

# SYTUACJA PRAWNA UŻYWACZY W PRAWIE PATENTOWYM

Marta Sznajder

---

---

---

# SYTUACJA PRAWNA UŻYWACZY W PRAWIE PATENTOWYM

Marta Sznajder

---

---

Zamów książkę w księgarni internetowej

**profinfo.pl**  
księgarnia internetowa

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](http://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](mailto:PL-ksiazki@wolterskluwer.com)

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

# SPIS TREŚCI

<b>Wykaz skrótów .....</b>	<b>13</b>
<b>Wprowadzenie.....</b>	<b>19</b>
<b>Rozdział I</b>	
<b>Podstawy ochrony używaczy oraz jej uzasadnienie</b>	
<b>aksjologiczne.....</b>	<b>27</b>
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**

<b>Przesłanki powstania prawa użytkownika przedniego.....</b>	<b>195</b>
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**

<b>Treść i zakres prawa użytkownika uprzedniego .....</b>	<b>307</b>
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**

<b>jako prawo podmiotowe .....</b>	<b>419</b>
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 wierzycelnością.....	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**

<b>Użytkownik późniejszy wynalazku.....</b>	<b>513</b>
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**

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

<b>Podsumowanie</b> .....	627
---------------------------	-----

<b>Bibliografia</b> .....	647
---------------------------	-----

<b>Orzecznictwo</b> .....	661
---------------------------	-----

## 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 Niewęglowski, 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.<sup>1</sup>) 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

---

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

## Rozdział I

# PODSTAWY OCHRONY UŻYWCZY ORAZ JEJ UZASADNIENIE AKSJOLOGICZNE

## 1. Pojęcie użytkownika uprzedniego i późniejszego

Określenie „używacz” („uprzedni” oraz „późniejszy”) jest pojęciem stworzonym przez ustawodawcę, wprowadzonym<sup>1</sup> w polskiej ustawie z 1924 r.<sup>2</sup> i powtórzonym w kolejnej polskiej regulacji prawa własności przemysłowej – rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r.<sup>3</sup>

Jak wskazuje się w literaturze, pojęcie „używacz”<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> W usta-

---

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.).

<sup>5</sup> 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 charakter<sup>6</sup>. 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)”<sup>7</sup>. 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 orzecznictwie<sup>8</sup>.

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

---

<sup>6</sup> Szerzej w pkt 5 niniejszego rozdziału.

<sup>7</sup> J. Błęszyński, M. Staszko, *Prawo autorskie i wynalazcze*, Warszawa 1983, s. 29.

<sup>8</sup> 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”<sup>9</sup>, jednak w doktrynie słusznie wskazano, że nie ma powodów, aby posługiwać się tym określeniem zamiast dotychczasowego pojęcia użytkownika „późniejszego”<sup>10</sup>. 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 późniejszym<sup>11</sup>.

## 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 użytkownicy odnoszą się do tego, z czego dany użytkownik czerpie przeświadczenie o możliwości korzystania z wynalazku. Korzystniejszą sytuację przewidziano dla użytkownicy uprzednich, gdyż mogą oni korzystać nadal z wynalazku bez konieczności uiszczania wynagrodzenia uprawnionemu z patentu.

---

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

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

<sup>11</sup> 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 przychylnie (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)<sup>12</sup>. Motyw ten nie traci na aktualności w sytuacji, gdy to 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

---

<sup>12</sup> 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 wynagrodzenia<sup>13</sup>.

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

---

<sup>13</sup> 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).

Ochrona używaczy stanowi jedno z ograniczeń patentu i znajduje zastosowanie jako środek obrony przed zarzutem jego naruszenia. Publikacja zawiera szczegółowe rozważania dotyczące przesłanek powstania praw używaczy, treści tych praw oraz ich zakresu, a także przyczyn, dla których ochrona używaczy została ustanowiona zarówno w prawie polskim, jak i zagranicznych porządkach prawnych.

Autorka szczegółowo omawia takie zagadnienia, jak:

- normatywne podstawy ochrony używaczy,
- przesłanki nabycia statusu używacza uprzedniego,
- kwalifikację prawnej ochrony przyznanej używaczowi uprzedniemu jako szczególnego prawa podmiotowego, niebędącego wierzytelnością, posiadającego zarazem rozszerzoną skuteczność,
- powództwo o ustalenie istnienia praw używaczy,
- wpis praw używaczy do rejestru patentowego.

Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Będzie przydatna również dla pracowników Urzędu Patentowego.

**Marta Sznajder** – doktor nauk prawnych; radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, zajmuje się zawodowo sporami patentowymi, łącząc wiedzę prawniczą z kompetencjami w zagadnieniach technicznych; laureatka nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursach Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie prawa własności intelektualnej; autorka polskich i obcojęzycznych publikacji dotyczących m.in. prawa patentowego (w tym naruszenia patentu w świetle teorii ekwiwalentów) oraz postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej.

PUBLIKACJA POLECANA PRZEZ KATEDRĘ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



9788383584317 W01P01

ISSN 1897-4392  
ISBN 978-83-8358-431-7



9 788383 584317

**ZAMÓWIENIA:**

INFOLINIA: +48 801 044 545  
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUPER.PL  
WWW.PROFINFO.PL

CENA 228 Zł (W TYM 5% VAT)