powstaje wtedy, gdy prawo do korzystania z dokonanego przez twórcę dobra albo prawo do patentu, prawa ochronnego bądź prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy. Przepis art. 22 ust. 2 p.w.p. zapewnia swobodę stronom i pozwala im uzgodnić wysokość wynagrodzenia. Możliwe jest tu stosowanie umów indywidualnych i/lub regulaminów wewnętrznych. Na wypadek braku umowy i regulaminu ustawodawca nakazuje stosować kryterium słusznej proporcji. Strony umowy uzyskały dowolność w zakresie rozstrzygnięcia, komu, za co i w jakim terminie płacić. Podobnie strony mają swobodę ustalania zasad wypłaty wynagrodzenia. Dopiero w przypadku nieustalenia w umowie kwestii wynagrodzenia zastosowanie znajdują reguły ustawowe.

Wysokość wynagrodzenia, zgodnie z art. 22 ust. 2 p.w.p., twórca i przedsiębiorca mogą ustalić w drodze umowy, a gdy tego nie zrobią, zastosowanie znajduje regulacja ustawowa, która nakazuje ustalenie jego wysokości w słusznej proporcji do korzyści, jakie przedsiębiorca czerpie z wykorzystywania wynalazku (wyrok SA w Warszawie z 13.04.2017 r., I ACa 204/16, LEX nr 2457550).

Wynagrodzenie należne twórcy za korzystanie z przekazanego przedsiębiorcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego jest wypłacane w całości lub w częściach.

3. Termin wypłaty wynagrodzenia dla twórcy

Jeśli twórca oraz przedsiębiorca nie zawarli umowy regulującej kwestię wynagrodzenia, całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w częściach, jego pierwszą część wypłaca się w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści, a pozostałe części – najpóźniej w terminie 2 miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści. Z tego przepisu wynika również fakt, że uprawnienie do uzyskania wynagrodzenia ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych korzyści przez przedsiębiorcę.

Twórca, ale tylko uprawniony do uzyskania patentu (a więc ten, którego nie dotyczą wyjątki wskazane w art. 11 ust. 2, 3 i 5 p.w.p.), może odpłatnie bądź nieodpłatnie przenieść na przedsiębiorcę prawo do korzystania z wynalazku (art. 20 p.w.p.). Z momentem przedstawienia wynalazku na piśmie i przyjęcia go przez przedsiębiorcę oraz zawiadomienia o tym twórcy prawo do uzyskania patentu przechodzi na przedsiębiorcę (art. 21 p.w.p.). W takim przypadku dochodzi jednak do zmiany osoby uprawnionej do uzyskania patentu w drodze umownej (czyli do przeniesienia własności wynalazku – prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nabycie przez przedsiębiorcę prawa od uzyskania patentu ma charakter pochodny.

Również w sytuacji, gdy wynalazek dokonywany jest przy pomocy przedsiębiorcy (a więc nie w ramach umów, o których mowa w art. 11 ust. 3 p.w.p.), strony mogą ustalić, że poza przysługującym przedsiębiorcy z mocy prawa uprawnieniem do korzystania z wynalazku we własnym zakresie będzie mu przysługiwało w całości lub w części prawo do uzyskania patentu (art. 11 ust. 5 p.w.p.). Gdy strony skorzystają z tej możliwości, dojdzie do przeniesienia prawa do uzyskania patentu z twórcy na przedsiębiorcę i do nabycia pochodnego prawa majątkowego (wyrok NSA z 21.08.2009 r., II FSK 452/08, LEX nr 524601).

Art. 23. [Podwyższenie wynagrodzenia]

Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3, powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia.

Przepis ten daje możliwość podwyższania jedynie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 p.w.p., a więc takiego, które zostało ustalone nie jako wynagrodzenie ryczałtowe, lecz wedle kryteriów, o których mowa w art. 22 ust. 2 p.w.p., czyli opartego na słusznej proporcji korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku.

Jeśli do określenia wynagrodzenia twórcy doszło w umowie, to twórca będzie mógł żądać na podstawie art. 23 p.w.p. podwyższenia wynagrodzenia umownego tylko wtedy, jeżeli strony określiły jego wysokość na podstawie planowanych korzyści z zastosowania wynalazku albo wzoru. Artykuł 23 p.w.p. nie znajdzie zastosowania w przypadku uzgodnionego wynagrodzenia ani w przypadku innego niż określony w art. 22 ust. 2 p.w.p. sposobu określenia wysokości wynagrodzenia, w szczególności zaś wówczas, gdy strony przewidziały wynagrodzenie ryczałtowe (wyrok SA w Warszawie z 13.04.2017 r., I ACa 204/16, LEX nr 2457550).

DZIAŁ II

Wynalazki i patenty

Rozdział 1

Wynalazek

Art. 24. [Warunki przyznania patentu]

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

1. Przesłanki udzielenia patentu

Patenty są udzielane na rozwiązania, które łącznie spełniają trzy przesłanki wskazane w art. 24 p.w.p., czyli są nowe, nieoczywiste i nadają się do przemysłowego stosowania. Brak którejkolwiek z tych przesłanek sprawia, że niemożliwe jest udzielenie patentu na wynalazek (wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2017 r., VI SA/Wa 832/17, LEX nr 2440720).

2. Charakter techniczny wynalazku

Wynalazek musi również mieć tzw. charakter techniczny. Przy interpretacji wymogu technicznego charakteru rozwiązania, zawartego w art. 24 p.w.p., należy przyjmować w maksymalnym stopniu jego europejską wykładnię, korzystając przede wszystkim z dorobku praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego, wyrażonej w tzw. Wytycznych EUP. Podstawę dokonywania wykładni wymogu „technicznego charakteru rozwiązania” powinien stanowić art. 24 p.w.p. oraz przepisy Porozumienia TRIPS, jak i konwencji monachijskiej, stanowiące część krajowego porządku prawnego, w tym orzecznictwo EUP – stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP (wyrok NSA z 22.07.2014 r., II GSK 717/13, LEX nr 1519190).

Rozwiązanie oznacza, że wynalazek jest swoistą receptą określającą poszczególne kroki, które muszą być zrealizowane w celu osiągnięcia danego efektu technicznego. Wynalazek nie jest zatem ideą, lecz instrukcją osiągnięcia określonego rezultatu. W związku z tym nie będzie wynalazkiem sama idea wynalazcza ani wskazanie jedynie efektu technicznego, bez określenia, jak ten efekt techniczny jest osiągany. Owo konkretne rozwiązanie musi mieć charakter techniczny, który to uznaje się powszechnie za konstytutywną cechę wynalazku, której bezwzględne spełnienie warunkuje dalszą analizę ustawowych warunków ochrony. Jak stwierdził NSA w wyroku z 16.03.2011 r. (II GSK 374/10, LEX nr 1080129), „zasadnicze znaczenie w ocenie zdolności patentowej ma kryterium technicznego charakteru wynalazku, bowiem niestwierdzenie przez Urząd Patentowy tej przesłanki skutkuje uznaniem braku zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku i powoduje, iż dalszego badania nie prowadzi się, a ochrona patentowa jest wykluczona” (zob. wyrok WSA w Warszawie z 18.05.2018 r., VI SA/Wa 1144/17, LEX nr 2557483).

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że istnieje konieczność uwzględnienia przy interpretacji tego przepisu w zakresie oceny technicznego charakteru zgłoszonego rozwiązania oraz przesłanek zdolności patentowej art. 52 ust. 1 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, praktyki orzeczniczej i wytycznych EUP, zastosowania art. 27 ust. 1 TRIPS, a także niestosowania § 34 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z 23.03.1993 r. jako podstawy prawnej udzielenia lub odmowy udzielenia patentu na wynalazek (wyrok NSA z 13.11.2019 r., II GSK 2664/17, LEX nr 2745309).

3. Kategorie wynalazków

Wyróżniamy następujące kategorie wynalazków:

- przedmiot – dotyczący kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, np. urządzenie;
- substancje – dotyczące związków chemicznych, kompozycji farmaceutycznych, klejów;
- sposób – dotyczący sekwencji wykonywanych czynności w procesie np. wytwarzania substancji chemicznej;
- zastosowanie – dotyczy zastosowania wynalazków opisanych w powyższych kategoriach, np. zastosowanie substancji leczniczej.

4. Wynalazek w kategorii sposobu

Wynalazek w kategorii sposobu jest scharakteryzowany przez zespół czynności, operacji jednostkowych bądź procesów technologicznych – rozumianych jako oddziaływanie na materię bądź na sygnały (zmianę stanu lub postaci), uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności, jak również środki techniczne do ich realizacji np. materiały, surowce, aparatura, narzędzia oraz warunki, w których te czynności się przeprowadza (np. temperatura, czas trwania, ciśnienie itp.) i stosowane surowce (wyrok WSA w Warszawie z 21.02.2018 r., VI SA/Wa 1729/17, LEX nr 2780517).

Sposób wytwarzania obejmuje łącznie ciąg operacji, co powoduje, że zastrzeżenie chroni sekwencję wymienionych etapów w całości, a nie poszczególne etapy jako odrębne rozwiązania (wyrok NSA z 16.01.2013 r., II GSK 1948/11, LEX nr 1341523).

Art. 25. [Definicja nowości i stanu techniki]

1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.
2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.
4. Przepisy ust. 1–3 nie wykluczają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących część stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.
5. Przepisy ust. 1 i 2 nie wykluczają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

1. Przesłanka nowości

Wynalazek zostanie uznany za nowy, jeśli nie będzie udostępniony do wiadomości publicznej przed tzw. datą pierwszeństwa.

2. Zbieżność wszystkich cech

Aby wykazać brak nowości rozwiązania, należy udowodnić spełnienie łącznie trzech następujących przesłanek: udostępnienie rozwiązania technicznego musi nastąpić do wiadomości powszechnej; udostępnienie musi nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania wynalazku i udostępnienie to musi nastąpić przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (wyrok WSA z 23.01.2017 r., VI SA/Wa 1191/16, LEX nr 2301723).

W celu oceny nowości spornego wynalazku należy zgodnie z art. 25 p.w.p. dokonać badania, czy nie jest on częścią stanu techniki, przez porównanie przedstawionego w zastrzeżeniu patentowym zespołu cech osobno z każdym z przedstawionych w sprawie

przez wnioskodawcę dowodów, które przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, dotyczyły powszechnych ujawnień zespołów cech przeciwstawionych rozwiązań (wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1554/16, LEX nr 2271826).

3. Ujawnienie wynalazku

Ujawnienie wynalazku następuje wtedy, gdy z wynalazkiem mógł (choć niekoniecznie musiał) zapoznać się nieoznaczony krąg osób, na co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20.12.2011 r., II GSK 1283/10, LEX nr 1134642: „Podanie wynalazku do wiadomości oznaczonego (zamkniętego) kręgu osób, zwłaszcza związanych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej, nie jest uważane za udostępnienie wynalazku publiczności”.

Sąd Najwyższy stwierdził: „do podania wynalazku do wiadomości powszechnej dochodzi dopiero wtedy, gdy rozwiązanie było dostępne dla nieograniczonego z góry kręgu osób, które mogły się z tym rozwiązaniem zapoznać poprzez własne obserwacje pozwalające na przyswojenie sobie reguł technicznego działania będącego przedmiotem wynalazku. Dlatego też ograniczenie tego kręgu osób do członków komisji ekspertów, pracowników placówki badawczej czy przedsiębiorstwa produkcyjnego, nie spełnia omawianej przesłanki – nawet przy uwzględnieniu możliwości przekazania przez nich wiadomości innym osobom. Stąd podany w przepisie przykład jawnego stosowania jako udostępnienia powszechnego oznacza jawność nie w stosunku do pracowników jednostki stosującej, lecz prowadzenie procesu produkcyjnego w sposób umożliwiający zapoznanie się z istotą rozwiązania również innej dowolnej osobie” (wyrok SN z 24.10.1984 r., IV PRN 5/84, WUP 1985/4, s. 212).

4. Sposoby ujawnienia

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że: „Najbardziej typowe tzn. najczęściej w praktyce występujące formy ujawnienia wynalazku to publikacja wynalazku, jawne stosowanie wynalazku oraz wystawienie wynalazku na wystawie publicznej. Nie jest to wszakże pełny katalog form ujawnienia. Nowość wynalazku niweczą także inne formy udostępnienia go publiczności, na przykład wyłożenie pracy doktorskiej zawierającej opis wynalazku w bibliotece naukowej, zademonstrowanie wynalazku w telewizji, Internecie czy przedstawienie w audycji radiowej itp. Nie każda jednak informacja udostępniona do wiadomości powszechnej przed datą pierwszeństwa szkodzi nowości wynalazku. Prawnie relewantne jest tylko tzw. udostępnienie dostateczne, tj. dokonane w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane dla stosowania wynalazku” (wyrok WSA z 27.08.2014 r., VI SA/Wa 1023/14, LEX nr 2078979).

5. Ujawnienie przedmiotu bez pokazania jego istotnych cech

Nie uznano za skuteczne ujawnienie wydruku ze strony internetowej przedmiotu zgłoszenia bez pokazania jego istotnych z punktu widzenia wynalazku cech. „Wydruk jednego arkusza ze strony internetowej (...), przedstawiającego fragment ramy roweru, z datą sprzed daty zgłoszenia wynalazku, nie ujawniał żadnego przekroju kształtownika, a tym bardziej przekroju kształtownika zastrzeżonego w ww. zastrzeżeniach patentowych spornego patentu. Niezależnie od jego słabej jakości, materiał ten ewentualnie wskazywał na udostępnienie z określoną datą możliwości zamawiania ram rowerowych z górną rurą o nieznanym przekroju. Nie dowodzi natomiast powszechnego udostępnienia spornego wynalazku przed datą jego pierwszeństwa” (wyrok NSA z 14.05.2019 r., II GSK 1966/17, LEX nr 2688553).

Informacje ze stanu techniki mogą być uznane za udostępnienie do wiadomości powszechnej, jeżeli są wystarczające dla znawcy, biorąc pod uwagę podstawową wiedzę w czasie zgłoszenia w tej dziedzinie. Stosowanie (wynalazku) niemające jawnego charakteru występuje zaś tylko wtedy, gdy do pomieszczeń, w których jest realizowana produkcja, nie mają dostępu osoby postronne (decyzja Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego z 9.03.1976 r., 1775/75).

Udostępnienie wynalazku, wzoru użytkowego lub jego stosowanie w ramach przedsiębiorstwa lub instytutu naukowego nie stanowi ujawnienia w rozumieniu art. 25 p.w.p., pod warunkiem że przedsięwzięło kroki zmierzające do zachowania tajemnicy (wyrok NSA z 28.03.2002 r., II SA 3487/01, LEX nr 680742).

6. Dokument ze stanu techniki

Jeżeli w przeciwstawionym dokumencie występuje wyraźne odniesienie do innego dokumentu, jako dostarczającego więcej szczegółowych informacji dotyczących pewnych cech, to takie informacje są uważane za włączone do przeciwstawionego dokumentu zawierającego to odniesienie, pod warunkiem że również ten dokument był dostępny publicznie w dacie publikacji przeciwstawienia. Data brana pod uwagę przy ocenie nowości jest zawsze datą podstawowego przeciwstawionego dokumentu (tj. dokumentu, który może zawierać ewentualne dalsze odniesienia). Także stan techniki w zakresie, w jakim jest w dokumencie opisany, jest uważany za zawarty w tym dokumencie. Dozwolone jest używanie słowników lub podobnych publikacji w celu interpretowania specjalistycznych terminów stosowanych w dokumentach (*Poradnik wynalazcy*, red. A. Pyrża, Warszawa 2017, s. 128).

Brak nowości może być też rozumiany (w sposób dorozumiany) w tym sensie, że wykonanie pouczenia ze stanu techniki mogłoby w sposób nieuchronny prowadzić do rezultatu wchodzącego w zakres ochrony rozpatrywanego wynalazku. Gdy znane są np. substraty i znany jest sposób postępowania, to wytworzony wytwór można uznać za znany (*Poradnik wynalazcy*, red. A. Pyrża, Warszawa 2017, s. 129).

7. Pojęcie stanu techniki

Przy merytorycznej ocenie nowości rozwiązania konieczne jest uwzględnienie w zasadzie całego stanu techniki. Rozwiązanie uważa się za część stanu techniki, gdy przed datą jego pierwszeństwa zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania w świetle stanu techniki (lub w postaci ujawniającej rozwiązanie zgłoszone do ochrony jako wynalazek lub wzór użytkowy).

Na przykład niewierzytelne kopie wydruków ze strony internetowej nie są uznawane za dowód w sprawie (wyrok WSA w Warszawie z 24.01.2020 r., VI SA/Wa 2046/19, LEX nr 2976906).

Wiadomość e-mail dotycząca oferty handlowej i sprzedaży urządzenia mimo zawartej na końcu wiadomości klauzuli poufności nie powinna być uznana za poufną. Z klauzuli wynika, że wiadomość wraz załącznikami może zawierać informacje chronione prawem. Sąd uznał, że tajemnicą mogą być objęte szczegóły samej transakcji czy np. cena sprzedaży, ale nie informacje dotyczące produktu dostępnego w sprzedaży. Nie można również uznać, że skoro wiadomość została wystosowana wyłącznie do skarżącej i nie była ona publicznie dostępna, to nie może dowodzić oferowania urządzenia o opisanych w tej wiadomości cechach w powszechnie dostępnej ofercie. Sąd uznał, że z treści wiadomości wprost wynika, iż oferowany do sprzedaży przedmiot był dostępny w sprzedaży, w zróżnicowanych w zależności od preferencji potencjalnego klienta wersjach, w tym wersji najszerszej, z całym osprzętem i akcesoriami. Ponadto, urządzenie posiada deklarację zgodności CE oraz PPOŻ i zostało przebadane pod kątem dopuszczenia do użytku.

Te przesłanki świadczą o tym, że wiadomość e-mail zawierająca informacje zawarte w ofercie urządzenia dostępne na stronie internetowej mimo klauzuli poufności powinna zostać uznana za dokument ze stanu techniki przeczący nowości rozwiązania (wyrok WSA w Warszawie z 24.01.2020 r., VI SA/Wa 2046/19, LEX nr 2976906).

8. Badanie nowości

Dla wykazania braku nowości wynalazku konieczne jest przeciwstawienie mu konkretnego rozwiązania niweczącego w aspekcie materialnym i temporalnym ten przymiot. Istotne jest, aby przeciwstawione jedno rozwiązanie charakteryzowało się takim samym zestawieniem cech technicznych budowy co rozwiązanie badane (wyrok WSA w Warszawie z 21.04.2017 r., VI SA/Wa 2187/16, LEX nr 2418735).

Badaniu poddawane jest rozwiązanie w całości, nie tylko jego wybrane cechy techniczne. Jeśli cechą znamioną badanego wynalazku w postaci hulajnogi jest element pozwalający na jej złożenie, to ocenie podlega hulajnoga z tym właśnie elementem konstrukcyjnym odpowiedzialnym za składanie, a nie sam element składający.

Dla wykazania braku nowości konieczne jest w zasadzie przeciwstawienie zgłoszeniu konkretnego rozwiązania o identycznych w istocie cechach. Nie wystarczy dowieść, że istotne elementy wynalazku są znane kilku odrębnym rozwiązaniom zaliczanym do stanu techniki. Zarzut braku nowości rozwiązania wymaga udowodnienia, iż opatentowany wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem wcześniej zgłoszonym do ochrony, na który udzielono patentu. Dla skuteczności zarzutu braku nowości nie wystarcza więc podobieństwo później zgłoszonego rozwiązania do opatentowanego wynalazku z wcześniejszym pierwszeństwem, zwłaszcza w sytuacji, gdyby wykazano, że doszło do uzyskania nieoczywistego efektu wynalazku w świetle wcześniejszego stanu techniki. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element (wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2009 r., VI SA/Wa 1837/08, LEX nr 1061908).

9. Cechy techniczne występujące w tym samym powiązaniu lub w tej samej funkcji

Dla wykazania braku nowości konieczne jest przeciwstawienie danemu rozwiązaniu konkretnego rozwiązania o identycznych w istocie cechach. Należy więc przeciwstawić rozwiązanie, w którym cechy techniczne występują w tym samym powiązaniu lub w tej samej funkcji co w rozwiązaniu chronionym. Nie wystarczy dowieść, że poszczególne istotne elementy danego rozwiązania są znane z kilku odrębnych rozwiązań zaliczonych do stanu techniki. Danemu rozwiązaniu trzeba przeciwstawić konkretne wcześniejsze rozwiązanie tego samego problemu (wyrok WSA w Warszawie z 25.05.2006 r., VI SA/Wa 657/06, LEX nr 230481).

10. Teoria ekwiwalentów

Z teorią ekwiwalentów mamy do czynienia wtedy, kiedy na porównywane części wynalazku patrzymy nie pod kątem identyczności, a funkcjonalności. Oznacza to, że oceniamy, czy dwa elementy są sobie równoważne, czy służą osiągnięciu tego samego celu, czy spełniają te same funkcje techniczne, czy prowadzą do uzyskania tego samego efektu technicznego. Jeśli tak, to elementy te można uznać za ekwiwalentne.

Zasada ta została zaczerpnięta z Protokołu interpretacyjnego do art. 69 konwencji o patencie europejskim.

Urząd Patentowy natomiast twierdzi, że nie można uwzględniać znanych ekwiwalentów podczas oceny nowości zgłoszonego do ochrony rozwiązania. „Przeciwstawiony dokument szkodzi nowości wynalazku, jeżeli istota tego wynalazku daje się w sposób jednoznaczny i bezpośredni wywieść z tego dokumentu. Informacje mogą być udostępnione w dokumencie wyraźnie lub w sposób dorozumiany, np. fakt ujawnienia zastosowania gumy w okolicznościach, z których jasno wynika, że są używane jej elastyczne właściwości, nawet jeżeli nie jest to wyraźnie stwierdzone, szkodzi nowości innego wynalazku polegającego na zastosowaniu materiału o właściwościach elastycznych. Określenie «w sposób

jednoznaczny i bezpośredni» oznacza, że nie należy interpretować pouczenia wynikającego z tego dokumentu w ten sposób, że obejmuje ono również dobrze znane ekwiwalenty (nieprzedstawione w dokumencie) i w ten sposób szkodzi nowości wynalazku. Taka ocena jest możliwa dopiero wtedy, gdy rozpatrujemy poziom wynalazczy wynalazku” (*Poradnik wynalazcy*, red. A. Pyrża, Warszawa 2009, s. 119).

11. Informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych

Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Jeżeli badane zgłoszenie pod względem nowości zostało dokonane w okresie pomiędzy datą zgłoszenia a datą publikacji wcześniejszego zgłoszenia, to zgłoszenie wcześniejsze może być brane pod uwagę podczas oceny nowości, pod warunkiem że zostało opublikowane (wyrok WSA w Warszawie z 17.06.2011 r., VI SA/Wa 333/11, LEX nr 996417).

Do definicji zgłoszenia wcześniejszego zaliczają się również zgłoszenia europejskie zgodnie z art. 4 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), który wskazuje, że do każdego europejskiego zgłoszenia patentowego opublikowanego w sposób określony w konwencji o patencie europejskim, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 2 i art. 287 oraz (z zastrzeżeniem ust. 2) art. 288 p.w.p.

12. Ogólne ujawnienie wobec szczegółowego rozwiązania

Należy pamiętać, że może się zdarzyć, iż szczegółowe rozwiązanie będzie oceniane wobec ogólnego ujawnienia. W takiej sytuacji nie można postawić zarzutu braku nowości. W przeciwnym przypadku natomiast szczegółowe ujawnienie będzie niweczyło nowość rozwiązania opisanego bardzo ogólnikowo, np. szczegółowe wskazanie argonu będzie niweczyło nowość dla ogólnego wskazania gazu.

13. Nowe zastosowanie dla znanej substancji bądź mieszaniny

Artykuł 25 ust. 4 p.w.p. przewiduje możliwości udzielenia patentu na wynalazek dla substancji lub mieszanin znanych ze stanu techniki do nowego zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

„Znany produkt do nowego zastosowania” może być chroniony na podstawie omawianego artykułu, o ile zastosowanie to nie jest częścią stanu techniki.

Pierwsze zastosowanie medyczne (*first medical use*) dotyczy pierwszego, nieznanego dotąd zastosowania znanej substancji chemicznej lub mieszaniny substancji chemicznych do leczenia znanej lub nowej choroby, np. produkt X do zastosowania jako lek.

Jeśli substancja jest znana z jej medycznego zastosowania, to możliwa jest ochrona jej drugiego lub kolejnego zastosowania do leczenia innych chorób (*second or further medical use*), np. produkt X do zastosowania w leczeniu nowotworu.

Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Art. 26. [Poziom wynalazczy]

- 1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.**
- 2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3.**

1. Uwagi ogólne

Przy merytorycznej ocenie nieoczywistości rozwiązania konieczne jest uwzględnienie w zasadzie całego stanu techniki. Rozwiązanie uważa się za oczywiste, gdy w świetle stanu techniki ujawnionego w jednym lub łącznie w kilku rozwiązaniach wynika ono w sposób oczywisty dla znawcy posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny. W szczególności za rozwiązania oczywiste uważa się rutynowe dostosowanie znanego rozwiązania do danych warunków, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia oczywistego w świetle tej zasady celu, proste zastąpienie znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiązań (wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

Odmienne niż przy badaniu nowości, argumentów przeciwko nieoczywistości wynalazku poszukiwać można więc nie tylko przez przeciwstawienie mu konkretnych znanych rozwiązań, lecz przy uwzględnieniu całego stanu techniki. W wyniku takich badań może okazać się, że rozwiązanie jest nowe, lecz mimo to wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, na który składają się informacje mogące być przeciwstawione projektowi zgłoszonemu w celu opatentowania bądź wynalazkowi już opatentowanemu. Metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości, jest ustalenie najbliższego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny przez określenie cech zastrzeżanego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg

ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonania twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania.

Uznać należy, że patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednak, że przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę, bowiem wystarczającą jest, aby wynalazek był czymś więcej niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera.

2. Stan techniki

Dla ustalenia braku poziomu wynalazczego rozwiązania musi być udowodnione spełnienie łącznie trzech następujących przesłanek: 1) udostępnienie rozwiązania technicznego do wiadomości powszechnej; 2) udostępnienie musi nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania tego rozwiązania bez pracy twórczej; 3) udostępnienie to musi nastąpić przed datą, według której oznacza się prawo do uzyskania prawa ochronnego (wyrok NSA z 5.07.2017 r., II GSK 3071/15, LEX nr 2325013).

Rozważenie oczywistości polega na udzieleniu odpowiedzi, czy przed datą pierwszeństwa, biorąc pod uwagę ówczesny stan techniki (a zatem najpóźniej na datę zgłoszenia), przeciętny znawca techniki, do której należy rozwiązanie, doszedłby do niej. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to znaczy, że rozwiązanie jest oczywiste (wyrok NSA z 8.08.2017 r., II GSK 3482/15, LEX nr 2424915).

Argumentów przeciwko nieoczywistości wynalazku poszukiwać można nie tylko przez przeciwstawienie mu konkretnych znanych rozwiązań, lecz przy uwzględnieniu całego stanu techniki. Metodą zmierzającą do sprawdzenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości, jest ustalenie najbliższego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku (wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

Ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości, dokonuje się na tle najbliższego stanu techniki, rozumianego jako jedna lub kilka publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku (por. m.in. wyrok NSA z 3.07.2003 r., II SA 724/02, LEX nr 84213).

Najbliższym stanem techniki jest zespół informacji będący kombinacją znanych cech, które stanowią najbardziej obiecujący punkt wyjścia prowadzący do dokonania wynalazku. Zazwyczaj jest to dokument, w świetle którego dostosowanie wynikającego z niego

poziomu techniki do poziomu, który wyznacza wynalazek, wymagałoby minimum konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. Dokument ten powinien dotyczyć tego samego bądź podobnego problemu technicznego albo przynajmniej tej samej lub bardzo zbliżonej dziedziny techniki, której dotyczy wynalazek. Chodzi o ten sam cel porównywalnych rozwiązań lub wykorzystywania ich w tym samym celu. Oznacza to, że oba przedmioty powinny mieć podobne zastosowanie, a ewentualne modyfikacje funkcjonalne lub strukturalne powinny być nieznaczne (por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008; K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014; wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2017 r., VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

3. Pojęcie znawcy

Przez pojęcie znawcy należy rozumieć fachowca z danej dziedziny, specjalistę, osobę zajmującą się w sposób profesjonalny daną dziedziną techniki. Twórczość wynalazcza polega bowiem na przezwycięzeniu trudności technicznej, która bez tego nie zostałaby pokonana (wyrok WSA w Warszawie z 9.02.2017 r., VI SA/Wa 1327/16, LEX nr 2286275).

„Znawca z danej dziedziny” oznacza (nie wchodząc w tym miejscu w bliższe szczegóły dotyczące tej problematyki, gdyż nie jest to niezbędne z perspektywy podniesionych zarzutów kasacyjnych), że jest to przeciętny praktyk dysponujący przeciętną, ogólnie dostępną wiedzą z danej dziedziny w odpowiednim czasie, który dysponuje typowymi środkami i możliwościami prowadzenia prac i doświadczeń (wyrok NSA z 8.08.2017 r., II GSK 3482/15, LEX nr 2424915).

Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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.) nie uznaje się przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie posiadające poziom wynalazczy, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki.

4. Ocena poziomu wynalazczego, podejście problem – rozwiązanie

Wynalazek jest nieoczywisty, gdy istota problemu technicznego wynalazku jest realizowana w szczególności przez środki techniczne całkiem odmienne od znanych ze stanu techniki, które umożliwiają uzyskanie funkcji celu wynalazku innej niż dotychczas znanej, nowe środki techniczne oraz takie ich wzajemne strukturalne i funkcjonalne powiązanie, które różni się od powszechnie znanych, przy czym te środki techniczne różnią się od znanych stawianymi celami oraz osiągniętymi rezultatami (wyrok WSA w Warszawie z 8.04.2008 r., VI SA/Wa 20/08, LEX nr 512898).

Dla właściwego zidentyfikowania cech rozwiązania wynalazku przesądzające są zatem zastrzeżenia patentowe, które określają elementy rozwiązania stanowiące nieoczywisty wkład do znanego stanu techniki (wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2017 r., VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

Poziom wynalazczy oceniany musi być w odniesieniu do wynalazków przedstawionych w zastrzeżeniach niezależnych.

Następnie formułuje się problem techniczny przez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonania twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania.

Metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości, jest ustalenie najbliższego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny przez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonania twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania (wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

Uznać należy, że patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednak, że przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę, bowiem wystarczające jest, aby wynalazek był czymś więcej niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera (wyrok WSA w Warszawie z 18.05.2005 r., VI SA/Wa 2059/04, LEX nr 166084).

Dla oceny rozwiązania wynalazku należy rozłożyć je na elementy składowe, wśród których są zarówno elementy techniczne, jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym, rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne (wyrok WSA w Warszawie z 29.05.2015 r., VI SA/Wa 203/15, LEX nr 2086061).

W literaturze (Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2001, s. 57) wymienia się szczególne skutki, których wystąpienie przemawiać ma za spełnieniem przez zgłoszone rozwiązanie poziomu wynalazczego, np.:

- element zaskoczenia dla znawcy;
- rozwiązanie problemu bezskutecznie dotąd podejmowanego przez znawców przedmiotu;
- zaspokojenie nowej potrzeby społecznej;
- uzyskanie wyraźnego efektu ekonomicznego;
- zastosowanie środka wbrew istniejącym dotychczas uprzedzeniom technicznym;
- osiągnięcie szczególnego, nieoczekiwanego efektu.

Kryteria określające, jakie rozwiązania nie posiadają poziomu wynalazczego, to:

- rutynowe dostosowanie do danych warunków znanego już w tej samej bądź podobnej dziedzinie rozwiązania (drobne udoskonalenia, przeniesienie);
- zastąpienie w rozwiązaniu znanego już środka technicznego innym również znanym równoważnikiem;
- proste wykorzystanie znanej już ogólnie zasady dla osiągnięcia w świetle tej zasady celu (analogii);
- zwyczajne połączenie kilku znanych rozwiązań bądź nawet rozwiązanie dokonane wprost przez skojarzenie kilku takich rozwiązań (wyrok WSA w Warszawie z 7.01.2015 r., VI SA/Wa 732/14, LEX nr 1746107).

Uznaje się, że nie ma poziomu wynalazczego rozwiązanie, które stanowi proste połączenie znanych cech, co wynika z porównania materiałów przedstawionych przez wnioskodawcę, obrazujących znany stan techniki i technicznego problemu (wyrok WSA w Warszawie z 10.11.2016 r., VI SA/Wa 713/16, LEX nr 2178341).

Nie ma obiektywnych kryteriów pozwalających na ustalenie, czy wynalazek nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki i ustalenia w tym zakresie są w znacznym stopniu subiektywne, to jednak w praktyce działania organu patentowego powinno się przyjmować takie sposoby badania rozwiązań, aby w maksymalnym stopniu ocenę tę zobiektywizować. W praktyce służy temu stosowanie metody „problem i jego rozwiązanie”. Wyróżnia się w tej metodzie trzy stadia:

- 1) ustalenie „najbliższego stanu techniki”, na tle którego specjalista z danej dziedziny techniki najłatwiej doszedłby do rozwiązania technicznego stanowiącego wynalazek; najbliższym stanem techniki jest zespół informacji będący kombinacją znanych cech, które stanowią najbardziej obiecujący punkt wyjścia prowadzący do dokonania wynalazku. Zwykle jest to dokument, w świetle którego dostosowanie wynikającego z niego poziomu techniki do poziomu, który wyznacza wynalazek, wymagałoby minimum konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. Dokument ten powinien dotyczyć tego samego bądź podobnego problemu technicznego albo przynajmniej tej samej lub bardzo zbliżonej dziedziny techniki, której dotyczy wynalazek;
- 2) ustalenie „obiektywnego technicznego problemu” wymagającego rozwiązania (przez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki, co pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek);

3) ustalenie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki i problem techniczny, którego dotyczył wynalazek, miałby możliwość bez dokonań twórczych, w sposób zawodowo-rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania. Za oczywiste uważa się bowiem w szczególności rutynowe dostosowanie znanego rozwiązania do danych warunków, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia oczywistego w świetle tej zasady celu, proste zastąpienie znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiązań. W tym stadium istotne jest także ustalenie, czy ze stanu techniki jako całości wynika, że fachowiec doszedłby do rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia (tzn. czy niejako samo by się mu ono narzucało), czy tylko mógłby do niego dojść (co bynajmniej nie byłoby pewne, a jedynie prawdopodobne). Zatem gdyby w konkretnym przypadku okazało się, że znawca jedynie „mógłby” dojść do rozwiązania zgłoszonego jako wynalazek, wówczas należałoby je uznać za posiadające poziom wynalazczy (wyrok WSA w Warszawie z 7.10.2014 r., VI SA/Wa 1847/14, LEX nr 1816346).

5. Ustalenie najbliższego stanu techniki

Najbliższym stanem techniki jest zespół informacji będący kombinacją znanych cech, które stanowią najbardziej obiecujący punkt wyjścia prowadzący do dokonania wynalazku. Zazwyczaj jest to dokument, w świetle którego dostosowanie wynikającego z niego poziomu techniki do poziomu, który wyznacza wynalazek, wymagałoby minimum konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. Dokument ten powinien dotyczyć tego samego bądź podobnego problemu technicznego albo przynajmniej tej samej lub bardzo zbliżonej dziedziny techniki, której dotyczy wynalazek. Chodzi o ten sam cel porównywanych rozwiązań lub wykorzystywania ich w tym samym celu. Oznacza to, że oba przedmioty powinny mieć podobne zastosowanie, a ewentualne modyfikacje funkcjonalne lub strukturalne powinny być nieznaczne (por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008; K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Własność przemysłowa...*, 2014).

6. Pojęcie oczywistości

W tym kontekście pojęcie oczywistości oznacza, że zgłoszony pomysł nie wykracza poza normalne procesy technologii, ale jedynie kontynuuje to, co jest znane i logiczne w dotychczasowym stanie techniki, tzn. dotyczy tego, co wymaga umiejętności i zdolności oczekiwanej od specjalisty. Ustalając przesłanki poziomu wynalazczego, należy – inaczej niż w przypadku oceny nowości – brać pod uwagę każdy publikowany dokument w świetle dostępnej wiedzy, a także całą wiedzę ogólną i dostępną dla specjalisty na dzień przed zgłoszeniem wynalazku. W tym kontekście należy rozważyć, czy przy rozpatrywaniu problemu technicznego specjalista znający najbliższy stan techniki miałby możliwość dojść do zastrzeganego rozwiązania bez dokonań twórczych, tzn. w sposób zawodowy i rutynowy (por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 198).

W szczególności za rozwiązania oczywiste uważa się rutynowe dostosowanie znanego rozwiązania do danych warunków, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia oczywistego w świetle tej zasady celu, proste zastąpienie znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiązań (por. W. Kotarba i in., *Komentarz do prawa wynalazczego*, Warszawa 1994, s. 15).

Ocena nieoczywistości powinna zawierać wyjaśnienie kwestii, czy na podstawie wszystkich zgromadzonych dokumentów (ich ilość przy badaniu przesłanki nieoczywistości jest bez znaczenia, jako że wszystkie one stanowią stan techniki istniejący w sprawie) znawca doszedłby do spornego rozwiązania, za punkt wyjścia przyjmując w tym zakresie jeden dokument będący najbliższym stanem techniki (wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2017 r., VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

7. Poziom wynalazczy a efekt synergii

Zestawienie znanych składników będzie spełniało wymaganie nieoczywistości tylko wtedy, gdy efekt tego połączenia będzie czymś więcej niż sumą właściwości poszczególnych składników (wyrok WSA z 22.06.2017 r., VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

8. Sposób podawania tabletki

Sposób podawania nie spełnia wymogu poziomego wynalazczego, bowiem zastąpienie drogi donosowej na podjęzykową nie nosi cech poziomego wynalazczego. Efekt oddziaływania takiej metody, która zastępuje inną metodę podawania, został oceniony na podstawie zaobserwowanej odpowiedzi immunologicznej. Zdaniem UPRP, zaobserwowanych efektów związanych z takim „nowym zastosowaniem” nie można uznać za cechy techniczne, patentowalne i odróżniające rozwiązanie od stanu techniki. Podawanie podjęzykowe lub donosowe mogą stanowić rozwiązania alternatywne, gdyż oba oddziałują na błonę śluzową. Zdaniem Urzędu, znawca na podstawie stanu techniki mógłby zatem podawać antygen z adiuwantem glikolipidowym w sposób alternatywny, tj. drogą podjęzykową lub donosową, co oznacza, że zgłoszone rozwiązanie nie jest wynalazkiem (wyrok WSA w Warszawie z 29.05.2015 r., VI SA/Wa 203/15, LEX nr 2086061).

9. Opinia biegłego

Istnieje prawna możliwość wsparcia wiedzy ekspertów Urzędu Patentowego przez wiadomości specjalne biegłych, którzy specjalizują się w tak wąskiej i specyficznej dziedzinie wiedzy, która jest przedmiotem analizy w rozpatrywanej sprawie, o czym świadczą także sprzeczne opinie ekspertów tegoż samego UPRP, którzy orzekali w tej sprawie w postępowaniu zgłoszeniowym, a potem w postępowaniu spornym, którego przedmiotem jest unieważnienie patentu na wynalazek. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd wyrażony już w orzecznictwie sądowym, iż niepowołanie biegłego w przypadku zaistniałego

sporu co do kryterium nieoczywistości w rozpoznawanej sprawie nie uzasadnia udziału w orzekaniu ekspertów UPRP. „Często bowiem wiedza eksperta Urzędu nie jest wystarczająca do rozstrzygnięcia tak trudnych kwestii, jak zagadnienia zdolności patentowej rozwiązań stosowanych w lecznictwie. Ekspert – stosownie do art. 266 ust. 1 p.w.p. – ma jedynie ogólną wiedzę niezbędną do orzekania w sprawach nie tylko udzielania patentów, ale również praw wyłącznych na inne dobra własności przemysłowej” (por. wyrok NSA z 4.02.2014 r., II GSK 1853/12, LEX nr 1450701). Podkreślić należy, iż wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej, sąd pierwszej instancji nie nakłada na organ patentowy obowiązku powołania biegłego, lecz kwestię powołania biegłego w tej sprawie pozostawia do rozważenia UPRP. Niezrozumiały jest natomiast zarzut skargi kasacyjnej, iż sąd pierwszej instancji nie wyjaśnił, w jakim zakresie ten dowód z opinii biegłego ma być przeprowadzony, na jakie konkretnie okoliczności oraz czy przy takim rozumowaniu sądu, dowód z opinii biegłego ma zastąpić ocenę sprawy dokonywaną przez Urząd Patentowy. Po pierwsze, sąd pierwszej instancji wyjaśnił te kwestie, natomiast rola i pozycja biegłego w postępowaniu administracyjnym wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Odpowiednie stosowanie art. 84 k.p.a. w postępowaniu spornym, która to możliwość wynika z treści art. 256 ust. 1 p.w.p., polega na tym, że biegły jest „pomocnikiem” organu administracji w ustaleniu i ocenie stanu faktycznego. Organ nie jest związany opinią biegłego. Organ ocenia swobodnie opinię biegłego na podstawie zasad wiedzy, nie jest więc skrupowany tą opinią. Może ją przyjąć, jeśli uzna ją za trafną, ale może ją całkowicie lub częściowo zdyskwalifikować i przyjąć odmienną, własną, opartą na nauce lub doświadczeniu. Należy pamiętać, że organ, a nie biegły, decyduje o załatwieniu sprawy, że biegły jest powołany tylko do wydania opinii w kwestii faktycznej, której rozstrzygnięcie jest niezbędne do wydania przez organ decyzji. Opinia biegłego jest dla organu tylko materiałem, który powinien mu pomóc w rozstrzygnięciu kwestii faktycznej. Dodać jednak należy, iż organ nie może ograniczyć się w swojej decyzji do powołania się na konkluzję zawartą w opinii biegłego, ale ma obowiązek sprawdzić, na jakich przesłankach biegły oparł swoją konkluzję i skontrolować prawidłowość rozumowania biegłego (por. B. Adamiak, J. Borkowski, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Warszawa 1996, s. 389 i wskazana tam literatura i orzecznictwo; wyrok NSA z 22.11.2016 r., II GSK 1017/15, LEX nr 2206581).

Art. 27. [Wynalazek nadający się do przemysłowego stosowania]

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Zgodnie z art. 27 p.w.p. wynalazek można uznać za mogący nadawać się do stosowania, gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest: zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantuje ono powtarzalność rezultatu (wyrok NSA z 20.09.2017 r., II GSK 3395/15, LEX nr 2379275; wyrok WSA w Warszawie z 7.01.2019 r., VI SA/Wa 1631/18, LEX nr 2696630).

Ponadto należy zaznaczyć, że 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 (por. m.in. wyrok NSA z 23.02.2012 r., II GSK 1472/10, LEX nr 1244554).

Wynalazek w dacie jego zgłoszenia musi być ujawniony w taki sposób, aby znawca mógł go przeprowadzić bez potrzeby prowadzenia eksperymentów lub nadmiernego wysiłku. W innym wypadku będzie on nie tylko niedostatecznie ujawniony, ale także niemożliwy do wykorzystania w działalności przemysłowej.

Art. 28. [Rozwiązania niebędące wynalazkami]

1. Za wynalazki nie uważa się w szczególności:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
- 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) (uchylony);
- 4¹) wytworów lub sposobów, których:
 - a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
 - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- 5) programów komputerowych;
- 6) przedstawienia informacji.

2. Przedmiotu lub działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6, nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub działalności jako takich.

Artykuł 28 wskazuje katalog przedmiotów uznanych za niebędące rozwiązaniami technicznymi. Wynalazek polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania materii, a jego rezultatem musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię, przy czym techniczny charakter mają rozwiązania, które dotyczą jednej z dziedzin techniki jako sfery działalności ludzkiej, w której empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalają na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może lepiej oddziaływać na materię i przez to zaspokajać swoje potrzeby. W konsekwencji powyższego uznaje się, że sfera techniki nie wykracza poza domenę nauk przyrodniczych, a przede wszystkim mechaniki, fizyki i chemii, zaś jej przedmiotem jest wykorzystanie materii nieożywionej lub ożywionej. W sferze techniki nie mieszczą się zatem rozwiązania, których przedmiotem są pomysły o charakterze abstrakcyjno-myślowym, w tym organizacyjnym, gdyż rozwiązują one problemy intelektualne lub organizacyjne. Nie zwiększają zaś arsenału środków technicznego oddziaływania na materię. Realizacja tych pomysłów może bowiem nastąpić bez takiego oddziaływania

i wymaga wyłącznie weryfikacji logicznej – a nie eksperymentalnej, jak w przypadku nauk przyrodniczych (zob. wyrok WSA w Warszawie z 25.08.2010 r., VI SA/Wa 853/10, LEX nr 759763; wyrok WSA w Warszawie z 18.05.2018 r., VI SA/Wa 1144/17, LEX nr 2557483).

Wynalazek w kategorii sposobu jest scharakteryzowany przez zespół czynności, operacji jednostkowych bądź procesów technologicznych – rozumianych jako oddziaływanie na materię bądź na sygnały (zmianę stanu lub postaci), uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności, jak również środki techniczne do ich realizacji, np. materiały, surowce, aparatura, narzędzia oraz warunki, w których te czynności się przeprowadza (np. temperatura, czas trwania, ciśnienie itp.) i stosowane surowce (zob. wyrok WSA w Warszawie z 21.02.2018 r., VI SA/Wa 1729/17, LEX nr 2780517).

Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne nie mogą być wynalazkami. Odkrycia obejmują zjawiska występujące naturalnie w przyrodzie, np. nowa substancja chemiczna. Jednak jeśli zostanie znalezione praktyczne zastosowanie tej substancji, to możliwe jest wykazanie jej efektu technicznego.

Brakiem technicznego charakteru wykazują się również teorie naukowe. Są to zazwyczaj teoretyczne rozważania na wczesnym etapie poznawania jakiegoś zagadnienia, bez jego praktycznego odniesienia.

Metody matematyczne nie podlegają patentowaniu ze względu na ich abstrakcyjny charakter (M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 1630). Dopiero zastosowanie takiej metody lub urządzenie wykorzystujące zasady matematyczne może być przedmiotem wynalazku.

Z patentowalności wyłączono wytwory o charakterze jedynie estetycznym. Oznacza to, że jest on pozbawiony jakichkolwiek cech technicznych. Ochronie podlega natomiast sposób wytwarzania takiego przedmiotu.

Schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej są kolejnymi przedmiotami pozbawionymi charakteru technicznego. W przypadku próby ochrony elektronicznego pieniądza, gdzie – w odróżnieniu od banknotów – rolę przedmiotu o przypisanej wartości posiada wyłącznie unikalny ciąg znaków, Urząd Patentowy uznał, że jest to rozwiązanie natury organizacyjno-gospodarczej, a nie technicznej (wyrok WSA w Warszawie z 25.08.2010 r., VI SA/Wa 853/10, LEX nr 759763).

Kolejną kategorię niepatentowalnych przedmiotów i zjawisk stanowią wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki. Urząd Patentowy, rozpatrując sprawę urządzenia napędowego zdolnego co najmniej do wykonywania ruchu nieograniczonego w czasie, a także do

pozyskiwania energii z pola grawitacyjnego, uznał, że jest wytworem, którego niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki. Ponadto, w konsekwencji takie rozwiązanie nie spełnia wymogu przemysłowej stosowalności zgodnie z art. 27 p.w.p. (wyrok WSA w Warszawie z 6.04.2016 r., VI SA/Wa 2877/15, LEX nr 2045978).

Programy komputerowe jako takie są uznawane za rozwiązania abstrakcyjne i nie podlegają ochronie na gruncie niniejszej ustawy. Wyłączenie obejmuje rozwiązanie przedstawione w postaci algorytmu, schematu blokowego programu, metody obliczeniowej oraz koncepcji matematycznej przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w handlu elektronicznym (*Poradnik wynalazcy*, red. A. Pyrża, 2017, s. 97).

Uzyskanie patentu na wynalazek wspomagany komputerowo (ang. *Computer-Implemented Inventions*, CII) w Europejskim Urzędzie Patentowym (EUP) jest możliwe. Udzielane są patenty na wynalazki realizowane za pomocą komputera, w których oprogramowanie kontroluje określoną technologię, np. sposób i urządzenie (urządzenie GPS) do łączenia i przedstawiania danych z lokalizacjami geograficznymi (EP2307986 B1).

Zgodnie z wytycznymi EUP wynalazek wspomagany komputerowo stanowi wynalazek obejmujący zastosowanie komputera, sieci komputerowej lub innego programowalnego urządzenia, w którym jedna lub więcej funkcji jest realizowanych całkowicie lub częściowo za pomocą programu komputerowego [F-IV, 3.9 Guidelines for Examination].

W listopadzie 2020 r. zostały wydane przez Urząd Patentowy *Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych*, w których zawarte zostały zasady oceny wynalazków wspomaganych komputerowo: „Przyjmuje się, że wynalazki wspomagane programem komputerowym (dalej zwane «wynalazkami CII»” – ang. *Computer Implemented Invention*) stanowią jeden z rodzajów wynalazków.

Ocena charakteru technicznego rozwiązania oraz nieobecność na liście wykluczeń (art. 28 p.w.p.) stanowią samodzielne kryteria uznania rozwiązania za wynalazek lub wynalazek wspomagany programem komputerowym i powinny być oceniane przed przystąpieniem do porównania go z rozwiązaniami ze stanu techniki. Ocena charakteru technicznego wynalazku wspomagane programem komputerowym różni się od oceny charakteru technicznego innych rodzajów wynalazków.

Ocenie obecności wynalazku lub wynalazku wspomagane programem komputerowym podlega całość zgłoszenia.

W przypadku wynalazków, w których nie występuje element nadający się do zaprogramowania, zdolność patentową posiadają wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym, czyli rozwiązania, które zawierają wyłącznie cechy techniczne.

W przypadku wynalazków wspomaganych programem komputerowym zdolność patentową posiadają wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym, czyli rozwiązania, które zawierają cechy techniczne i nietechniczne, przy czym cechy nietechniczne wynikające z oddziaływania programu komputerowego na sprzęt muszą skutkować dalszym efektem technicznym.

Za wynalazek nie są uznawane sposoby przedstawiania informacji. Sam sposób przedstawienia informacji, np. w postaci schematu lub innego ułożenia przedstawianych treści, nie ma cech technicznych. Cechy techniczne wykazuje natomiast urządzenie służące do przedstawiania lub zapisu informacji.

Art. 29. [Rozwiązania techniczne, na które nie udziela się patentów]

1. Patentów nie udziela się na:

- 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
- 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;
- 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekjonowanie.

Artykuł 29 określa przedmioty, które nie mogą być opatentowane mimo ich technicznego charakteru.

Rozwiązanie oznacza, że wynalazek jest swoistą receptą określającą poszczególne kroki, które muszą być zrealizowane w celu osiągnięcia danego efektu technicznego. Wynalazek nie jest zatem ideą, lecz instrukcją osiągnięcia określonego rezultatu. W związku z tym nie będzie wynalazkiem sama idea wynalazcza ani wskazanie jedynie efektu technicznego, bez określenia, jak ten efekt techniczny jest osiągany. Konkretnie rozwiązanie musi mieć charakter techniczny, który uznaje się powszechnie za konstytutywną cechę wynalazku, której bezwzględne spełnienie warunkuje dalszą analizę ustawowych warunków ochrony. Jak stwierdził NSA w wyroku z 16.03.2011 r. (II GSK 374/10, LEX nr 1080129),

„zasadnicze znaczenie w ocenie zdolności patentowej ma kryterium technicznego charakteru wynalazku, bowiem niestwierdzenie przez Urząd Patentowy tej przesłanki skutkuje uznaniem braku zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku i powoduje, iż dalszego badania nie prowadzi się, a ochrona patentowa jest wykluczona” (tak wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

W doktrynie przyjmuje się, że porządek publiczny obejmuje krajowe podstawowe zasady prawne lub społeczne, w tym w szczególności zasady prawne wynikające z Konstytucji (I. Mika, J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej w prawie polskim (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001/1, s. 355).

Pojęcie dobrych obyczajów wiąże się z przekonaniem, że pewne rodzaje zachowań są dobre i akceptowalne, a inne złe, a przekonanie to wywodzi się z całokształtu przyjętych i zakorzenionych w danej kulturze norm (M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 175). Oznacza to, że nie można uzyskać ochrony patentowej na wynalazki, które byłyby obraźliwe lub wywoływały oburzenie wśród ludzi. Wydaje się jednak, że Urząd Patentowy nie powinien rozstrzygać kwestii związanych z moralnością i etyką. Samo przyznanie patentu nie oznacza, że prawo to będzie wykorzystywane.

2. Odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami

Artykuł 29 ust. 1 pkt 2 wskazuje na wyłączone spod patentowania odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt. W pkt 2 tego artykułu doprecyzowano definicję sposobu czysto biologicznego, czyli takiego, który w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie. Aby mógł powstać wynalazek w postaci sposobu hodowli, musi on zawierać dodatkowe cechy wprowadzone do tego sposobu w wyniku działalności twórczej.

3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach

Sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi są wyłączone z patentowania. Sposoby diagnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzętach są wyłączone z patentowania, jeżeli zawierają etap pozbawiony charakteru technicznego albo będący procedurą chirurgiczną lub terapeutyczną.

Nie są wyłączone z patentowania procedury diagnostyczne i lecznicze wykonywane na fantomach lub osobach i zwierzętach zmarłych, gdyż służą osiągnięciu efektu edukacyjnego, a nie skutku diagnostycznego lub leczniczego, i nie wiążą się z ryzykiem wyrządzenia szkody na zdrowiu (*Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP...*, s. 20). Możliwe do opatentowania są również sposoby diagnozowania oparte na próbach *in vitro*, np. biomarkery, sposoby diagnostyczne przesiewowe oparte na próbkach uprzednio wyizolowanych z ciała człowieka.

Przepis dotyczący wyłączenia z patentowalności sposobów leczenia nie ma zastosowania do produktów, w szczególności substancji lub kompozycji, przeznaczonych do zastosowania w tych metodach. Można uzyskać patenty na instrumenty lub aparaty chirurgiczne, terapeutyczne lub diagnostyczne do stosowania w takich metodach. Produkcja protez lub sztucznych kończyn czy sposób wytwarzania wkładek korygujących postawę mogłyby być opatentowane. Trzeba zwrócić uwagę, że wkładki czy sztuczna kończyna są produkowane na zewnątrz ciała. Jednak metoda wytwarzania endoprotezy poza ciałem, wymagająca wykonania zabiegu chirurgicznego w celu wykonania pomiarów, byłaby wyłączona z możliwości opatentowania (decyzja EUP z 21.09.2000 r., T 1005/98). Europejski Urząd Patentowy w Wytycznych dotyczących procedury badawczej wynalazków (*Guidelines for Examination*) G II. 4.2.1. stwierdził, że „zastrzeżenia dotyczące wyrobów medycznych, programów komputerowych i nośników pamięci, które obejmują przedmiot odpowiadający metodzie leczenia ciała ludzkiego lub zwierzęcego za pomocą operacji lub terapii lub metody diagnostycznej stosowanej na ciele ludzkim lub zwierzęcym nie mogą spotkać się z odmową na podstawie art. 53(c)”, który jest odpowiednikiem art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Z odmową na podstawie tego artykułu mogą się spotkać tylko zastrzeżenia dotyczące metody.

Metody chirurgiczne są wyłączone z patentowalności bez względu na to, w jakim celu są wykonywane, czy w celach kosmetycznych, czy w celu leczenia z wykorzystaniem metody chirurgicznej.

Metody terapeutyczne wyłączone z patentowalności polegają na wyleczeniu choroby lub dysfunkcji organizmu i obejmują również leczenie profilaktyczne.

Europejski Urząd Patentowy określił również kryteria, jakie musi spełnić metoda diagnostyczna, aby była uznana za niepatentowalną. Najpierw należy ustalić, czy zastrzeżenie obejmuje wszystkie niezbędne etapy (decyzja EUP z 16.12.2005 r., G 1/04). Zgodnie z tymi wytycznymi zastrzeżenie musi obejmować etapy metody odnoszące się do wszystkich następujących faz:

- (i) faza badania, obejmująca zbieranie danych;
- (ii) porównanie tych danych z wartościami standardowymi;
- (iii) stwierdzenie jakiegokolwiek znaczącego odchylenia, tj. objawu, podczas porównania;
- (iv) przypisanie odchylenia określönemu obrazowi klinicznemu, tj. fazie dedukcyjnej decyzji medycznej lub weterynaryjnej (diagnoza do celów leczniczych *sensu stricto*) – *Guidelines for Examination* G II. 4.2.1.3.

Europejski Urząd Patentowy stwierdził, że celem art. 53(c) jest zagwarantowanie, aby lekarze i weterynarze mogli swobodnie korzystać ze swoich umiejętności i wiedzy na temat najlepszych dostępnych metod leczenia, aby osiągnąć jak największe korzyści dla swoich pacjentów, bez obaw, że niektóre rodzaje leczenia mogą być objęte patentem (G 1/07, uzasadnienie 3.3.6).

Szczególnym przypadkiem sposobów leczenia ludzi jest sposób dawkowania znanego leku. Jest on dopuszczony do patentowalności przez EUP, jednak Urząd Patentowy RP, a za nim sądy sądzą, że sposób dawkowania nie wykazuje charakteru technicznego. „Nie jest więc możliwe określenie nowego zastosowania schematem dawkowania leku, ponieważ w rzeczywistości żaden lek na takiej podstawie nie zostaje specjalnie przygotowywany. Nowy schemat dawkowania nie ma charakteru technicznego, gdyż odzwierciedla nieprzemysłowy charakter działalności lekarza. Jediną czynnością jest dobranie korzystnego schematu dawkowania a zatem czynność, którą wykonuje lekarz na podstawie swojego doświadczenia. Brak jest efektu technicznego związanego z nowym sposobem dawkowania leku” (wyrok WSA z 13.07.2012 r., VI SA/Wa 252/12, LEX nr 1816031).

Art. 30. [Patent dodatkowy]

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego.

Artykuł 30 p.w.p. przewiduje możliwość uzyskania patentu dodatkowego na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku. Ulepszenie to lub uzupełnienie musi posiadać cechy wynalazku, ale nie może być stosowane samoistnie, tzn. bez wynalazku głównego.

Ulepszenie, które ma być chronione na podstawie patentu dodatkowego, musi spełniać wszystkie przesłanki patentowalności, czyli być nowe, nieoczywiste i nadawać się do przemysłowej stosowalności.

Patent dodatkowy jest ściśle powiązany z patentem głównym i czas jego trwania jest również z nim powiązany. Kiedy patent główny zostanie unieważniony lub wygaśnie, patent dodatkowy staje się patentem „zwykłym”. Patent dodatkowy jako odrębne prawo może być zbyty.

Zgodnie z art. 224 ust. 5 p.w.p. w przypadku udzielenia patentu dodatkowego pobiera się za ochronę wynalazku opłatę jednorazową. Jeżeli patent dodatkowy stanie się patentem, pobiera się opłaty okresowe, poczynając od okresu ochrony następującego po ustaniu patentu głównego, w wysokości, jaka przypadaby za ten okres i dalsze okresy ochrony wynalazku stanowiącego przedmiot patentu głównego (art. 224 ust. 6 p.w.p.).

Rozdział 2

Zgłoszenie wynalazku

Art. 31. [Składniki zgłoszenia]

1. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:
 - 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
 - 2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;
 - 3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
 - 4) skrót opisu.
2. Zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 1, powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.
3. Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnątrz na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
4. Urząd Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich części, o których mowa w ust. 3. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.
5. Urząd Patentowy, jeżeli stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołuje się zgłaszający, wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyłe powołania się na rysunki, do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego rysunku.

Rozpoczęcie procedury ubiegania się o patent na innowacyjne rozwiązanie wymaga złożenia do UPRP zgłoszenia wynalazku obejmującego:

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

Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnątrz na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

Zgłoszenie wynalazku skutkuje wszczęciem procedury zgłoszeniowej oraz przyznaniem daty pierwszeństwa, co jest związane z ustaleniem stanu techniki dla przedmiotowego rozwiązania.

Po złożeniu zgłoszenia wynalazku w UPRP nadawany jest również numer zgłoszenia.

Niezwykle istotna jest redakcja określonych w art. 31 ust. 1 pkt 3 p.w.p. zastrzeżeń patentowych, a to ze względu na to, że funkcją zastrzeżenia patentowego jest wyznaczenie zakresu ochrony przez podanie zasadniczych (znamiennych) cech wynalazku, które to cechy mają odróżnić wynalazek od wcześniejszego stanu techniki, jak również powinny odpowiadać technicznemu wkładowi zgłoszonego wynalazku do istniejącego stanu techniki (wyrok WSA w Warszawie z 11.02.2016 r., VI SA/Wa 1912/15, LEX nr 2055296).

Zgłoszenie wynalazku powinno także zawierać rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku. Rysunki stanowią odrębną część wynalazku. Na rysunkach nie powinny znajdować się żadne opisy słowne. Możliwe jest zastosowanie oznaczeń numerycznych z jednoznacznym określeniem ich znaczenia w opisie wynalazku.

Jeżeli zgłoszenie wynalazku nie zawiera wszystkich części, tzn. podania oraz części wyglądających zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, Urząd Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.

Jeśli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku nie zawiera rysunków, na które w zgłoszeniu powołuje się zgłaszający, wzywa postanowieniem do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego rysunku.

Jeśli zgłaszający nie uzupełni tych rysunków, Urząd Patentowy uznaje powołanie się na nie za niebyłe.

Wszelkie wymogi formalne, które musi spełnić każda z części zgłoszenia wynalazku, opisane są szczegółowo w rozporządzeniu 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.) – załącznik nr 1.

Wymagania dotyczące dokumentów załączonych do zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego, tj. dokumentu pierwszeństwa, dowodu pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego, oświadczenia zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, poświadczenia o zdeponowaniu materiału biologicznego znajdują się w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Art. 32. [Podstawa nabycia praw]

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu.

Zgłaszający, jeżeli nie jest twórcą wynalazku, powinien w podaniu wskazać twórcę i podstawę swego prawa do uzyskania patentu. Wskazanie twórcy obejmuje podanie danych osobowych oraz adresu zamieszkania lub zameldowania.

Podstawy prawne do uzyskania prawa do patentu podane są w art. 11 p.w.p. Urząd Patentowy może żądać przedstawienia dokumentu poświadczającego podstawę prawną, np. umowy o współpracę.

Art. 33. [Wymagania w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej]

1. Z zastrzeżeniem art. 93⁶ ust. 1, opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określa dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki, oraz wskazuje problem techniczny do rozwiązania, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków, jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki, i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.

2. (uchylony)

3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, określają zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury wytworu, czynności oraz środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu.

3¹. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być jasne i zwięzłe oraz w całości poparte opisem wynalazku. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art. 34 w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

4¹. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu.

5. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, powinien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku

oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu. Przepis art. 93⁶ ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. Rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2, powinny w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawierać kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej.

1. Wymagania dotyczące opisu wynalazku

Opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 p.w.p., powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określa dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki, oraz wskazuje problem techniczny do rozwiązania, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.

Opis wynalazku powinien ujawniać istotę wynalazku, a więc służyć sprawdzeniu jego zdolności patentowej, zbadaniu czy rozwiązanie zgłoszone do opatentowania spełnia wszystkie cztery kryteria określone w art. 24 p.w.p. (wyrok NSA z 5.05.2017 r., II GSK 2350/15, LEX nr 2328816).

W opisie powinien być określony problem techniczny rozwiązywany przez wynalazek.

Dokumentacja wynalazku ma ujawniać jego istotę, przez co należy rozumieć przedstawienie wszystkich istotnych danych, które pozwoliłyby znawcy dane rozwiązanie zastosować. Brak ujawnienia istoty wynalazku w opisie patentowym stanowi nieusuwalną wadę zgłoszenia.

Niezbędnym warunkiem jest także określenie zastrzeżeń patentowych, aby stanowiły precyzyjną instrukcję wskazującą na konkretne środki techniczne niezbędne do osiągnięcia założonego, powtarzalnego rezultatu w dowolnych warunkach.

Instrukcja opisu to opis celu tego procesu, opis przedmiotu działań, opis czynności składających się na ten proces techniczny. Możliwość zastosowania wynalazku nie wynika z zastrzeżeń patentowych (wyrok NSA z 3.03.2017 r., II GSK 1432/15, LEX nr 2276554).

Zawartość opisu patentowego nie może zmuszać specjalisty w danej dziedzinie techniki do podjęcia dodatkowej pracy twórczej i eksperymentów, by na podstawie ujawnionych przez zgłaszającego danych technicznych dojść do rezultatu, o jakim mowa w zastrzeżeniu niezależnym. Nie na tym polega zakres ujawnienia przedmiotu wynalazku zgłoszonego

do ochrony i metody jego realizacji (wyrok WSA w Warszawie z 9.05.2008 r., VI SA/Wa 112/08, LEX nr 512907).

Wymogi, jakie musi spełniać opis wynalazku, zostały doprecyzowane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Opis wynalazku powinien w kolejności określać: tytuł wynalazku, który będzie jednoznacznie formułować przedmiot wynalazku w odniesieniu do podanych w opisie i w zastrzeżeniach patentowych cech technicznych rozwiązania; nie może on zawierać nazw fantazyjnych i imion własnych ani sformułowań odnoszących się bezpośrednio do zalet bądź nowych cech wynalazku (pkt 1), dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek (pkt 2), stan techniki, znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i poziomu wynalazczego, do poszukiwań w stanie techniki związanym z wynalazkiem i do badania wynalazku; zaleca się, aby w tej części opisu przytaczać także dane bibliograficzne publikacji dotyczących stanu techniki; dopuszcza się zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych arkuszach z zaznaczeniem, że dotyczą one stanu techniki (pkt 3), wynalazek, ujawniając go, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno jego istota, jak i całe rozwiązanie były zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku (pkt 4), ewentualne korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki (pkt 5).

Jednocześnie opis nie może zawierać treści m.in. określających cechy i zalety, których wynalazek w sposób oczywisty nie posiada (§ 6 ust. 2 r.z.wyn.).

Artykuł 93⁶ ust. 1 p.w.p. określa wyjątek, kiedy do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne jest użycie materiału biologicznego, który nie jest powszechnie dostępny ani nie może być przedstawiony w opisie patentowym w taki sposób, aby umożliwić znawcy zastosowanie wynalazku, ujawnienie go może polegać na powołaniu się na dokonane, najpóźniej w dacie zgłoszenia, zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie umowy międzynarodowej lub w kolekcji krajowej.

2. Wymagania dotyczące treści zastrzeżeń patentowych

Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej.

Ponadto z treści art. 63 ust. 2 p.w.p. wynika, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Instrukcja (zastrzeżenie), o której mowa, musi być sformułowana w sposób na tyle pełny i precyzyjny, aby na etapie postępowania o udzielenie patentu nie budziło żadnych

wątpliwości, że użycie wskazanego konkretnego środka technicznego da pożądaný, powtarzalny efekt, o którego ochronę wnioskodawca się ubiega. W przeciwnym bowiem wypadku będzie mogło dojść do zbyt szerokiego udzielenia ochrony patentowej, co w połączeniu z prawnym zakresem tej ochrony grozić może zablokowaniem dalszych badań naukowych w danej dziedzinie.

Innymi słowy, jako niezbędny warunek rejestracji patentu trzeba traktować takie określenie zastrzeżeń patentowych, aby stanowiły precyzyjną instrukcję wskazującą na konkretne środki techniczne, niezbędne do osiągnięcia założonego powtarzalnego rezultatu w dowolnych (nie zaś wyjątkowych) warunkach. Instrukcja procesu technicznego musi zatem obejmować nie tylko opis celu tego procesu, ale również opis przedmiotu działania technicznego, a także pełen opis czynności składających się na proces techniczny – ich rozkładu w czasie i warunków, w których powinny przebiegać, opis środków działania technicznego. Działanie techniczne musi mieć przy tym charakter pewny i powtarzalny. Z samego faktu, iż w ściśle określonych warunkach uda się jednokrotnie przeprowadzić opisany w zastrzeżeniu proces technologiczny, nie musi bowiem wcale wynikać, iż takie rozwiązanie w określonym stanie techniki nadaje się do opatentowania (wyrok NSA z 12.03.2008 r., II GSK 411/07, LEX nr 371983).

3. Jasność zastrzeżeń patentowych

Artykuł 33 ust. 3¹ p.w.p. stanowi, że każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.

Kwestia dostatecznego, odpowiedniego ujawnienia istoty wynalazku w jego opisie jest niezwykle ważna. Wielokrotnie jest przyczyną unieważnienia patentu. Często jest podnoszona w połączeniu z zarzutem braku przemysłowej stosowalności (art. 27 p.w.p.) z uwagi na brak informacji niezbędnych dla znawcy w celu przeprowadzenia (urzeczywistnienia) wynalazku bez nadmiernego musi być należycie ujawniony, porównując opis wynalazku z jego zastrzeżeniem patentowym, co wpływa na niemożliwość uzyskania powtarzalnych rezultatów i w efekcie zastosowanie rozwiązania przez znawcę (wyrok WSA w Warszawie z 7.01.2019 r., VI SA/Wa 1631/18, LEX nr 2696630).

W orzecznictwie powielany jest pogląd wskazujący na językową interpretację zastrzeżeń patentowych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19.01.2011 r., II GSK 667/10, LEX nr 746102, wskazał, że „niedopuszczalna jest bowiem rozszerzająca interpretacja zastrzeżeń patentowych z uwagi na swobodę działalności gospodarczej i wynikające z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwiązania technicznego”.

4. Zastrzeżenia zależne

Artykuł 33 ust. 4 p.w.p. przewiduje, że oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art. 34 p.w.p. w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w części znamiennej zastrzeżenia niezależnego lub innego zastrzeżenia zależnego. Ustęp 4¹ tego przepisu reguluje, że wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu.

Zastrzeżenie niezależne określa główny zespół cech wynalazku (określony w art. 33 ust. 4 p.w.p. jako „ogół cech zgłaszanego wynalazku”), stanowiąc tym samym rozwiązanie podstawowe.

Natomiast zastrzeżenia zależne, zawierając wszystkie cechy zastrzeżenia niezależnego i dodatkowo cechy dodane, jedynie doprecyzowują cechy rozwiązania podstawowego lub służą do chronienia wariantów wynalazku będących dla rozwiązania podstawowego rozwiązaniami dodatkowymi.

Przy właściwym zidentyfikowaniu cech rozwiązania wynalazku przesądzające są zatem zastrzeżenia patentowe, które określają elementy rozwiązania stanowiące **nieoczywisty** wkład do znanego stanu techniki. Wąska interpretacja zastrzeżeń patentowych nakazuje brać pod uwagę jedynie to, co *expressis verbis* zostało w nich wyrażone. Niedopuszczalna jest bowiem rozszerzająca interpretacja zastrzeżeń patentowych z uwagi na swobodę działalności gospodarczej i wynikające z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwiązania technicznego (zob. wyrok NSA z 19.01.2011 r., II GSK 667/10, LEX nr 746102) – tak wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1554/16, LEX nr 2271826.

5. Wymagania dotyczące skrótu opisu

Artykuł 33 ust. 5 p.w.p. stanowi, że skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 p.w.p., powinien zawierać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu.

6. Wymagania dotyczące rysunku

Artykuł 33 ust. 6 p.w.p. stanowi, że rysunki, o których mowa w art. 31 ust. 2 p.w.p., powinny w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami patentowymi, odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych

wyrazów, gdy są one konieczne. Zgłoszenie może zawierać kilka arkuszy rysunków. Na jednym arkuszu może znajdować się więcej niż jedna figura, lecz wyraźnie oddzielona jedna od drugiej.

Rysunek zawarty w dokumentacji wzoru powinien wprawdzie ilustrować rozwiązanie w sposób dostateczny, a więc taki, który objaśnia formę przestrzenną wzoru w zakresie szczegółów jego istoty i w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu rozwiązania, jednak nie oznacza to, iż może on być samodzielną wykładnią jednoznaczności zakresu ochrony określonego w niezależnym zastrzeżeniu ochronnym. Dopiero w połączeniu z konkretnie zdefiniowaną w opisie informacją techniczną może stanowić bazę dla takiej interpretacji, choć – jak wspomniano wyżej – zastrzeżenie powinno być sformułowane na tyle jednoznaczne, aby można było je rozumieć wprost (wyrok NSA z 20.05.2016 r., II GSK 2841/14, LEX nr 2083226).

Art. 34. [Wymóg jednolitości wynalazku]

- 1. Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku).**
- 2. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli istnieje między nimi związek techniczny oparty na jednej cesze technicznej lub wielu wspólnych lub wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają wkład wnoszony przez każdy z wynalazków do stanu techniki.**

Zgłoszenie wynalazku może dotyczyć jednego wynalazku lub większej liczby wynalazków, jeżeli stanowią one wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Zgodnie z § 15 ust. 2 r.z.wyn. wynalazkowi jednej kategorii odpowiada jedno zastrzeżenie niezależne. Zewnętrzną formą ilości wynalazków są niezależne zastrzeżenia patentowe. Warianty wynalazków zawarte w zastrzeżeniach zależnych nie stanowią oddzielnych wynalazków, gdyż cechy techniczne decydujące o istocie wynalazku są takie same. Ewentualna ocena jednolitości (ilości wynalazków) przed udzieleniem patentu jest dokonywana na podstawie opisu zgłoszeniowego.

Wniosek o wydanie decyzji wygaszającej patent w części jest dopuszczalny tylko w tych przypadkach, gdy chronione rozwiązanie jest podzielne, tzn. gdy obejmuje kilka wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Dozwolona jest rezygnacja z ochrony w odniesieniu do konkretnego rozwiązania zdefiniowanego w decyzji o udzieleniu patentu, tj. wynalazku określonego zastrzeżeniami niezależnymi i powiązanych z nimi zastrzeżeniami zależnymi. Jeśli w dokumencie patentowym zastrzeżenia patentowe obejmują tylko jedno zastrzeżenie niezależne, to ochronie podlega prawo do jednego wynalazku. Wygaszenie zastrzeżenia niezależnego z równoczesnym pozostawieniem w mocy zastrzeżeń zależnych jest niedopuszczalne. W takiej sytuacji nie ma bowiem możliwości zdefiniowania obszaru, który pozostanie chroniony

bez ingerencji w treść tego opublikowanego zastrzeżenia patentowego. Rezygnacja z części zakresu ochrony i wydanie na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 decyzji stwierdzającej wygaśnięcie patentu w tej części dopuszczalne są tylko wówczas, gdy rezygnacja taka nie pociąga za sobą konieczności przeredagowania pozostałych w mocy zastrzeżeń patentowych (wyrok WSA w Warszawie z 6.12.2018 r., VI SA/Wa 1377/18, LEX nr 2693759).

Art. 35. [Uprzednie pierwszeństwo]

1. Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa. 2–3. (uchylone)

4. Zgłaszający obowiązany jest w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać tłumaczenie dowodu, o którym mowa w ust. 1, na język polski lub na inny język, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej lub przepisów, o których mowa w art. 4.

5. Urząd Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono tłumaczenia, o którym mowa w ust. 4.

6. Zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia wynalazku dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Wskazany przepis stanowi, że jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa (ust. 1). Nadto, zgodnie z ust. 4 wskazanego przepisu, zgłaszający obowiązany jest w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać tłumaczenie dowodu, o którym mowa w ust. 1, na język polski lub na inny język, jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej lub przepisów, o których mowa w art. 4. Urząd Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono tłumaczenia, o którym mowa w ust. 4 (ust. 5).

Jak z powyższego wynika, wskazany przepis w szczególności w ust. 1 obwarowuje niespełnienie zawartych w nim wymagań skutkiem nieprzyznania pierwszeństwa. Dodać również należy, że szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów, jakie zgłaszający stosownie

do tego przepisu powinien złożyć, ubiegając się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa (dowód pierwszeństwa: kopia lub odpis zgłoszenia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia; zaświadczenie wydane przez organ, w którym dokonano zgłoszenia, wskazujące datę dokonania zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy, także datę wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie, o której mowa w art. 16 p.w.p.), zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (por. przepisy § 14 w zw. z ust. 1 i 7 załącznika nr 2 do r.z.wyn.).

Przepis art. 35 p.w.p. stanowi o obowiązkach zgłaszającego, który chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa. I tak winien on:

- 1) złożyć stosowne oświadczenie oraz
- 2) dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie; przy czym dowód taki może być również złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Przewidziany w wymienionym przepisie 3-miesięczny termin na złożenie dowodu i oświadczenia jest terminem zawitym (prekluzyjnym) prawa materialnego. Zakreśla on bowiem czasowe granice dla realizacji prawa, a z chwilą bezskutecznego upływu realizacja ta zostaje wyłączona. Innymi słowy, zgłaszający traci możliwość uzyskania prawa do uprzedniego pierwszeństwa (wyrok WSA w Warszawie z 9.02.2017 r., VI SA/Wa 2151/16, LEX nr 2361057).

Art. 36. [Dokumentacja zgłoszeniowa]

Do zgłoszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione w art. 31, 32 i 35 dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu. Wszystkie części zgłoszenia mogą być złożone w jednym egzemplarzu, z wyjątkiem opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych, rysunków oraz skrótu opisu, składanych w liczbie i formie uzasadnionej potrzebą postępowania oraz ujednolicenia dokumentacji.

Do zgłoszenia wynalazku zgłaszający powinien dołączyć również inne niż wymienione w art. 31, 32 i 35 p.w.p. dokumenty i oświadczenia, jeżeli jest to niezbędne do uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu, np. poświadczenie o zdeponowaniu materiału biologicznego, umowa o współpracy pomiędzy współzgłaszającymi, dokument pełnomocnictwa, jeśli zgłaszający działa za pośrednictwem rzeczownika patentowego.

Zgodnie z § 13 r.z.wyn. wszystkie składowe elementy dokumentacji zgłoszeniowej składa się w jednym egzemplarzu.

Art. 37. [Uzupełnienia i poprawki]

Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu oraz w ramach pierwotnego ujawnienia.

Z art. 37 p.w.p. wynika zatem, że zasadniczo wszelkie uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, w tym poprawienie zastrzeżeń patentowych, jest dopuszczalne do momentu wydania przez UPRP decyzji o udzieleniu patentu. Natomiast zmiana zastrzeżeń patentowych rozszerzająca pierwotnie żądany zakres ochrony możliwa jest tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu (wyrok NSA z 30.08.2017 r., II GSK 3441/15, LEX nr 2364512).

Wprowadzenie przez zgłaszającego zmian do treści zastrzeżeń patentowych w postaci uzupełnienia i poprawek nie może mieć charakteru rozszerzającego pierwotny zakres żądanej ochrony.

Art. 38. [Wniosek o konwersję zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy]

- 1. W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.**
- 2. Zgłoszenie wzoru użytkowego, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać odpowiednio wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 oraz art. 97 ust. 2 i 3.**

Stosownie do art. 38 p.w.p. w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku. Tym samym zgłoszenie wzoru zachowuje datę pierwszeństwa ze zgłoszenia wynalazku. Termin 2 miesięcy, o którym mowa w art. 38 p.w.p., na złożenie wniosku o konwersję (przekształcenie, zmianę) zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego ma charakter terminu prawa materialnego (wyrok NSA z 22.01.2020 r., II GSK 3107/17, ONSAiWSA 2020/6, poz. 92).

Art. 39. [Wydzielone zgłoszenia]

1. W razie dokonania zgłoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku, dokonane następnie, na wezwanie Urzędu Patentowego, oddzielne zgłoszenia wynalazków (zgłoszenia wydzielone) uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia pierwotnego.
2. Jeżeli zgłaszający złoży oddzielne zgłoszenia wynalazków bez wezwania Urzędu Patentowego, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne nie spełniało wymogu jednolitości, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Urząd Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym lub zgłoszenie to spełniało wymóg jednolitości. Przepisy art. 37 oraz art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

1. Jednolitość zgłoszenia wynalazku

Urząd Patentowy podczas badania zgłoszenia wynalazku ocenia go pod kątem jednolitości zgodnie z art. 34 p.w.p. Wymóg jednolitości jest spełniony, kiedy wynalazek dotyczy jednego rozwiązania w danej kategorii wynalazków, tzn. w kategorii przedmiotu lub sposobu lub zastosowania. Wynalazek może obejmować wszystkie wskazane kategorie, jednak pod warunkiem powiązania ich jedną myślą wynalazczą. Spełniony jest wymóg jednolitości, jeżeli między wynalazkami istnieje związek techniczny oparty na jednej cesze technicznej lub wielu wspólnych lub wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają wkład wnoszony przez każdy z wynalazków do stanu techniki. Wynalazek może obejmować urządzenie, sposób pracy tego urządzenia oraz jego zastosowanie. Nie może jednak obejmować dwóch różnych urządzeń, niebędących wariantami jednego urządzenia. Wtedy zgłoszenie wynalazku będzie niejednolite.

2. Zgłoszenie wydzielone

W przypadku dokonania zgłoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku zgłaszający może dokonać zgłoszenia wydzielonego, które będzie miało przyznaną datę zgłoszenia z dnia zgłoszenia pierwotnego.

Zgłaszający może złożyć oddzielne zgłoszenia wynalazków bez wezwania Urzędu Patentowego.

3. Data zgłoszenia wydzielonego

Zgłoszeniu wydzielonemu przyznaje się datę zgłoszenia z dnia zgłoszenia pierwotnego.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeżeli Urząd Patentowy uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym lub zgłoszenie to spełniało wymóg

jednolitości, to odmówi przyznania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego. W tym zakresie odmowa następuje w drodze postanowienia.

4. Opłata za zgłoszenie wydzielone

W przypadku dokonania zgłoszenia wydzielonego zgłaszający ponosi dodatkową opłatę zgłoszeniową. Nie ma znaczenia, czy zgłoszenia dokonał z własnej woli, czy na wezwanie Urzędu.

5. Postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego

Postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego po wniesieniu opłaty zgłoszeniowej jest prowadzone według norm przewidzianych dla zgłoszenia wynalazku. Urząd bada przesłanki patentowalności. Zgłaszający do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku z własnej woli bądź w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu lub postanowienie przesłane przez Urząd zgodnie z art. 42.

Art. 39¹. [Zgłoszenie wydzielone]

1. Zgłoszenie wydzielone powinno spełniać wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1.
2. W przypadku gdy zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, a oświadczenia w tej sprawie i dowód, o których mowa w art. 35 ust. 1, wraz z tłumaczeniem, o ile było ono wymagane, zostały złożone w przewidzianym terminie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego zgłoszenie zostało wydzielone, powinien w podaniu potwierdzić te oświadczenia, a także złożyć wraz ze zgłoszeniem wydzielonym kopię dowodu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, lub kopię jego tłumaczenia, o ile jest ono wymagane. Przepisy art. 35 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
3. Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jeżeli stwierdzi, że nie zawiera ono kopii dowodu, o którym mowa w art. 35 ust. 1.

Artykuł 39¹ p.w.p. wskazuje, jakie wymagania musi spełnić zgłoszenie wydzielone określone w art. 31 ust. 1 p.w.p. Są to te same przesłanki, które musi spełniać każde zgłoszenie wynalazku.

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, a oświadczenia w tej sprawie i dowód, o których mowa w art. 35 ust. 1 p.w.p., czyli oświadczenie oraz dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie zostały złożone w przewidzianym terminie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego zgłoszenie zostało wydzielone, powinien w podaniu

potwierdzić te oświadczenia. Powinien także złożyć wraz ze zgłoszeniem wydzielonym kopię dowodu uprzedniego pierwszeństwa lub kopię jego tłumaczenia, o ile jest ono wymagane.

W przypadku kiedy zgłaszający nie złoży tłumaczenia dowodu pierwszeństwa, UPRP zwraca zgłaszającego w drodze postanowienia pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa. Zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia wynalazku dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

Art. 40. [Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania ochrony za granicą]

Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym:

- 1) umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4, albo
- 2) niniejszą ustawą

– po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Artykuł 40 p.w.p. nakłada na obywatela polskiego obowiązek dokonania pierwszego zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Takie działanie ma na celu sprawowanie kontroli nad wynalazkami z dziedziny obronności, które mogłyby mieć cechy strategiczne dla Państwa Polskiego.

Zgłoszenie europejskie lub zgłoszenie międzynarodowe (na podstawie Patent Cooperation Treaty, PCT) powinno być dokonane za pośrednictwem Urzędu Patentowego i wtedy obowiązek wynikający z art. 40 p.w.p. jest spełniony.

Rozdział 3

Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku

Art. 41. [Wpłynięcie zgłoszenia]

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.
2. Oznaczenie daty dokonania zgłoszenia, w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 4 i 5, następuje w drodze postanowienia.

Zgłoszeniu, które wpływa do Urzędu Patentowego, zostaje nadany kolejny numer i stwierdza się datę jego wpływu. Urząd Patentowy zawiadamia niezwłocznie o tym zgłaszającego.

Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego może być dokonane w formie papierowej lub elektronicznie.

W przypadku kiedy zgłoszenie zostało przesłane telefaksem i jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, a za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym został dostarczony oryginał, Urząd zawiadamia o tym zgłaszającego w drodze postanowienia.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy oryginał zostanie dostarczony po terminie 30 dni od daty nadania telefaksu i w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem zostaje uznane za niebyłe.

Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego o nadanym numerze zgłoszenia i dacie jego dokonania w drodze postanowienia również w przypadku, kiedy zgłaszający został powiadomiony o obowiązku uzupełnienia zgłoszenia, jeśli nie zawierało ono wszystkich niezbędnych części, w tym rysunków, na które zgłaszający powołuje się w opisie wynalazku.

Od przesłanego przez Urząd postanowienia zgłaszający może się odwołać w drodze złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia postanowienia stronie (art. 244 ust. 4 p.w.p.).

Art. 42. [Braki i istotne usterki w zgłoszeniu wynalazku]

1. Po dokonaniu zgłoszenia wynalazku, zgodnie z art. 31 ust. 3–5, Urząd Patentowy w toku jego rozpatrywania wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

2. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem przepisu o jednolitości wynalazku, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego, w drodze postanowienia, do złożenia oddzielnych zgłoszeń. Jeżeli zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w wyznaczonym terminie, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych oraz innych wynalazków spełniających wymóg jednolitości, a pozostałe wynalazki zostały wycofane przez zgłaszającego.

Po dokonaniu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy w toku jego rozpatrywania wydaje postanowienie wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

Ustawodawca nie określił, czym są „braki” i „istotne usterki”.

Za braki w zgłoszeniu można uznać brak opłaty za zgłoszenie oraz brak skrótu, co zostało określone w § 19 i 20 r.z.wyn. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku stwierdzenia braku opłaty za zgłoszenie nie chodzi o sytuację, kiedy zgłaszający nie dokona w terminie określonym w wezwaniu urzędu opłaty zgłoszeniowej, tylko sytuacji, kiedy zgłaszający nie dokona tej opłaty w dniu dokonywania zgłoszenia.

Istotne usterki zostały określone w § 22 r.z.wyn. W uzasadnionych przypadkach UPRP może wezwać zgłaszającego jedynie do nadesłania w wyznaczonym terminie dowodów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia, w szczególności prawa do uprzedniego pierwszeństwa, a nie oświadczenia jako takiego.

Urząd wzywa zgłaszającego do uzupełnienia braków w drodze postanowienia, na które zgłaszającemu przysługuje środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kiedy jednak Urząd dodatkowo uzna, że zgłoszenie nie spełnia wymogu jednolitości wynalazków, wzywa zgłaszającego w drodze postanowienia do złożenia zgłoszeń wydzielonych, wyznaczając zgłaszającemu termin na dokonanie tej czynności.

Jeśli zgłoszenia wydzielone nie wpłyną w wyznaczonym terminie, Urząd uzna, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych oraz innych wynalazków spełniających wymóg jednolitości. Pozostałe wynalazki niepowiązane jedną myślą wynalazczą z pierwszym wynalazkiem zostaną uznane za wycofane przez zgłaszającego.

Zgłoszenia wydzielone, które zgłaszający ma prawo złożyć na podstawie art. 42 p.w.p., muszą spełniać wszystkie przesłanki jak regularne zgłoszenie wynalazku. Zgłoszenie wydzielone otrzymuje tę samą datę zgłoszenia co zgłoszenie macierzyste. Należy wnieść opłatę za zgłoszenie wydzielone zgodnie z tabelą opłat.

Art. 43. [Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku]

1. O zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

2. Nie ogłasza się o zgłoszeniu, jeżeli:

1) dotyczy ono wynalazku tajnego;

2) przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w razie ustania przyczyn uzasadniających nieogłaszanie o zgłoszeniu wynalazku, Urząd Patentowy dokona ogłoszenia niezwłocznie po wszczęciu lub wznowieniu postępowania w sprawie.

Zgodnie z § 23 r.z.wyn.:

1. Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, zgodnie z art. 43 p.w.p., zamieszczając w „Biuletynie Urzędu Patentowego” następujące dane:
 - 1) co najmniej jeden symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej;
 - 2) numer zgłoszenia wynalazku;
 - 3) datę zgłoszenia wynalazku;
 - 4) datę i kraj poprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy;
 - 5) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego;
 - 6) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego;
 - 7) nazwisko i imię wynalazcy;
 - 8) tytuł wynalazku;
 - 9) skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku;
 - 10) liczbę zastrzeżeń;
 - 11) daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeżeli miały miejsce.

Datą ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku jest dzień, w którym dane określone w ust. 1 zostały opublikowane w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Od tego momentu osoby trzecie mogą zapoznać się z jego treścią i jego ujawnienie przechodzi do stanu techniki, czyli może być brane pod uwagę w ocenie poziomu wynalazczego zgłoszeń dokonanych po tej dacie. Ponadto osoby trzecie mogą składać uwagi odnośnie do patentowalności danego rozwiązania zgodnie z art. 44 p.w.p.

Urząd nie dokonuje publikacji informacji o zgłoszeniu wynalazku, kiedy zgłoszenie dotyczy wynalazku uznanego za tajny.

Ponadto, zgodnie z § 24 r.z.wyn., ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku nie dokonuje się, jeżeli:

- 1) przed terminem ogłoszenia Urząd Patentowy umorzył postępowanie, a decyzja w takiej sprawie stała się ostateczna;
- 2) Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu, a decyzja w takiej sprawie stała się ostateczna;
- 3) umorzenie postępowania nastąpi na wyraźny wniosek zgłaszającego o wycofaniu zgłoszenia, złożony co najmniej na 14 dni przed terminem ogłoszenia, ale przed zakończeniem przygotowań technicznych do publikacji.

W razie zaskarżenia takiej decyzji lub w razie ustania przyczyn uzasadniających nieogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokona ogłoszenia niezwłocznie po wszczęciu lub wznowieniu postępowania w sprawie.