

OCHRONA WZORÓW UŻYTKOWYCH

Marcin Balicki

OCHRONA WZORÓW UŻYTKOWYCH

Marcin Balicki

Zamów książkę w księgarni internetowej

proinfo.pl
księgarnia internetowa

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



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

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów	13
Wprowadzenie.....	17
Rozdział 1	
Geneza i propozycje modelu uregulowania ochrony patentowej drugiego rzędu	21
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
Rozdział 2	
<i>Ratio legis</i> ochrony patentowej drugiego rzędu	49
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 przekonywających 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

Miejsce ochrony wzorów użytkowych w międzynarodowym systemie prawa ochrony własności intelektualnej	75
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

Wzór użytkowy w prawie Unii Europejskiej.....	85
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

Współczesne systemy ochrony patentowej drugiego rzędu	111
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**

prawa polskiego.....	151
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

użytkowego	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
Podsumowanie	281
Bibliografia.....	287

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 alternatywne 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 zamiennie¹. 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 w źródłach 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.

¹ 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.

p.w.p.²⁸ Rozumienie wzoru użytkowego jako rozwiązania technicznego, a po wielokroć także jako rozwiązania o charakterze konstrukcyjnym, jest jedną z niewielu cech wspólnych wszystkich modeli ochrony patentowej drugiego rzędu.

6.3. Kształt lub budowa przedmiotu oraz przedmiot składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci

Polski model wzoru użytkowego to niezmiennie rozwiązanie dotyczące (różnych wariantów) przedmiotu, a więc rozwiązanie konstrukcyjne. Przestrzenność (trójwymiarowość) przedmiotu, w którym reprodukowany jest wzór użytkowy odegrała pewną rolę w wyodrębnianiu się tej kategorii prawa wyłącznego. Po pierwsze, sam przedmiot zdradzał istotę rozwiązania technicznego. Po drugie, zakres monopolu prawnego sprowadzał się do konkretnej postaci przedmiotu²⁹. Ograniczenie przedmiotu ochrony ma więc swoje źródło jeszcze w XIX-wiecznym postrzeganiu roli tej instytucji. Zakładano wówczas, że istota rozwiązania technicznego wyrażonego w obiekcie przestrzennym będzie „siłą rzeczy” możliwa do zrozumienia przez sędziego i konkurencyjnego producenta. Uważano, że inaczej rzecz ma się np. z sposobami postępowania i substancjami chemicznymi. Faktycznie, początkowo wymóg trójwymiarowości pozwalał już „na pierwszy rzut oka” stwierdzić, czy dane rozwiązanie różni się od już znanych wzorów użytkowych. Jednakże wraz z podnoszeniem ogólnego poziomu techniki i zacieraniem się różnicy między prostymi, niewymagającymi żmudnego badania narzędziami a bardziej skomplikowanymi urządzeniami opisywane

²⁸ Dla innego rodzaju wyłączenia brakuje podstaw normatywnych. M. du Vall, *Wzory użytkowe i ich ochrona*, 2012, s. 829. Por. orzeczenie WSA w Warszawie z 26.02.2008 r., VI SA/Wa 1596/07, LEX nr 463595, dotyczące zgłoszenia o nazwie „Numer w Służbie Narodu”. Za rozwiązanie o charakterze technicznym nie uznano także zgłoszenia pt. „szachy superklasyczne”. Decyzja Urzędu Patentowego – Komisja Odwoławcza z 19.11.1990 r., Odw. 1240/90, WUP 1991/5.

²⁹ Por. m.in. P. Lisiecki, A. Szajkowski, *Założenia nowego prawa wynalazczego*, Warszawa 1973.

uzasadnienie erodowało, zachowując być może aktualność w stosunku do znawców działających w branży, której rozwiązanie dotyczy. Tak dalekie powiązanie rozwiązania z ucieleśniającym je przedmiotem sprawia, że w założeniach wzór użytkowy jest dużo precyzyjniejszą optymalizacją idei technicznej niż wynalazek. Jak wskazuje M. Ożóg, „wzór użytkowy ucieleśnia pewną szerszą ideę, ale jednocześnie w pewnym sensie zrywa z tą ideą, której jest jedynie konkretyzacją, egzemplifikacją, jest rozwiązaniem *hic et nunc*, w całości utrwalonym w przedmiocie materialnym”³⁰. Zdecydowanie odróżnia to model ochrony przyjęty przez polskiego ustawodawcę od modeli, w których wzór użytkowy jest rodzajem „małego patentu”.

Sposób rozumienia wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego nie ulegał większym przeobrażeniom na przestrzeni ponad stu lat istnienia instytucji wzoru użytkowego w Polsce. Jeszcze w polskim prawie międzywojennym pod pojęciem kształtu rozumiano zarówno ukształtowanie zewnętrznej powłoki przedmiotu, jak i jego „kształt wewnętrzny”, czyli konstrukcję. Przedmiot mógł być jednoelementowy, jak i stanowić zespół poszczególnych przedmiotów powiązanych ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie. Jako przykłady rozwiązań zasadzających się na takim powiązaniu wymieniano zamek i klucz do niego, jeśli specjalna budowa zamka wymaga klucza o odrębnej konstrukcji³¹. Za przedmioty w omawianym rozumieniu uważano też np. tkaniny o charakterystycznym splocie, profilowane płyty i klepki do posadzek. Wówczas już zaznaczano, że nie ma znaczenia ani rozmiar przedmiotu, ani jego skomplikowanie, ani mobilność.

W każdej kolejnej ustawie wynalazczej podtrzymywano wymóg trójwymiarowej postaci wzoru użytkowego, a pewna liberalizacja w tym zakresie nastąpiła dopiero z wejściem w życie nowelizacji z 16.10.2019 r.

³⁰ M. Ożóg, *Wyznaczniki zakresu ochrony wzoru użytkowego: o potrzebie rewizji stanu prawnego*, „Rzecznik Patentowy” 2011/1, s. 31

³¹ Ze wspomnianej określoności postaci przedmiotu wyprowadzano niemożność rejestrowania jako wzór użytkowy jakichkolwiek sposobów wytwarzania lub postępowania, sposobów działania urządzeń, a także pomysłów o abstrakcyjnym charakterze. Szerzej A. Ponikło, J. Gutowski, *Polskie Prawo Patentowe Komentarz*, Warszawa 1935, s. 132 i n.

i zastąpieniem w art. 94 ust. 1 p.w.p. „zestawienia przedmiotu o trwałej postaci” – „przedmiotem składającym się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”, a także dookreśleniem znaczenia „postaci przedmiotu” oraz „trwałej postaci przedmiotu”³². Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy – Prawo własności użytkowej wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów³³. W uzasadnieniu wprowadzającego taką zmianę projektu nowelizacji z 16.10.2019 r. wskazano, iż „oczekiwane jest umożliwienie formalnego niezaliczania dotychczas do wzorów użytkowych takich rozwiązań jak: wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable – wytwory, w których istotna jest powtarzalna struktura, mająca fizyczną postać, jednak trudny do zdefiniowania jest jeden z wymiarów, jak np. długość lub szerokość”³⁴. W takim razie nie ma wątpliwości, że wytwory według wzoru mogą obecnie być zdefiniowane przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów, co obejmuje wspomniane wyżej wyroby warstwowe, wyroby dłuźycowe takie jak kable i rury oraz moduły składające się na wytwór według wzoru np. dachówki tworzące pokrycie dachowe. Zaznaczmy jednak, że jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji z 16.10.2019 r. Urząd Patentowy przyznał prawa ochronne na wzory, których jeden lub dwa wymiary pozostawały niedookreślone jak „płyta warstwowa z siatką wzmacniającą”³⁵, „przeciwwybuchowy panel ochronny”³⁶, „rama toru kolejowego”³⁷, „kabel zespolony”³⁸, oraz na wzory stanowiące pojedyncze moduły – np. „zespół paneli do

³² Nastąpiło to w odpowiedzi art. 94 ust. 2 i 3 p.w.p. Zgodnie z art. 94 ust. 3 p.w.p. wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany również wtedy, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem. Przykładem może być rozkładana hala namiotowa lub wysięgnik teleskopowy. Wymóg trwałej postaci zostanie przedstawiony w podrozdziale 6.4.

³³ Art. 94 ust. 2 p.w.p.

³⁴ Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, druk sejmowy nr 3664 Sejmu VIII kadencji, s. 5, dostępne pod adresem <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3664> Dostęp: 31.05.2020 r.

³⁵ Prawo ochronne nr Ru.071456.

³⁶ Prawo ochronne nr Ru.070248.

³⁷ Prawo ochronne nr Ru.070013.

³⁸ Prawo ochronne nr Ru.071447.

konstrukcji zbiornika³⁹, „modułowy kontener specjalistyczny”⁴⁰ oraz „zestaw modułowych pustaków”⁴¹. Analizując decyzje Urzędu Patentowego można odnieść wrażenie, że zgłaszający nieraz rozpychali ramy „przedmiotu o trwałej postaci” i zmiana brzmienia przepisów *de facto* legalizuje dotychczasową liberalną praktykę Urzędu⁴².

Przedmiot jest wyodrębniony z otoczenia. Integralną częścią terenu pozostaną wyniki przekształcenia skorupy ziemskiej, takie jak kanał wodny, tunel, nasyp, rów, studnia ziemna lub chodnik górniczy. Tytułem przykładu, Urząd Patentowy udzielił ochrony na modułowy zbiornik ziemny do oczyszczania ścieków⁴³. Poszukując kryterium ułatwiającego ocenę zależności bądź niezależności przedmiotu od otoczenia wskazuje się na możliwość wydzielenia go z otoczenia z jednoczesnym zachowaniem pełnionej przez niego funkcji. Przykładowo, nie zachowuje jej ściana bądź podłoga (stanowiące przegrody budynku), ale ma ją poszczególne cegła, pustak⁴⁴ albo panel⁴⁵. Można też wskazać przykład prefabrykowanego ogrodzenia, składającego się z elementów łączonych podczas umieszczania w gruncie i demontowanego w razie potrzeby, a także wzoru wolnostojącego domku letniskowego⁴⁶.

³⁹ Prawo ochronne nr Ru.070032. Zespół składa się z panelu bocznego oraz narożnego, modularność systemu polega przede wszystkim na możliwości skonstruowania zbiornika złożonego z różnej liczby paneli bocznych.

⁴⁰ Prawo ochronne nr Ru.063375.

⁴¹ Prawo ochronne nr Ru.066680.

⁴² Na taką praktykę zwraca uwagę M. Ożóg, *Wzór...*, s. 518. Przy okazji prac nad książką ekspert Urzędu Patentowego zaznaczył, że także przed wejściem w życie nowelizacji z 16.10.2019 r. nie było wymogu zdefiniowania wzoru użytkowego we wszystkich osiach wyznaczających przestrzeń trójwymiarową. Wystarczające jest, jeśli przedmiot przez określony czas będzie miał kształt lub budowę o trwałej postaci, a więc nawet po uwolnieniu go z urządzenia zewnętrznego nie rozsypie się ani nie rozplynie i będzie rozwiązywał problem techniczny.

⁴³ Prawo ochronne nr RWU.060335.

⁴⁴ Zob. prawo ochronne nr Ru.070017 („pustak”), nr Ru.070303 („okładzina drewniana”) i nr Ru.070401 („przepust ścienny”).

⁴⁵ A. Pyrża, A. Tadeusiak, J. Adelt, E. Jakubaszek, E. Piskorska, *Poradnik Wynalazcy*, Warszawa 2009, s. 45. Por. decyzja Urzędu Patentowego – Komisja Odwoławcza z 16.04.1993 r., Odw. 1505/93, WUP 1994/1.

⁴⁶ Prawo ochronne nr Ru.070384.

Jak już wspomniano rozmiary ani skomplikowanie danego przedmiotu nie odgrywają roli, dopóki pozostaje on przestrzennym obiektem, dlatego jako wzór użytkowy mogą być chronione tak złożone urządzenia jak różnego typu pojazdy, statki, pogłębiarki, dźwigi itp.⁴⁷

Wagę kryterium przestrzenności przedmiotu dobrze oddaje uzasadnienie jednej z decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym PRL. „Brak podstaw do unieważnienia później zgłoszonego i zarejestrowanego wzoru użytkowego, jeżeli inny, wcześniej zgłoszony i zarejestrowany wzór użytkowy, mając wprawdzie podobne zastosowanie i charakteryzując się nawet mniejszą od późniejszego wzoru użytecznością różni się jednak od niego konstrukcją, której istota została przedstawiona w zastrzeżeniach ochronnych wzoru”⁴⁸. Z drugiej jednak strony, w innej decyzji nie uznano za nowe rozwiązania, które różniło się budową, gdyż uznano, że zamiana jednych elementów na inne ma charakter „materiałowy”, a nie konstrukcyjny⁴⁹.

Kształt przedmiotu, czyli obrys bryły wyodrębniający go z otoczenia dotyczy głównie rozwiązań uwidaczniających się w przedmiotach jednoelementowych. Forma takiego obiektu pełni funkcję środka technicznego determinującego określony efekt techniczny. W konsekwencji kształt podlega ochronie tylko wtedy, gdy właśnie on zapewnia spełnienie funkcji użytkowej rozwiązania technicznego. Przykładem pełniącego taką rolę kształtu jest poprawiające wygodę użytkowania ukształtowanie

⁴⁷ Na przykład wzór pod nazwą „Czołówka wagonu kolejowego” (prawo ochronne nr Ru.071452) oraz wzór pod nazwą „Pojazd ratowniczo-gaśniczy z turbinowym zespołem gaśniczym” (prawo ochronne nr Ru.069995).

⁴⁸ Decyzja Urzędu Patentowego PRL – Komisja Odwoławcza z 28.10.1968 r., Odw. 1297/68, WUP 1969/2. Spór dotyczył dwóch, skonstruowanych w odmienny sposób pojemników na pastę do długopisów. Z drugiej strony odmówiono zdolności ochronnej rozwiązaniu, które różniło się od rozwiązań dostępnych już w stanie techniki jakością, ale nie konstrukcją. Decyzja Urzędu Patentowego PRL – Komisja Odwoławcza z 8.10.1981 r., Odw. 1387/81, WUP 1982/7.

⁴⁹ Decyzja Urzędu Patentowego – Komisja Odwoławcza z 27.10.1993 r., Odw. 1348/93, WUP 1994/7. Rozwiązaniami konstrukcyjnymi nie są sposoby postępowania, więc wzorem użytkowym nie mogą być chociażby nowy proces zgrzewania elementów metalowych – cechą wzoru może być natomiast wykonanie go z określonego materiału np. właśnie poprzez zgrzewanie. Por. wyrok NSA z 28.02.2007 r., II GSK 272/06, LEX nr 927332.

uchwyty narzędzia. Przeciwnym przykładem jest nadanie wspomnianemu uchwyтови określonej postaci jedynie dla celów dekoracyjnych. Co prawda kształtem – rozumianym jako wygląd zewnętrzny ograniczony liniami bądź płaszczyznami – odznaczają się tak formy płaskie (na przykład kształt figury geometrycznej płaskiej), jak i przestrzenne, niemniej odniesienie do „kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu” implikuje obejmowanie ochroną jedynie rozwiązań przestrzennych⁵⁰. Dlatego wzorem użytkowym nie mogłaby być karta z nadrukowanym (płaskim) wzorem dla niewidomych, projekt znaku drogowego dostosowany do sposobu postrzegania go przez osobę prowadzącą pojazd lub takie ułożenie liter alfabetu na karcie, aby lepiej służyły do badania wzroku⁵¹. W toku korzystania zgodnie z przeznaczeniem kształt wytworu według wzoru może ulegać przeobrażeniom, o czym będzie jeszcze mowa w kontekście cechy trwałej postaci przedmiotu. Na przykład „opakowanie produktów, zwłaszcza gotowych do spożycia szybkich dań typu fast food” ma (wyjściowo) w stanie rozłożonym postać arkusza, który po złożeniu przybiera postać sztywnego pudełka (bryły w formie ściętego i odwróconego ostrosłupa)⁵².

Gdy przedmiot składa się z przynajmniej dwóch elementów, powstaje pytanie o ich wzajemną relację. Wzór użytkowy dotyczący budowy to wzór przedmiotu wieloelementowego, którego elementy są ze sobą fizycznie i trwale połączone – co wynika z samego faktu, że stanowią one jeden przedmiot. Dlatego poza określeniem kształtu elementów składowych, wzór musi ujawniać wzajemne i mające stały charakter powiązanie funkcjonalne i fizyczne tych elementów⁵³. Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany, gdy wytwór według

⁵⁰ Przy czym Urząd Patentowy przyznał prawo ochronne na, najwyraźniej potraktowany jako wytwór warstwowy, „dokument drukowany zbudowany z arkusza podłożowego, na którym znajduje się warstwa nadruku w kształcie rastra amplitudowego, charakteryzuje się tym, że warstwa nadruku pomiędzy elementami rastra amplitudowego ma kształt kodu matrycowego”. Prawo ochronne nr Ru.070179.

⁵¹ Por. K. M. Mott, *The Concept of the Small Patent in European Legal Systems and Equivalent*

Protection under United States Law, Va. L. Rev. 1963, s. 238.

⁵² Prawo ochronne Ru.065866.

⁵³ Obecnie wspomniany układ nie musi mieć już wpływu na użyteczność wzoru.

wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem, więc poszczególne elementy przedmiotu mogą się względem siebie przemieszczać, ale tylko w uprzednio założonym zakresie – wynikającym z korzystania z wytworu zgodnie z jego przeznaczeniem. W tym punkcie przywołuje się nieodmiennie przykład okna i futryny⁵⁴, ale można też wskazać chociażby wzór rozkładanego mebla⁵⁵. Zmiana postaci może mieć charakter jednorazowej – przewidzianej przeznaczeniem wytworu, acz nieodwracalnej – zmiany położenia elementów przedmiotu. W odróżnieniu od wzoru przemysłowego, rozwiązanie techniczne z zakresu wzornictwa użytkowego może zmaterializować się także w konstrukcji wewnętrznej przedmiotu. Nie jest istotne, kto i w jakim kontekście sytuacyjnym (produkcja, montaż, konserwacja, naprawa, używanie przedmiotu) może mieć do niego dostęp.

Trzeci wariant przestrzennej postaci wzoru użytkowego to przedmiot składający się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci – czym ustawodawca zastąpił „zestawienie przedmiotu o trwałej postaci”. Między tym pierwszym i drugim pojęciem nie ma w moim przekonaniu merytorycznej różnicy, ponieważ „zestawienie przedmiotu” polega właśnie na zestawieniu stanowiących go części. Ponieważ obecna redakcja ust. 1 art. 94 p.w.p. jest w przedstawionym wyżej zakresie doprecyzowaniem pojęcia zestawienia, to w dalszej części tekstu będę posługiwał się określeniem „zestawienie przedmiotu” składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

W przypadku zestawienia przedmiotu, ukształtowane lub zbudowane w określony sposób (zdefiniowane przestrzennie) części łączy relacja fizyczna, w praktyce będąca przeważnie połączeniem konstrukcyjnym⁵⁶ oraz funkcjonalna, np. „zestawienie członów pojazdu szynowego”⁵⁷ lub

⁵⁴ Decyzja Urzędu Patentowego PRL – Komisja Odwoławcza z 24.01.1979 r., Odw. 1485/78, TWiR, 1979/21.

⁵⁵ Prawo ochronne nr Ru.071367.

⁵⁶ Na potrzeby dalszych wyjaśnień przyjmuję, iż połączeniem fizycznym jest uporządkowanie przedmiotów materialnych poprzez czynnik oddziałujący wskutek położenia w pewnym miejscu albo przemieszczania się w sposób określony, natomiast połączeniem konstrukcyjnym jest styczność przedmiotów materialnych.

⁵⁷ Prawo ochronne nr Ru.068758.

W książce przeanalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo własności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Szczególnie zwrócono uwagę na ukształtowanie przedmiotu ochrony, przesłanki przemysłowej stosowalności i nowości oraz przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP.

Przybliżono także wątpliwości związane ze sposobem wykładni zastrzeżeń ochronnych, których rozstrzygnięcie wpływa na zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy. Opracowanie zawiera ponadto tezy z orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych oraz decyzji Urzędu Patentowego RP.

Publikacja przeznaczona jest dla prawników sporządzających opinie, udzielających porad lub wydających rozstrzygnięcia w zakresie uzyskiwania praw ochronnych na wzory użytkowe lub sporów dotyczących ich naruszenia. Zainteresuje zarówno pracowników Urzędu Patentowego, menedżerów odpowiedzialnych za ochronę własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, jak i pracowników naukowych.

Marcin Balicki – doktor nauk prawnych, adwokat; zawodowy pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych przed European Union Intellectual Property Office; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii, mediów oraz w prawnej ochronie designu i gier wideo.

PUBLIKACJA POLECANA PRZEZ KATEDRĘ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIwersYTETU Jagiellońskiego



9788382232202 W01P01

ISSN 1897-4392
ISBN 978-83-8223-220-2



9 788382 232202

ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45

ZAMOWIENIA@WOLTERSCLUWER.PL

WWW.PROFINFO.PL

CENA 129 ZŁ (W TYM 5% VAT)