

# OCHRONA WZORÓW UŻYTKOWYCH

Marcin Balicki

---

---

---

**Polecamy w serii:**

Domeny internetowe. Teoria i praktyka  
*redakcja naukowa Ireneusz Matusiak*

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych  
*Łukasz Maryniak*

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych  
*Bohdan Widła*

Ograniczenie 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*

Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe  
*Marcin Górski*

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze  
*Joanna Sitko*

Zarząd wspólnym prawem autorskim  
*Michał Markiewicz*

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego  
*Agnieszka Sztoldman*

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe  
*Marek Salamonowicz*

Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego  
*Jakub Chwalba*

Tłumaczenie w prawie autorskim  
*Jakub M. Doliński*



# OCHRONA WZORÓW UŻYTKOWYCH

Marcin Balicki

---

---

---

SERIA **MONOGRAFIE**

**Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński**

Stan prawny na 2 listopada 2020 r.

Redakcja serii  
Janusz Barta  
Ryszard Markiewicz  
Andrzej Matlak  
Alicja Pollesch

Recenzent  
Dr hab. Joanna Sitko

Wydawca  
Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący  
Livia Śpiewak

Opracowanie redakcyjne  
Joanna Ośka

Projekt okładek serii  
Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020

ISBN 978-83-8223-220-2

ISSN 1897-4392

Dział Praw Autorskich  
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33  
tel. 22 535 82 19  
e-mail: [ksiazki@wolterskluwer.pl](mailto:ksiazki@wolterskluwer.pl)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

Profesorowi Michałowi du Vallowi



# SPIS TREŚCI

<b>Wykaz ważniejszych skrótów .....</b>	<b>13</b>
<b>Wprowadzenie.....</b>	<b>17</b>
<b>Rozdział 1</b>	
<b>Geneza i propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu .....</b>	<b>21</b>
1.1. Pierwsze regulacje dotyczące ochrony wzorów użytkowych.....	21
1.2. Istota ochrony patentowej drugiego rzędu i przyczyny jej ustanawiania.....	27
1.2.1. Klasyczny system ochrony patentowej wobec przyrostowego charakteru twórczości technicznej.....	30
1.2.2. Rola praw wyłącznych w stymulowaniu inwestycji w badania i rozwój nowych rozwiązań technicznych.....	34
1.2.3. Ochrona rozwiązań technicznych w projektowaniu przemysłowym.....	38
1.3. Wybrane propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu .....	40
<b>Rozdział 2</b>	
<b><i>Ratio legis</i> ochrony patentowej drugiego rzędu .....</b>	<b>49</b>
2.1. Aksjologiczne uzasadnienie wprowadzania ochrony patentowej drugiego rzędu .....	49
2.2. Nagroda dla twórcy rozwiązania technicznego .....	51

2.3. Rozpowszechnianie informacji o rozwiązaniach technicznych .....	52
2.4. Potrzeba pobudzania lokalnej twórczości technicznej oraz innowacyjności.....	54
2.4.1. Pojęcie innowacji oraz stymulowanie innowacyjności poprzez ochronę wynalazków .....	55
2.4.2. Stymulowanie innowacyjności w państwach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego.....	59
2.5. Wątpliwości odnośnie do ustanawiania ochrony patentowej drugiego rzędu .....	67
2.5.1. Brak przekonywujących dowodów empirycznych przemawiających za ochroną patentową drugiego rzędu.....	67
2.5.2. Zasada swobody naśladownictwa .....	69
2.5.3. Gęszcze patentów drugiego rzędu .....	71
2.5.4. Ochrona w ramach prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.....	73

### Rozdział 3

<b>Miejsce ochrony wzorów użytkowych w międzynarodowym systemie prawa ochrony własności intelektualnej .....</b>	<b>75</b>
3.1. Wzory użytkowe w porozumieniach międzynarodowych .....	75
3.2. Konwencja Paryska.....	76
3.2.1. Wzory użytkowe jako przedmiot ochrony.....	76
3.2.2. Zasada traktowania narodowego i pierwszeństwa konwencyjnego oraz tymczasowa ochrona wzorów użytkowych wystawianych na wystawach międzynarodowych.....	77
3.3. Układ o współpracy patentowej.....	79
3.4. Porozumienie w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej .....	80
3.5. Porozumienie TRIPS.....	80
3.6. Regionalne porozumienia afrykańskie.....	81
3.7. Regionalne porozumienia z Ameryki Południowej.....	83



**Rozdział 4**

<b>Wzór użytkowy w prawie Unii Europejskiej.....</b>	<b>85</b>
4.1. Koncepcja uregulowania ochrony wzorów użytkowych w prawie Unii Europejskiej.....	85
4.2. Początek debaty na temat modelu wspólnotowego wzoru użytkowego.....	88
4.3. Zielona Księga – „Ochrona wzorów użytkowych na wspólnym rynku” .....	91
4.4. Projekt dyrektywy dotyczącej ochrony wzornictwa użytkowego.....	99
4.5. Poprawiony projekt dyrektywy.....	103
4.6. Wybrane akty prawne Unii Europejskiej znajdujące zastosowanie do ochrony wzorów użytkowych .....	108

**Rozdział 5**

<b>Współczesne systemy ochrony patentowej drugiego rzędu .....</b>	<b>111</b>
5.1. Rozpowszechnianie się ochrony patentowej drugiego rzędu w państwach europejskich oraz pozaeuropejskich.....	111
5.2. Tendencje dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków subpatentowalnych .....	113
5.3. Podział modeli ochrony patentowej drugiego rzędu.....	117
5.4. Rozwiązania techniczne trójwymiarowe, których przesłanki ochrony są łagodniejsze niż wynalazków .....	119
5.4.1. Japonia .....	120
5.4.2. Specyfika modelu ochrony.....	123
5.5. Rozwiązania techniczne trójwymiarowe lub inne, których przesłanki ochrony są łagodniejsze niż wynalazków .....	128
5.5.1. Niemcy .....	128
5.5.2. Specyfika modelu ochrony.....	141
5.6. Wynalazki, na które ochrona jest uzyskiwana przez rejestrację – jeżeli równolegle funkcjonuje system udzielania patentów .....	148
5.6.1. Republika Francuska .....	148
5.6.2. Specyfika modelu ochrony.....	150

**Rozdział 6****Wzór użytkowy – model ochrony na gruncie**

<b>prawa polskiego.....</b>	<b>151</b>
6.1. Historia ochrony wzorów użytkowych w prawie polskim .....	151
6.2. Rozwiązanie techniczne.....	155
6.3. Kształt lub budowa przedmiotu oraz przedmiot składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.....	158
6.4. Trwała postać przedmiotu.....	175
6.5. Przedmiot ochrony w polskim modelu wzoru użytkowego na tle zagranicznych regulacji .....	177
6.6. Przemysłowa stosowalność wzoru użytkowego .....	178
6.7. Nowość wzoru użytkowego.....	184
6.7.1. Nowe ukształtowanie postaci przestrzennej.....	187
6.7.2. Nowość światowa .....	189
6.7.3. Wykładnia przesłanki nowości wzoru użytkowego .....	192
6.7.3.1. Koncepcja różnic istotnych z technicznego punktu widzenia.....	194
6.7.3.2. Koncepcja nowości rozumianej jako podniesienie użyteczności przedmiotu.....	198
6.8. Przesłanka nowości w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji.....	206
6.9. Poziom techniczny wzoru użytkowego .....	209
6.10. Rozwiązania niezaliczane do kategorii wzorów użytkowych i wzory niepodlegające ochronie.....	211
6.10.1. Niezaliczanie określonych kategorii rozwiązań do wzorów użytkowych – art. 28 p.w.p.....	212
6.10.2. Wzory niepodlegające ochronie – art. 29 p.w.p.....	213
6.11. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego....	214
6.11.1. Geneza postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy.....	215
6.11.2. Przebieg postępowania o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy .....	217
6.11.3. Konwersja zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego.....	221

6.11.4. Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji.....	224
6.12. Zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy .....	229
6.12.1. Czas trwania prawa ochronnego .....	230
6.12.2. Obszar ochrony wynikający z prawa ochronnego .....	231
6.12.3. Sposób korzystania z przedmiotu prawa ochronnego .....	231
6.12.4. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego .....	232
6.12.4.1. Wykładnia zastrzeżeń .....	234
6.12.4.2. Znaczenie rysunków przy wykładni zastrzeżeń.....	239
6.13. Zakres prawa ochronnego w polskim modelu ochrony na tle zagranicznych regulacji.....	249
6.14. Wzór użytkowy w relacji do innych przedmiotów ochrony praw własności intelektualnej.....	252
6.14.1. Wzór użytkowy a wynalazek .....	254
6.14.2. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy.....	258
6.14.3. Wzór użytkowy a znak towarowy .....	262
6.15. Liczba zgłoszeń i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce na tle historycznym oraz na tle wybranych państw.....	264

## **Rozdział 7**

### **Propozycje zmian w polskim modelu ochrony wzoru**

<b>użytkowego</b> .....	269
7.1. Wprowadzenie.....	269
7.2. Przedmiot ochrony .....	270
7.2.1. Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego .....	270
7.3. Przesłanki udzielenia prawa wyłącznego .....	272
7.3.1. Odnoszenie przesłanki użyteczności do stanu techniki .....	272
7.4. Przyznawanie prawa ochronnego na wzór użytkowy w trybie rejestracyjnym.....	273

---

7.4.1. Korzyści i ryzyka związane z przyznawaniem prawa ochronnego w trybie rejestracyjnym .....	273
7.4.2. Rezygnacja z obligatoryjnego badania merytorycznego .....	275
7.5. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy .....	276
7.5.1. Wykładnia zastrzeżeń ochronnych świadectwa ochronnego w sposób analogiczny jak w przypadku patentu .....	276
7.5.2. Zwiększenie liczby zastrzeżeń niezależnych .....	277
7.6. Pozostałe elementy kształtujące prawo wyłączne .....	277
7.6.1. Maksymalny czas ochrony.....	277
7.6.2. Zabezpieczenie roszczeń .....	278
7.6.3. Wysokość opłat administracyjnych.....	278
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>281</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>287</b>

# WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

## Akty prawne

- Konwencja paryska – Konwencja Związkowa Paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu Aktu sztokholmskiego z 14.07.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
- nowelizacja z 16.10.2019 r. – ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 2309 ze zm.)
- rozporządzenie z 22.03.1928 r. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.) – uchylone
- PCT – Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie 19.06.1970 r. (Patent Cooperation Treaty) (Dz.U. Z 1991 r. Nr 70, poz. 303)
- Porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej sporządzony w Marakeszu 15.04.1994 r. (Dz.Urz. UE L 336, s. 214)
- p.w.p. – ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.)
- Prawo wynalazcze – ustawa z 31.05.1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156 ze zm.) – uchylona
- u.wyn. – ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) – uchylona
- rozporządzenie z 17.09.2001 r. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.)

## Organy orzekające

BGH	-	niemiecki Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof)
NSA	-	Naczelný Sąd Administracyjny
SN	-	Sąd Najwyższy
UPRP	-	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
WSA	-	Wojewódzki Sąd Administracyjny

## Czasopisma i publikatory

AIPLA QJ	-	AIPLA Quaterly Journal
China Pat. & Trademarks	-	China Patents & Trademarks
ChL&P	-	China Law & Practice
CIPR	-	Canadian Intellectual Property Review
Colum. L. Rev.	-	Columbia Law Review
Dz.U.	-	Dziennik Ustaw
EIPR	-	European Intellectual Property Review
IAM	-	Intellectual Asset Management
IIC	-	IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law
IPJ	-	Intellectual Property Journal
IPQ	-	Intellectual Property Quaterly
J. Marshall. Rev. Intell. Prop. L.	-	The John Marshall Review of Intellectual Property
J.B.L.	-	The University of Pennsylvania Journal of Business Law
J.L. & Econ	-	Journal of Law & Economics
JILT	-	Journal of Information, Law and Technology
JIPLP	-	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JPOS	-	Journal of the Patent Office Society
JWIP	-	The Journal of World Intellectual Property
Mich. L. Rev.	-	Michigan Law Review
Mich. St. J. Int'l L.	-	Michigan State Journal of International Law
MIP	-	Managing Intellectual Property
MittdschPatAnw	-	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Mon. Prawn.	-	Monitor Prawniczy
MR	-	Medien und Recht

---

N.C. L. Rev.	- North Carolina Law Review
NP	- Nowe Prawo
ÖBl	- Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OSA	- Orzecznictwo Sądów Administracyjnych
OSN	- Orzecznictwo Sądu Najwyższego
P&L	- Patents & Licensing
PPH	- Przegląd Prawa Handlowego
PR&PLJ	- Pacific Rim & Policy Law Journal
PUG	- Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PW	- Patent World
RPEiS	- Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny
SC	- Studia Cywilistyczne
SPP	- Studia Prawa Prywatnego
TWiR	- Temat – Wynalazczość i Racjonalizacja
Va. L. Rev.	- Virginia Law Review
Web.J.C.L.I.	- Web Journal of Current Legal Issues
WIRO	- Wirtschaft und Recht in Osteuropa
WUP	- Wiadomości Urzędu Patentowego
ZNUJ PPWI	- Zeszyty Naukowe UJ Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (od roku 2008; w latach 1973–2007 Zeszyty Naukowe Uniwersyte- tu Jagiellońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej)





## WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszej książki jest przedstawienie genezy ochrony patentowej drugiego rzędu (poziomu), w tym ochrony wzorów użytkowych oraz umiejscowienia tej ochrony pomiędzy patentami a wzorami przemysłowymi i omówienie najważniejszych modeli ochrony patentowej drugiego rzędu a następnie, na tak zarysowanym tle, analiza dogmatyczna modelu ochrony wzoru użytkowego w Polsce.

W pierwszej części publikacji podjąłem próbę ustalenia genezy praw wyłącznych takiego typu jak wzór użytkowy, zidentyfikowania interesów gospodarczych stojących za ich wprowadzaniem, a także ich miejsca w systemie prawa własności przemysłowej. Zręby ochrony rozwiązań technicznych niespełniających wymogów patentowalności – określanych ogólnym mianem systemu patentowego drugiego rzędu – są niewiele młodsze niż sam „właściwy” system patentowy. Potrzeba ochrony takich rozwiązań za pomocą innego niż klasyczny patent prawa wyłącznego przeważnie wynika z niewydolności systemu patentowego, bądź z jego immanentnego niedostosowania do potrzeb krajów rozwijających się lub niektórych sektorów gospodarki; sektorów, gdzie wytwarzane są produkty funkcjonalne dzięki zastosowaniu rozwiązania niedostatecznie doniosłego technicznie i zarazem łatwego do naśladowania. Poznawanie istoty takich rozwiązań, chociażby w drodze tzw. inżynierii wstecznej, oraz natychmiastowe ich imitowanie są stosunkowo łatwe. Twórca kopiowanego rozwiązania jest więc nieraz pozbawiony naturalnej przewagi czasowej nad konkurentami, wynikającej z pierwszeństwa we wprowadzeniu na rynek nowoczesnego produktu. Jednocześnie, skoro esencją rozwiązania jest jego techniczna przydatność, to twórca nie może się zabezpieczyć przed konkurencją, uzyskując prawo wyłączne

na wzór przemysłowy bądź majątkowe prawo autorskie albo korzystając z instrumentów prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Z powodu zbyt niskiego zaawansowania technicznego poza zasięgiem twórcy pozostaje ochrona patentowa. Zresztą czas i koszty na uzyskanie patentu pozostawałyby przeważnie niewspółmierne do wartości rozwiązania objętego wzorem użytkowym.

Co prawda trzonem publikacji jest analiza uregulowań krajowych, lecz ich pełne zrozumienie wymaga wcześniejszego poznania teorii, przemawiających zarówno za zasadnością wprowadzania ochrony patentowej drugiego rzędu, jak i za jej nieprzydatnością, dyskusji toczących się w łonie Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) i w toku prac Komisji Europejskiej, jak również przedstawienia roli i kształtu patentów drugiego rzędu w zagranicznych porządkach prawnych.

Prawo wyłączne do wzoru użytkowego albo prawo do niego zbliżone przewidują porządki prawne kilkudziesięciu państw. Historycznie przedmiot ochrony wzornictwa użytkowego ograniczony był do obiektów trójwymiarowych, lecz z czasem w wielu krajach dokonywano zmian w tym zakresie. Rozszerzanie przedmiotu ochrony wiązało się zwykle z ustanawianiem dłuższej listy wyłączeń niż ta konstruowana na potrzeby patentu, wykluczano na przykład z tej formuły ochrony sposoby postępowania. Wspólne wszystkim regulacjom jest jednak traktowanie wzoru użytkowego jako rozwiązania o charakterze technicznym, które odznacza się przemysłową stosowalnością i przynajmniej lokalną nowością. Więcej wątpliwości rodzi sformułowanie dodatkowej przesłanki – mającej stanowić odmianę nieoczywistości, znanej w odniesieniu do wynalazku lub mającej wyrażać oczekiwanie, aby zgłaszane rozwiązanie odznaczało się pewną przydatnością techniczną. Stosunkowo rzadko spotykane jest zjawisko rezygnacji z takiej przesłanki, na co polski ustawodawca zdecydował się w 2020 roku. Postępowanie zgłoszeniowe ma przeważnie charakter rejestrowy. Część krajów umożliwia równoczesne zgłoszenie wzoru użytkowego i patentu oraz ich jednoczesne rozpatrywanie, zaś inne poprzestają na umożliwieniu konwersji zgłoszenia na zgłoszenie patentowe, zwłaszcza w przypadku wydania przez urząd patentowy decyzji odmawiającej opatentowania zgłoszonego rozwiąza-

nia. Ponadto maksymalny czas ochrony wzoru użytkowego jest prawie zawsze krótszy – waha się on od sześciu do piętnastu lat. Praktycznie w każdym państwie wśród zgłaszających dominują podmioty lokalne, co sugeruje, że do mechanizmów powodujących ustanawianie takiego prawa wyłącznego należy być może dodać wolę wspierania tworzenia innowacji przez lokalnych przedsiębiorców.

Na tak zarysowanym tle omawiam w niniejszej publikacji te elementy polskiego modelu ochrony wzoru użytkowego, które są nieodzowne do jego oceny w świetle międzynarodowych doświadczeń i propozycji doktrynalnych. Szczególną uwagę poświęciłem więc ukształtowaniu przedmiotu ochrony, sformułowaniu przesłanek przemysłowej stosowalności i nowości, a ponadto sposobowi uzyskiwania prawa ochronnego. Omawiam też wątpliwości co do zakresu przedmiotowego prawa ochronnego na wzór użytkowy, ponieważ stanowią one o specyfice krajowej regulacji.

Zgodnie z tezą, której trafność starałem się zweryfikować w niniejszej książce, konstrukcja prawna polskiej instytucji wzoru użytkowego nie pozwala na pełnienie przez nią funkcji, jakie przypisuje się współcześnie ochronie patentowej drugiego rzędu. W konsekwencji wspomniana instytucja ma bardzo ograniczone znaczenie dla wspierania innowacyjności krajowych przedsiębiorstw i wymaga dalszych zmian.

W opracowaniach naukowych w zakresie własności przemysłowej brak jest jednolitej terminologii w odniesieniu do instytucji służących do ochrony różnego rodzaju rozwiązań technicznych niebędących wynalazkami patentowalnymi. Autorzy posługują się pojęciem „wzór użytkowy” oraz „patent drugiego rzędu”, a także „rozwiązanie techniczne” i „wynalazek subpatentowalny”. Dlatego w ramach uwag wstępnych konieczne jest wyjaśnienie kwestii terminologii stosowanej w tej publikacji. Na jej potrzeby przez pojęcie „klasyczny wzór użytkowy” rozumiem ochronę nowych i przemysłowo stosowalnych rozwiązań technicznych ucieleśnionych w obiektach przestrzennych (rozwiązań konstrukcyjnych), które ponadto odznaczają się pewnym poziomem technicznym lub użytecznością. W tym kontekście „wzór użytkowy” odnosi się do wskazanego wyżej rozwiązania, niezależnie od tego, czy jest ono rozwiązaniem konstruk-

cyjnym. „Wynalazkiem subpatentowalnym” jest natomiast każde rozwiązanie techniczne cechujące się przemysłową stosowalnością, nowością oraz pewną doniosłością techniczną – niewystarczającą do uznania go za wynalazek patentowalny. Użytkowe znaczenie wynalazku tego rodzaju jest irrelevantne. Z kolei „ochrona patentowa drugiego rzędu” to pojęcie obejmujące wszelkiego rodzaju alternatywnie względem patentu reżimy ochrony – zarówno ochronę wzornictwa użytkowego w klasycznym i „nieklasycznym” ujęciu, jak i patenty na wynalazki udzielane w postępowaniu rejestracyjnym, przeważnie na krótszy maksymalny okres. Przedmiotem takiego patentu może być zarówno wynalazek subpatentowalny, wynalazek (patentowalny), jak i wzór użytkowy. W konsekwencji, patent drugiego rzędu jest pojęciem obejmującym prawo wyłączne do wzoru użytkowego i wynalazku subpatentowalnego, a także patent na wynalazek udzielany w drodze rejestracji, jeśli równolegle funkcjonuje tam system udzielania patentów.

Brak ujednoczenia terminologii w literaturze przedmiotu i poszczególnych porządkach prawnych powoduje, że na pewnym poziomie ogólności patent drugiego rzędu i wzór użytkowy to faktycznie pojęcia zamiennie<sup>1</sup>. Nieraz prawo wyłączne określane jako patent odnosi się do rozwiązania technicznego, które nie spełnia kryteriów patentowalności w rozumieniu polskiej ustawy – Prawo własności przemysłowej bądź Porozumienia TRIPS. Z tego względu omawiając poszczególne teorie, proponowane modele ochrony bądź uregulowania krajowe stosują nomenklaturę w nich przyjętą. Jednocześnie w tytule książki odwołuję się do pojęcia „wzoru użytkowego”, ponieważ u źródeł koncepcji ochrony patentowej drugiego rzędu leży ochrona klasycznych wzorów użytkowych, pojęciem wzoru użytkowego posługuje się większość porozumień międzynarodowych, a także regulacji w państwach przewidujących ochronę patentową drugiego rzędu. Wreszcie pojęciem wzoru użytkowego posługuje się polski ustawodawca, a ocena krajowej instytucji jest centralnym punktem książki.

---

<sup>1</sup> Na taką ewolucję pojęcia „wzór użytkowy” zwraca uwagę U. Suthersanen. U. Suthersanen, *Utility models: do they really serve national innovation strategies?* [w:] *The innovation society and intellectual property, European Intellectual Property Institutes Network Series*, red. J. Drexler, A.K. Sanders, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2020, s. 3–4.

## Rozdział 1

# GENEZA I PROPOZYCJE MODELU UREGULOWANIA OCHRONY PATENTOWEJ DRUGIEGO RZĘDU

### 1.1. Pierwsze regulacje dotyczące ochrony wzorów użytkowych

Kiedy z końcem XIX wieku krystalizowały się dwie koncepcje ochrony wytworów intelektualnych, ochrony prawem autorskim i patentowym, stało się jasne, że relatywnie nieskomplikowane rozwiązania o charakterze technicznym nie podlegały ochronie według żadnej z nich<sup>1</sup>. Rychło okazało się również, że nieadekwatnym narzędziem będzie rodząca się właśnie ochrona wzorów przemysłowych. Oznaczało to, że autorzy wspomnianych rozwiązań szczególnie mocno odczują (dozwolone) naśladownictwo ze strony konkurentów. Pierwsze legislacyjne próby stworzenia prawa wyłącznego skrojonego na miarę takich rozwiązań technicznych podjęto w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Koncepcja instytucji wzoru użytkowego sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to między innymi niewydolność systemu patentowego Wiel-

---

<sup>1</sup> Pewną rolę w ochronie takich rozwiązań przed kopiowaniem odgrywało prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji.

kiej Brytanii<sup>2</sup> doprowadziła do wydania dwóch ustaw – Ornamental Designs Act z 1842 i Utility Desings Act z 1843. Ustawa o wzorach zdobniczych ustanawiała ochronę estetycznych aspektów wyrobów, zaś ustawa o wzorach użytkowych przewidywała ochronę kształtu i konfiguracji wyrobów uznanych za użyteczne. Przedmiot wyłączności był ograniczony do formy wyrobu przedstawionej na rysunku, tak więc wydaje się, że ustawa tkwiła korzeniami raczej w idei wzorów zdobniczych niż w ochronie patentowej<sup>3</sup>. Jednakże już w pierwszych latach obowiązywania nowego prawa zauważano, że ustawa o wzorach użytkowych w istocie wprowadziła zastępczy system patentowy. Wzajemne powiązania tych dwóch rodzajów praw wyłącznych były dosyć silne, o czym świadczył między spadek liczby zgłoszeń wzorów użytkowych, odkąd podjęto się reformy klasycznego patentu. Jednym słowem, wzór użytkowy wypłynął na fali niezadowolenia z funkcjonowania „starszego brata”, w szczególności skomplikowanych procedur i czasochłonności postępowania i został odsunięty w cień wraz z przywróceniem temu pierwszemu funkcjonalności<sup>4</sup>. Całkowite odejście Wielkiej Brytanii od szeroko rozumianej instytucji patentów drugiego rzędu okazało się jednak pozorne. Na podstawie przepisów prawa patentowego z roku 1949 Urząd Patentowy badał jedynie nowość, a nie badał poziomu wynalazczego wynalazku<sup>5</sup>. Badanie poziomu wynalazczego wdrażane było jedynie w razie zgłoszenia przez osobę trzecią sprzeciwu, wszczęcia postępowania unieważniającego lub w toku prowadzonego przed sądem powszechnym postępowania o naruszenie patentu. Ponadto, spełnienie przez wynalazek przesłanki poziomu wynalazczego Urząd Patentowy oceniał wówczas mniej restrykcyjnie niż obecnie. Przejawiało się to chociażby w obciążeniu wnoszącego sprzeciw koniecznością wykazania,

---

<sup>2</sup> Krytycy tego systemu podnosili, że jest zbyt zbiurokratyzowany, a zgłoszenia kosztowne i czasochłonne. Szerzej M.D. Janis, *Second Tier Patent Protection*, Harv.Intl.L.J. 1999/1 (40), s. 156.

<sup>3</sup> M. D. Janis, *Second Tier...*, s. 156.

<sup>4</sup> Ostatecznie wspomniane wyżej wzory zniknęły z pejzażu prawnego Wielkiej Brytanii dopiero w 1919 r. M. D. Janis, *Second Tier...*, s. 157.

<sup>5</sup> Badanie nowości zgłaszanych wynalazków rozpoczęto w roku 1905, w następstwie stwierdzenia, iż około 40% patentów przyznawano na wynalazki już wcześniej ujawnione w opisach patentowych. U. Suthersanen, *Inceremental Inventions in Europe: A Legal and Economic Appraisal of Second Tier Patents* J.B.L. July 2001, s. 326.

że sporne rozwiązanie jest bez wątpienia oczywiste dla fachowca obeznanego z relewantnym stanem techniki. Analogicznie, w postępowaniach o naruszenie patentu sądy wielokrotnie formułowały wymóg poziomu wynalazczego jako konieczność zaprezentowania tylko „krztyny inwencji”<sup>6</sup>. Dlatego, gdy w latach 60. analizowano w Wielkiej Brytanii możliwość przyjęcia ochrony wzornictwa użytkowego na wzór modelu niemieckiego, zwrócono uwagę, że poziom wynalazczy oczekiwany od brytyjskich wynalazków jest już na tyle niski, że byłby wystarczający dla znacznej liczby rozwiązań kwalifikujących się w Niemczech do ochrony jako wzory użytkowe. Uważa się nawet, iż we wczesnych latach 70. doszło w Wielkiej Brytanii do swoistej „nadochrony” subpatentowalnych wynalazków<sup>7</sup>. Warunki udzielania ochrony zmodyfikowano dopiero w prawie patentowym z roku 1977, którego celem było między innymi zharmonizowanie brytyjskiego prawa ze standardami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Przede wszystkim zobligowano Urząd Patentowy do badania poziomu wynalazczego jeszcze przed przyznaniem wyłączności<sup>8</sup>.

Nieco później niż w Wielkiej Brytanii, w roku 1891, po instytucję wzoru użytkowego sięgnięto w Niemczech. Tam uzyskała ona swój klasyczny kształt<sup>9</sup>. Jednak powody zainteresowania ochroną wzorów użytkowych były na kontynencie odmienne niż w Wielkiej Brytanii. Należało do nich między innymi zaostrzenie kryteriów patentowalności w znowelizowanym prawie patentowym (w szczególności podniesienie progu poziomu technicznego). W Niemczech reżim patentowy wprowadzono stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1877. Po części wynikało to rolniczego

---

<sup>6</sup> Ang. *scintilla of invention*.

<sup>7</sup> C. Lees, *Do Design Problems Point to Second-Tier Protection?*, CIPR 1998/14, s. 218, K. M. Mott, *The Concept of the Small Patent in European Legal Systems and Equivalent Protection under United States Law*, Va. L. Rev. 1963, z. 49, s. 258, M. D. Janis, *Harv.Intl.L.J.* 1999, s. 160.

<sup>8</sup> M. D. Janis, *Harv.Intl.L.J.* 1999, s. 160 przypis. 57. Ta zmiana była skutkiem przystąpienia Wielkiej Brytanii do PCT. Na temat ochrony wzorów użytkowych w Wielkiej Brytanii zob. też U. Suthersanen, *Utility models: do they really serve national innovation strategies?* [w:] *The innovation society and intellectual property*, *European Intellectual Property Institutes Network Series*, red. J. Drexel, A.K. Sanders, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2020, s. 9.

<sup>9</sup> Ustawa das Gebrauchsmustergestetz z 28.08.1891 r. (1986 BGBl.I 1455).

charakteru tamtejszej (zwłaszcza pruskiej) gospodarki, zaś po części z siły ruchów antymonopolowych i patentowych. Dopiero gwałtowna industrializacja z lat 1850–1870 doprowadziła do rozwinięcia się firm takich jak Siemens i narodzin lobby przemysłowego zainteresowanego rozwojem systemu patentowego, oczywiście w kształcie zapewniającym priorytet krajowym wynalazkom<sup>10</sup>. Drugim powodem zainteresowania niemieckiego ustawodawcy ideą wzorów użytkowych było stwierdzenie przez Najwyższy Sąd Handlowy Cesarstwa w roku 1878, że prawa wyłączne udzielane w oparciu o przepisy ustawy o wzornictwie przemysłowym (*das Geschmackmustergesetz*) z roku 1876 chronią tylko estetyczny aspekt wzoru, a nie funkcjonalny bądź techniczny<sup>11</sup>. Na marginesie, również w Austrii, jakkolwiek znacznie później, bo w roku 1994, ochrona wzorów użytkowych została wprowadzona m.in. wskutek wcześniejszej nowelizacji przepisów dotyczących wzorów przemysłowych oraz chęci zapewnienia łatwo dostępnej i mniej wymagającej niż patentowa ochrona rozwiązań technicznych<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Szerzej P.A. Cummings, *From Germany to Australia: Opportunity for a Second Tier Patent System in the United States*, Mich. St. J. Int'l L. 18 (2010), z. 2, s. 303, Raport United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD), U. Suthersanen, *Utility Models and Innovation in Developing Countries*, 2006, s. 15, M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 45 i n.

<sup>11</sup> Szerzej E. Walde, *Zur Vorgeschichte des Musterschutzes im Deutschen Recht* [w:] *Geistiges Eigentum Bausteine zur Rechtsgeschichte*, Weinheim 1996, s. 563 i n. Nieco ponad wiek później w podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w Australii inicjując analogiczną dyskusję (orzeczenie z roku 1987 w sprawie *Firmagroup Australia v Byrne & Davidson Doors Vic.*). Por. J. Luck, *The Firmagroup case: trigger for designs law reform* [w:] *Landmarks in Australian Intellectual Property Law*, red. A.T. Kenyon, M. Richardson, S. Ricketson, New York 2009, s. 142.

<sup>12</sup> Zob. szerzej M. Balicki, *Das Gebrauchsmuster, un modelo de utilidad, il modello di utilità – drugi rząd ochrony patentowej w Austrii, Hiszpanii oraz we Włoszech* [w:] *Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi*, red. A. Adamczak, Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, Politechnika Świętokrzyska, 2017/41; G. Kucsko, *Geistiges Eigentum*, Wien 2003, s. 973; H. Knittel, *Das neue österreichische Gebrauchsmusterrecht*, ÖBl 1994/2, s. 51; H. Knittel, *Erfindungsschutz in Österreich* [w:] *100 Jahre Österreichisches Patentamt 1899–1999 Festschrift*, Wien 1999; H. Collin, *Das österreichische Gebrauchsmuster*, ÖBl 1995; L. Wiltshek, *Patentrecht*, Wien 2010.



Koncepcyjnie ochrona wzorów użytkowych miała być raczej uzupełnieniem dla ochrony wzorów przemysłowych niż dla systemu patentowego. Przedmiot ochrony ujęto następująco: narzędzia pracy lub inne przedmioty użytkowe, jeżeli na skutek nowego ukształtowania, układu lub zestawienia służą celom użytkowym związanym z wykonywaniem pracy. Prawo wyłączne nie było przyznawane na sposoby ani na urządzenia, których zewnętrzne ukształtowanie nie wpływało na ich funkcjonalność, czyli takie jak np. obwody elektryczne. Na ograniczenie przedmiotu ochrony do zewnętrznego ukształtowania narzędzi oraz przedmiotów codziennego użytku rzutował rodzaj aktywności wynalazczej, jaką ustawodawca zamierzał wspierać – można nawet powiedzieć, że był to pierwszy system promowania funkcjonalnego designu<sup>13</sup>. Od wzoru użytkowego oczekiwano nowości lokalnej oraz – w praktyce – mniejszej doniosłości technicznej niż od wynalazku (wówczas wymóg ten nie był wyraźnie wysłowny w ustawie), a ponadto nie przeprowadzano badania merytorycznego przed przyznaniem trwającego trzy lata monopolu (mógł on zostać w jednokrotnie przedłużony na kolejne trzy lata)<sup>14</sup>.

W roku 1986 znowelizowano ustawę niemiecką dodając do przesłanki nowości wymogi poziomu (kroku) wynalazczego (niem. *erfinderischer Schritt*) oraz przemysłowej stosowalności. Przesłanki ochrony stały się więc werbalnie podobne do przesłanek zdolności patentowej, ale „krok wynalazczy” wzoru użytkowego traktowano jako warunek mniej wymagający niż „działalność wynalazcza” (niem. *erfinderische Tätigkeit*), której odzwierciedlenia szukano w wynalazkach. Ponadto, ze względu na przystąpienie do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w przypadku regulacji patentowej konieczna była rezygnacja z sześciomiesięcznego okresu łaski dla sytuacji ujawnienia rozwiązania przez twórcę rozwiązania bądź jego następcę prawnego. Odtąd skorzystanie z ulgi w takich okolicznościach stało się możliwe tylko w przypadku wniosków o udzielenie ochrony na wzór użytkowy<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> E. Walde, 1996, s. 563 i n.

<sup>14</sup> M.D. Janis, *Harv.Intl.L.J.* 1999, s. 158.

<sup>15</sup> Wskazuje się, że okres łaski mógł stanowić ważną przyczynę popularności tej formy ochrony rozwiązań technicznych. M.D. Janis, *Harv.Intl.L.J.* 1999, s. 163, przyp. 66.

W roku 1990 zdecydowano się na zniesienie wymogu formy przestrzennej<sup>16</sup>. Zwolennicy tej zmiany argumentowali, że to ograniczenie było uzasadnione wyłącznie historycznie – jako relikwyt czasów, gdy wzory były względnie proste, jednoelementowe, a zdolność ochronną można było ocenić „na pierwszy rzut oka”. Wszelako dopuszczając szeroki krąg przedmiotów chronionych jako wzory użytkowe, nie zdecydowano się całkowicie znieść różnic w stosunku do przedmiotu ochrony patentowej. Ochronie nadal nie podlegają rozwiązania z dziedziny biotechnologii, programy komputerowe, a także sposoby, co wydaje się być wynikiem kompromisu między zwolennikami i przeciwnikami zbliżania modelu ochrony wzoru użytkowego do modelu klasycznej ochrony patentowej<sup>17</sup>.

Rezygnacja z wymogu formy przestrzennej stanowiła kulminację procesu odchodzenia od klasycznego systemu ochrony wzorów użytkowych do rozwiniętego systemu patentowego drugiego rzędu, zachowującego jedynie etykietę wzoru użytkowego. Mianowicie, z czasem zaczęto dostrzegać, iż zarówno w przypadku patentów, jak i praw na wzory użytkowe przedmiotem ochrony jest przede wszystkim instrukcja technicznego działania, a nie forma wyrobu. Możliwość równoczesnego ubiegania się o patent i prawo ochronne na wzór użytkowy sprawia, że niemal co drugiemu zgłoszeniu patentowemu towarzyszy rejestracja wzoru użytkowego<sup>18</sup>.

Przykłady Wielkiej Brytanii oraz Niemiec pozwalają upatrywać genezy wzorów użytkowych w luce w krajowym systemie ochrony własności przemysłowej, wynikającej albo z generalnego niedomagania klasycznego systemu patentowego, albo braku właściwego narzędzia ochrony pewnego rodzaju twórczości technicznej. Rozwój niemieckiej instytucji wzoru użytkowego wydaje się wskazywać, że druga ze wskazanych wyżej przyczyn ma charakter pozorny: geneza narodzin ochrony wzorów

---

<sup>16</sup> Niem. *das Raumform*.

<sup>17</sup> Szerzej U. Tronser, *Auswirkungen des Produktpirateriegesetzes vom 7. März 1990 auf das Gebrauchsmusterrecht*, GRUR 1991/10, F. Samson-Himmelstjerna, W. von Lippich, *Der Raumform Zum Software-Gebrauchsmuster?* [w:] *Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag*, red. Ch. Harmsen, O. J. Jüngst, F. Rödiger, Köln 2010, s. 509 i n.

<sup>18</sup> Szerzej M. D. Janis, *Harv.Intl.L.J.* 1999, s. 162–165, UNCTAD i ICTSD z 2006, s. 16.

użytkowych tkwiłaby raczej w niedostosowaniu systemu patentowego do charakteru krajowej twórczości technicznej, a nie w braku instytucji odpowiadającej specyficznym potrzebom określonej kategorii podmiotów, jak na przykład projektantów form przemysłowych. Dlatego wzór użytkowy cieszy się największą popularnością w tych państwach, które wraz z ewolucją lokalnej twórczości technicznej przekształcają tradycyjny wzór użytkowy w patent drugiego rzędu. Niezależnie od tego, zarówno doświadczenia Wielkiej Brytanii, jak i Niemiec dowodzą ściśle lokalnego charakteru potrzeb wpływających na powstanie i rozwój ochrony wzorów użytkowych.

## 1.2. Istota ochrony patentowej drugiego rzędu i przyczyny jej ustanawiania

Sama geneza instytucji wzoru użytkowego ujawnia już pewne podstawowe problemy związane z funkcją, jaką instytucja ta ma pełnić. Stosunkowo długo niekwestionowaną istotą monopoli tego rodzaju pozostawała więc rozwiązania z mającym trwałą postać przedmiotem, niezależnie od jego technicznej złożoności. Zdaniem J. Kohlera wzór użytkowy opierał się nie tyle na „siłach natury” (tak w przypadku wynalazków), ale na formie przestrzennej, która ze swojej istoty albo w połączeniu z kombinacją wspomnianych sił ma znaczenie dla realizacji ludzkich zamierzeń. Chroniona w przypadku wzoru użytkowego jest nie forma przestrzenna, ale idea przestrzenna (niem. *die Raumidee*), która dopuszcza rząd ekwiwalentnych postaci ideę tę urzeczywistniających (niem. *die Verwirklichungsformen*, czyli tym ujęciu – ekwiwalenty). Jako przykład rozgraniczenia ochrony tego typu od ochrony patentowej przywołany autor podawał instrument muzyczny, w którym zmiana kształtu pozwala na jego wygodniejsze uchwycenie (wzór użytkowy), pełni rolę dekoracyjną (wzór przemysłowy), a ponadto umożliwia wydobywanie z instrumentu nowych tonów (patent – zwłaszcza, jeśli nowe tony nie zależą bezpośrednio od ukształtowania instrumentu)<sup>19</sup>. W tym ujęciu wzory użytkowe i wynalazki stanowiły jakościowo odrębne kategorie

---

<sup>19</sup> Autor nie wyjaśnił, jakie dodatkowe czynniki mogłyby wpłynąć na nowe brzmienie instrumentu.

w ramach projektów wynalazczych<sup>20</sup>. Na sztuczność wyodrębnienia tych praw wyłącznych wskazywał z perspektywy prawa wynalazczego S. Grzybowski. Zdaniem wspomnianego autora „[k]oncepcji wyodrębnienia wzorów użytkowych jako szczególnej kategorii prawnej nie da się (...) w całej pełni i przekonująco uzasadnić różnicą o charakterze ontologicznym. (...) Różnica polega na tym tylko, że owe «mniejsze» wynalazki, jakimi są wzory użytkowe, uzasadniają powstanie szcuplejszej ochrony prawnej tego samego rodzaju, przy skromniejszych wymaganiach przesłanek powstania ochrony prawnej»<sup>21</sup>. Istotą ochrony wzorów użytkowych byłoby więc stworzenie alternatywnego rzędu (poziomu) w systemie ochrony patentowej zapełnionego przez różnego typu prawa wyłączne wyrosłe ze wspólnego pnia – klasycznego modelu wzoru użytkowego – i pozostające w zróżnicowanych relacjach względem reżimu patentowego pierwszego rzędu<sup>22</sup>. Model rozwoju gospodarczego i technologicznego polegający na tworzeniu coraz większej liczby produktów o coraz krótszym cyklu życia rynkowego, które wymagają natychmiastowej ochrony, mógłby nawet sprawić, że takie prawo wyłączne stałoby się popularniejszym od klasycznych patentów źródłem monopolu (quasi-) patentowego. W nieco innym kontekście czasem zwraca się uwagę, że zapewnienie ochrony rozwiązaniom o niższym poziomie wynalazczym pozwala na uniknięcie „dewaluacji” patentu pierwszego rzędu, następującej przez rozciąganie ochrony patentowej – chociażby pod naciskiem lokalnych przedsiębiorców – na rozwiązania o „słabszym ładunku” twórczości technicznej<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Stanowisko J. Kohlera przywołuję za R. Krasser, *Gebrauchsmuster unter internationalem und europäischem Aspekt* [w:] *Josef Kohler und der Schutz der geistigen Eigentums in Europa*, red. J. Adrian, W. Nordemann, A. Wandtke, Berlin 1996, s. 73–74 i 78.

<sup>21</sup> S. Grzybowski, A. Kopff, *Wzory Użytkowe. Refleksje nad prawem obowiązującym i nad zasadnością wyodrębnienia kategorii wzorów użytkowych*, SC 1970, t. XVIII, s. 115, a także s. 129–130.

<sup>22</sup> J. H. Reichman, *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, Colum. L. Rev. 1994, s. 2459, M. du Vall, *Wzory użytkowe – geneza, współczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy*, ZNUJ PPWI 2010/107.

<sup>23</sup> Raport The Intellectual Property Institute, M. Llewelyn, *Utility Models/Second Tier Protection A Report on the Proposals of the European Commission*, Londyn 1996, s. 46–49; E. Traple, *Wzory użytkowe jako odrębny przedmiot ochrony w ramach prawa patentowego*, ZNUJ PPWI 1992/59, s. 19. W kontekście relacji systemów pierwszego i drugiego rzędu wspomina się wręcz o efekcie „zanieczyszczającym”, jaki mogą wywierać „niższe” systemy

Przeważnie ochronę patentów drugiego rzędu od „tradycyjnej” ochrony patentowej odróżniają łagodniejsze przesłanki oraz niższe koszty uzyskania wyłączności, a także krótszy maksymalny okres jej trwania, stąd, bardzo często, idea ochrony drugiego rzędu jest powiązana z rejestracyjnym system udzielania ochrony, niemniej traktowanie wzoru użytkowego po prostu jako podkategorii patentów, odmiennej jedynie złagodzeniem wymogów przyznawania ochrony, może być zbyt dużym uproszczeniem. Takie spojrzenie może sugerować przedstawiona wcześniej ewolucja ochrony wzornictwa użytkowego, zwłaszcza w ich kolebce – w Niemczech, lecz rozróżnienie na klasyczny wzór użytkowy a patent drugiego rzędu nastrocza więcej wątpliwości i pociąga za sobą więcej konsekwencji niż można by wstępnie zakładać. Być może próba postrzegania tej instytucji przez pryzmat „starszych braci” jest najpoważniejszym źródłem nieprawidłowego określenia jej celów oraz istoty<sup>24</sup>.

Praktycznym wyrazem powyższej wątpliwości jest nierzadkie wymaganie od wzoru użytkowego (patentu drugiego rzędu) odznaczenia się „znamienną”, praktyczną zaletą (użytecznością), zamiast „jakąkolwiek” doniosłością techniczną. W taką stronę zmierzał projekt ustawy modelowej dla wzorów użytkowych opracowany w Instytucie Prawa Porównawczego w Mediolanie<sup>25</sup>. Zgodnie z art. 1 projektu „[p]rzedmiot wzoru użytkowego może stanowić każda nowa forma właściwa do nadania maszynom lub ich częściom bądź przedmiotom powszechnego użytku szczególnej skuteczności lub większej łatwości stosowania lub też ułatwiająca ich używanie”<sup>26</sup>. Podobną intuicją wykazali się uczestnicy prac nad koncepcją porozumienia w sprawie ochrony wzorów użytkowych prowadzonych pod auspicjami AIPPI oraz Komisja Europejska, co najmniej dwukrotnie sondując możliwość wprowadzenia jednolitej bądź zharmonizowanej ochrony wzorów użytkowych w ramach Unii

---

na procedury i koncepcje systemów wyższego rzędu. P. Leith, *Software Utility Models and SMEs*, JILT 2000/2, s. 6.

<sup>24</sup> Na przykład przesłanki zdolności ochronnej rozpatruje się przeważnie w kontekście ich „złagodzenia” wobec przesłanek patentowalności, a nie ich odmiennego charakteru.

<sup>25</sup> Projekt został sporządzony pod kierunkiem profesora M. Rotondi w 1971 r. i nosił tytuł „Draft of a Model Law on Trademarks, Patents and Models”.

<sup>26</sup> Przywołuję za P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Założenia nowego prawa wynalazczego*, Poznań 1973, s. 37.

Europejskiej. J.H. Reichmann zaznacza, iż taka forma monopolu nie zniechęca (nadmiernie) konkurentów do budowania własnych rozwiązań na wkładzie pierwszego innowatora i zwykle pozwala „ulepszaczowi” na przejęcie wartości ekonomicznej swojego ulepszenia<sup>27</sup>. Instytucja wzoru użytkowego stanowić ma zatem platformę pozwalającą na zagospodarowanie pewnego typu – nierozpoznawanej przez klasyczny reżim patentowy – twórczości intelektualnej, zniechęcając twórców od prób sięgania na przykład po reżim autorski (ochrona utworów technicznych), co mogłoby prowadzić do zacierania się granic między ochroną patentową i autorską. Niezależnie od tego, które ujęcie wyda się bardziej prawidłowe z punktu widzenia teorii prawa wynalazczego, niektórzy przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, iż w praktyce ochrona patentowa drugiego rzędu „zawsze próbuje się ustanowić” (ang. „will always try to establish itself”)<sup>28</sup>. Natychmiast rodzi się pytanie – dlaczego?

### 1.2.1. Klasyczny system ochrony patentowej wobec przyrostowego charakteru twórczości technicznej

Greckie słowo *téchne* miało szerokie znaczenie, obejmowało zarówno sztukę, jak i technikę, których wspólnym mianownikiem było wywodzenie się z umiejętnej produkcji ludzkiej. Innymi słowy, „*téchne* łączyła razem wszystkie te dziedziny: technikę, sztukę i naukę, znaczy to, że dziedzin tych nie rozdzielano, że raczej je pojmowano, jako jedną wielką dziedzinę wytwórczości ludzkiej”<sup>29</sup>. Przekonanie o jedności tej ludzkiej wytwórczości funkcjonowało jeszcze wiele wieków później, lecz współ-

---

<sup>27</sup> J. H. Reichman, Colum. L. Rev. 1994, s. 2459.

<sup>28</sup> Paradoksalnie, potwierdzają to doświadczenia państw, które zamiast ustanawiać dla „małych wynalazków” odrębny system ochrony, łagodniej oceniają poziom wynalazczy wymagany do otrzymania monopolu patentowego. Można wskazać na przykład Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, jako państw, w których poziom techniczny wynalazków jest nieraz oceniany mniej restrykcyjnie. Tak M. D. Janis, Harv.Intl.L.J. 1999, s. 161.

<sup>29</sup> A. Szewc, *O technice i pojęciach pokrewnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Kraków 2013, s. 1221–1222.

cześniej technika rozumiana jest dalece wężej jako „wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp. oraz też jako praktyczne wykorzystanie tej wiedzy”<sup>30</sup>.

Charakteryzując rozwiązania techniczne ujmuje się technikę jako sferę działalności ludzkiej, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej, a dokładniej, ogół znanych metod i sposobów oddziaływania na materię służących zaspokojeniu praktycznych potrzeb człowieka<sup>31</sup>. W konsekwencji, poza sferą techniki pozostaje zarówno działalność artystyczna, jak i abstrakcyjno-myślowa. Do przykładów takich, niewpływających na materię, działań, zaliczymy metody prowadzenia księgowości lub pomiarów, algorytmy i sposoby szyfrowania<sup>32</sup>. Omawiany termin nieustannie podlega pewnej erozji, zwłaszcza w zderzeniu z problematyką ochrony wynalazków biotechnologicznych oraz programów komputerowych. W pierwszym przypadku przedmiotem oddziaływania jest materia ożywiona, w drugim zaś oddziaływanie na materię następuje za pośrednictwem środków wymagających jedynie weryfikacji logicznej<sup>33</sup>. E. Traple zwraca uwagę, że pojęciem techniki nie posługuje się żaden akt prawny „jest to raczej pojęcie, które intuicyjnie dotąd wiązano z materialnym oddziaływaniem na materię i ze sterowaniem procesami natury w celu osiągnięcia określonego efektu. Ponadto, coraz częściej w miejsce pojęcia «technika» używa się określenia «technologia», które może wykazywać znacznie szersze powiązania niż tradycyjnie rozumiana technika. Pojęcie nowoczesne technologie odnosi się zarówno do elektroniki, genetyki, jak i programów komputerowych”<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny pod adresem [www.sjp.pwn.pl](http://www.sjp.pwn.pl). Dostęp: 29.05.2020 r.

<sup>31</sup> Orzeczenie WSA w Warszawie z 13.03.2008 r., VI SA/Wa 1404/07, LEX nr 599477; orzeczenie WSA w Warszawie z 11.03.2010 r., VI SA/Wa 1799/09, LEX nr 606992.

<sup>32</sup> P. Kostański [w:] *Prawo Własności Przemysłowej Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2010, s. 164–165. Orzeczenie WSA w Warszawie z 13.03.2008 r., VI SA/Wa 1404/07, LEX nr 599477.

<sup>33</sup> A. Szewc, 2013, s. 1224–1225; M. du Vall, *Prawo patentowe*, 2008, s. 160–161.

<sup>34</sup> E. Traple, *Zdolność patentowa programów komputerowych* [w:] *Regulacje w dziedzinie własności przemysłowej*, ZNUJ PPWI 2002/26, s. 26.