

SYTUACJA PRAWNA UŻYWACZY W PRAWIE PATENTOWYM

Marta Sznajder



Wolters Kluwer

Polecamy w serii:

Naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych w związku z funkcjonowaniem wyszukiwarek internetowych

Andrzej Hańderek

Zasada proporcjonalności w prawie autorskim w Unii Europejskiej

Ryszard Markiewicz

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

Joanna Adamczyk

Pojęcie utworu w prawie autorskim

Ewa Laskowska-Litak

Prawnoautorska ochrona programów komputerowych

Zbigniew Okoń

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej

Piotr Ślęzak

Prawna ochrona treści cyfrowych

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

redakcja naukowa *Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska,*

Krzysztof Wąsowski

Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach

z zakresu prawa własności przemysłowej

Arkadiusz Sadza

Ochrona wzorów użytkowych

Marcin Balicki

Tłumaczenie w prawie autorskim

Jakub Doliński

Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego

Piotr Niezgódka

Domeny internetowe. Teoria i praktyka

redakcja naukowa *Ireneusz Matusiak*

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych

Lukasz Maryniak

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Bohdan Widła

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu

Justyna Ożegalska-Trybalska

Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej. Rola i obowiązki wobec treści użytkowników

Magdalena Piech

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym

Michał Wyrwiński

SYTUACJA PRAWNA UŻYWACZY W PRAWIE PATENTOWYM

Marta Sznajder

SERIA **MONOGRAFIE**

Niniejsza publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o numerze 2016/23/N/HS5/01752 sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium.

Stan prawny na 1 czerwca 2024 r.

Redakcja serii

Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak, Alicja Pollesch

Recenzent

Dr hab. Adrian Niewęglowski, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawczyni

Monika Pawłowska

Redaktorka prowadząca

Paulina Staniszevska-Chudzik

Opracowanie redakcyjne

Katarzyna Rybczyńska

Projekt okładek serii

Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

prawolubni

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał 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., 2024

ISBN 978-83-8358-431-7

ISSN 1897-4392

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. +48 728 313 462; e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	13
Wprowadzenie.....	19
Rozdział I	
Podstawy ochrony używaczy oraz jej uzasadnienie	
aksjologiczne.....	27
1. Pojęcie używacza uprzedniego i późniejszego	27
2. Uzasadnienie aksjologiczne unormowania sytuacji prawnej używaczy	29
3. Normatywne podstawy ochrony używaczy w prawie międzynarodowym i unijnym.....	41
3.1. Prawo międzynarodowe.....	41
3.1.1. Konwencja paryska.....	41
3.1.2. Porozumienie TRIPS.....	47
3.1.3. Konwencja monachijska (KPE).....	48
3.2. Prawo unijne. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego	52
4. Ochrona używaczy w ujęciu prawnoporównawczym.....	56
4.1. Ochrona używaczy uprzednich.....	56
4.1.1. Prawo niemieckie.....	58
4.1.2. Prawo francuskie	66
4.1.3. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki	70
4.1.4. Prawo brytyjskie	78
4.1.5. Prawo rosyjskie	81
4.2. Ochrona używaczy późniejszych	85
4.2.1. Prawo niemieckie.....	85

4.2.2. Prawo brytyjskie	86
4.2.3. Prawo rosyjskie	87
5. Prawo polskie. Geneza instytucji. Aktualne przepisy (wzmianka)	88
5.1. Rozporządzenie z 1928 r.	92
5.2. Prawo wynalazcze z 1962 r.	95
5.3. Ustawa o wynalazczości z 1972 r.	101
5.4. Prawo polskie – aktualne przepisy (wzmianka)	107

Rozdział II

Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa patentowego – tło dla szczegółowych rozważań o instytucji używaczy w prawie patentowym

1. Wynalazek	109
2. Prawo do uzyskania patentu	114
3. Patent – charakterystyka ogólna	123
4. Zakres przedmiotowy patentu	131
5. Korzystanie z wynalazku	140
6. Udzielanie licencji	145
7. Naruszenie patentu	151
7.1. Uwagi ogólne	151
7.2. Działania naruszające patent	154
7.2.1. Korzystanie z rozwiązania tożsamego w stosunku do wynalazku objętego patentem....	160
7.2.2. Korzystanie z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do wynalazku objętego patentem....	164
7.2.3. Korzystanie z rozwiązania częściowo realizującego cechy wynalazku objętego patentem	170
7.2.4. Korzystanie z wynalazku objętego patentem zależnym	172
7.3. Zagadnienie tzw. naruszeń pośrednich	174
8. Ograniczenia patentu	178
8.1. Uwagi ogólne	178
8.2. Kategorie ograniczeń patentu	184
8.3. Prawa używaczy jako ograniczenie patentu	190

Rozdział III

Przesłanki powstania prawa użytkownika przedniego	195
1. Wynalazek użytkownika a przedmiot patentu	196
1.1. Uwagi ogólne	196
1.2. Wynalazek użytkownika jako rozwiązanie identyczne (tożsame) z wynalazkiem opatentowanym	202
1.3. Wynalazek użytkownika a wynalazek opatentowany w kontekście tzw. teorii ekwiwalentów	205
1.4. Wynalazek użytkownika obejmujący niektóre cechy określone w zastrzeżeniach patentowych	208
1.5. Wynalazek użytkownika a przypadek zależności patentów	209
1.6. Uwagi końcowe	212
2. Chwila stanowiąca o pierwszeństwie	213
3. Korzystanie z wynalazku	223
3.1. Korzystanie w wymiarze podmiotowym	223
3.2. Korzystanie w sposób zarobkowy lub zawodowy	233
3.3. Korzystanie w „swoim” przedsiębiorstwie	249
3.4. Korzystanie w aspekcie terytorialnym	253
3.5. Korzystanie w aspekcie czasowym	257
4. Przygotowanie do korzystania	260
4.1. Uwagi ogólne	260
4.2. Urządzenia służące do korzystania z wynalazku	265
4.3. Pojęcie istotnych urządzeń	270
4.4. Rodzaje działań przygotowawczych	273
4.4.1. Czynności faktyczne	273
4.4.2. Czynności prawne	275
4.4.3. Czynności administracyjne	278
4.5. Przygotowanie do korzystania w aspekcie terytorialnym i czasowym	280
5. Dobra wiara	283
5.1. Pojęcie dobrej wiary	283
5.2. Ocena dobrej wiary użytkownika	287
5.3. Okoliczności niweczące dobrą wiarę użytkownika	292
5.4. Chwila relewantna dla oceny dobrej wiary użytkownika ...	298
5.5. Dobra wiara w przypadku działania organów lub pełnomocników	300

Rozdział IV

Treść i zakres prawa użytkownika uprzedniego	307
1. Uwagi wprowadzające	307
2. Korzystanie z wynalazku w dotychczasowym zakresie	309
2.1. Uwagi ogólne.....	309
2.2. Dopuszczalność modyfikowania wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika	311
2.3. Dopuszczalność modyfikowania postaci korzystania z wynalazku.....	327
2.4. Rozmiar ilościowy korzystania	332
2.5. Data relewantna dla ustalenia zakresu korzystania	340
3. Związek prawa użytkownika z przedsiębiorstwem	347
4. Dokonywanie czynności prawnych dotyczących prawa użytkownika.....	351
4.1. Przeniesienie prawa użytkownika razem z przedsiębiorstwem.....	351
4.2. Przejście prawa użytkownika w innych przypadkach niż jego przeniesienie.....	356
4.3. Problem dopuszczalności upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika.....	359
4.3.1. Uwagi ogólne.....	359
4.3.2. Zagadnienie dopuszczalności udzielania przez użytkownika quasi-licencji na korzystanie z wynalazku	363
4.3.3. Zagadnienie dopuszczalności upoważnienia przez użytkownika osób trzecich działających na rachunek użytkownika	369
4.4. Inne czynności prawne dotyczące prawa użytkownika	379
5. Sytuacja prawna nabywców produktów wytworzonych w ramach prawa użytkownika.....	386
6. Nieodpłatność korzystania.....	396
7. Wpis do rejestru.....	398
8. Zakres czasowy prawa użytkownika uprzedniego	404
8.1. Ustanie prawa użytkownika z przyczyn dotyczących użytkownika.....	404

8.2. Ustanie prawa użytkownika z przyczyn dotyczących patentu.....	410
Rozdział V	
Ochrona przyznana użytkownikowi uprzedniemu	
jako prawo podmiotowe	419
1. Uwagi wprowadzające	419
2. Przegląd stanowisk co do kwalifikacji prawnej instytucji użytkownika.....	420
3. Pojęcie prawa podmiotowego	430
4. Sfera możliwości postępowania przyznana użytkownikowi	436
5. Charakter prawa użytkownika.....	446
5.1. Prawo użytkownika jako prawo niewyłączne.....	446
5.2. Prawo użytkownika jako szczególne prawo względne	450
5.2.1. Brak bezwzględnej skuteczności prawa użytkownika.....	450
5.2.2. Kwalifikacja prawa użytkownika uprzedniego jako szczególnego prawa względnego niebędącego wierzytelnością.....	462
5.2.3. Rozszerzona skuteczność prawa użytkownika.....	479
5.3. Inne cechy prawa użytkownika.....	482
6. Zagadnienie zabezpieczenia sfery możliwości przysługującej użytkownikowi.....	485
7. Konsekwencje uznania prawa użytkownika uprzedniego za prawo podmiotowe	487
8. Charakterystyka powstania prawa użytkownika uprzedniego jako cywilnego prawa podmiotowego	490
9. Zagadnienia dodatkowe.....	498
9.1. Prawo użytkownika jako prawo na patencie w kontekście zrzeczenia się patentu przez uprawnionego	498
9.2. Prawo użytkownika a tajemnica przedsiębiorstwa	504
9.3. Prawo użytkownika w kontekście dokonania wynalazku przy pomocy przedsiębiorcy (art. 11 ust. 5 p.w.p.).....	509
Rozdział VI	
Użytkownik późniejszy wynalazku.....	513
1. Uwagi wprowadzające	513

2. Regulacje dotyczące użytkownicy późniejszych zawarte w ustawie o wynalazczości.....	516
2.1. Uwagi ogólne.....	516
2.2. Użytkownik wynalazku objętego patentem unieważnionym lub przeniesionym na rzecz osoby uprawnionej (art. 70 u.wyn.).....	519
2.3. Użytkownik wynalazku objętego patentem „nieopłaconym w terminie” (art. 74 u.wyn.)	525
3. Przesłanki powstania prawa użytkownika późniejszego	531
3.1. Uzyskanie albo nabycie patentu albo licencji od osoby nieuprawnionej	532
3.1.1. Uzyskanie albo nabycie patentu	535
3.1.2. Uzyskanie licencji	539
3.1.3. Nabycie prawa na patencie	543
3.2. Dobra wiara.....	544
3.3. Przeniesienie patentu na rzecz osoby uprawnionej.....	549
3.4. Korzystanie lub przygotowanie do korzystania z wynalazku.....	551
3.5. Relewantny okres korzystania.....	556
4. Treść prawa użytkownika późniejszego.....	561
4.1. Uiszczanie stosownego wynagrodzenia.....	562
4.2. Korzystanie z wynalazku	565
4.3. Wpis do rejestru.....	569
5. Ochrona przyznana użytkownikowi późniejszemu jako prawo podmiotowe	570
6. Zakres czasowy prawa użytkownika późniejszego	581
7. Prawo użytkownika późniejszego jako prawo na patencie	592
8. Ochrona użytkownicy późniejszych w konwencji monachijskiej	595
8.1. Użytkownik wynalazku objętego tłumaczeniem poprawionym patentu europejskiego (art. 70 ust. 4 lit. b KPE, art. 7 ust. 4 u.s.p.e.).....	595
8.2. Użytkownik wynalazku objętego patentem, w stosunku do którego zapadła decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EUP (art. 112a ust. 6 KPE).....	600

8.3. Używacz wynalazku objętego patentem, w stosunku do którego zastosowano instytucję przywrócenia praw (art. 122 ust. 5 KPE).....	601
---	-----

Rozdział VII

Zagadnienia proceduralne związane z ochroną praw

używaczy	605
1. Ustalenie prawa użytkownika	606
2. Obrona w postępowaniu o naruszenie patentu.....	619
3. Podstawa wpisu praw użytkownika do rejestru patentowego.....	623

Podsumowanie	627
---------------------------	-----

Bibliografia	647
---------------------------	-----

Orzecznictwo	661
---------------------------	-----

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

- 35 U.S.C. (U.S. Code) – ustawa patentowa Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1952 r., włączona do United States Code jako tytuł 35
- AIA (America Invents Act) – ustawa o zmianie tytułu 35 U.S.C. (Kodeksu Stanów Zjednoczonych) w celu zapewnienia reformy patentowej uchwalona 16.09.2011 r.
- BGB – Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki Kodeks cywilny z 18.08.1896 r.
- CPI – Code de la propriété intellectuelle, francuski Kodeks własności intelektualnej, ustawa nr 92-597 z 1.07.1992 r. (Journal Officiel de la République Française z 3.07.1992 r. ze zm.)
- dyrektywa 98/44/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. UE L 213, s. 13)
- k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)
- k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17)
- k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)
- k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.)
- k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
- 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., przejranej w Berlinie dnia 13.11.1908 r. i w Rzymie dnia 2.06.1928 r. (ratyfikowanej zgodnie z ustawą z 5.03.1934 r., Dz.U. Nr 27, poz. 213), sporządzony w Paryżu dnia 24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474, załącznik)
- konwencja monachijska/KPE – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., z 13.12.1994 r., z 20.10.1995 r., z 5.12.1996 r. i z 10.12.1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.), zmieniona aktem rewidującym z 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)
- konwencja paryska – Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. (załącznik do Aktu sztokholmskiego sporządzony 14.07.1967 r., Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, załącznik)
- p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)
- Patents Act – angielska ustawa patentowa z 29.06.1977 r.
- PatG/Patentgesetz – ustawa o patentach Republiki Federalnej Niemiec z 16.12.1980 r. (BGBl. 1981 I s. 1), ostatnio zmieniona przez art. 4 ustawy z 8.10.2017 r. (BGBl. I s. 3546)
- PCT – Układ o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty) sporządzony w Waszyngtonie 19.06.1970 r., poprawiony 2.10.1979 r. i zmieniony 3.02.1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303, załącznik)
- porozumienie JSP – Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego z 19.02.2013 r. (Dz.Urz. UE C 175, s. 1)
- pr. aut. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)

pr. wyn.	– ustawa z 31.05.1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156, utracił moc)
rozporządzenie z 1928 r.	– rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.)
TRIPS	– porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights), załącznik 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143)
u.o.k.i.k.	– ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594)
u.p.d.o.p.	– ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.)
u.s.p.e.	– ustawa z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2)
u.wyn.	– ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm., utracił moc)
u.z.n.k.	– ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233)
ustawa z 1924 r.	– ustawa z 5.02.1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 31, poz. 306 ze zm., utracił moc)

Czasopisma i publikatory

BeckRS	– Beck-Rechtsprechung
BGBL	– Bundesgesetzblatt (niemiecki Federalny Dziennik Ustaw)
Dz.U.	– Dziennik Ustaw
Dz.Urz. EUP	– Dziennik Urzędowy Europejskiego Urzędu Patentowego
Dz.Urz. UE	– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
GRUR	– Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	– Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands und Internationale Teil

GSW	– Gazeta Sądowa Warszawska
IIC	– International Review of Intellectual Property and Competition Law
IIP Bulletin	– Institute of Intellectual Property Bulletin
JNA	– Journal des notaires et des avocats
KSP	– Krakowskie Studia Prawnicze
Legalis	– System Informacji Prawnej Legalis
LEX	– System Informacji Prawnej LEX
M. Praw.	– Monitor Prawniczy
Mitt.	– Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
OSA	– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna
OSNCP	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNP	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP	– Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPİKA	– Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK-A	– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A
OTK ZU	– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzędowy
PIBD	– Propriété industrielle – Bulletin documentaire
PiP	– Państwo i Prawo
PPH	– Przegląd Prawa Handlowego
PUG	– Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPC	– Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
SP	– Studia Prawnicze
St. Cyw.	– Studia Cywilistyczne
WiR	– Wynalazczość i Racjonalizacja
WUP	– Wiadomości Urzędu Patentowego
ZNUJ	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PPWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
ZNUJ PWiOWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

Inne

BGH	– Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości)
EOG	– Europejski Obszar Gospodarczy
EUP	– Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office – EPO)
JSP	– Jednolity Sąd Patentowy
LG	– Landgericht (sąd krajowy – w kraju związkowym)
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
OLG	– Oberlandesgericht (Wyższy Sąd Krajowy)
RG	– Reichsgericht (najwyższy sąd karny i cywilny Rzeszy Niemieckiej w latach 1879–1945)
SA	– sąd apelacyjny
SN	– Sąd Najwyższy
TGI	– Tribunal de Grande Instance (francuski sąd I instancji)
TK	– Trybunał Konstytucyjny
TSWE	– Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
UPPRL	– Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
UPRP	– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
USPTO	– United States Patent and Trademark Office (Urząd Patentowy USA)
WSA	– wojewódzki sąd administracyjny

WPROWADZENIE

Zagadnienie sytuacji prawnej tzw. użytkowników w polskiej literaturze prawniczej i orzecznictwie nie jest obecnie przedmiotem pogłębionych rozważań. Nie doczekało się ono obszerniejszego omówienia od kilkudziesięciu (a przynajmniej kilkunastu) lat, kiedy to nieco światła rzucili na nie w dawniejszych opracowaniach autorzy: Stefan Grzybowski, Andrzej Kopff, Stanisław Sołtysiński, Ryszard Skubisz czy Janusz Fiołka. W nowszej literaturze więcej uwagi poświęcili mu Piotr Kostański, Adrian Niewęgłowski, Arkadiusz Michalak i Justyna Ożegalska-Trybalska. W świetle wypowiedzi doktryny wyłania się istotne zagadnienie dotyczące charakteru prawnego przyznanego użytkownikom uprawnienia do korzystania z wynalazku obok cudzej wyłączności patentowej. Problem kwalifikacji prawnej instytucji użytkownika (szczególnie uprzedniego) stanowi zresztą stały element wszelkich wypowiedzi dotyczących tej instytucji. Trudno nawet mówić w ogóle o ochronie użytkowników bez wskazywania, że kontrowersyjne, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, jest dokonanie kwalifikacji prawnej tej instytucji. Tradycyjnie wymienia się autorów zajmujących stanowisko w tej kwestii oraz przekrój prezentowanych przez nich poglądów – od uznawania prawa użytkownika za prawo podmiotowe cechujące się przymiotem bezwzględności, prawo względne o rozszerzonej skuteczności (co stanowi najbardziej powszechną w doktrynie kwalifikację), po – wreszcie – sprowadzanie ochrony użytkownika jedynie do wyłączenia bezprawności jego działań.

Przyznane użytkownikom – zarówno użytkownikowi uprzedniemu, jak i późniejszemu – uprawnienie do korzystania z wynalazku obok cudzej wyłączności patentowej stanowi ograniczenie patentu, które aktualnie przez polskich przedstawicieli doktryny określane jest jednogłośnie

jako prawo podmiotowe (i niemal jednogłośnie – prawo o charakterze względnym). Przedstawione do tej pory wypowiedzi nie dostarczają jednak wyczerpującego uzasadnienia dla takiej kwalifikacji. W niniejszej monografii szczegółowo rozważam sytuację prawną użytkownika w kontekście definicji prawa podmiotowego w ujęciu Stefana Grzybowskiego i Aleksandra Woltera i przyjmuję, że przyznane użytkownikom uprawnienie stanowi prawo względne niebędące wierzytelnością, wyposażone w rozszerzoną skuteczność.

W dostępnej literaturze brakuje także szczegółowego opracowania poświęconego przesłankom powstania prawa użytkownika oraz jego treści, w których łączą się i przenikają podstawowe pojęcia prawa cywilnego (np. pojęcia prawa podmiotowego, roszczenia, pierwotnego lub pochodnego nabycia prawa podmiotowego czy dobrej wiary) oraz zagadnienia prawa patentowego (w szczególności treść i zakres patentu oraz jego ograniczenia). Nadzwyczajnie skąpe są dotychczasowe publikacje dotyczące prawa użytkownika późniejszego. Założeniem niniejszej monografii jest uzupełnienie wskazanych niedoborów, co przekłada się na przedstawiony niżej zakres tematyczny.

Zagadnienie sytuacji prawnej użytkownika odnosi się do tzw. użytkownika uprzednich (art. 71 p.w.p.¹) oraz użytkownika późniejszych (art. 75 p.w.p.).

Użytkownikami uprzednimi wynalazku, w rozumieniu prawa własności przemysłowej, są osoby, które w dobrej wierze korzystały (lub przynajmniej przygotowały się do korzystania) z wynalazku w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania – przez inną osobę – patentu obejmującego taki wynalazek. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy dany problem techniczny zostanie rozwiązany zasadniczo w taki sam sposób niezależnie przez dwie lub więcej osób. W dziedzinie prawa własności przemysłowej osobiste piętno twórcy wywiera mniej istotny wpływ na powstałe dobro niż choćby w przypadku prawa autorskiego. Wydaje się, że z tego względu częściej może dochodzić do przypadków równoległego opracowania takich samych wynalazków. Z ontologicznego punktu widzenia osoby, które niezależnie od siebie stwarzają przedmiot

¹ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170).

prawa własności przemysłowej, są twórcami, i aksjologicznie zasługują na ochronę swojej intelektualnej twórczości. Poziom tej ochrony różni się w zależności od dalszych losów stworzonego przedmiotu, tj. od tego, czy został on zgłoszony w celu uzyskania prawnie zagwarantowanej wyłączności, czy raczej zatrzymany na użytek własny (jednak bez prawnej gwarancji wyłącznego wykorzystania). Tego drugiego przypadku dotyczy instytucja użytkownika uprzedniego, który uzyskuje możliwość dalszego korzystania z wynalazku w ramach ograniczenia cudzego patentu obejmującego taki wynalazek.

Z kolei prawo użytkownika późniejszego dotyczy sytuacji osób, które w dobrej wierze uzyskały prawo do korzystania z wynalazku objętego cudzym prawem do uzyskania patentu (ze względu na uzyskanie albo nabycie patentu, albo uzyskanie licencji, od osoby nieuprawnionej do uzyskania patentu na dany wynalazek), a następnie utraciły je ze względu na to, że udzielony patent został następnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej. Okoliczność ta stanowi jeden z czynników odróżniających użytkowników późniejszych od użytkowników uprzednich, gdyż ci ostatni uzyskują prawo do korzystania z wynalazku ze względu na niezależną twórczość.

Użytkownicy uprzedni i późniejsi podlegają ochronie ze względu na podobne aksjologiczne założenia, czyli potrzebę zabezpieczenia inwestycji dokonanych przez nich w dobrej wierze. Użytkownik uprzedni jest jednak osobą funkcjonującą obok systemu prawa patentowego ze względu na korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do korzystania) bez dokonania jego zgłoszenia w stosownym urzędzie patentowym. W przypadku użytkownika późniejszego chodzi natomiast o osobę niejako poszkodowaną określonym zdarzeniem (rzekomym pierwotnym nabyciem prawa do patentu) albo dokonaniem określonej czynności prawnej (nabyciem prawa do patentu lub już udzielonego patentu, uzyskaniem licencji) w dobrej wierze z osobą, która nie miała uprawnienia do uzyskania patentu.

Zamysłem niniejszej monografii jest przedstawienie całościowego opracowania poświęconego ochronie użytkowników uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym.

Pierwsze rozdziały (I i II) poświęcone są przedstawieniu normatywnych podstaw ochrony użytkownika, jej uzasadnienia aksjologicznego oraz podstawowych instytucji związanych z patentem, będącym prawem wyłącznym, które doznaje ograniczenia ze względu na ochronę użytkownika. W ramach uwag zawartych w rozdziale I omawiam również rys historyczny instytucji użytkownika w prawie polskim, przedstawiając cechy odróżniające poszczególne wydania praw użytkownika w kolejnych uregulowaniach. W rozdziale tym zawarłam także krótkie omówienie regulacji istniejących w wybranych zagranicznych porządkach prawnych, odnoszących się do ochrony użytkownika uprzedniego – w prawie niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim i amerykańskim, oraz użytkownika późniejszego – w prawie niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Kolejne trzy rozdziały (III–V) dotyczą użytkownika uprzedniego. Rozdział III został poświęcony omówieniu przesłanek nabycia statusu użytkownika uprzedniego, natomiast rozdział IV – treści przyznanego użytkownikowi uprzedniemu prawa. Przyjęty podział znajduje swoje uzasadnienie w brzmieniu art. 71 p.w.p., w którym można wyróżnić przesłanki powstania prawa, takie jak korzystanie (lub przygotowanie się do korzystania) z wynalazku w relewantnej dacie i na określonym terytorium, w dobrej wierze, jak również elementy określające uprawnienia przyznane użytkownikowi, czyli przede wszystkim możliwość dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie. Podział ten wiąże się także z rozgraniczeniem powyższych przesłanek w czasie. Przesłanki powstania prawa użytkownika muszą być spełnione najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu (*scil.* przed datą pierwszeństwa²), co oznacza, że ich spełnienie bada się na moment, w którym wynalazek objęty przyszłym patentem nie jest jeszcze zgłoszony w celu objęcia go ochroną. Z kolei treść prawa użytkownika umożliwia korzystanie przez niego z wynalazku już po udzieleniu patentu, a więc od momentu, w którym dochodzi do powstania prawa użytkownika i pojawia się koegzystencja wyłączności patentowej i jej ograniczenia w postaci prawa użytkownika. Przed udzieleniem patentu, a tym bardziej przed jego zgłoszeniem, działania użytkownika względem wynalazku mogą być (i są) dokonywane w sposób nieograniczony niczym wyłącznością

² Stanowisko to omawiam szerzej w pkt 2 rozdziału III.

patentową i mają charakter prawnie obojętny. Sytuacja ta ulega zmianie dopiero po udzieleniu patentu, gdy powstaje prawo użytkownika (ze skutkiem wstecznym od daty zgłoszenia wynalazku) i gdy rozpoczyna się okres wspomnianej koegzystencji. Dalsze korzystanie z wynalazku przez użytkownika musi wówczas pozostać ograniczone dotychczasowym zakresem po to, aby zapewnić ochronę zarówno interesom użytkownika, jak i uprawnionego z patentu, dla którego udzielenie użytkownikowi ochrony stanowi uszczuplenie przyznanej mu wyłączności patentowej.

Kluczową częścią niniejszej monografii jest rozdział V, w którym prezentuję uzasadnienie kwalifikacji prawnej ochrony przyznanej użytkownikowi uprzedniemu jako szczególnego prawa podmiotowego względnego, niebędącego wierzytelnością, posiadającego zarazem rozszerzoną skuteczność. We wcześniejszych fragmentach monografii (tj. przed przedstawieniem uzasadnienia takiej kwalifikacji) posługuję się już terminem „prawo użytkownika”, który z jednej strony nawiązuje do terminologii ustawowej (art. 71 ust. 1 zdanie drugie p.w.p.), a z drugiej stanowi syntetyczny i wygodny zwrot dla opisanego omawianej instytucji. Rozważania zawarte w tym rozdziale wieńczę omówieniem prawa użytkownika w kontekście innej płaszczyzny ochrony prawnej, na którą potencjalnie mógłby się powołać użytkownik, czyli ochrony *know-how*.

Rozdział VI został poświęcony ochronie użytkownika późniejszych. W kolejnych częściach tego rozdziału omawiam przesłanki powstania prawa użytkownika późniejszego, jego treść oraz charakter prawny. W rozważaniach przedstawionych w tym rozdziale wielokrotnie nawiązuję do uwag przedstawionych w poprzednich rozdziałach (w odniesieniu do użytkownika uprzedniego), co powoduje, że omówienie instytucji użytkownika późniejszego stanowi objętościowo materię jednego rozdziału, a nie trzech (jak w przypadku użytkownika uprzedniego). Ochrona użytkownika późniejszych znajduje też istotnie rzadsze zastosowanie w praktyce, co ogranicza dostępność stosownego materiału badawczego obejmującego w szczególności wypowiedzi orzecznicze oraz doktrynalne.

Wreszcie, w rozdziale VII przedstawiam krótkie omówienie zagadnień odnoszących się do proceduralnych aspektów instytucji użytkownika uprzedniego i późniejszego, w szczególności w zakresie powództwa

o ustalenie istnienia praw użytkownika, rozkładu ciężaru dowodu w sprawach, których obrona pozwanego polega na powołaniu się na te instytucje, czy też problematyki wpisu praw użytkownika do rejestru patentowego.

Do zrealizowania celu niniejszej monografii, którym jest przedstawienie całościowego opracowania tematyki ochrony użytkownika uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym, w pierwszej kolejności potrzebne jest zastosowanie prawnego-dogmatycznej metody badawczej. Wiąże się z tym w szczególności dokonanie wykładni pojęć zawartych w tekście prawnym (wyprowadzenie normy prawnej ze stosownych regulacji poddanych badaniu)³ oraz umiejscowienie omawianych instytucji w systemie prawa patentowego (prawa użytkownika jako ograniczenie patentu). Następnie potrzebne jest przeprowadzenie analizy poglądów doktryny oraz uwzględnienie uzasadnienia aksjologicznego omawianych instytucji. Na wynik analizy omawianych zagadnień wpłynęło przyjęcie założeń stanowiących, że (i) prawo użytkownika stanowi ograniczenie patentu oraz (ii) zakres przyznanych użytkownikowi uprawnień ma odzwierciedlać sposób korzystania przez niego z wynalazku przed ich powstaniem.

Instytucja użytkownika uprzedniego w kolejnych polskich regulacjach prawa patentowego była unormowana w przepisach o zbliżonej treści. Stwierdzenie to stanowi wynik zastosowania wykładni historycznej. Różnice występujące pomiędzy sukcesywnie obowiązującymi uregulowaniami polegały na wprowadzaniu kolejnych cech omawianej instytucji, takich jak wymóg istnienia dobrej wiary w odpowiedniej chwili, czy też możliwość wpisania prawa użytkownika do rejestru patentowego. Dzięki temu, że zasadnicze cechy prawa użytkownika pozostawały zbieżne, w rozważaniach przedstawionych w niniejszej monografii będą posługiwać się wypowiedziami orzecznymi oraz doktrynalnymi sformułowanymi w odniesieniu do instytucji użytkownika uprzedniego bez rozróżniania, która z kolejnych regulacji polskiego prawa patentowego stanowiła podstawę danej wypowiedzi, o ile dana wypowiedź nie będzie dotyczyć kwestii swoistych dla danej regulacji.

³ Zob. L. Morawski, *Zasady wykładni prawa*, Toruń 2010, s. 15–17.

W niniejszej monografii posługuję się również metodą prawnoporównawczą, wykorzystaną w następujący sposób:

- 1) w rozdziale I przedstawiłam uregulowania dotyczące sytuacji użytkownika uprzedniego i późniejszego w wybranych zagranicznych porządkach prawnych – w prawie niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim i amerykańskim, wskazując na podobieństwa i różnice pomiędzy tymi uregulowaniami a rozwiązaniami przyjętymi w prawie polskim;
- 2) w treści całej pracy posługuję się niekiedy tzw. mikrokomparatyстикą, odwołując się w ramach analizy poszczególnych zagadnień do rozwiązań stosowanych w prawie obcym (w szczególności w prawie niemieckim, obfitującym w wypowiedzi doktrynalne i orzecznicze dotyczące ochrony użytkownika), co w założeniu ma wpłynąć nie tylko na walory poznawcze monografii, ale także pełniej przedstawić możliwe podejścia do danego zagadnienia dotyczącego ochrony użytkownika.

Niniejsza monografia powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o numerze 2016/23/N/HS5/01752 pt. „Pozycja prawna użytkownika w prawie własności przemysłowej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium. Niektóre wnioski pracy, nieobejmujące jednak rozwiązania głównego problemu badawczego pracy (kwalifikacji prawnej instytucji użytkownika oraz jej uzasadnienia), zostały przedstawione w publikacji pod redakcją dr. hab. Ł. Żelechowskiego *Prawo własności przemysłowej. Komentarz* (Warszawa 2021), wydanej w serii „Komentarze Prawa Prywatnego” (red. K. Osajda) przez C.H. Beck – w przygotowanych przeze mnie komentarzach do art. 71, 74 i 75 p.w.p. W niniejszej monografii rozszerzam oraz uzupełniam przedstawione tam uwagi.

Rozdział I

PODSTAWY OCHRONY UŻYWCZY ORAZ JEJ UZASADNIENIE AKSJOLOGICZNE

1. Pojęcie użytkownika uprzedniego i późniejszego

Określenie „użytkownik” („uprzedni” oraz „późniejszy”) jest pojęciem stworzonym przez ustawodawcę, wprowadzonym¹ w polskiej ustawie z 1924 r.² i powtórzonym w kolejnej polskiej regulacji prawa własności przemysłowej – rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r.³

Jak wskazuje się w literaturze, pojęcie „użytkownik”⁴ stanowi krótką, wygodną formę definiowania instytucji określającej prawa osób korzystających z wynalazku w dacie pierwszeństwa lub – w pewnych sytuacjach – po udzieleniu patentu. Z formy tej zrezygnowano w polskim ustawodawstwie począwszy od ustawy – Prawo wynalazcze z 1962 r.⁵ W usta-

¹ Mam tu na myśli wprowadzenie samego określenia „użytkownik”, ponieważ opisowe ujęcie prawa użytkownika znalazło się już we wcześniejszej polskiej regulacji, tj. w dekreście Naczelnika Państwa z 4.02.1919 r. o patentach na wynalazki (art. 25).

² Ustawa z 5.02.1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 31, poz. 306 ze zm.).

³ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.). Jego autorem był dr Fryderyk Zoll.

⁴ Odpowiedniki tego pojęcia funkcjonują również w zagranicznych jurysdykcjach: *prior user* (ang.), *Vorbenutzer* (niem.), *titulaire du droit de possession personnelle anterieure au brevet* (fran.), *преждепользователь* (ros.).

⁵ Ustawa z 31.05.1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156).

wie tej oraz kolejnych polskich aktach prawa własności przemysłowej omawianą instytucję określa się jedynie opisowo (np. w art. 71 p.w.p.: „Korzystający z wynalazku w dobrej wierze...”; w art. 75 p.w.p.: „Osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent...”). W literaturze i orzecznictwie pojęcie „używacz” funkcjonuje jednak bez zmian, do której to praktyki należy się przyłączyć.

O tym, co kryje się pod określeniem „używacz”, przesądza brzmienie przepisów zawartych w kolejnych uregulowaniach. Przepisy kolejnych aktów normatywnych zawierających normy przewidujące ochronę użytkownika uprzedniego formułowane były w zasadniczo tożsamy sposób, a różnice pomiędzy nimi mają przede wszystkim stylistyczny charakter⁶. Na tle tych regulacji w literaturze opracowano następującą definicję użytkownika uprzedniego: „osoba, która w chwili zgłoszenia wynalazku do opatentowania przez inną osobę sama już z tego wynalazku w dobrej wierze korzystała (lub przygotowała się w swoim przedsiębiorstwie do korzystania)”⁷. W tym zakresie w znacznej mierze aktualność zachowują zatem orzeczenia i komentarze odnoszące się do instytucji użytkownika uprzedniego (lub „poprzedniego”), sformułowane na tle poprzednich aktów normatywnych. Posługiwanie się pojęciem „używacz” jest zatem usprawiedliwione, gdyż przyczynia się do zachowania ciągłości instytucjonalnej oraz znaczenia dotychczasowego dorobku nauki w omawianym zakresie. Pojęcie to zakorzeniło się zresztą na dobre w świadomości teoretyków i praktyków prawa, o czym świadczą chociażby odwołujące się do niego wypowiedzi judykatury formułowane w najnowszym orzecznictwie⁸.

Pojęcie użytkownika późniejszego dotyczy natomiast ochrony osoby, która, działając w przekonaniu, że jej działanie nie będzie bezprawne, rozpoczęła korzystanie z wynalazku lub przygotowała się do takiego korzystania już po zgłoszeniu danego wynalazku do ochrony, udzieleniu ochrony patentowej na dany wynalazek albo i po ustaniu ochrony – i jednocześnie

⁶ Szerzej w pkt 5 niniejszego rozdziału.

⁷ J. Błęszyński, M. Staszaków, *Prawo autorskie i wynalazcze*, Warszawa 1983, s. 29.

⁸ Zob. np. wyrok SN z 18.02.2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017/1, poz. 10; wyrok SN z 16.03.2016 r., IV CSK 287/15, OSNC 2017/2, poz. 24.

nie w sytuacji, w której korzystanie to stałoby się następnie bezprawne ze względu na różnego rodzaju zdarzenia niezależne od woli tej osoby. Definicja ta formułowana jest przy zastrzeżeniu, że jej ogólny charakter niekoniecznie będzie odpowiadać wszystkim sytuacjom, w których ustawodawstwa różnych jurysdykcji zapewniają ochronę opisanej osoby, a także ze świadomością niedoskonałości użytych w niej sformułowań.

Pojęcie użytkownika późniejszego, jakkolwiek nieobecne w treści ustawy – Prawo własności przemysłowej, funkcjonuje niezmiennie w literaturze. Niekiedy zastępuje się je pojęciem użytkownika „następczego”⁹, jednak w doktrynie słusznie wskazano, że nie ma powodów, aby posługiwać się tym określeniem zamiast dotychczasowego pojęcia użytkownika „późniejszego”¹⁰. W odróżnieniu od instytucji użytkownika uprzedniego, zachowującej względną jednolitość w kolejnych aktach prawnych pod względem ujęcia jej treści, kolejne akty prawa patentowego ustanawiały dość liczne i różne przypadki, w których można było stać się użytkownikiem późniejszym¹¹.

2. Uzasadnienie aksjologiczne unormowania sytuacji prawnej użytkownicy

Osoby, które zbiorczo można określić mianem użytkownicy (uprzednich i późniejszych), podlegają ochronie ze względu na podobne aksjologiczne założenia, co sprawia, że dotyczące ich instytucje zostały ukształtowane zasadniczo w zbieżny sposób. Różnice w przesłankach nabycia lub wykonywania praw poszczególnych użytkowników odnoszą się do tego, z czego dany użytkownik czerpie przeświadczenie o możliwości korzystania z wynalazku. Korzystniejszą sytuację przewidziano dla użytkowników uprzednich, gdyż mogą oni korzystać nadal z wynalazku bez konieczności uiszczania wynagrodzenia uprawnionemu z patentu.

⁹ Zob. P. Kostański [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 487.

¹⁰ Założeniem takim kieruje się np. R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 731.

¹¹ Zob. pkt 5 niniejszego rozdziału oraz pkt 2 rozdziału VI.

Powody zapewnienia użytkownikom ochrony, wcale nieodległe od ogólnie pojętych zasad słuszności czy sprawiedliwości, mogą uzasadniać mniej lub bardziej przychylne (dla użytkownika) rozumienie i stosowanie poszczególnych przesłanek powstania i wykonywania prawa użytkownika. Okoliczność ta sprawia, że powodom tym warto się przyjrzeć przed przejściem do rozważań szczegółowych.

Powodem wprowadzenia instytucji **użytkownicy uprzednich** w ustawodawstwach krajowych i przepisach międzynarodowych była, ogólnie rzecz ujmując, potrzeba zapewnienia ochrony osobom, które dokonały określonych wysiłków twórczych w celu korzystania z wynalazku (samodzielnie opracowanego lub pozyskanego w dobrej wierze)¹². Motyw ten nie traci na aktualności w sytuacji, gdy to nie twórca danego rozwiązania podejmuje jego eksploatację lub czyni przygotowania w tym zakresie, ale czyni to inny podmiot, np. pracodawca twórcy (co jest przecież częstą sytuacją), zyskując dzięki temu status użytkownika. W takim bowiem przypadku nadal chodzi o korzystanie z rozwiązania, które powstało jako wynik niezależnej twórczości.

Z kolei powodem unormowania statusu **użytkownika późniejszego** jest potrzeba zapewnienia ochrony osobom, które rozpoczęły korzystanie z wynalazku w przeświadczeniu, że posiadają do tego stosowne uprawnienie (wynikające np. z nabycia patentu czy uzyskania licencji). Niekiedy ochroną obejmuje się także osobę, która nie miała przekonania o istnieniu jakiegokolwiek własnego uprawnienia do korzystania z wynalazku, ale dokonała określonych działań pozostając w przeświadczeniu, że dany wynalazek stał się częścią domeny publicznej. Może to mieć miejsce np. w przypadku umorzenia postępowania zgłoszeniowego zanim doszło do udzielenia patentu albo wygaśnięcia udzielonego już patentu z powodu nieuiszczenia w stosownym terminie opłaty za kolejny okres ochrony wynalazku. Wejście wynalazku do domeny publicznej otwiera osobom trzecim możliwość korzystania z niego, zwykle poprzedzanego dokonaniem odpowiednich przygotowań. Zaistnienie sytuacji, w której wynalazek (wykorzystywany już lub mający być wkrótce wykorzystanym

¹² Zagadnienie to doczekało się szerokiego omówienia w pracy K. Brzezinski, *Das Vorbenutzungsrecht*, Tübingen 2015, s. 111 i n.

przez osoby trzecie w sposób zgodny z aktualną sytuacją prawną) na powrót staje się objęty prawem wyłącznym, a więc „wychodzi” z domeny publicznej, stawia osoby trzecie w niekorzystnym położeniu. Muszą one bowiem zrezygnować z wykonywanej lub zamierzonej działalności związanej z wynalazkiem (często wymagającej znacznych nakładów, przede wszystkim finansowych) ze względu na wyłączenie wynalazku ze sfery publicznie dostępnej. Pozbawienie takich osób możliwości realizowania swoich uzasadnionych interesów ze względu na prawo wyłączne innego podmiotu jawiłoby się jako sprzeczne z ogólnym poczuciem sprawiedliwości. Regulacje przewidujące ochronę takich osób generalnie pozwalają im zatem na kontynuowanie rozpoczętych już lub planowanych działań związanych z takim wynalazkiem, jednak ograniczają je zwykle do własnego przedsiębiorstwa i nakładają obowiązek uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia¹³.

Poszukiwanie uzasadnienia aksjologicznego unormowania sytuacji prawnej dotyczy w szczególnej mierze instytucji użytkownika uprzedniego, tj. osoby funkcjonującej niejako obok systemu prawa patentowego ze względu na korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do korzystania) bez dokonania jego zgłoszenia w stosownym urzędzie patentowym. W przypadku użytkownika późniejszego chodzi natomiast przeważnie (na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów krajowych) o osobę działającą w nieuzasadnionym przekonaniu o przysługiwaniu jej uprawnienia do patentu (w przypadku rzekomego nabycia pierwotnego), a często także poszkodowaną dokonaniem określonej czynności prawnej (nabyciem patentu, uzyskaniem licencji) w dobrej wierze z osobą, która nie miała uprawnienia do uzyskania patentu. Z tego względu niniejsze

¹³ Ochronę użytkownicy późniejszych korzystających z wynalazku, którego ochrona wygasła z powodu nieuiszczenia w terminie opłaty za kolejny okres ochrony, a następnie została przywrócona na wniosek uprawnionego, uregulowano w art. 74 ustawy z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Przepisy aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo własności przemysłowej nie zawierają analogicznego uregulowania. Współcześnie ochronę użytkownicy późniejszych w omawianych przypadkach wejścia wynalazku do domeny publicznej i następnie przywrócenia jego ochrony przewidziano np. w Sec. 28A brytyjskiej Patents Act oraz art. 1400 ust. 3 i 4 rosyjskiego Kodeksu cywilnego (zob. pkt 4.2.2. i 4.2.3. niniejszego rozdziału).

omówienie będzie poświęcone w przeważającej mierze przedstawieniu przyczyn objęcia ochroną używaczy uprzednich.

Świadomość potrzeby zapewnienia ochrony użytkownikowi uprzedniemu funkcjonowała już od początku kształtowania się współczesnego prawa patentowego¹⁴. R. Skubisz zauważa, że „mając na uwadze teorię, w myśl której udzielenie patentu jest nagrodą za dokonanie i ujawnienie wynalazku, przyjmuje się, że niesprawiedliwe byłoby rozciąganie wyłączności patentowej także wobec osób, które wcześniej знаły zasadę wynalazku”¹⁵. Cel wprowadzenia instytucji użytkownika nawiązuje do koncepcji równoległych wynalazków¹⁶, zgodnie z którą uznaje się, że niesłuszne byłoby pozbawienie wynalazcy korzyści wynikających z opracowania wynalazku wyłącznie z tego względu, że inny wynalazca zdążył wcześniej zgłosić wynalazek w celu uzyskania nań patentu. Do problemu równoległych wynalazków przyczyniał się dość długi okres pomiędzy zgłoszeniem danego wynalazku w celu uzyskania patentu a datą pierwszej publikacji zgłoszenia patentowego. W ustawodawstwach krajowych i międzynarodowych wprowadzono zmiany mające na celu skrócenie tego okresu, minimalizując tym samym ryzyko, że dany podmiot opracuje dany wynalazek bez wiedzy o tym, że zostało już złożone zgłoszenie obejmujące wynalazek odpowiadający jego cechom. Skrócenie okresu publikacji do 18 miesięcy faktycznie spowodowało, że w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się liczba spraw dotyczących praw użytkownika uprzednich¹⁷.

W pewnym sensie potrzeba istnienia instytucji użytkownika wynika właśnie ze słabości systemu udzielania praw własności przemysłowej, w któ-

¹⁴ Zob. G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, Geneva 1968, s. 35.

¹⁵ R. Skubisz [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A..., red. R. Skubisz, s. 560–561. Autor odwołuje się do poglądu wyrażonego m.in. przez P. Roubiera, *Le droit de la priorite industrielle*, s. 173. Zob. również J. Fiolka, *Prawo użytkownika uprzedniego*, ZNUJ PWiOWI 1975/5, s. 176–205.

¹⁶ Tak również P. Kostański [w:] *Prawo...*, red. P. Kostański, s. 468, wskazując na pojęcie twórczości równoległej.

¹⁷ F.K. Beier, *Future Problems of Patent Law*, „International Review of Industrial Property and Copyright Law” 1972/3, s. 423–450.

rym okres pomiędzy zgłoszeniem danego przedmiotu w celu uzyskania ochrony a publikacją tego zgłoszenia wynosi wiele miesięcy (a kiedyś – nawet lat). W okresie tym użytkownik mógłby pozostawać nieświadomy tego, że inna osoba zgłosiła przedmiot odpowiadający jego działaniom i może uzyskać nań ochronę wyłączną¹⁸. A zatem, jeśli w toku tego okresu użytkownik dokonałby inwestycji w rozwój działalności prowadzonej z wykorzystaniem takiego przedmiotu, a następnie miałby zostać wstrzymany w tej działalności ze względu na cudze prawo, dochodziłoby do sytuacji, która niewątpliwie zaburza poczucie sprawiedliwości społecznej.

Zagadnienie aksjologiczne i ekonomiczne usankcjonowania praw użytkownika szeroko rozważano w ramach prac nad *America Invents Act* – amerykańską nowelizacją prawa patentowego¹⁹. W toku debaty nad wprowadzeniem praw użytkownika w znowelizowanej ustawie wskazywano, że zapewnienie ochrony interesom użytkownika pozwoli na zbilansowanie nierówności cechującej system rejestracyjny przyznający pierwszeństwo do uzyskania patentu osobie, która jako pierwsza zgłosiła dany wynalazek do ochrony, ale niekoniecznie również stworzyła go jako pierwsza²⁰. Wskazywano zarazem, że sposób ukształtowania praw użytkownika (zbliżony w większości światowych ustawodawstwach patentowych) nie stanowi nieproporcjonalnego wyłomu w monopolu przyznawanym uprawnionemu z patentu. Wynika to z tego, że prawo użytkownika dotyczy ściśle określonych podmiotów, które muszą spełnić rygorystyczne przesłanki i nie może być przedmiotem swobodnego obrotu, a przy tym jest ograniczone co do zakresu możliwego korzystania z wynalazku. Skutki wprowadzenia praw użytkownika rozważano w odniesieniu zarówno do średnio- i długoterminowych inwestycji

¹⁸ Problem ten odnotowuje również A. Michalak [w:] *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 195.

¹⁹ Zob. pkt 4.1.3. niniejszego rozdziału.

²⁰ Zob. materiały Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki pt. „Strengthening U.S. manufacturing and innovation: hearing before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, second session, February 1, 2012”, Washington, DC: U.S. G.P.O., 2012; https://aleph.mpg.de/443/F/Y7YXMGAREXHUB35E62A6N1LRFD4U97FKGX9SS43XVU45BKVBI-57170?func=service&doc_library=GEM01&doc_number=000253360&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA%22 (dostęp: 7.01.2019 r.).

w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (fundusze *venture capital*), małych i średnich przedsiębiorców oraz start-upów, jak i ogólnie rozumianego wpływu na innowacje. Za-
uważano, że wprowadzenie instytucji użytkownika sprzyja wytwórczości
oraz zwiększeniu się miejsc pracy, gdyż wynagradza przedsiębiorstwa,
które dokonują szybkiej komercjalizacji wyników swoich innowacji.
Z kolei brak wprowadzenia ochrony praw użytkownika spowodowałby wielokrotne zwiększenie się liczby zgłoszeń patentowych, często dokonywanych w stosunku do niedopracowanych wynalazków lub też rozwiązań oczywiście pozbawionych zdolności patentowej, jednak zgłaszanych, aby uniknąć ryzyka, że inny podmiot wcześniej dokona danego zgłoszenia²¹.

Ochrona praw użytkownika w oczach jej przeciwników jawi się natomiast nie tylko jako osłabienie pozycji uprawnionego z patentu, ale także jako czynnik zniechęcający do uzyskania ochrony patentowej, a przemawiający za porzuceniem na ochronie wynalazku w charakterze tajemnicy handlowej czy też *know-how*. Wysokie koszty uzyskania patentu, egzekwowania wynikającej z niego wyłączności w postępowaniu sądowym, a także wąski zakres ochrony mogłyby przemawiać za rezygnacją z ubiegania się o ochronę patentową, a tym samym – za rezygnacją z ujawnienia danego rozwiązania, będącego niezbędną konsekwencją zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania ochrony patentowej. Opłacalną alternatywą wydaje się w takim wypadku utrzymywanie ochrony danego rozwiązania jako tajemnicy handlowej, która nie daje wprowadzić wyłączności prawnej ani możliwości sprzeciwiania się użyciu danego niezależnego rozwiązania przez osobę trzecią, jednak pozwala na faktycznie wyłączne korzystanie z tego rozwiązania przez samego przedsiębiorcę, przynajmniej do czasu niezależnego opracowania go przez inny podmiot.

Jak będzie jeszcze o tym mowa, istotą wynalazku jest wyrażenie określonej zasady postępowania. Niematerialny charakter wynalazku – który może być wyrażony w materialnym przedmiocie lub zestawie przedmiotów, jednak do nich się nie ogranicza – zwiększa prawdopodobień-

²¹ Materiały Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki pt. „Strengthening U.S. manufacturing and innovation...”

stwo opracowania takiego wynalazku w drodze procesów myślowych niezależnie przez więcej niż jedną osobę. Wynalazek stanowi cechujące się nowością i poziomem wynalazczym rozwiązanie problemu technicznego, które można określić wręcz jako „efekt nagromadzonej wiedzy i doświadczeń”²². J. Fiolka w podobnym tonie wskazuje, że sytuacja, w której taki sam wynalazek zostaje dokonany niezależnie przez kilka osób, zdarza się bardzo często²³.

Spośród powstających wynalazków tylko część zostaje zgłoszona w celu uzyskania ochrony wyłącznej wynikającej z udzielonego patentu²⁴. Brak zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu nie wyklucza jednak gospodarczej eksploatacji wynalazku. Twórca wynalazku lub inny podmiot prawa do uzyskania patentu może zresztą nie mieć świadomości, że jego rozwiązanie posiada zdolność patentową i z tego powodu nie decyduje się na zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu.

Podobnie, możliwa jest inna sytuacja, kiedy to twórca lub inny podmiot prawa do uzyskania patentu doskonale wie o znacznej wartości wynalazku, ale uświadamia sobie negatywne konsekwencje związane z procedurą uzyskania patentu, obejmujące w szczególności konieczność publikacji informacji o wynalazku. Jednym z warunków uzyskania patentu jest dostateczne ujawnienie wynalazku, tj. przekazanie niezbędnych danych potrzebnych znawcy w danej dziedzinie techniki do jego odtworzenia. Ujawnienie informacji o wynalazku może prowokować osoby trzecie do wykorzystywania go we własnej działalności, co z kolei wymuszałoby na uprawnionym z patentu konieczność podjęcia odpowiednich działań sądowych, często niezwykle kosztownych, które dodatkowo powinny zostać podjęte we właściwym czasie – zwleknięcie może bowiem narazić uprawnionego na zarzut przedawnienia. Jeżeli nawet osoby trzecie nie

²² W. Kotarba, *Zakres przedmiotowy dóbr niematerialnych* [w:] *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 20.

²³ Zob. J. Fiolka, *Zakres prawa do patentu w polskim prawie wynalazczym*, ZNUJ PPWJ 1985/39, s. 102.

²⁴ Według danych ze Stanów Zjednoczonych za 1952 r. statystyki patentów obejmowały jedynie 15–20% działalności wynalazczej USA (S.C. Gilfillan [w:] L. Maunoury, *La genèse des innovations*, Paris 1968, s. 86, za: F. Budziński, *Wynalazki, patenty i rozwój gospodarczy*, ZNUJ PWiOWI 1977/12, s. 92).

decydowałyby się na wykorzystywanie ujawnionego wynalazku wprost, mogą one usiłować wprowadzić w nim zmiany, które zapobiegną stwierdzeniu naruszenia patentu – czy to wprost, czy też w oparciu o teorię ekwiwalentów.

Ze względu na opisane okoliczności, wielu twórców lub inne podmioty prawa do patentu rezygnują z ubiegania się o udzielenie patentu na opracowany wynalazek, wybierając chronienie go jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub *know-how*²⁵. Poprzestanie na wykorzystywaniu wynalazku we własnym przedsiębiorstwie (i wobec pracowników zobowiązanych do zachowania poufności) może oznaczać, że wynalazek taki nie zostanie ujawniony w sposób dostępny publicznie. Skoro jednak wynalazek – rozwiązanie określonego problemu technicznego – ma być efektem skumulowanej wiedzy i doświadczenia, to niewykluczone, że prędzej czy później takie rozwiązanie zostanie opracowane niezależnie przez jedną lub więcej osób. Problem omawiany w niniejszej pracy pojawia się, gdy któraś z tych osób zgłosi swoje rozwiązanie i uzyska nań ochronę patentową.

Używacz uprzedni może zatem korzystać z wynalazku, którego sam nie opatentował, ale który jednak objęty jest zakresem cudzego patentu. Nie zmienia to faktu, że powstanie wynalazku wykorzystywanego przez używacza wiązało się z koniecznością podjęcia określonego wy-

²⁵ W niniejszej pracy nie rozważam relacji pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa (zdefiniowanego w art. 11 ust. 2 u.z.n.k.) oraz pojęcia *know-how* (którego definicję ustawową zawarto w § 2 pkt 11 nieobowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z 13.12.2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Dz.U. Nr 288, poz. 1691), które nie pokrywają się, jednak pozostają ze sobą w relacji krzyżowania. Syntetycznie ujął to A. Niewęglowski: „Zakres tajemnicy przedsiębiorstwa jest od strony przedmiotowej szerszy. Dotyczy ona bowiem nie tylko informacji technologicznych, lecz także wszelkich informacji organizacyjnych (a więc nie tylko powiązanych z produkcją), a ponadto rozciąga się na «wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą» (por. art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). Zakres podmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa jest natomiast węższy niż zakres *know-how*. Dysponentem *know-how* nie musi być, inaczej niż w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa, profesjonalny uczestnik obrotu (przedsiębiorca)”; zob. A. Niewęglowski [w:] *Pozakodeksowe umowy handlowe*, red. A. Kidyba, Warszawa 2018, rozdział 30, pkt III; K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] *System Prawa Handlowego*, t. 5b, *Prawo umów handlowych*, red. M. Stec, Warszawa 2020, s. 577–578.

siłku umysłowego w celu opracowania tego wynalazku i rozwiązania problemu w sposób nowy i cechujący się poziomem wynalazczym, tworząc rozwiązanie stosowalne przemysłowo²⁶ – w przeciwnym razie nie doszłoby bowiem do udzielenia patentu na wynalazek późniejszego uprawnionego, tj. wynalazek w założeniu tożsamy z „tym” wynalazkiem użytkownika poprzedniego.

Uprawniony z patentu podejmuje dodatkowo działanie wartościowe społecznie, a mianowicie zgłasza wynalazek i ujawnia go do wiadomości publicznej. Ponosi także koszty i wysiłek związane z postępowaniem zgłoszeniowym prowadzącym do uzyskania patentu, a po jego uzyskaniu – opłaty za kolejne okresy ochrony. Wynalazek ten ostatecznie staje się częścią domeny publicznej – co prawda, następuje to nawet z dwudziestoletnim opóźnieniem, odpowiadającym maksymalnemu czasowi ochrony patentu²⁷. W czasie trwania tego opóźnienia uprawniony zyskuje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku, co w założeniu ma równoważyć zasygnalizowane wyżej negatywne konsekwencje ujawnienia wynalazku.

Korzystający z wynalazku nieopatentowanego (użytkownik) nie podejmuje opisanych wysiłków i nie ujawnia wynalazku do wiadomości publicznej w ramach postępowania prowadzącego do uzyskania patentu. Nie otrzymuje on również prawnie chronionej wyłączności korzystania z wynalazku. Z tego punktu widzenia można wysunąć ostrożny wniosek, że z jednej strony użytkownik w mniejszym stopniu przyczynia się do rozwoju stanu techniki (skoro nie ujawnia wynalazku), ale z drugiej strony nie ogranicza on – poprzez patent, który mógłby uzyskać na swój wynalazek – osób trzecich w korzystaniu z takiego wynalazku opracowanego później przez te osoby.

²⁶ Szerzej przesłanki zdolności patentowej wynalazku zostaną omówione w pkt 1 rozdziału II.

²⁷ W przypadku gdy wynalazek dotyczy rozwiązania, które może być ujęte w produkcie leczniczym oraz spełnione są kryteria wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z 6.05.2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 152, s. 1), okres ten może się wydłużyć o kilka lat odpowiadających czasowi ochrony wynikającej z dodatkowego prawa ochronnego.

Może się zresztą zdarzyć, że użytkownik ujawni stosowany przez siebie wynalazek do wiadomości publicznej. Z unormowania instytucji użytkownika uprzedniego w art. 71 p.w.p. nie wynika wprost założenie, że użytkownik uprzedni powinien korzystać z wynalazku (który opracował lub przygotował istotne urządzenia do korzystania) w poufności. Wymaganie poufności rozwiązania wynika wyłącznie z przesłanki zdolności patentowej, jaką jest nowość wynalazku (tj. brak ujawnienia wynalazku przed jego datą pierwszeństwa), na który udzielony jest patent, którego ograniczeniem miałoby być prawo użytkownika. Innymi słowy, jeśli użytkownik ujawniłby swój wynalazek przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo wynalazku zgłoszonego później przez inną osobę (i objętego uzyskanym patentem), to patent ten zostałby udzielony w sposób nieprawidłowy, ponieważ wynalazek późniejszego uprawnionego nie spełniałby przesłanki nowości ze względu na wcześniejsze ujawnienie dokonane przez użytkownika. Stwierdzenie nieprawidłowości udzielenia patentu późniejszemu uprawnionemu wymagałoby jednak odrębnego postępowania o unieważnienie patentu, ponieważ urzędy patentowe, oceniające zdolność patentową wynalazku w postępowaniu zgłoszeniowym, nie biorą pod uwagę publicznego stosowania wynalazku przed datą pierwszeństwa (wydaje się, że, z wyjątkiem skrajnych przypadków, byłoby to zresztą niemożliwe – dlatego urzędy ograniczają się do badania wcześniejszych patentów i zgłoszeń patentowych oraz ewentualnie literatury naukowej). A zatem ujawnienie wynalazku przez użytkownika przed datą przysługującego innemu podmiotowi pierwszeństwa do uzyskania patentu, którego ograniczeniem miałoby być prawo użytkownika, nie oznacza automatycznego zanegowania zdolności patentowej wynalazku objętego udzielonym patentem. Jeżeli żaden podmiot nie wniesie o unieważnienie patentu udzielonego na taki wynalazek, to będzie on trwać najdłużej do upływu maksymalnego czasu ochrony, a obok niego może istnieć prawo użytkownika.

Powyższy wywód ma na celu wykazanie, że użytkownik – tak samo jak późniejszy uprawniony z patentu – może przyczynić się do rozwoju stanu techniki poprzez ujawnienie informacji o wykorzystywanym wynalazku bez automatycznego unicestwienia patentu innej osoby, a zatem i własnego prawa użytkownika. Działanie użytkownika może być przy tym bardziej bezinteresowne społecznie, ponieważ użytkownik nie

uzyskiwałby nawet wyłączności korzystania z wynalazku w zamian za jego ujawnienie. Z tego punktu widzenia trudno zrozumieć, dlaczego późniejszy uprawniony z patentu w zamian za takie samo działanie – tj. ujawnienie wynalazku – uzyskuje wieloletnią prawnie chronioną wyłączność, natomiast użytkownik uprzedni jedynie prawo do nieodpłatnego kontynuowania dotychczasowego korzystania z wynalazku. Wyjaśnienia takiego rozróżnienia można poszukiwać w następujących kwestiach.

Po pierwsze, przyczynienie się użytkownika uprzedniego do rozwoju stanu techniki – wyrażające się w ujawnieniu informacji o wynalazku – to jedynie hipotetyczna ewentualność, stanowiąca raczej wyjątek niż regułę. Zazwyczaj działania użytkownika będą ograniczać się do korzystania z wynalazku (lub przygotowywania istotnych urządzeń do korzystania) w swoim przedsiębiorstwie w sposób niejawni, a przynajmniej trudny do odkrycia przez osoby trzecie. Nawet jeśli nie będzie to korzystanie w warunkach poufności, to przecież nie będzie ono stanowić ujawnienia wynalazku do wiadomości publicznej w taki sposób, jaki ma miejsce w przypadku publikacji wynalazku zgłoszonego do opatentowania. Elementem procedury zgłoszeniowej jest, jak już wskazano, opublikowanie wynalazku w oficjalnym publikatorze, stanowiącym źródło informacji o wynalazkach (odpowiednio skategoryzowanych) dla wszystkich zainteresowanych osób i, od czasu wdrożenia publikatorów internetowych, dostępnym w każdym czasie i w dowolnym miejscu na świecie. Jakikolwiek wkład użytkownika w rozwój stanu techniki, polegający na podzieleniu się informacjami o wynalazku z osobami trzecimi, ma natomiast charakter niesformalizowany i nie równa się ujawnieniu wynalazku dokonywanemu przez uprawnionego z patentu w ramach procedury zgłoszeniowej.

Po drugie, ukształtowanie prawa użytkownika poprzez przyznanie mu wyłączenie uprawnienia do dalszego nieodpłatnego korzystania z wynalazku (w sposób mocno ograniczony) obok uprawnionego z patentu wyraża kompromis pomiędzy dwoma przeciwnymi dążeniami. Z jednej strony udzielone prawo ma chronić uzasadnione słusznościowo umożliwienie użytkownikowi korzystania z przedmiotu własnej działalności w sposób pozbawiony bezprawności. Z drugiej zaś strony, liczne ograniczenia nałożone na to prawo stanowią swego rodzaju „karę” za dokonany przez

używacza wybór o pozostaniu poza systemem udzielenia praw własności przemysłowej i za zakłócenie wyłączności, która ma być przecież elementem każdego patentu. Można zatem powiedzieć, że jakkolwiek wysiłek twórczy prowadzący do opracowania wynalazków wykorzystywanych przez używacza i uprawnionego z patentu często będzie tożsamy, to jednak uprawniony z patentu postępuje zgodnie z zasadami prawa własności przemysłowej, natomiast używacz próbuje ich uniknąć. Za przyznaniem używaczowi jedynie wąskiego katalogu uprawnień przemawia zatem istota majątkowych praw własności przemysłowej i aksjologia prawa własności przemysłowej, wyrażająca się w zasadzie prymatu zarejestrowanych praw własności przemysłowej nad ochroną szeroko rozumianych praw związanych z twórczością wynalazczą.

Uzasadnienia dla udzielenia ochrony używaczowi, szczególnie jeżeli jest on zarazem twórcą wynalazku nieopatentowanego, można poszukiwać także w założeniach, które legły u podłoża ochrony dóbr osobistych. W otwartym katalogu dóbr osobistych zawartym w art. 23 k.c. wymienia się twórczość wynalazczą, która niewątpliwie opisuje sytuację osoby, która samodzielnie opracowała dany wynalazek i korzystała z niego lub przygotowała do tego istotne urządzenia, zanim taki wynalazek został zgłoszony w celu uzyskania patentu przez inną osobę. Dobra osobiste podlegają ochronie za pomocą instytucji cywilnoprawnych – praw podmiotowych osobistych²⁸. Przepisy Kodeksu cywilnego zapewniają ochronę dóbr osobistych o charakterze bezwzględny (art. 24 k.c.). Zgodnie z trafną obserwacją B. Gawlika²⁹, dobra osobiste wyposażone są w prawnie zabezpieczoną sferę negatywną, natomiast pozbawione w zasadzie treści pozytywnej.

²⁸ B. Gawlik proponuje alternatywny model tzw. ochrony instytucjonalnej, w ramach której ochrona interesów podmiotów prawa cywilnego może być realizowana przez ustanowienie wzorców postępowania, podczas gdy model przyznania praw podmiotowych nie w pełni znajduje zastosowanie; zob. B. Gawlik, *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych*, ZNUJ PWiOWI 1985/41.

²⁹ B. Gawlik, *Ochrona...*, s. 129–132.

3. Normatywne podstawy ochrony używaczy w prawie międzynarodowym i unijnym

3.1. Prawo międzynarodowe

3.1.1. Konwencja paryska

Ochrona używaczy stanowi składnik modelu ochrony własności przemysłowej ustanowionego w konwencji paryskiej³⁰. Model ten charakteryzuje się kilkoma, skrótowo opisanymi niżej cechami. Wspólnymi atrybutami praw własności przemysłowej są ich bezwzględny charakter oraz wyłączność w korzystaniu z danego przedmiotu niematerialnego³¹. Poszczególne prawa różni sposób uregulowania kwestii istotnych z punktu wykonywania praw, takich jak przedmiot prawa i jego zakres, nabycie, formy materializacji i używania w obrocie itd.³² Z tego względu wyrażane jest stanowisko, prezentowane m.in. przez M. Czajkowską-Dąbrowską, że prawa własności przemysłowej nie stanowią jednolitej grupy praw podmiotowych, takiej jak np. prawa rzeczowe³³.

Prawa własności przemysłowej łączy to, że powstają zasadniczo na skutek wydania decyzji administracyjnej przez właściwy urząd powołany do udzielania praw własności przemysłowej. Decyzja taka wydawana jest w postępowaniu zainicjowanym wniesieniem zgłoszenia zawierającego żądanie udzielenia prawa na zgłoszony przedmiot własności przemysłowej. Cechą wyróżniającą system praw własności przemysłowej jest również określenie zasad pierwszeństwa, wedle których określa się prio-

³⁰ Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. zmieniona w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie 2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. (załącznik do Aktu sztokholmskiego sporządzony 14.07.1967 r., Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

³¹ Cechy te będą szerzej omawiane w dalszej części pracy; zob. pkt 5.1. i 5.2 rozdziału V.

³² D. Miąsik, *Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej*, Warszawa 2012, s. 40.

³³ M. Czajkowska-Dąbrowska, *Własność czy własności (intelektualne)?* [w:] *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej*, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007, s. 53.

rytet uprawnień do uzyskania prawa na zgłoszony przedmiot. Zasady te, o czym będzie jeszcze mowa, oparte są na kryterium czasowym, przyznając priorytet osobie, która jako pierwsza dokonała w danym kraju (bądź w innym kraju związanym odpowiednią umową międzynarodową) prawidłowego zgłoszenia odnoszącego się do danego przedmiotu własności przemysłowej (model *first-to-file*³⁴), albo która jako pierwsza ujawniła wynalazek na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej i dokonała następnie zgłoszenia tego wynalazku w odpowiednim czasie. Dodatkowym warunkiem udzielenia prawa jest spełnienie przez dany przedmiot kryteriów zdolności ochronnej lub rejestrowej właściwych dla danego prawa.

Prawo (lub upoważnienie) do korzystania z dobra niematerialnego może być przyznane także innym osobom w ściśle określonych przypadkach, jeżeli wymagają tego względy słuszności bądź inne powody podlegające ustawowej ochronie – chodzi tu w szczególności właśnie o sytuację używaczy uprzednich i późniejszych. Uregulowania prawne przewidują bowiem ochronę praw nabytych osób korzystających z wynalazków, którzy ograniczyli się do stosowania ich we własnych przedsiębiorstwach, nie zgłaszając ich w celu uzyskania prawa wyłącznego. W tym zakresie instytucja używacza uprzedniego gwarantuje zachowanie prawa do dalszego korzystania z wyniku niezależnej twórczości osobie, która wcześniej z niego korzystała, w ramach systemu udzielania patentów przewidującego pierwszeństwo do uzyskania patentu osobie, która zgłosi dany wynalazek z najwcześniejszym pierwszeństwem.

Konwencja paryska jest pierwszą regulacją prawa międzynarodowego stanowiącą o poszanowaniu praw osób trzecich do korzystania z wy-

³⁴ Konwencja paryska pozostawia wybór pomiędzy systemem *first-to-file* a systemem *first-to-invent* do swobodnego uznania państw Związku. Szerzej w tym temacie zob. T. Nicolai, *First-to-File vs. First-to-Invent: A Comparative Study Based on German and United States Patent Law*, „International Review of Industrial Property and Copyright Law” 1972/2, s. 103 i n.; C.L. Gholz, *First-to-File or First-to-Invent*, „Journal of the Patent and Trademark Office Society” 2000/82, s. 891 i n.; J.R. Barney, *The Prior User Defense: A Reprieve for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law*, „Journal of the Patent and Trademark Office Society” 2000/82, s. 261 i n. Współcześnie system *first-to-invent* nie jest już stosowany w żadnym państwie na świecie.

nalazku, istniejących w państwie, w którym zgłaszający powołuje się na pierwszeństwo (art. 4 konwencji paryskiej w jej oryginalnej redakcji z 1883 r.). Artykuł ten odnosił się w zasadzie do instytucji pierwszeństwa, znalazła się w nim jednak wzmianka o tym, że uznanie pierwszeństwa w innych państwach związkowych następuje przy zastrzeżeniu ochrony praw osób trzecich. Obecna³⁵ regulacja zawarta w art. 4 lit. B zdanie drugie została wprowadzona dopiero aktem londyńskim z 2.06.1934 r. (wejście w życie 1.08.1938 r.). Należy ona do kategorii postanowień prawa materialnego, które dotyczą praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych, i które w pewnych sytuacjach mogą być bezpośrednio skuteczne³⁶. Ustanowienie praw osób trzecich zostało dokonane w art. 4 lit. B zdanie drugie w dość zawoalowany sposób. Prawa osób trzecich określono w powiązaniu z prawem pierwszeństwa do uzyskania patentu. Powstanie prawa pierwszeństwa – stosownie do art. 4 lit. A ust. 2 konwencji – jest spowodowane przez każde zgłoszenie, które zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego państwa będącego członkiem Związku³⁷ albo stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami będącymi członkami Związku ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego. Wskutek tego zgłoszenie dokonane później w jednym z innych państw będących członkami Związku przed upływem terminów określonych w art. 4 lit. C ust. 1 konwencji³⁸ nie będzie mogło być unieważnione przez fakty zaistniałe w międzyczasie, a w szczególności przez inne zgłoszenie, przez opublikowanie wynalazku lub wykonywanie go, przez wystawienie na sprzedaż egzemplarzy wzoru przemysłowego, przez używanie znaku; fakty te nie będą mogły powodować powstania jakiegokolwiek prawa osób trzecich ani jakiegokolwiek posiadania osobistego (art. 4 lit. B zdanie pierwsze konwencji paryskiej).

O ile zatem nie ma podstaw do ochrony praw osób trzecich powstałych w okresie pomiędzy pierwszym zgłoszeniem, powodującym powstanie

³⁵ Zgodna z treścią aktu sztokholmskiego konwencji paryskiej.

³⁶ Bezpośrednia skuteczność postanowień należących do tej kategorii zależy w pierwszej kolejności od zasad konstytucyjnych krajów Związku.

³⁷ Chodzi o Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej.

³⁸ Wspomniane terminy pierwszeństwa są następujące: dwanaście miesięcy dla patentów na wynalazki i wzorów użytkowych oraz sześć miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

prawa pierwszeństwa konwencyjnego, a kolejnymi zgłoszeniami krajowymi³⁹, o tyle prawa osób trzecich mogą jednak powstać w okresie przed tym pierwszym zgłoszeniem⁴⁰. Przewiduje to art. 4 lit. B zdanie drugie konwencji, określając, że prawa nabyte przez osoby trzecie przed dniem dokonania pierwszego zgłoszenia, stanowiącego podstawę prawa pierwszeństwa, pozostają w mocy stosownie do ustawodawstwa wewnętrznego każdego państwa będącego członkiem Związku.

Znaczenie prawa pierwszeństwa wynikającego z konwencji paryskiej było początkowo ograniczone ze względu na to, że w pierwotnym brzmieniu art. 4 wyraźnie zastrzeżono jednak ochronę praw osób trzecich powstałych w okresie pierwszeństwa (tj. okresie pomiędzy pierwszym prawidłowym zgłoszeniem krajowym a kolejnymi zgłoszeniami w innych krajach Związku). Zastrzeżenie to rozumiano w taki sposób, że upoważniało ono osoby trzecie, które korzystały z wynalazku w danym kraju w okresie pierwszeństwa, lub które pozyskały wiedzę o wynalazku w tym okresie, do korzystania lub dalszego korzystania z wynalazku także w przypadku, jeżeli doszło do udzielenia patentu w oparciu o daną datę pierwszeństwa⁴¹. To zastrzeżenie zostało jednak wyeliminowane w toku londyńskiej rewizji konwencji z 1934 r., kiedy to zastąpiono je postanowieniem, zgodnie z którym działania osób trzecich dokonane w okresie pierwszeństwa „nie będą mogły powodować powstania jakiegokolwiek prawa osób trzecich ani jakiegokolwiek posiadania osobistego”⁴². Niezależnie od tego, celem konwencji paryskiej

³⁹ Takie rozwiązanie funkcjonowało w pierwotnym tekście konwencji, jak również w tekście brukselskim (1909), waszyngtońskim (1911) i haskim (1925).

⁴⁰ Por. R. Wieczorek, *Convention Applications as Patent-Defeating Prior Rights*, „International Review of Industrial Property and Copyright Law” 1975/2, s. 135 i n.

⁴¹ Jak wskazuje M. Staszów: „Klauzulę o prawach osób trzecich próbowano początkowo interpretować w tym duchu, że z ochrony patentowej mógłby korzystać każdy, kto stosował wynalazek przed zgłoszeniem go w danym kraju. Ostatecznie przeważało jednak stanowisko reprezentantów państw o większym potencjale przemysłowym, którzy stali na stanowisku, że za używacza uprzedniego można uznać tylko tę osobę, która stosowała wynalazek przed datą pierwszego zgłoszenia zapewniającego priorytet konwencyjny” (M. Staszów, *Prawo wynalazcze w zarysie*, Wrocław 1968, s. 15).

⁴² Wyeliminowane postanowienie stanowiło zarzewie różnicy zdań pomiędzy członkami Unii, wobec czego usunięcie go miało istotne znaczenie nie tylko ze względu na praktyczne korzyści dla uprawnionych z patentu, ale także na zapobieżenie ryzy-

zawsze pozostawało zapewnienie ochrony praw osób trzecich nabytych w stosunku do wynalazku jeszcze przed datą pierwszeństwa, tj. przed datą pierwszego prawidłowego zgłoszenia krajowego. Podkreśleniu tego celu służyło wprowadzenie w akcie londyńskim z 1934 r. wyraźnego postanowienia zawartego w art. 4 lit. B zdanie drugie⁴³.

Jak wynika z pierwotnej redakcji konwencji paryskiej, wątpliwości jej autorów nie budził fakt, że szczególna sytuacja osób trzecich, korzystających z wynalazku lub dysponujących wiedzą o nim jeszcze przed zgłoszeniem go przez inną osobę w celu uzyskania ochrony, wymaga przyznania im ochrony polegającej na tym, że patent uzyskany na taki wynalazek przez tę osobę nie powinien być przeciwko nim skuteczny⁴⁴. W literaturze zauważono, że regulacja ta miała służyć ochronie interesów podmiotów pochodzących z państw słabiej rozwiniętych, w mniejszym zakresie korzystających z instytucji pierwszeństwa konwencyjnego⁴⁵.

Tymczasową modyfikację regulacji art. 4 lit. B zdanie drugie konwencji paryskiej wprowadzono w porozumieniu Neuchatel⁴⁶ (art. 6), w którym stwierdzono, że prawa osób trzecich nabyte w dobrej wierze w okresie II wojny światowej podlegają ochronie, uwzględniając w tej kategorii twórców wynalazków, którzy podczas wojny uciekli w poszukiwaniu schronienia. Twórcy ci mieli być traktowani jako osoby korzystające w dobrej wierze, nawet jeśli korzystanie było niemożliwe ze względu

ku wystąpienia określonych członków z Unii; zob. *Report on the Convention for the Protection of Industrial Property as revised at London June 1935*, para 15, Australian Archives Series A432/80, poz. 38/80, załącznik, za: S. Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Oxford 2015, s. 84. Krajami wyrażającymi zastrzeżenia w stosunku do treści tego uregulowania były m.in. Rzeczpospolita Polska i Węgry, zainteresowane zapewnieniem ochrony osobom trzecim; zob. WUP 1930/9, 30.09.1930 r.

⁴³ Zob. G.H.C. Bodenhausen, *Guide...*, s. 40–43.

⁴⁴ Zob. także R. Skubisz, *Instytucja pierwszeństwa w konwencji paryskiej* [w:] *Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym*, red. S. Sołtysiński, Warszawa 1983, s. 41.

⁴⁵ Zob. M. Staszków, *Instytucje prawa patentowego*, Katowice 1972, s. 25.

⁴⁶ Agreement for the Preservation or Restoration of Industrial Property Rights affected by the Second World War, Neuchatel, 5–7.02.1947 r., Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne, 1947.

na wojnę⁴⁷. Przewidziano również możliwość wprowadzenia bardziej korzystnych regulacji w ustawodawstwach krajowych (art. 7–8).

Treść regulacji art. 4 lit. B konwencji paryskiej zawarta w akcie londyńskim została powtórzona bez zmian w akcie Lizbońskim, natomiast w akcie sztokholmskim została zawarta w redakcji poddanej drobnej korekcie stylistycznej, niemającej wpływu na merytoryczne znaczenie tej regulacji.

Warto odnotować również postanowienia Konwencji o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku, podpisanej w Luksemburgu w dniu 15.12.1975 r., której celem było utworzenie systemu patentowego wspierającego realizację celów traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz eliminującego rozbieżności wynikające z terytorialnego charakteru ochrony patentu (tj. odrębnie w poszczególnych państwach członkowskich). Konwencja nie weszła w życie ze względu na konstytucyjne przeszkody zaistniałe w Danii i Irlandii. W jej art. 37 przewidziano, że każdej osobie, która, jeśli patent krajowy został przyznany w odniesieniu do wynalazku, miałaby prawo oparte na wcześniejszym korzystaniu (ang. *prior use*) z tego wynalazku lub prawo do osobistego posiadania (ang. *personal possession*) tego wynalazku w jednym z umawiających się państw, będą przysługiwać, w tym państwie, te same prawa w odniesieniu do patentu wspólnotowego na ten sam wynalazek.

W konwencji paryskiej nie przewidziano ochrony używaczy późniejszych i w doktrynie rozważa się zagadnienie, czy ochrona ta pozostaje w zgodzie z postanowieniami konwencji. Wątpliwości wiążą się ze wskazaniem w art. 4 lit. B konwencji możliwości nabycia praw przez osoby trzecie jedynie ze względu na działania podejmowane przed pierwszym prawidłowym zgłoszeniem wynalazku. Tymczasem instytucja używaczy późniejszych wiąże się z ich działaniami dokonywanymi po zgłoszeniu wynalazku, a nawet już po udzieleniu patentu⁴⁸. A. Szewc wskazuje jednak, że konwencja pomija milczeniem kwestię dopuszczalności nabycia przez osoby trzecie prawa korzystania z wynalazku ze względu na

⁴⁷ Zob. S. Ricketson, *The Paris Convention...* s. 314.

⁴⁸ Por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2017, s. 72–73.

określone działania dokonywane w terminie późniejszym⁴⁹. Milczenie konwencji w tym zakresie może zatem oznaczać brak sprzeciwu wobec ochrony takich osób.

3.1.2. Porozumienie TRIPS

Porozumienie z 15.04.1994 r. w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)⁵⁰ pozostawiło państwom członkowskim swobodę w zakresie uznawania praw używaczy. W przypadku wynalazków TRIPS zezwala na wprowadzenie ograniczonych wyłączeń od praw wyłącznych przyznanych patentem, uwzględniając prawnie uzasadnione interesy stron trzecich (art. 30)⁵¹. Celem formuły art. 30 TRIPS jest wskazanie kryteriów oceny dopuszczalności ograniczenia patentu, opierających się na założeniach tzw. testu trójstopniowego, wprowadzonego po raz pierwszy w odniesieniu do prawa zwielokrotniania w art. 9 ust. 2 konwencji berneńskiej. Test trójstopniowy w ujęciu art. 30 TRIPS oznacza, że wyłączenie powinno mieć charakter ograniczony, nie może być bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu i nie może bezzasadnie naruszać uzasadnionych prawnie interesów uprawnionego z patentu. Uzupełniając test trójstopniowy, dodano, że należy uwzględnić również uzasadnione prawnie interesy osób trzecich. Na bazie art. 30 TRIPS wyprowadza się ograniczenia patentu polegające np. na używaniu go do celów eksperymentalnych i badawczych, przygotowania leku na podstawie indywidualnej recepty, przygotowania

⁴⁹ A. Szewc, *Prawa używaczy* [w:] *Ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej. Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych*, Cedzyna 16–20.09.2008 r., red. A. Adamczak, „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej” 2008/32, s. 162.

⁵⁰ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights), załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143).

⁵¹ Podobnie skonstruowano art. 13 (dotyczący praw autorskich), art. 17 (dotyczący znaków towarowych) i art. 26 ust. 2 (odnoszący się do wzorów przemysłowych). Przepis art. 2 ust. 2 TRIPS nakazuje członkom respektowanie określonych artykułów konwencji paryskiej, w tym art. 4.

do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu czy właśnie prawa używaczy⁵².

Następnie art. 31 TRIPS zawiera katalog postanowień wyznaczających inne przypadki, w których użycie przedmiotu patentu bez zgody uprawnionego może być dozwolone. W przypisie do tego artykułu jednoznacznie określono, że katalog odnosi się do innych przypadków niż ograniczenia wynikające z art. 30. Artykuł ten dotyczy warunków udzielania przymusowych lub niedobrowolnych licencji, wliczając w to wykorzystanie wynalazku przez władze krajowe lub osoby upoważnione przez te władze. Regulację zawartą w art. 31 TRIPS uzupełniają postanowienia przewidziane w art. 31bis TRIPS⁵³, który odnosi się do przypadków udzielania licencji przymusowych w kontekście zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne.

3.1.3. Konwencja monachijska (KPE)

Ogromną doniosłością praktyczną cieszy się system patentowy ukształtowany przez konwencję monachijską z 1973 r.⁵⁴ Konwencja ta, choć nie stanowi regulacji prawa unijnego i nie nakłada bezpośrednio na państwa

⁵² Szerzej zob. pkt 8.1. rozdziału II. Krytycznie na temat ustanawiania na podstawie art. 30 TRIPS ochrony praw używaczy wypowiada się N.P. de Carvalho, wskazując na niespójność tej instytucji z art. 28 ust. 1, a przede wszystkim z art. 70 ust. 4 TRIPS. To ostatnie uregulowanie wydaje się nie przyzwalać na ograniczanie praw przyznanych patentem w taki sposób, w jaki przewiduje to ochrona używaczy; zob. N.P. de Carvalho, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, The Hague 2005, s. 312. Warto także dodać, że w projekcie art. 30 z 23.07.1990 r. (określanym oznaczeniem MTN.GNG/NG11/W/76) wyliczono przykładowe wyłączenia, na pierwszym miejscu wymieniając prawa wynikające z wcześniejszego korzystania; zob. https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trips/W76.pdf (dostęp 15.05.2019 r.).

⁵³ Przepis ten został wprowadzony do treści TRIPS na mocy protokołu zmieniającego TRIPS podpisanego w Genewie dnia 6.12.2005 r. (Dz.Urz. UE z 2007 r. L 311, s. 37) i wszedł w życie w dniu 23.01.2017 r.

⁵⁴ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., z 13.12.1994 r., z 20.10.1995 r., z 5.12.1996 r. i z 10.12.1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r.

w niej uczestniczące obowiązku ujednolicenia przepisów wewnętrznych, wywarła znaczny wpływ na ukształtowanie się standardów prawa patentowego w tych państwach oraz ich swoiste zbliżenie. W największym stopniu dotyczy to przesłanek zdolności patentowej wynalazku, ale także zasad określenia zakresu przedmiotowego patentu. Konwencja była kilkakrotnie zmieniana – przede wszystkim aktem rewidującym z 29.11.2000 r., który wszedł w życie 13.12.2007 r.

Specyfiką systemu ustanowionego przez konwencję monachijską jest możliwość uzyskania patentu na podstawie jednego zgłoszenia rozpatrywanego przez Europejski Urząd Patentowy. W razie stwierdzenia, że zgłoszony wynalazek spełnia przesłanki zdolności patentowej, następuje udzielenie patentu. Udzielenie patentu przez Europejski Urząd Patentowy otwiera uprawnionemu możliwość uznania skutków tego patentu w wybranych krajach-sygnatariuszach konwencji, pod warunkiem prawidłowego dokonania tzw. walidacji (najczęściej chodzi o złożenie tłumaczenia patentu europejskiego na język danego kraju w krajowym urzędzie patentowym). Patent europejski stanowi „wiązkę” patentów krajowych i jest skuteczny na identycznych zasadach jak patenty krajowe (art. 64 ust. 1 KPE). Wiązka ta nie ma charakteru jednolitego.

Konieczność odnotowania konwencji monachijskiej w niniejszej monografii wynika nie tylko z jej wagi dla tzw. międzynarodowego systemu prawa patentowego, ale także z faktu, że konwencja wiąże Polskę ze względu na jej ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie⁵⁵, a przy tym przewiduje możliwość zapewnienia ochrony użytkownikom późniejszym (w dość kazuistycznie określonych sytuacjach; szerzej zob. pkt 8 rozdziału VI).

W konwencji nie ustanowiono samoistnej ochrony użytkowników uprzednich w stosunku do patentu europejskiego. Wydaje się, że nie było takiej potrzeby ze względu na to, że zgodnie z art. 2 ust. 2 KPE patent

Nr 79, poz. 737 ze zm.), zmieniona aktem rewidującym z 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736).

⁵⁵ Zgoda na ratyfikację aktu rewidującego KPE z 2000 r. została wyrażona w ustawie z 12.09.2002 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1520). Akt rewidujący wszedł w życie 13.12.2007 r.

europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że konwencja stanowi inaczej. Oznacza to, że jeśli w stosunku do danego patentu krajowego istnieje w danym kraju ochrona używaczy (uprzednich lub późniejszych), to taka ochrona będzie istnieć również w odniesieniu do patentu europejskiego walidowanego w tym kraju. Jeżeli natomiast w danym państwie nie przewidziano w ogóle ochrony używaczy, nie będzie jej także w odniesieniu do patentu europejskiego walidowanego w tym państwie, gdyż konwencja monachijska sama nie narzuca takiej ochrony, z zastrzeżeniem poniższych uwag.

Konwencja przewiduje trzy przypadki uregulowań, które można postrzegać w kategorii ochrony sytuacji używaczy późniejszych (art. 70 ust. 4 lit. b, art. 112a ust. 6 i art. 122 ust. 5 KPE). Instytucje te pozwalają określonym osobom, pod pewnymi warunkami, na dalsze nieodpłatne korzystanie z wynalazku obok uprawnionego z patentu. Dwa z tych przypadków – określone w art. 112a ust. 6 i art. 122 ust. 5 KPE – znajdują zastosowanie wprost na podstawie przepisów konwencji, ustanawiając ograniczenia patentu europejskiego wynikające wprost z KPE (w tym zatem zakresie „konwencja stanowi inaczej”, jak powiedziano w art. 2 ust. 2 KPE). Oznacza to, że patent udzielony na podstawie KPE należy oczywiście traktować jak patent krajowy, jednak z uwzględnieniem owych instytucji przewidzianych bezpośrednio przez KPE. Trzeci przypadek – ustanowiony w art. 70 ust. 4 lit. b KPE – może natomiast znaleźć zastosowanie w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów przez umawiające się państwo, a więc wymaga odpowiedniej podstawy w prawie krajowym. Polska skorzystała z tej możliwości i wprowadziła ochronę praw używaczy w tym przypadku w art. 7 ust. 4 u.s.p.e.⁵⁶

Przypadki ochrony używaczy późniejszych przewidziane wprost w przepisach konwencji monachijskiej dotyczą następujących sytuacji:

- 1) osoba, która w wyznaczonym umawiającym się państwie stosowała w dobrej wierze wynalazek będący przedmiotem europej-

⁵⁶ Ustawa z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2).

- skiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego albo poczyniła poważne przygotowania do stosowania takiego wynalazku w okresie od wydania decyzji przez Komisję Odwoławczą (np. o unieważnieniu patentu chroniącego dany wynalazek) do publikacji informacji o decyzji Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie wniosku (dotyczącego określonych uchybień proceduralnych popełnionych przy wydawaniu decyzji Komisji Odwoławczej i prowadzącego do uchylenia decyzji Komisji Odwoławczej), może nieodpłatnie nadal stosować wynalazek w swoim przedsiębiorstwie lub na jego potrzeby (art. 112a ust. 6 KPE);
- 2) osoba, która w wyznaczonym umawiającym się państwie w okresie pomiędzy utratą praw (zgłaszającego lub właściciela patentu, który nie dotrzymał terminu) a publikacją informacji o przywróceniu tych praw, w dobrej wierze stosowała lub poczyniła rzeczywiste i poważne przygotowania do stosowania wynalazku, który jest przedmiotem opublikowanego europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego, może nieodpłatnie kontynuować takie stosowanie w swoim przedsiębiorstwie lub na jego potrzeby (art. 122 ust. 5 KPE).

Z kolei w adresowanym do umawiających się państw przepisie art. 70 ust. 4 lit. b KPE ustanowiono swoisty (związany z rozbieżnością treści patentu w języku tekstu autentycznego oraz tekstu tłumaczenia) przypadek ochrony osoby, która w dobrej wierze stosowała wynalazek lub poczyniła rzeczywiste i poważne przygotowania do jego stosowania, a stosowanie tego wynalazku nie powodowałoby naruszenia patentu europejskiego walidowanego w danym państwie, w świetle zakresu ochrony tego patentu wynikającego ze złożonego tłumaczenia na dany język krajowy (węższego niż zakres wynikający z tekstu autentycznego, por. art. 70 ust. 3 KPE). Konwencja przewiduje, że uprawniony z patentu może złożyć tłumaczenie poprawione (przywracające szerszy zakres ochrony wynikający z tekstu autentycznego), co jednak może spowodować, że przywrócony szerszy zakres ochrony następnie obejmie wynalazek stosowany lub przygotowany do stosowania przez osobę trzecią w dobrej wierze. Zatem, zgodnie z omawianą regulacją, taka osoba trzecia może nadal, po dacie publikacji tłumaczenia

poprawionego, stosować wynalazek nieodpłatnie w ramach swojego przedsiębiorstwa lub dla swoich potrzeb (art. 70 ust. 4 lit. b KPE, art. 7 ust. 4 u.s.p.e.).

Opisane wyżej sytuacje wyrażają wspólne założenie aksjologiczne, którego istotą jest zapewnienie ochrony osobom w dobrej wierze korzystającym lub przygotowującym się do korzystania z wynalazku, który stał się – z różnych przyczyn – częścią domeny publicznej, ale następnie został na powrót objęty ochroną. Wynalazek, którego ochrona wynikająca z prawa wyłącznego ustała, staje się wolny i dostępny dla wszystkich, co może usprawiedliwiać rozpoczęcie jego eksploatacji albo podjęcie w tym celu przygotowań przez ewentualnego użytkownika. Zarazem jednak zakończenie ochrony wynalazku może być spowodowane sytuacjami, które nie są zamierzone ani zawinione przez właściciela patentu, co wszakże nie ma znaczenia z punktu widzenia potrzeby zapewnienia ochrony używaczy. W przypadkach określonych w art. 112a i 122 KPE wejście wynalazku do domeny publicznej jest spowodowane bądź niezawinionym uchybieniem terminowi, bądź też nieprawidłowościami proceduralnymi zaistniałymi przy wydawaniu decyzji.

3.2. Prawo unijne. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego

Pomimo licznych prób prawo patentowe wciąż nie doczekało się kompleksowej regulacji na poziomie unijnym. Prawo unijne nie zawiera także unormowań odnoszących się do ochrony używaczy w prawie patentowym. Normy można jednakże odnaleźć w regulacjach dotyczących innych praw własności przemysłowej, a mianowicie w odniesieniu do wzorów wspólnotowych⁵⁷.

⁵⁷ O ochronie używaczy wspomniano w pkt 23 preambuły rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE z 2002 r. L 3, s. 1) oraz określono ją w art. 22 tego rozporządzenia; zob. A. Wojciechowska [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 259.

Z punktu widzenia rozważań poświęconych pojęciu wynalazku (pkt 1 rozdziału II) trzeba natomiast odnotować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych⁵⁸, której postanowienia mają znaczenie dla definicji wynalazku biotechnologicznego oraz ukształtowania zakresu jego ochrony. Regulacje te mogą zatem pośrednio odnosić się także do sytuacji użytkowników.

W kontekście uregulowań unijnych odnoszących się do patentów nie sposób pominąć jednak rozporządzeń wchodzących w skład tzw. pakietu patentu jednolitego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej⁵⁹ oraz rozporządzenia Rady nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń⁶⁰ (w skład wspomnianego pakietu wchodzi również mające charakter umowy międzynarodowej Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego z 19.02.2013 r.⁶¹). Rozporządzenia wprowadzają wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. System ten zakłada, że patenty europejskie, których jednolity skutek zostanie wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, będą miały taki skutek w tych państwach uczestniczących we wzmocnionej współpracy, które w dniu wpisania jednolitego skutku do wspomnianego rejestru będą związane porozumieniem JSP⁶².

Porozumienie JSP dotyczy utworzenia sądu do prowadzenia spraw dotyczących naruszenia i ważności patentów europejskich o jednolitym skutku oraz tzw. klasycznych patentów europejskich udzielonych na

⁵⁸ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. UE L 213, s. 13).

⁵⁹ Dz.Urz. UE L 361, s. 1.

⁶⁰ Dz.Urz. UE L 361, s. 89.

⁶¹ Dz.Urz. UE C 175, s. 1.

⁶² A. Nowicka, R. Skubisz, *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013/4, s. 15.

podstawie postanowień konwencji monachijskiej. Patent o jednolitym skutku ma stanowić szczególny tytuł prawny wiążący się z przyznaniem jednolitej i automatycznej skuteczności patentu europejskiego we wszystkich państwach biorących udział w systemie jednolitej ochrony patentowej⁶³. Przyznanie takiej skuteczności nie będzie zależne od uprzedniej walidacji (tj. złożenia tłumaczenia patentu lub przynajmniej jego zastrzeżeń) w państwach członkowskich, która jest wymagana dla skuteczności tzw. klasycznego patentu europejskiego na terytorium danego kraju będącego członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej⁶⁴.

W porozumieniu JSP przewidziano ochronę używaczy. Zgodnie z art. 28 porozumienia JSP, „każdej osobie, która – gdyby dla danego wynalazku został udzielony patent krajowy – miałaby na terytorium umawiającego się państwa członkowskiego prawo oparte na uprzednim stosowaniu tego wynalazku (...), przysługują na terytorium tego umawiającego się państwa członkowskiego te same prawa w odniesieniu do patentu dla tego samego wynalazku”⁶⁵. System jednolitej ochrony patentowej przewiduje zatem ochronę używaczy uprzednich, uzależniając jednak jej treść i zakres od prawa krajowego. Taki sposób ujęcia budzi pewne wątpliwości, gdyż pomiędzy zasadami ochrony praw używaczy uprzednich w poszczególnych państwach biorących udział w systemie jedno-

⁶³ Por. A. Nowicka [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A. *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 240 i n.

⁶⁴ Niektóre kraje należące do Europejskiej Organizacji Patentowej zrezygnowały z wymagania złożenia tłumaczenia patentu europejskiego, albo w odniesieniu do całości dokumentu patentowego, albo ograniczając to wymaganie jedynie do tłumaczenia zastrzeżeń patentowych, w oparciu o postanowienia zawarte w tzw. porozumieniu londyńskim, czyli umowie z 17.10.2000 r. dotyczącej zastosowania art. 65 KPE (Dz. Urz. EUP 2001/549) oraz stosowne przepisy krajowe.

⁶⁵ W angielskiej wersji językowej: „Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention”. Wątpliwości związane z brzmieniem tego uregulowania i praktycznym stosowaniem instytucji prawa używacza na tle porozumienia JSP szeroko omawia J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*, Warszawa 2019, s. 430–434.

litej ochrony patentowej występują różnice, nawet jeśli nie w treści, to w wykładni relewantnych uregulowań statuujących ochronę użytkowników⁶⁶.

W art. 81 ust. 4 porozumienia JSP przewidziano przypadek ochrony użytkowników późniejszych, tj. osób, które w dobrej wierze korzystają z patentów, w odniesieniu do których sąd pierwszej instancji wydał ostateczne orzeczenie (np. o unieważnieniu danego patentu), a następnie zaistniały okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ponowne wysłuchanie do sądu apelacyjnego⁶⁷ oraz uchylenia danego orzeczenia w całości lub części, wznowienia postępowania i wydania nowego orzeczenia. Osoby takie, zgodnie z treścią przywołanego uregulowania, powinny mieć możliwość dalszego korzystania z tych patentów.

Losy zarówno jednolitej ochrony patentowej, jak i Jednolitego Sądu Patentowego długo pozostawały niepewne. Pomimo różnych problemów natury formalnej, a nawet konstytucyjnej, Jednolity Sąd Patentowy rozpoczął funkcjonowanie 1.06.2023 r.⁶⁸

⁶⁶ Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku jurysdykcji polskiej oraz niemieckiej w odniesieniu do tego, jaki jest rozmiar ilościowy dozwolonego korzystania z wynalazku przez użytkownika. O ile w Polsce uważa się, że nie może on przekraczać maksymalnych mocy produkcyjnych urządzeń z daty pierwszeństwa patentu, o tyle w Niemczech nie stawia się takiego ograniczenia.

⁶⁷ Chodzi o następujące okoliczności: a) wykrycie przez stronę wnioskującą o ponowne wysłuchanie okoliczności faktycznych, które mogłyby mieć decydujący wpływ na wynik sprawy, a które w chwili wydawania orzeczenia nie były znane stronie wnioskującej o ponowne wysłuchanie; wniosek taki może być uwzględniony wyłącznie w przypadku ustalenia w ostatecznym orzeczeniu sądu krajowego czynu stanowiącego przestępstwo; lub b) rażące naruszenie przepisów postępowania, zwłaszcza gdy pozwanemu, który nie stawiał się w sądzie, nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu równoważnego w odpowiednim czasie i w taki sposób, by umożliwić pozwanemu przygotowanie obrony.

⁶⁸ Zob. <https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-opens-its-doors> (dostęp: 1.10.2023 r.). W chwili składania niniejszej monografii do druku w Jednolitym Sądzie Patentowym nie rozpatrywano jeszcze jakiegokolwiek sprawy, w której powołane zostały postanowienia dotyczące ochrony użytkowników.

4. Ochrona używaczy w ujęciu prawnoporównawczym

4.1. Ochrona używaczy uprzednich

Ochronę sytuacji prawnej używaczy przewidziano w wielu zagranicznych porządkach prawnych⁶⁹. Konflikt pomiędzy późniejszym patentem uprawnionego a wcześniejszym używaniem używacza rozwiązywany jest podobnie w niemal wszystkich porządkach prawnych państw konwencji paryskiej, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w których początkowo zaproponowano oryginalne rozwiązania⁷⁰. W ostatnich latach rozwiązania przyjęte w porządkach prawnych anglosaskich uległy zbliżeniu do rozwiązań istniejących w kontynentalnych porządkach prawnych (w Stanach Zjednoczonych – począwszy od reformy z 2011 r., w Wielkiej Brytanii – już od 1977 r.).

W niniejszej monografii pokrótce omówione zostaną uregulowania zawarte w prawie niemieckim, francuskim, amerykańskim, brytyjskim oraz rosyjskim. Celem omówienia jest przedstawienie cech wyróżnia-

⁶⁹ Regulacje dotyczące używaczy uprzednich przewidziano m.in. w następujących państwach: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bhutan, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Hongkong (Chiny), Węgry, Izrael, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, Madagaskar, Mauritius, Meksyk, Maroko, Holandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Peru, Portugalia, Katar, Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mołdawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Wśród państw, w których nie ustanowiono ochrony używaczy, wymienia się Chile, Indie oraz Republikę Południowej Afryki. Spośród państw Unii Europejskiej jedynie na Cyprze nie ustanowiono ochrony praw używaczy. Zob. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.pdf (dostęp: 12.12.2019 r.).

⁷⁰ Jak będzie o tym mowa w niniejszym punkcie, w przypadku Stanów Zjednoczonych używaczowi, będącemu wcześniejszym rzeczywistym wynalazcą, służyła, w myśl zasady *first-to-invent*, możliwość wszczęcia postępowania zmierzającego do przyznania mu patentu. Natomiast w Wielkiej Brytanii na gruncie ustawy Patents Act z 1949 r. osoba uprzednio korzystająca z wynalazku mogła żądać unieważnienia patentu uzyskanego przez inną osobę i obejmującego taki wynalazek, nawet wtedy, gdy korzystanie przez nią z wynalazku miało charakter niejawnny (tzw. *secret prior use*). Zob. T. Masashi, *Comparative Study on the Basis of the Prior User Right (Focusing on Common Law)*, IIP Bulletin 2012/21.

jących uregulowanie funkcjonujące w danym państwie na tle analogicznych uregulowań w innych państwach, w tym szczególnie na tle regulacji polskiej zawartej w art. 71 p.w.p.

Podstawowym punktem odniesienia dla rozważanej instytucji jest prawo niemieckie, zawierające modelowe rozwiązania dla wielu koncepcji przyjętych w prawie polskim, wsparte dodatkowo licznymi wypowiedziami orzeczniczymi i doktrynalnymi. Interesujące mogą być w szczególności stanowiska niemieckiej doktryny dotyczące charakteru prawnego instytucji używacza uprzedniego, które wyrażano już na początku ubiegłego wieku (a nawet wcześniej), a także wypowiedzi sądów niemieckich, co pozwala przybliżyć, w jaki sposób instytucję tę stosuje się w praktyce.

Wyjątkowo na tle przepisów innych państw ukształtowano jedną z przesłanek powstania ochrony używaczy uprzednich w prawie francuskim – wymagając od nich samego „posiadania” wynalazku, a nie także korzystania z niego lub podjęcia w tym zakresie przygotowań. Uzasadnia to uwzględnienie regulacji francuskiej w przedstawionym przeglądzie. Z kolei regulacje anglosaskie dotyczące używaczy uprzednich cechują się wyjątkowo rozbudowanym charakterem w porównaniu z treścią uregulowania polskiego (szczególnie ma to miejsce w przypadku prawa amerykańskiego), co pozwala na rozpoznanie, w jaki sposób możliwe jest ukształtowanie przez ustawodawcę wielu kwestii szczegółowych związanych z powstaniem prawa używacza uprzedniego oraz jego treścią. Wreszcie, przywołanie unormowania zawartego w prawie rosyjskim pozwala dostrzec podobne podstawowe założenia ochrony używaczy we wszystkich analizowanych porządkach prawnych oraz zidentyfikować przykład ustawowego unormowania możliwości powstania prawa używacza uprzedniego w przypadku korzystania z rozwiązania ekwiwalentnego w stosunku do opatentowanego wynalazku.

W przypadku używaczy późniejszych poniższy przegląd prawnoporównawczy obejmuje jedynie prawo niemieckie, angielskie i rosyjskie, co wynika z tego, że nie we wszystkich porządkach prawnych analizowanych w odniesieniu do używacza uprzedniego przewidziano ochronę drugiego typu używacza – późniejszego.

4.1.1. Prawo niemieckie⁷¹

Ochronę praw używaczy przewidziano w § 12 niemieckiej ustawy o patentach Patentgesetz z 1980 r.⁷² Paragraf 12 PatG stanowi, że patent nie wywiera skutku wobec osoby, która, w dacie złożenia zgłoszenia, rozpoczęła stosowanie wynalazku w Republice Federalnej Niemiec albo dokonała niezbędnych przygotowań dla takiego działania. Osoba taka jest uprawniona do korzystania z wynalazku na potrzeby swojej działalności w swoich lub cudzych zakładach. Uprawnienie to może być przedmiotem dziedziczenia lub może zostać zbyte wyłącznie wraz z działalnością. W przypadku kiedy zgłaszający lub jego poprzednik prawny przed złożeniem zgłoszenia ujawnił wynalazek innym osobom i, czyniąc to, zastrzegł swoje prawa na wypadek udzielenia patentu, osoba, która zapoznała się z wynalazkiem w wyniku takiego ujawnienia, nie może powoływać się na środki, o których mowa w pierwszym zdaniu, podjęte w ciągu sześciu miesięcy od tego ujawnienia (ustęp 1). Jeżeli właściciel patentu jest uprawniony do powołania się na pierwszeństwo uprzednie, wcześniejsze zgłoszenie powinno być decydujące, a nie zgłoszenie określone w ust. 1. Jednakże nie znajduje to zastosowania do podmiotów zagranicznych pochodzących z państwa, które nie zapewnia wzajemności w tym zakresie, w przypadku gdy osoby te powołują się na pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia zagranicznego (ustęp 2)⁷³. Zasadnicze cechy przytoczonej regulacji przypominają zatem treść art. 71 ust. 1 p.w.p.

⁷¹ Szczegółowe uwagi dotyczące ochrony używaczy uprzednich w prawie niemieckim zawarłam również w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy w ramach tzw. mikrokomparatystyki, stąd w niniejszej części prezentuję jedynie ogólne uwagi dotyczące prawa niemieckiego.

⁷² Ustawa o patentach opublikowana 16.12.1980 r. (BGBl. 1981 I s. 1), ostatnio zmieniona przez art. 4 ustawy z 8.10.2017 r. (BGBl. I s. 3546). Poprzednikiem § 12 Patentgesetz jest m.in. § 7 ustawy z 1961 r. Postanowienia zawarte w tym przepisie zasadniczo nie zmieniły się, stąd nadal zasadne jest sięganie do starszej literatury i orzecznictwa w celu pełniejszego zrozumienia omawianej instytucji.

⁷³ Tłumaczenie własne. W brzmieniu oryginalnym: „(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem

W orzecznictwie niemieckim wyjaśniono, że celem regulacji zawartej w § 12 PatG jest zapobieżenie sytuacji, w której inwestycje dokonane przez osobę trzecią w dobrej wierze związane z korzystaniem lub przygotowaniem się do korzystania z wynalazku zostałyby zaprzepaszczone ze względu na późniejsze wniesienie zgłoszenia patentowego⁷⁴. Środkiem, który ma służyć do realizacji tego celu, jest przyznanie użytkownikowi prawa dalszego korzystania z wynalazku. Wyśilek, czas oraz kapitał zainwestowane przez użytkownika uprzedniego w dokonane urządzenia, w których wynalazek był już wykorzystywany lub miał być wykorzystywany, nie powinny być ponoszone na próżno ze względu na cudze zgłoszenie patentowe⁷⁵.

Określone w § 12 PatG przesłanki nabycia prawa użytkownika można podzielić na obiektywne (rzeczywiste stosowanie lub przygotowanie do stosowania wynalazku w Niemczech przed datą zgłoszenia) oraz subiektywne, czyli tzw. posiadanie (*Besitz*) wynalazku (cecha ta wynika pośrednio z wymogu stosowania wynalazku). Przez posiadanie wynalazku rozumie się subiektywne rozpoznanie idei wynalazku, tj. zamysłu technicznego wynikającego z rozwiązania problemu, oraz ukończenie wynalazku⁷⁶. Przypadkowe odkrycie nie uzasadnia nabycia prawa użytkownika, gdy nie wiąże się z poznaniem idei wynalazczej. Użytkownik nie musi mieć świadomości zdolności patentowej tego rozwiązania, a jedynie rozpoznać ujęty w nim zamysł wynalazczy w stopniu wystarczającym do jego wiarygodnego odtworzenia.

Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen“.

⁷⁴ Dla uzasadnienia ochrony przyznanej użytkownikom R. Nirk przytacza paremię *quieta non moveat*; zob. R. Nirk, *Öffene Fragen der Vorbenutzung*, GRUR 2001/984, s. 985.

⁷⁵ Wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, Füllstoff, GRUR 2010/47.

⁷⁶ Wyrok BGH z 12.06.2012 r., X ZR 131/09, Desmopressin I, GRUR 2012/895.

Wspomniane wyżej przesłanki obiektywne obejmują z kolei korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie się do takiego korzystania), które może obejmować wszelkie formy korzystania wymienione w § 9 PatG jako przypadki tzw. bezpośredniego naruszenia patentu (np. wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu), ale także – w określonych przypadkach – przypadki wskazane w § 10 PatG, który dotyczy naruszenia pośredniego.

Relację pomiędzy wskazanymi wyżej obiektywnymi oraz subiektywnymi przesłankami nabycia prawa używacza obrazuje przykład, stosownie do którego nie dochodzi do spełnienia przesłanki „posiadania” wynalazku w sytuacji, gdy dana osoba sprzedaje produkty realizujące wynalazek, ale nie poznała idei wynalazczej w opisanym wyżej rozumieniu, ponieważ ideę tę zna jedynie wytwórca produktów sprzedawanych przez tę osobę⁷⁷.

W orzecznictwie niemieckim rozważano przypadek, w którym potencjalny użytkownik uprzedni wytwarzał określone elementy, które w ekonomicznym oraz technicznym sensie mogły być wykorzystane jedynie w celu złożenia w całość urządzenia odpowiadającego cechom wynalazku. Użytkownik ten sam nie składał jednak takich urządzeń, tylko dostarczał elementy osobie trzeciej, która następnie składała z nich urządzenia odpowiadające chronionemu wynalazkowi. Okoliczności te pozwoliły, zdaniem BGH, na uznanie wytwarzania elementów urządzenia oraz dostarczania ich osobie trzeciej za bezpośrednie uprzednie korzystanie z wynalazku, prowadzące do nabycia prawa używacza⁷⁸.

Posiadanie wynalazku musi zostać uzyskane w sposób uczciwy, tj. musi wiązać się z przeświadczeniem użytkownika, że jest on uprawniony do korzystania z wynalazku w sposób stały dla własnych celów⁷⁹.

⁷⁷ H. Eichmann, *Kritische Überlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht*, GRUR 1993/73, s. 75.

⁷⁸ Wyrok BGH z 14.05.2019 r., X ZR 95/18, Schutzverkleidung, GRUR Int. 2020/69(2), s. 168–173.

⁷⁹ Wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, Füllstoff, GRUR 2010/47.

W niemieckiej praktyce wypracowano stanowisko, zgodnie z którym w przypadku, gdy użytkownik uprzedni i późniejszy uprawniony z patentu związani są umową o współpracy, a posiadanie wynalazku przez użytkownika zostało uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, postanowienia umowne wyprzedzają postanowienia § 12 PatG. W takim przypadku każda strona może i powinna zdecydować na podstawie brzmienia umowy, czy przysługują jej jakiekolwiek uprawnienia, a jeżeli tak, jakie są te uprawnienia w stosunku do wynalazku drugiej strony. Jeżeli użytkownik uprzedni nie ma żadnych własnych uprawnień do wynalazku, np. dlatego, że z mocy umowy przeniósł je na późniejszego uprawnionego z patentu, użytkownik uprzedni nie może, nawet pomimo zachowania uczciwości, domagać się respektowania prawa dalszego stosowania przez niego wynalazku od późniejszego uprawnionego z patentu.

O ile do nabycia prawa użytkownika może być wystarczające wykazanie już nawet tylko pojedynczego przypadku wykorzystania wynalazku, ewentualny użytkownik uprzedni musi wykazać rzeczywisty zamiar gospodarczego wykorzystywania wynalazku⁸⁰.

Uprzednie korzystanie z wynalazku prowadzące do nabycia prawa użytkownika musi mieć miejsce „w momencie złożenia wniosku”. Jak już wspomniano, jeżeli uprawniony z patentu zastrzega pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia, uprzednie korzystanie z wynalazku rozpatruje się na datę pierwszeństwa, a nie datę dokonania zgłoszenia w RFN. Zasada ta nie dotyczy jednak obywateli obcego państwa, które nie gwarantuje wzajemności w tym zakresie.

Jak wynika z brzmienia § 12 PatG, treścią prawa użytkownika uprzedniego objęte jest korzystanie z wynalazku na potrzeby swojej działalności w swoich lub cudzych zakładach. W prawie niemieckim nie przewidziano ograniczenia ilościowego dalszego korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika. Ograniczenie takie istnieje jednak w odniesieniu do form korzystania z wynalazku. W orzecznictwie sądów niemieckich przyjęto, że użytkownik, który wytwarzał lub przygotował się do wytwarza-

⁸⁰ Wyrok BGH z 28.05.1968 r., X ZR 42/66, Europareise, GRUR 1969/35; wyrok OLG w Düsseldorfie, I-2 U 109/03, BeckRS 2008/5802.

nia wyrobów według wynalazku, może dokonywać wszelkich czynności korzystania z wynalazku określonych w § 9 PatG. Inaczej jest w przypadku użytkownika, który jedynie importował lub wprowadzał do obrotu wyroby według wynalazku, nie czyniąc jakichkolwiek przygotowań do ich wytwarzania – osoba taka nie może rozpocząć wytwarzania wyrobów według wynalazku w zakresie nabytego prawa użytkownika. Tym samym nie może dojść w tym zakresie do istotnej zmiany charakteru działalności prowadzonej przez użytkownika w porównaniu ze stanem istniejącym w chwili stanowiącej o pierwszeństwie.

Wiele uwagi w niemieckim orzecznictwie poświęcono również rozważeniu dopuszczalności modyfikowania przez użytkownika wynalazku. W ocenie BGH użytkownik nie może w ramach przyznanego mu prawa modyfikować wynalazku, jeżeli prowadzi to do przekroczenia zakresu uprzedniego korzystania i koliduje z zakresem ochrony patentu obejmującego dany wynalazek. Szerzej zagadnienie to zostało rozwinięte w wyroku BGH z 2019 r. w sprawie Schutzverkleidung⁸¹. W orzeczeniu tym BGH przyjął, że prawo użytkownika nie pozwala na korzystanie z wynalazku w większym zakresie niż ten, który objęty jest prawem użytkownika, ani na korzystanie z niego w inny sposób niż przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie. Zarazem prawo użytkownika uprzedniego nie może być interpretowane tak wąsko, aby użytkownik uprzedni nie mógł z niego korzystać w ekonomicznie uzasadniony sposób. Należy wziąć jednocześnie pod uwagę, że zawarte w dokumencie patentowym ujawnienie wynalazku może obejmować rozwiązania alternatywne, które ilościowo lub jakościowo w różny sposób realizują techniczne i ekonomiczne zalety wynalazku. Prawo użytkownika uprzedniego, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie poznał i wykorzystał tylko niektóre z tych możliwości, niekoniecznie uzasadnia udostępnienie użytkownikowi uprzedniemu wszystkich tych rozwiązań ze szkodą dla właściciela patentu⁸². Użytkownik uprzedni nie może zatem modyfikować

⁸¹ Wyrok BGH z 14.05.2019 r., X ZR 95/18, Schutzverkleidung, GRUR Int. 2020/69(2), s. 168–173.

⁸² Mogłoby tak być np. w przypadku, gdy użytkownik w chwili stanowiącej o pierwszeństwie korzystał z wykonania wynalazku, w którym nieobecna była jedna z cech zawartych w zastrzeżeniu niezależnym patentu, natomiast następnie, już po zapoznaniu się z wynalazkiem objętym cudzym patentem, rozpoczął korzystanie z wykonania wy-

wykorzystywanego określonego wykonania wynalazku poprzez skorzystanie z innego przykładu wykonania ujawnionego w dokumencie patentowym. Jeżeli jednak w zastrzeżeniu patentowym wymieniono dwie w pełni równoważne alternatywy dla danej cechy, fakt, że użytkownik uprzedni korzystał tylko z jednej z nich, z reguły nie uzasadnia ograniczenia prawa użytkownika tylko do tej jednej. Należy również ocenić, czy w opisie patentowym ujawniono, że uprzednio wykorzystywany przez użytkownika przykład wykonania może być zmodyfikowany w sposób oczywisty dla znawcy w dziedzinie i zarazem nawiązujący do wiedzy o wynalazku posiadanej przez użytkownika w chwili stanowiącej o pierwszeństwie⁸³. Federalny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził również, że „granice prawa użytkownika uprzedniego mogą zostać przekroczone, jeśli dokonana przez niego modyfikacja wynalazku zapewnia dodatkową korzyść, której nie zapewniał niezmodyfikowany przykład wykonania wykorzystywany w chwili stanowiącej o pierwszeństwie. Może tak być w przypadku skorzystania przez użytkownika z ujawnionego w dokumencie patentowym przykładu wykonania, którego szczególne korzyści podkreślono w opisie patentowym i który został ujęty w zastrzeżeniu zależnym”.

Szczególnie interesujące są formułowane w doktrynie oraz orzecznictwie niemieckim stanowiska co do możliwej kwalifikacji prawnej sytuacji użytkownika uprzedniego, obejmujące szerokie spektrum prezentowanych poglądów. Przed przejściem do ich omówienia warto przypomnieć, że zawarte w § 12 PatG uregulowanie dotyczące sytuacji użytkownika uprzednich przewiduje, że patent nie wywiera skutku wobec użytkownika, którym przysługuje uprawnienie (*die Befugnis*) do dalszego korzystania z wynalazku. Inaczej zatem, niż ma to miejsce w prawie polskim, ustawa niemiecka jednoznacznie pozycjonuje sytuację użytkownika względem patentu, a także posługuje się określeniem „uprawnienie” (a nie „prawo” jak w art. 71 ust. 1 p.w.p.), co być może przekłada się na możliwość formułowania bardziej zróżnicowanych stanowisk w zakresie kwalifikacji prawnej sytuacji użytkownika uprzednich na gruncie prawa niemieckiego.

nalazku implementującego wszystkie zastrzeżone cechy techniczne; zob. wyrok BGH z 13.11.2001 r., X ZR 32/99, Biegevorrichtung, GRUR 2002, s. 231–234.

⁸³ Wyrok BGH z 14.05.2019 r., X ZR 95/18, Schutzverkleidung, GRUR Int. 2020/69(2), s. 168–173.

C. Gehweiler wyróżnia pięć zasadniczych hipotez w zakresie kwalifikacji prawnej sytuacji używacza, które przedstawię niżej w porządku przyjętym przez tego autora⁸⁴.

W pierwszej kolejności należy wymienić kwalifikację określającą sytuację prawną używaczy jako wyłączenie bezprawności (*Unrechtsausschlussgrund*)⁸⁵. W ujęciu tym podkreśla się, że udzielenie ochrony używaczowi uprzedniemu nie wiąże się z istnieniem jakiegokolwiek stosunku prawnego pomiędzy używaczem a uprawnionym z patentu.

W drugiej kolejności C. Gehweiler wymieniał prezentowany przez niektórych autorów pogląd określający sytuację używacza jako obciążenie patentu (*Belastung*)⁸⁶. Zgodnie z tym poglądem, przyznane poprzez prawo używacza uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku zrównuje się w skutkach z rzeczowym obciążeniem prawa, takim jak licencja *in rem*. W kontekście tego poglądu wymienia się także stanowisko J. Kohlera, który przyjmował, że prawo używacza stanowi licencję ustawową, omawiając je zarazem jako jedno z ograniczeń patentu⁸⁷. W orzecznictwie pogląd uznający prawo używacza za obciążenie patentu został odrzucony⁸⁸.

Stosownie do kolejnego ujęcia, sytuacja używaczy stanowi ograniczenie patentu (*Beschränkung*)⁸⁹. Pogląd ten uznaje się obecnie za dominują-

⁸⁴ C. Gehweiler, *Immaterialgüterrechtliche Vorbenutzungsrechte*, Frankfurt am Main 2012, s. 88 i n. Autor nie wyjaśnia, czy proponowane kwalifikacje mają charakter rozłączny.

⁸⁵ C. Osterrieth, V. Henke [w:] *Europäisches Patentübereinkommen*, red. G. Benkard, München 2019, s. 689; I. Rinken [w:] *Patentgesetz mit EPÜ*, red. R. Schulte, Köln 2017, s. 483; zob. również wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, Lacktränkeinrichtung, GRUR 1965/411, wydany na tle poprzedniego stanu prawnego, w którym ochronę używaczy przewidziano w § 7 ustawy patentowej z 1961 r.

⁸⁶ F. Baur, R. Stürner, *Sachenrecht*, München 2009, s. 771 i in.; K. Bartenbach, *Patentlizenz- und Know-how-Vertrag*, Köln 2007, nb 93.

⁸⁷ Zob. J. Kohler, *Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung*, Berlin 1900, s. 468–469 i 478. Autor porównał prawo używacza także do służebności przechodu w zakresie prawa rzeczowego.

⁸⁸ Zob. np. wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, Lacktränkeinrichtung, GRUR 1965/411; zob. także R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986.

⁸⁹ Zob. R. Neumar [w:] E. Reimer, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz: systematischer Kommentar*, Carl Heymanns Verlag 1968, § 7, nb 17; H. Tetzner, *Streitfragen zu*

cy⁹⁰. W ramach tej koncepcji uznaje się, że prawo użytkownika wywiera wpływ na treść patentu już w samym jego rdzeniu, wyłączając uprawnienia zakazowe względem użytkownika⁹¹. Patent ulega zatem ograniczeniu ze względu na prawo użytkownika już w chwili jego udzielenia, co z kolei sprawia, że korzystanie z wynalazku przez użytkownika nie wkracza w ogóle w zakres patentu (prawo użytkownika trwale „odkształca” patent od samego zarania)⁹².

Jeszcze inne podejście zakłada, że uregulowanie przewidujące udzielenie użytkownikom ochrony stanowi postanowienie dotyczące treści prawa ochronnego (*Inhaltsbestimmung des Schutzrechts*)⁹³. Koncepcja ta znajduje oparcie w art. 906 BGB. Zakłada ona, że prawo użytkownika prowadzi do rzeczywistego ograniczenia roszczeń wypływających z patentu, nie stanowiąc jego obciążenia. Zasadnicza różnica pomiędzy tym poglądem a koncepcją „obciążenia” patentu przez prawo użytkownika polega na tym, że zgodnie z tym pierwszym, tj. w omawianym w niniejszym miejscu poglądem, przyjmuje się, że użytkownikowi nie przysługuje żadne własne uprawnienie do korzystania z wynalazku. W tym ujęciu właściciel patentu ma obowiązek tolerowania korzystania przez użytkownika z wynalazku, który to obowiązek powoduje, że właściciel nie może dochodzić roszczeń zakazowych w stosunku do działań dokonywanych w ramach prawa użytkownika.

Wreszcie, wedle piątej możliwej kwalifikacji, prawo użytkownika, jako prawo wymykające się jednoznacznej kategoryzacji, stanowi prawo *sui generis*⁹⁴. W ocenie C. Gehweilera, który popiera tę hipotezę, przyjęcie

§ 7 Patentgesetz (*Vorbenutzungsrecht*), „Juristische Rundschau”, 1970/5, s. 172; R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986; T. Kühnen [w:] R. Schulte, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, München 2008, § 12, nb 6.

⁹⁰ C. Gehweiler, *Immaterialgüterrechtliche...*, s. 90.

⁹¹ Zob. wyroki BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, Lacktränkeinrichtung, GRUR 1965/411 oraz z 29.04.1986 r., X ZR 28/85, Formstein, GRUR 1986/803.

⁹² R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986; R. Neumar [w:] E. Reimer, *Patentgesetz...*, § 7, nb 17.

⁹³ Zob. wyrok BGH z 30.06.1959 r., Chloramphenicol, GRUR 1964/491, s. 494.

⁹⁴ Zob. C. Gehweiler, *Immaterialgüterrechtliche...*, s. 95–96; jak również G. Klauer, P. Möhring, *Patentrechtskommentar*, München 1971, § 7, nb 3; H. Petzold, *Die Vorbenutzung im neuen Patentrecht*, GRUR 1937, s. 581–592.

jej może wydawać się nie dość satysfakcjonujące, jednak hipoteza ta jest najbardziej uzasadniona ze względu na to, że sytuacja używaczy nie wyczerpuje się w żadnej z wcześniejszych hipotez rozpatrywanych odrębnie, a w istocie łączy w sobie cechy obciążenia patentu, jego ograniczenia oraz określenia zakresu ochrony patentu⁹⁵.

Wieńcząc powyższe rozważania należy uzupełnić, że obok przedstawionych wyżej poglądów plasuje się zajmowane przez niektórych autorów stanowisko, zgodnie z którym uprawnienie używacza uprzedniego stanowi „inne prawo” (*ein sonstiges Recht*) w rozumieniu § 823 ust. 1 BGB⁹⁶, co powoduje, że objęte jest ono ochroną deliktową⁹⁷.

4.1.2. Prawo francuskie

Francuskie prawo patentowe przewiduje ograniczenie wyłączności przyznanej uprawnionemu z patentu ze względu na wcześniejsze „posiadanie” wynalazku przez osobę trzecią.

Artykuł L. 613-7 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej (CPI) stanowi:

„Każdej osobie, która na terytorium, na którym niniejszy kodeks ma zastosowanie, w dniu zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa patentu była, w dobrej wierze, w posiadaniu wynalazku będącego przedmiotem patentu, przysługuje osobiste prawo do korzystania z tego wynalazku pomimo istnienia patentu.

Prawo przyznane w niniejszym artykule może być przeniesione tylko razem z działalnością, przedsiębiorstwem lub częścią przedsiębiorstwa, do którego należy”⁹⁸.

⁹⁵ C. Gehweiler, *Immaterialgüterrechtliche...*, s. 95.

⁹⁶ Tak np. T. Kühnen [w:] R. Schulte, *Patentgesetz...*, § 12, nb 7.

⁹⁷ Stanowisko to przywołuje R. Nirk, *Öffene Fragen...*, s. 986.

⁹⁸ Tłumaczenie własne. W brzmieniu oryginalnym: „Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel,

Ograniczenie to powstało we francuskim orzecznictwie na początku XIX wieku, w ramach systemu prawnego stworzonego przez ustawy z 1791 i 1844 r., które takiego wyjątku nie przewidywały; zostało następnie uregulowane w ustawie w 1968 r.⁹⁹

Cechą wyróżniającą ochronę praw używaczy w prawie francuskim na tle innych porządków prawnych¹⁰⁰ jest to, że do nabycia prawa używacza wystarczające jest wykazanie posiadania wynalazku w dacie pierwszeństwa. Posiadanie wynalazku rozumie się jako uzyskanie wiedzy o nim (o samym pomysle wynalazczym), nie jest natomiast potrzebne korzystanie z wynalazku¹⁰¹. Takie ukształtowanie warunku nabycia prawa używacza wynika z tego, że w prawie francuskim wynalazek stanowi *œuvre de l'esprit* (w wolnym tłumaczeniu – wytwór ducha), który stanowi przedmiot posiadania od chwili jego stworzenia¹⁰². Dla nabycia prawa używacza istotne jest natomiast to, aby wynalazca ukończył ideę wynalazku oraz był w posiadaniu wszystkich jego istotnych elementów¹⁰³.

Posiadanie musi rozpocząć się na terytorium Francji. W doktrynie przyjęto, że posiadanie wynalazku na terytorium Francji należy rozumieć jako posiadanie go przez osobę, która w dniu zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa wykonywała swoją działalność lub przynajmniej część swojej działalności w związku z przedmiotowym wynalazkiem na tym terytorium, przy czym lokalizacja, w której uzyskano wiedzę o wynalazku, jest nieistotna¹⁰⁴.

d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché”.

⁹⁹ G. Gaultier, *Naissance et fondement de l'exception de possession personnelle antérieure en matière de brevets* [w:] *Droits de propriété intellectuelle. Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec 2010, s. 233.

¹⁰⁰ Częściowo zbliżony system funkcjonuje również w prawie belgijskim.

¹⁰¹ Por. G. Gaultier, *Naissance et fondement...*, s. 231.

¹⁰² Koncepcja ta przypomina konstrukcję nabycia prawa do utworu w prawie autorskim.

¹⁰³ P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA 1991, s. 299.

¹⁰⁴ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, t. 2, LGDJ 2013, n° 514.