

# PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Przedmiot, treść i naruszenie

Ewa Nowińska, Urszula Promińska  
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

---

---

---

# PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Przedmiot, treść i naruszenie

Ewa Nowińska, Urszula Promińska  
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

---

---

Zamów książkę w księgarni internetowej

**proinfo.pl**  
księgarnia internetowa

Stan prawny na 25 stycznia 2021 r.

Recenzent

Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Joanna Tchorek

Opracowanie redakcyjne

Agnieszka Witczak

Projekt okładek serii

Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne rozdziały napisały:

Ewa Nowińska – IV, V, XVI

Urszula Promińska – Wprowadzenie, XV

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – I-III, VI-XIV

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., 2021

ISBN 978-83-8223-499-2

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)

## SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów .....	15
---------------------	----

Uwagi wprowadzające .....	19
---------------------------	----

### Część I

#### PATENT, PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY, PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO, DODATKOWE ŚWIADECTWO OCHRONNE

Wstęp – Prawo własności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych .....	23
---	----

### Rozdział I

<b>Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu .....</b>	<b>29</b>
1. Wprowadzenie .....	29
2. Wynalazek posiadający zdolność patentową .....	30
3. Techniczny charakter rozwiązania .....	31
4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p. ....	36
4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne .....	37
4.2. Wytwory o charakterze estetycznym .....	37
4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrzywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej .....	38
4.4. Wytwory lub sposoby niemożliwe do wykorzystania .....	38
4.5. Programy komputerowe .....	38
4.6. Przedstawienie informacji .....	38
5. Nowość wynalazku .....	39
6. Poziom wynalazczy .....	46
7. Przemysłowa stosowalność .....	51
8. Wyłączenia od patentowania .....	52
8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami .....	53
8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli .....	57
8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne .....	60

**Rozdział II****Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony prawa ochronnego**

<b>na wzór użytkowy</b> .....	65
1. Definicja wzoru użytkowego .....	65
2. Przesłanki zdolności rejestracyjnej .....	69

**Rozdział III**

<b>Projekt racjonalizatorski</b> .....	71
1. Definicja projektu racjonalizatorskiego .....	71
2. Regulamin racjonalizacji .....	72
3. Skutki prawne przyjęcia projektu racjonalizatorskiego przez przedsiębiorcę .....	72

**Rozdział IV**

<b>Wzory przemysłowe</b> .....	75
1. Uwagi wstępne .....	75
2. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych .....	78
2.1. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS .....	78
2.2. Prawo Unii Europejskiej .....	80
2.2.1. Wzór podlegający rejestracji .....	86
2.2.2. Prawo z rejestracji .....	90
2.2.3. Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia .....	90
3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim .....	93
3.1. Uwagi wstępne .....	93
3.2. Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie – Prawo własności przemysłowej .....	95
3.2.1. Przedmiot ochrony, postać wytworu, wytwór .....	95
3.2.2. Nowość i indywidualny charakter wzoru .....	100
3.2.3. Części składowe wytworu złożonego .....	118
3.2.4. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru .....	122
4. Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym .....	129
4.1. Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony .....	129
4.2. Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym .....	130
4.2.1. Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej, decyzje Urzędu Patentowego .....	130
4.2.2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji .....	134
4.2.3. Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego .....	139
4.2.4. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji .....	141
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego .....	141

5.1. Prawa twórcy.....	141
5.1.1. Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego.....	141
5.1.2. Majątkowe prawa twórcy i innych podmiotów uprawnionych do wzoru przemysłowego .....	146
5.2. Treść i zakres prawa z rejestracji.....	148
5.3. Ograniczenie prawa z rejestracji.....	156
5.3.1. „Dozwolony użytek” chronionych wzorów przemysłowych .....	156
5.3.2. Przywilej komunikacyjny i klauzula napraw .....	160
5.3.3. Uprawnienia użytkacza uprzedniego .....	162
5.4. Ustanie prawa – unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji.....	163
5.4.1. Unieważnienie prawa z rejestracji.....	164
5.4.2. Tryb postępowania; decyzja.....	166
5.4.3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru.....	168
6. Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .....	170

## Rozdział V

<b>Topografia układów scalonych .....</b>	<b>175</b>
1. Uwagi wstępne .....	175
2. Ochrona topografii układów scalonych.....	176

## Rozdział VI

<b>Zagadnienia podmiotowe .....</b>	<b>183</b>
1. Tryb postępowania.....	183
2. Twórca jako uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.....	185
3. Nabycie pierwotne prawa .....	188
4. Nabycie pochodne prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.....	194
5. Wynagrodzenie twórcy.....	196

## Rozdział VII

<b>Patent .....</b>	<b>201</b>
1. Charakterystyka patentu jako prawa podmiotowego.....	201
2. Rodzaje patentów.....	202
2.1. Uwagi ogólne.....	202
2.2. Patenty wyróżniane ze względu na przedmiot chronionego wynalazku .....	203
2.3. Patenty wyróżniane ze względu na zachodzące pomiędzy nimi relacje .....	208
3. Treść patentu.....	211

3.1. Zagadnienia wstępne .....	211
3.2. Korzystanie zawodowe/zarobkowe .....	212
3.3. Formy korzystania objęte wyłącznością patentową .....	213

## **Rozdział VIII**

<b>Naruszenie patentu .....</b>	<b>221</b>
1. Naruszenie a zakres prawa z patentu .....	221
1.1. Naruszenie a czasowy zakres prawa .....	221
1.2. Terytorialny zakres prawa .....	222
1.3. Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa .....	223
2. Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu .....	232
2.1. Przywilej komunikacyjny .....	232
2.2. Przywilej państwowy .....	233
2.3. Przywilej badawczy .....	234
2.4. Wyjątek Bolara .....	235
2.5. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej .....	240
2.6. Korzystanie z materiału biologicznego .....	241
2.7. Wcześniejsze używanie .....	241
2.8. Przywilej farmerski .....	246
3. Wyczerpanie patentu .....	247
3.1. Wprowadzenie .....	247
3.2. Wprowadzenie do obrotu .....	250
3.3. Zakres wyczerpania prawa .....	253
3.4. Wyczerpanie patentu na wynalazek biotechnologiczny .....	253
3.5. Szczególny mechanizm .....	254

## **Rozdział IX**

<b>Dodatkowe świadectwo ochronne .....</b>	<b>257</b>
1. Wprowadzenie .....	257
2. Warunki uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego .....	260
3. Pojęcie produktu .....	261
4. Produkt leczniczy .....	263
5. Patent podstawowy .....	266
6. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu .....	270
7. Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa .....	272
8. Przedmiot i zakres ochrony .....	275
9. Czas ochrony .....	277
10. Podmiot uprawniony do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego .....	280
11. Obrót prawami ze świadectwa .....	281
12. Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego .....	282

**Rozdział X**

<b>Prawo ochronne na wzór użytkowy</b> .....	285
1. Prawo ochronne na wzór użytkowy jako prawo podmiotowe .....	285
2. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy .....	286

**Rozdział XI**

<b>Umowy licencyjne</b> .....	289
1. Wprowadzenie .....	289
2. Ustawowy model umowy licencyjnej .....	291
3. Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej .....	294
4. Przejście praw i obowiązków .....	296
5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej .....	297
6. Szczególne rodzaje licencji .....	299
6.1. Licencja dorozumiana .....	299
6.2. Licencja otwarta .....	300
6.3. Licencja przymusowa .....	302

**Rozdział XII**

<b>Rozporządzanie prawem wyłącznym</b> .....	309
1. Umowy przeniesienia praw wyłącznych .....	309
2. Obciążenie praw .....	314

**Rozdział XIII**

<b>Ustanie praw wyłącznych</b> .....	319
1. Wprowadzenie .....	319
2. Unieważnienie .....	319
2.1. Postępowanie sprzeciwowe a postępowanie unieważnieniowe.....	319
2.2. Podstawy unieważnienia.....	321
2.3. Legitymacja czynna w postępowaniach prowadzących do unieważnienia .....	326
3. Wygaśnięcie.....	332
3.1. Podstawy wygaśnięcia .....	332
3.2. Skutki prawne wygaśnięcia prawa wyłącznego .....	337
4. Wpis do rejestru .....	337
5. Postępowanie sporne .....	338
6. Ograniczenie praw wyłącznych .....	339

**Rozdział XIV**

<b>Środki ochrony</b> .....	343
1. Roszczenia i środki pomocnicze .....	343
1.1. Roszczenie zapobiegawcze .....	343
1.2. Roszczenie o ustalenie braku naruszenia .....	344



1.3. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów.....	345
1.3.1. Wprowadzenie .....	345
1.3.2. Legitymacja czynna .....	346
1.3.3. Legitymacja bierna .....	346
1.3.4. Przesłanki zabezpieczenia (uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny).....	347
1.3.5. Dowody podlegające zabezpieczeniu.....	349
1.3.6. Przebieg postępowania .....	351
1.4. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego .....	352
1.5. Wezwanie do udzielenia informacji .....	353
1.5.1. Wprowadzenie .....	353
1.5.2. Legitymacja czynna .....	353
1.5.3. Legitymacja bierna .....	353
1.5.4. Ramy czasowe wniosku o udzielenie informacji .....	354
1.5.5. Zakres informacji .....	354
1.5.6. Przebieg postępowania .....	355
1.5.7. Środki służące obowiązanemu (odszkodowanie) .....	357
2. Roszczenia z tytułu naruszenia.....	357
2.1. Wprowadzenie .....	357
2.2. Legitymacja czynna .....	358
2.3. Roszczenie o zaniechanie naruszenia .....	361
2.4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.....	363
2.5. Roszczenie odszkodowawcze.....	366
2.6. Roszczenie publikacyjne.....	369
2.7. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia.....	370
2.8. Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej .....	373
2.9. Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia .....	374
2.10. Przedawnienie roszczeń .....	376

## Część II

### PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY, PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

#### Rozdział XV

<b>Znaki towarowe i prawo ochronne.....</b>	<b>383</b>
1. Znak towarowy jako dobro niematerialne.....	383
1.1. Natura prawna znaku towarowego .....	383
1.2. Funkcje znaku towarowego .....	384
1.2.1. Uwagi wstępne .....	384
1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca).....	386
1.2.3. Funkcja gwarancyjna .....	387
1.2.4. Funkcja reklamowa .....	388

1.2.5. Inne funkcje znaku towarowego .....	388
1.3. Znak towarowy jako przedmiot ochrony .....	389
2. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego .....	390
2.1. Normatywna definicja znaku towarowego .....	390
2.2. Otwarty katalog form przedstawieniowych zdolnych do odróżniania ....	394
2.3. Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących kształt towaru lub opakowania, koloru <i>per se</i> , oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości .....	396
3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego .....	403
3.1. Uwagi wstępne .....	403
3.2. Przeszkody bezwzględne .....	404
3.3. Przeszkody względne .....	418
4. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe .....	424
4.1. Kategorie normatywne znaków chronionych. Kryteria wyodrębnienia .....	424
4.2. Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne .....	425
4.3. Znak powszechnie znany .....	433
4.4. Znak renomowany .....	435
4.5. Znak usługowy .....	437
5. Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne .....	438
5.1. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego .....	438
5.2. Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia .....	442
5.3. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Wzmianka .....	445
6. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna .....	446
6.1. Prawo ochronne na znak towarowy jako podmiotowe prawo bezwzględne .....	446
6.2. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo formalne. Ograniczenie terytorialne i czasowe .....	447
6.3. Zasada specjalizacji .....	448
6.4. Majątkowy charakter prawa .....	449
7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy .....	453
7.1. Używanie znaku towarowego. Charakterystyka regulacji .....	453
7.2. Charakterystyka używania jako wykonywania prawa ochronnego ....	454
7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego .....	457
8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy. Unieważnienie i wygaśnięcie .....	466
8.1. Unieważnienie prawa ochronnego .....	467
8.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego .....	468
9. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy .....	471

9.1. Uwagi wstępne .....	471
9.2. Bezprawność używania .....	473
9.3. Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.) .....	474
9.4. Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) .....	479
9.5. Środki ochrony .....	483

## Rozdział XVI

<b>Oznaczenia geograficzne</b> .....	491
1. Uwagi wstępne .....	491
2. Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych .....	492
2.1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie .....	492
2.1.1. Porozumienie madryckie .....	497
2.1.2. Porozumienie lizbońskie .....	498
2.1.3. Konwencja streska .....	499
2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) .....	500
2.3. Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych .....	504
2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej .....	506
2.4.1. Przedmiot ochrony .....	513
2.4.2. Nazwy rodzajowe .....	516
2.4.3. Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako ograniczenie rejestracji .....	519
2.4.4. Nazwy homonimiczne .....	520
2.4.5. Renoma znaku towarowego jako przeszkoda rejestracyjna .....	521
2.4.6. Zasady rejestracji .....	523
2.4.7. Procedura krajowa .....	524
2.4.8. Procedura unijna .....	525
2.4.9. Prawo z rejestracji .....	526
2.4.10. Zmiana warunków specyfikacji .....	527
2.4.11. Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń .....	528
2.4.12. Cofnięcie rejestracji .....	530
2.4.13. Ochrona produktów tradycyjnych .....	530
2.4.14. Produkt górski .....	532
2.5. Ochrona oznaczeń win .....	534
2.6. Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych .....	538
2.7. Ochrona oznaczeń wód mineralnych .....	541
3. Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego .....	541

3.1. Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe .....	541
3.1.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. ....	541
3.1.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. ....	544
3.2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej .....	553
3.2.1. Definicja ustawowa .....	553
3.2.2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia .....	557
3.2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe .....	561
3.2.4. Oznaczenia homonimiczne .....	565
3.2.5. Nazwy rodzajowe .....	566
3.2.6. Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego .....	568
3.2.7. Modyfikacja treści zgłoszenia .....	571
3.2.8. Udzielanie prawa z rejestracji – zagadnienia proceduralne .....	572
3.2.9. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego .....	573
3.2.10. Używacz uprzedni .....	575
3.2.11. Wyczerpanie prawa .....	576
3.2.12. Ograniczenie prawa z rejestracji .....	578
3.2.13. Obrót prawem z rejestracji .....	578
3.2.14. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji .....	579
4. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych .....	581
5. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych .....	584
5.1. Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródłanych i stołowych .....	584
5.2. Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych .....	586
5.3. Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich .....	588
<b>Bibliografia .....</b>	<b>591</b>

## UWAGI WPROWADZAJĄCE

Własność przemysłowa jako kategoria wyodrębniona z szerszego zbioru praw na dobrach niematerialnych i odróżniana od własności intelektualnej zawdzięcza nazwę i wyznaczenie zakresu przedmiotowego Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r.<sup>1</sup> Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej konwencji przedmiotem ochrony własności przemysłowej są: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji, które zostało włączone do pierwotnego tekstu konwencji dopiero w 1900 r. W ujęciu przepisów konwencyjnych własność przemysłowa jest zbiorczym pojęciem obejmującym tę grupę praw do dóbr niematerialnych, których rola i znaczenie ujawnia się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe), czy oznaczeniami będącymi nośnikami określonych informacji (o przedsiębiorcy, przedsiębiorstwie, pochodzeniu towarów lub usług, o miejscu geograficznym pochodzenia towaru) przydatnych w działalności gospodarczej (znaki towarowe, znaki usługowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, nazwy handlowe). Na tym tle pewne zastrzeżenie może budzić zaliczenie do dóbr własności przemysłowej zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest ono uzasadnione ze względu na niemożliwość wyodrębnienia dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa podmiotowego. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji służy ochronie interesu przedsiębiorcy przed nieuczciwymi praktykami konkurentów, a więc ma charakter deliktowy.

Wskazany zakres własności przemysłowej nie może być współcześnie traktowany jako zamknięty. W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i gospodarczego wykształciły się nowe dobra niematerialne wykorzystywane w działalności gospodarczej, które zasługują na ochronę, choćby topografie układów scalonych, informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą, a także odmiany roślin. Można zatem mówić o konwencyjnych dobrach własności przemysłowej, których ochrona jest oparta na konstrukcji bezwzględnych praw podmiotowych, oraz o niekonwencyjnych dobrach własności przemysłowej. Zarówno o objęciu ich ochroną, jak i o modelu tej ochrony decyduje ustawodawca.

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.

Konwencyjny zakres własności przemysłowej w dużej mierze wyznaczył zakres przedmiotowy ustawy z 30.03.2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1: „Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej «Urzędem Patentowym»”. Z kolei przepis art. 2 stanowi: „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji normuje odrębna ustawa”.

Jak widać, ustawa – Prawo własności przemysłowej nie obejmuje zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także konwencyjnego dobra, jakim jest nazwa handlowa. Termin „nazwa handlowa” nie jest znany ustawodawstwu polskiemu, natomiast nazwa, pod którą działa przedsiębiorca (firma), jest przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego (art. 43<sup>2</sup>–43<sup>10</sup> k.c.). Z drugiej strony jej zakres wykracza poza unormowanie konwencyjne, co dotyczy zwłaszcza objęcia ochroną topografii układów scalonych oraz projektów racjonalizatorskich. Poza zakresem ustawy pozostają natomiast nowe odmiany roślin, których ochronę zapewnia ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin<sup>2</sup>, oraz informacje o wartości gospodarczej, które są chronione w ramach ochrony interesu przedsiębiorcy na podstawie ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>3</sup>.

Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zawiera zamknięty katalog dóbr własności przemysłowej, które są przedmiotem praw podmiotowych bezwzględnych. Choć przedmioty tych praw są zróżnicowane, to jednak prawa je chroniące wykazują istotne cechy wspólne. Poza tym, że są prawami podmiotowymi bezwzględnymi, a więc prawami skutecznymi *erga omnes*, których treść wynika z ustawy, są nadto prawami wyłącznymi (zapewniającymi monopol prawny w zakresie korzystania z chronionych dóbr) i prawami majątkowymi. Są ukształtowane jako prawa czasowe (wyjątek stanowi prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego) i jako prawa o krajowej skuteczności. Powstają i ustają na podstawie konstytucyjnej decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego, po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej, a ich udzielenie jest odpłatne. Z tego względu są więc prawami formalnymi. Formalny charakter tych praw przesądził o objęciu zakresem ustawy – Prawo własności przemysłowej zagadnień związanych z postępowaniem przed Urzędem Patentowym, jak również z ustrojem Urzędu Patentowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przewidzianych w innych ustawach. Oznacza to, że ustawodawca przyjął zasadę kumulatywnej ochrony przedmiotów objętych jej regulacją.

<sup>2</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 213.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 1913.

Część I

**PATENT, PRAWO OCHRONNE NA WZÓR  
UŻYTKOWY, PRAWO Z REJESTRACJI  
WZORU PRZEMYSŁOWEGO, DODATKOWE  
ŚWIADECTWO OCHRONNE**

# WSTĘP – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA TLE UREGULOWAŃ NORMATYWNYCH KONWENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Począwszy od wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej, tj. od 22.08.2001 r., prawo patentowe nie jest regulowane odrębną ustawą, lecz stanowi jej wyodrębnioną część. Poprzednia ustawa o wynalazczości<sup>1</sup> straciła swoją moc, aczkolwiek w związku z art. 315 p.w.p. niektóre przepisy prawa materialnego tej ustawy znajdowały zastosowanie do patentów udzielonych pod jej rządami, zwłaszcza w przypadku postępowań związanych z ich unieważnieniem<sup>2</sup>. Niemniej w chwili obecnej to właśnie ta ustawa reguluje kwestie związane z uzyskaniem, eksploatacją i naruszeniem patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Polski. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na kształt i interpretację obecnie obowiązującego prawa patentowego niewątpliwym wpływ wywierają również przepisy prawa europejskiego, chociaż od razu trzeba zaznaczyć, że sama unifikacja prawa patentowego jest raczej wynikiem bezpośredniego wpływu konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska, nie zaś implementacji stosownych dyrektyw unijnych. W odniesieniu do prawa patentowego, oczywiście poza dyrektywami odnoszącymi się w ogóle do własności intelektualnej<sup>3</sup>, zasadnicze znaczenie ma implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywa w sprawie wynalazków biotechnologicznych<sup>4</sup>. W powiązaniu z regulacją ustawy – Prawo własności przemysłowej zastosowanie znajdują również europejskie rozporządzenia w sprawie dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na podstawie których – stosownie do art. 75<sup>1</sup> p.w.p. – na terytorium Polski będą udzielane dodatkowe prawa ochronne.

---

<sup>1</sup> Ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości, Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.

<sup>2</sup> Taka interpretacja została przesądzona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; zob. np. wyrok NSA z 30.10.2013 r., II GSK 904/12, LEX nr 1559044, czy wyrok z 17.04.2013 r., II GSK 163/12, LEX nr 1313699.

<sup>3</sup> Jak np. Enforcement Directive, czyli dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45).

<sup>4</sup> Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13).



Opisując system prawa, na tle którego funkcjonuje ustawa – Prawo własności przemysłowej i zawarta w niej regulacja prawa patentowego, nie sposób nie wspomnieć o uregulowaniach co najmniej niektórych konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną, a które mogą mieć szczególne znaczenie dla sytuacji podmiotów na terenie Polski ubiegających się o swoje prawa z patentu bądź wykonujących te prawa.

W pierwszej kolejności należy wymienić Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, czyli konwencję o patencie europejskim (dalej jako KPE), której Polska jest stroną, począwszy od 1.03.2004 r.<sup>5</sup> Konwencja ta została podpisana w Monachium 5.10.1973 r. i weszła w życie 1.06.1978 r. Oryginalny tekst konwencji został zmieniony w 2000 r. i wszedł w życie 17.12.2007 r. Zmieniony tekst konwencji z 2000 r. ma zastosowanie, chyba że co innego wynika z przepisów wprowadzających. Obecnie członkami konwencji jest 38 państw<sup>6</sup>.

Podkreślić należy, że konwencja o patencie europejskim jest w znakomitej większości przepisów konwencją o charakterze proceduralnym, ustanawiającą reguły związane z uzyskiwaniem patentu europejskiego. Oczywiście znajdują się w niej również przepisy prawa materialnego związane z udzielaniem patentów, a więc statuujące przesłanki zdolności patentowej. Jest to przede wszystkim konwencja ustanawiająca jednolity mechanizm uzyskiwania praw z patentu, niezależnych na poszczególnych terytoriach państwowych.

Konwencja doprowadziła do scentralizowania procesu udzielania patentów skutecznych na wielu terytoriach. Co jednak istotne, patenty te nie tracą charakteru terytorialnego, ponieważ decyzja o udzieleniu patentu europejskiego na wskazanych przez uprawnionego terytoriach prowadzi do udzielenia wiązki patentów skutecznych na poszczególnych terytoriach. Każdy zatem z patentów ma niezależny byt.

Przystąpienie do konwencji o patencie europejskim spowodowało, że na terenie Polski również mogą obowiązywać tzw. patenty europejskie. Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie przepisów KPE, na wskazanych przez podmiot ubiegający się o patent terytoriach państw wyznaczonych, będących stronami KPE. Wskazanie przez uprawnionego, że chce uzyskać patent europejski na terenie Polski, o ile patent taki zostanie udzielony, wymaga jego walidacji, stosownie do art. 65 KPE, w przeciwnym wypadku patent europejski uznawany jest za nieważny na terytorium Polski od chwili jego udzielenia. Walidacja oznacza konieczność przetłumaczenia opisu patentowego, zawierającego zastrzeżenia, opis i rysunki, na język polski i ogłoszenia tego tłumaczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich

<sup>5</sup> Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm. i uzup.

<sup>6</sup> Informacje o liczbie członków konwencji o patencie europejskim pochodzą ze strony internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego: [www.epo.org](http://www.epo.org)

zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej<sup>7</sup>. Polska nie przystąpiła bowiem do tzw. porozumienia londyńskiego, które zwalnia podmioty uprawnione z obowiązku tłumaczenia całego opisu patentowego<sup>8</sup>.

Walidowany w Polsce patent europejski jest traktowany na równi z patentem udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń uprawniony z patentu europejskiego nabywa takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Postanowienie to wydaje się zbędne, ta zasada bowiem została w sposób jasny sprecyzowana w samej konwencji o patencie europejskim. Stosownie bowiem do art. 2 ust. 2 KPE: „Patent europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że niniejsza konwencja stanowi inaczej”. Oznacza to, że patent europejski na terytorium państwa, na którym obowiązuje, będzie podlegał właściwym regulacjom prawa krajowego, w tym przypadku ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Konwencja o patencie europejskim przewiduje dwa wyjątki, gdy konieczne będzie bezpośrednie stosowanie przepisów konwencji. Pierwszy dotyczy naruszenia patentu europejskiego. Jeżeli sąd w Polsce będzie terytorialnie właściwy do rozpatrywania powództwa o naruszenie patentu europejskiego, wówczas będzie zobowiązany do oceny naruszenia patentu w aspekcie przedmiotowym oraz bezpośredniego stosowania art. 69 KPE i dołączonego do niego tzw. protokołu interpretacyjnego. W tym zakresie art. 63 ust. 2 p.w.p. zostanie wyłączony jako podstawa prawna oceny naruszenia, co nie oznacza, że rezultat oceny istnienia naruszenia nie byłby taki sam. Podkreślić bowiem należy, że jego formuła, co nie budzi wątpliwości, wzorowana jest na art. 69 KPE. Nakaz tożsamego traktowania przez organy krajowe patentów europejskich z patentami krajowymi, wynikający z art. 2 ust. 2 KPE, działa bowiem nie tylko na korzyść patentów europejskich w stosunku do patentów krajowych, ale także na odwrót. Patenty krajowe powinny dawać podmiotom z nich uprawnionym taką samą ochronę, jaka wynika z patentu europejskiego, tak aby nie byli oni, w porównaniu z uprawnionymi z patentu europejskiego, dyskryminowani. Stąd też wiele państw, w tym również Polska, aby zapewnić uprawnionym z patentów krajowych taki sam poziom ochrony, jaki uzyskaliby na podstawie patentu europejskiego, wprowadza do swojego ustawodawstwa wewnętrznego przepisy o brzmieniu odpowiadającym art. 69 KPE.

Patent europejski może być z kolei unieważniony jedynie z przyczyn wskazanych w art. 138 KPE. Pomimo że organem właściwym do unieważnienia patentu europejskiego jest właściwy organ państwa, na terytorium którym żąda się unieważnienia,

<sup>7</sup> Dz.U. z 2016 r. poz. 2.

<sup>8</sup> Agreement on the application of Article 65 EPC – London Agreement z 17.10.2000 r., dostępne na stronie: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html>

to również w tym przypadku jest on zobowiązany stosować bezpośrednio przepisy konwencji o patencie europejskim.

Należy podkreślić, że przepisy prawa materialnego zawarte w konwencji o patencie europejskim oraz te zawarte w ustawie – Prawo własności przemysłowej odnośnie do zdolności rejestracyjnej wynalazków cechuje znaczna zbieżność uregulowań, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku ich pierwowzorem były postanowienia konwencji strasburskiej<sup>9</sup>, konwencji paryskiej, a także Porozumienia TRIPS. Mimo że interpretacja dokonywana przez organy Europejskiego Urzędu Patentowego na tle postanowień konwencji o patencie europejskim nie jest wiążąca dla państw-stron tej konwencji w odniesieniu do ich ustawodawstw krajowych, zachowują one w tym zakresie samodzielność, to jednak należy podkreślić, że sądy administracyjnie wielokrotnie zwracały uwagę na potrzebę lub celowość stosowania tej samej wykładni zbieżnych przepisów<sup>10</sup>.

Charakteryzując system prawny, w jakim funkcjonuje prawo patentowe, nie sposób pominąć również Porozumienia TRIPS<sup>11</sup>, które zasadniczo należy uznać za konwencję ustanawiającą standardy w ochronie własności intelektualnej, do których przestrzegania zobowiązują się państwa będące jego stronami. Przepisy Porozumienia TRIPS weszły w życie 1.07.1996 r.<sup>12</sup>, jednakże Polska skorzystała z czteroletniego odroczenia stosowania jego postanowień, zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Ustanawiając standardy ochrony, w tym również dla patentów, Porozumienie TRIPS zobowiązuje państwa-strony do przestrzegania stosownych postanowień konwencji paryskiej, a ponadto wprowadza nowe standardy w odniesieniu do: przesłanek określenia zdolności patentowej (art. 27), zakresu uprawnień składających się na chronioną patentem wyłączność (art. 28), ujednoczenia wymogów dotyczących zakresu ujawnienia wynalazku w procedurze zgłoszeniowej (art. 29), dozwolonych ograniczeń patentu (art. 30 i 31), wymogu sądowej kontroli unieważnienia patentu (art. 32), czasu trwania prawa (art. 33) oraz ciężaru dowodu w przypadku patentów na sposób wytwarzania (art. 34). Zgodnie z art. 1 Porozumienia TRIPS na państwach-stronach ciąży obowiązek wprowadzenia tych standardów do swojego ustawodawstwa w taki sposób, jaki państwa te uznają za odpowiedni.

Ponadto Porozumienie TRIPS zawiera wiele ogólnych regulacji odnoszących się do wszystkich praw własności intelektualnej, ustanawiając procedury i środki zaradcze

---

<sup>9</sup> Konwencja strasburska – The Convention on the Unification of Certain Points on Substantive Law on Patents for Invention, podpisana 27.11.1963 r. w Strasburgu, weszła w życie 1.08.1980 r. Polska nie była stroną tej konwencji. Podkreśla się, że miała ona podstawowe znaczenia dla harmonizacji prawa patentowego w Europie, w szczególności ustanawiając kryteria zdolności patentowej.

<sup>10</sup> Por. np. wyrok NSA z 30.08.2012 r., II GSK 1069/11, LEX nr 1244462.

<sup>11</sup> Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał. nr 1.

<sup>12</sup> Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 12.02.1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz.U. Nr 32, poz. 143 (załącznik).

związane z egzekwowaniem praw własności intelektualnej. Podkreślić należy, że państwa są uprawnione do wprowadzenia ochrony dalej idącej, niż to wynika z Porozumienia TRIPS, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z jego postanowieniami. W świetle art. 1 Porozumienia TRIPS nie budzi wątpliwości, że postanowienia tego porozumienia same w sobie nie kreują na rzecz podmiotów praw i obowiązków, gdyż wymagają implementacji przez państwa-strony do ustawodawstwa wewnętrznego. Ustawa – Prawo własności przemysłowej implementowała wskazane wyżej postanowienia TRIPS dotyczące materialnego prawa patentowego i wydaje się, że co do zasady pozostają one zgodne z tymi wymogami. Interpretując poszczególne przepisy, sądy niejednokrotnie dokonują wykładni obowiązujących przepisów z odwołaniem się do postanowień Porozumienia TRIPS<sup>13</sup>. Jednakże wiele sporów w związku z Porozumieniem TRIPS, także w Polsce, dotyczyło zagadnienia bezpośredniego stosowania tego aktu w odniesieniu do tych praw, które po jego wejściu w życie nadal obowiązywały i podlegały dalszej regulacji ustawodawstwa niezgodnego z Porozumieniem TRIPS<sup>14</sup>.

Kolejna konwencja międzynarodowa, na którą należy zwrócić uwagę, to Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie 19.06.1970 r. (dalej PCT<sup>15</sup>). Polska przystąpiła do tej konwencji w 1990 r.<sup>16</sup> Reguluje ona zasady składania tzw. międzynarodowych zgłoszeń i wstępnego badania wynalazku pod kątem spełniania przez dane rozwiązanie przesłanek zdolności patentowej. Konwencja ta prowadzi do scentralizowania procedury zgłaszania wynalazków w państwach będących jej stronami, przeprowadzenia badań w stanie techniki oraz wstępnej oceny ich patentowalności. Pozwala zatem na uniknięcie powtarzania pewnej liczby bardziej lub mniej podobnych czynności w postępowaniu o udzielenie patentu w każdym z państw, w którym uprawniony chciałby ubiegać się o ochronę<sup>17</sup>.

Zgłoszenie międzynarodowe wskazujące państwa, w których uprawniony zamierza ubiegać się o ochronę, składane jest w jednym urzędzie, zwanym urzędem przyjmującym. Zgłoszenie takie po uzyskaniu daty zgłoszenia międzynarodowego jest równoznaczne z wniesieniem zgłoszenia we wskazanych państwach. W konsekwencji uprawniony unika zgłaszania swojego rozwiązania w poszczególnych urzędach krajowych i nie musi prowadzić w każdym z państw procedury zgłoszeniowej. Złożenie zgłoszenia międzynarodowego powoduje, że urząd przyjmujący, po weryfikacji przesłanek formalnych zgłoszenia, przystępuje do tzw. międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, a następnie dokonuje publikacji zgłoszenia. Na urządzie przyjmującym ciąży również

<sup>13</sup> Zob. wyrok SN z 23.10.2013 r., IV CSK 92/13, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2013/11.

<sup>14</sup> Zob. wyrok SN z 10.02.2006 r., III CSK 112/05, OSNC 2007/5, poz. 73; zob. też np. wyrok portugalskiego Sądu Najwyższego z 15.11.2007 r. w sprawie Merck Genericos v. Merck & Co. and Merck, Sharp & Dohme, IIC 2010/5, s. 614–616.

<sup>15</sup> Ang. Patent Cooperation Treaty.

<sup>16</sup> Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 z uzup.

<sup>17</sup> L. Gruszow, *Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym (EURO – PCT)*, Warszawa 2002, s. 24–25.

W opracowaniu kompleksowo omówiono regulację prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, zawartą w ustawie – Prawo własności przemysłowej.

W publikacji autorki szeroko odniosły się do ostatniej dużej nowelizacji Prawa własności przemysłowej dotyczącej m.in. uszczegółowienia określenia wynalazku, określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. Omówione zostały także zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego polegające na wprowadzeniu postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Rozważania zawarte w książce – w szczególności dotyczące patentu, dodatkowego świadectwa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i oznaczenia geograficznego – zostały bogato zilustrowane przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych i sądów administracyjnych, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacja będzie przydatna przede wszystkim rzecznikom patentowym, adwokatom, radcom prawnym i sędziom.

**Ewa Nowińska** – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; arbiter w Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie ds. Domen przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej.

**Urszula Promińska** – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa handlowego, a także prawa własności przemysłowej.

**Krystyna Szczepanowska-Kozłowska** – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; specjalistka w zakresie prawa cywilnego i prawa własności przemysłowej; autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej.



9788382234992 W01P01

ISBN 978-83-8223-499-2



9 788382 234992

**ZAMÓWIENIA:**

INFOLINIA 801 04 45 45

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL

WWW.PROFINFO.PL