

Marta Sznajder

Pozycja prawna użytkownika w prawie patentowym

Autoreferat rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem

prof. dr hab. Moniki Dąbrowskiej (promotor)

przy udziale

dr. hab. Łukasza Żelechowskiego (promotor pomocniczy)

Recenzenci:

dr hab. Helena Żakowska-Henzler, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński

Warszawa 2023

I. Wybór tematu pracy

Zagadnienie sytuacji prawnej użytkownika należy do dziedziny prawa patentowego.

Termin „użytkownik” jest pojęciem języka prawnego, wprowadzonym w ustawie z 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 31, poz. 306). Pojęcie to stosuje się w prawie własności przemysłowej najczęściej dla oznaczenia użytkownika uprzedniego, tj. osoby, która w dobrej wierze opracowała rozwiązanie techniczne (wynalazek) zgłoszone później przez inną osobę w urzędzie patentowym w celu uzyskania patentu, a już w dacie pierwszeństwa tego zgłoszenia stosowała to rozwiązanie lub podjęła w tym zakresie odpowiednie przygotowania (art. 71 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2021 poz. 324, „pwp”). Innymi słowy, chodzi o sytuację, w której dochodzi do niezależnego od siebie stworzenia takiego samego rozwiązania technicznego przez dwie lub więcej różnych osób, przy czym jedna z nich zdecydowała się na zgłoszenie go w celu uzyskania patentu, natomiast użytkownik uprzedni ograniczył się do wykorzystania tego rozwiązania we własnej działalności. Z kolei pojęcie użytkownika późniejszego dotyczy sytuacji osób, które w dobrej wierze uzyskały prawo do korzystania z wynalazku objętego cudzym prawem do uzyskania patentu (ze względu na uzyskanie albo nabycie patentu, albo uzyskanie licencji, od osoby nieuprawnionej do uzyskania patentu na dany wynalazek), a następnie utraciły je ze względu na to, że udzielony patent został następnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej (art. 75 ust. 1 pwp).

Uregulowania zawarte w art. 71 i 75 pwp zapewniają użytkownikom możliwość dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystali oni z niego dotychczas; użytkownikowi uprzedniemu – bezpłatnie, natomiast użytkownikowi późniejszemu z zastrzeżeniem obowiązku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia. Prawa użytkownika uprzedniego i późniejszego podlegają wpisowi do rejestru patentowego (na wniosek zainteresowanego) i mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Użytkownicy uprzedni i późniejsi podlegają ochronie ze względu na podobne aksjologicznie założenia, czyli potrzebę zabezpieczenia inwestycji dokonanych przez nich w dobrej wierze.

Przyznane użytkownikowi uprzedniemu oraz użytkownikowi późniejszemu uprawnienie do korzystania z wynalazku obok cudzej wyłączności patentowej stanowi ograniczenie patentu. Ograniczenie patentu to przewidziany przez ustawę przypadek, w którym możliwe jest korzystanie przez osobę trzecią z opatentowanego wynalazku bez naruszania patentu. Prawo patentowe przewiduje wiele ograniczeń patentu i zasadniczo nie uważa się, że beneficjentom tych ograniczeń przysługują prawa podmiotowe. Na tle innych ograniczeń patentu uprawnienia użytkownika wyróżniają się tym, że zostały ustanowione ze względu na indywidualne sytuacje

określonych podmiotów (tzw. ograniczenia podmiotowe), a także tym, że w orzecznictwie i doktrynie uznaje się je za prawa podmiotowe. Okoliczność ta uzasadniała dokonanie pogłębionej cywilnoprawnej charakterystyki sytuacji użytkownika, co stanowiło zasadniczy problem naukowy podjęty w rozprawie. Celem prowadzonych rozważań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy użytkownikom w prawie patentowym przysługują prawa podmiotowe oraz, w razie pozytywnej odpowiedzi, jaki charakter mają te prawa.

Przedstawiciele polskiej doktryny oraz orzecznictwo niemal jednogłośnie przyjmują, że użytkownikom w prawie patentowym przysługują prawa podmiotowe o charakterze względnym; odosobnione było stanowisko o bezwzględny charakterze praw użytkownika (S. Sołtysiński). W doktrynie innych porządków prawnych można było spotkać stanowisko uznające sytuację użytkownika jedynie za ograniczenie patentu (A. Troller). W dostępnej literaturze przedmiotu nie przedstawiono uzasadnienia dla kwalifikacji sytuacji prawnej użytkownika jako prawa podmiotowego, szczególnie w kontekście tzw. klasycznej definicji prawa podmiotowego sformułowanej przez S. Grzybowskiego oraz A. Woltera. Należy dodać, że postawionego problemu nie rozwiązuje okoliczność, że w ustawie (art. 71 i art. 75 pwp) dla określenia uprawnień użytkownika posłużono się słowem „prawo”. Samo użycie takiego słowa nie może przesądzać o tym, że dane uregulowanie kryje w sobie prawo podmiotowe, na co zwracał uwagę R. Skubisz rozważając kwalifikację prawną pierwszeństwa do uzyskania patentu (zob. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982, s. 165).

Za wyborem tematu pracy przemawiała także okoliczność, że zagadnieniu natury prawnej przyznanego użytkownikom uprawnienia, przesłankom powstania tego uprawnienia oraz jego zakresowi i treści nie poświęcono do tej pory monograficznego opracowania. Ustalenia przedstawione w pracy potwierdziły, że zmierzenie się z powyższą problematyką wymaga rozważenia wielu zagadnień zarówno o teoretycznym, jak i praktycznym charakterze, sięgnięcia do licznych pojęć prawa cywilnego oraz instytucji prawa własności intelektualnej, a także odniesienia się do kwestii procesowych.

Obok waloru naukowego wyniki niniejszej pracy mogą także oddziaływać na praktykę orzeczniczą, a tym samym pośrednio na sytuację przedsiębiorców, którzy mogą bądź sami znaleźć się w sytuacji użytkownika, bądź usiłować dochodzić ochrony praw własności przemysłowej przeciwko użytkownikom. Może to mieć praktyczne znaczenie dla strategii ochrony własności intelektualnej wdrażanych przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz podejmowanych przez nich decyzji co do celowości dokonywania inwestycji technologicznych. W praktyce powołanie się na prawo użytkownika uprzedniego jako sposób obrony przed naruszeniem patentu następuje zwykle na etapie przedsądowym i prowadzi do

uniknięcia procesu sądowego. Z jednej strony powoduje to, że sądy rzadko mają okazję wypowiadać się w przedmiotowej tematyce, z drugiej zaś strony oznacza, że praktyczna znajomość rozważanej instytucji ma istotne znaczenie dla należytej ochrony interesów podmiotów gospodarczych. Dostępność jedynie nielicznych wypowiedzi orzeczniczych dotyczących przedmiotowej instytucji nie wynika zarazem z braku jej praktycznej przydatności, ale raczej z tendencji do rozstrzygania sporów patentowych w sposób polubowny przed wydaniem rozstrzygnięcia sądowego.

II. Cele badawcze

Podstawowym celem pracy było szczegółowe omówienie pozycji prawnej użytkownicy uprzednich i późniejszych w polskim prawie patentowym, a przede wszystkim ustalenie, czy użytkownikom przyznano prawa podmiotowe oraz jak można je scharakteryzować.

Jako główną tezę badawczą przyjąłem, że kwalifikacja prawna ochrony przyznanej użytkownikom odpowiada konstrukcji szczególnego prawa podmiotowego względnego, niebędącego wiarygodnością, posiadającego zarazem rozszerzoną skuteczność. Uzasadnienie tego stanowiska zostało szerzej opisane w pkt V autoreferatu.

Powyższą główną tezę badawczą uzupełniają cele szczegółowe pracy, obejmujące między innymi:

- 1) przeanalizowanie sposobu uregulowania sytuacji prawnej użytkownicy w innych porządkach prawnych oraz praktyki stosowania obcych regulacji w celu porównania ich z sytuacją użytkownicy w świetle prawa polskiego; wyprowadzenie konkluzji co do możliwości czerpania z rozwiązań przyjmowanych w innych państwach w ramach rozpatrywania zagadnień prawnych związanych z ochroną użytkownicy spotykanych w praktyce na tle przepisów krajowych;
- 2) ustalenie miejsca regulacji dotyczących użytkownicy wśród innych ograniczeń patentu, w tym scharakteryzowanie sytuacji prawnej użytkownicy w ramach tej kategorii instytucji prawnych;
- 3) wyjaśnienie pojęcia wynalazku wykorzystywanego przez użytkownicy („tego” wynalazku), w tym ustalenie jego relacji do wynalazku objętego patentem uzyskanym przez inną osobę („takiego” wynalazku);
- 4) przeanalizowanie zagadnienia korzystania przez użytkownicy z wynalazku, które to korzystanie prowadzić może do powstania praw użytkownicy, a także wyznacza zakres powstałego prawa, w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, terytorialnym i

czasowym, jak również z punktu widzenia charakteru (zarobkowego lub zawodowego) działań prowadzonych przez użytkownicy;

- 5) omówienie pojęcia dobrej wiary użytkownicy jako przesłanki powstania ich praw, sposobu dokonywania jej oceny, ustalenia okoliczności niweczących dobrą wiarę oraz chwili relewantnej dla jej oceny;
- 6) rozważenie dopuszczalności upoważniania przez użytkownicy osób trzecich do korzystania z wynalazku w ramach przyznanego użytkownikom uprawnienia, a także sytuacji prawnej nabywców produktów wytworzonych w ramach prawa użytkownika w kontekście instytucji wyczerpania patentu;
- 7) omówienie problemów proceduralnych wiążących się z omawianą tematyką, takich jak rozważenie możliwości zabezpieczenia powództwa o ustalenie praw użytkownika.

III. Metody badawcze

Opracowanie przedstawionych wyżej zagadnień w ramach pracy wymagało zastosowania przede wszystkim metody dogmatyczno-prawnej i teoretyczno-prawnej. Z zastosowaniem tych metod wiązało się w szczególności dokonanie wykładni pojęć zawartych w tekście prawnym (wyprowadzenie normy prawnej ze stosownych regulacji poddanych badaniu) oraz umiejscowienie omawianych instytucji w systemie prawa patentowego (prawa użytkownicy jako ograniczenie patentu). Następnie, potrzebne było przeprowadzenie analizy poglądów doktryny oraz uwzględnienie uzasadnienia aksjologicznego omawianych instytucji. Na wynik analizy omawianych zagadnień wpłynęło przyjęcie założeń stanowiących, że (i) prawo użytkownika stanowi ograniczenie patentu oraz (ii) zakres przyznanego użytkownikowi uprawnienia do korzystania z wynalazku ma odzwierciedlać sposób korzystania przez użytkownika z wynalazku przed powstaniem prawa użytkownika.

Instytucja użytkownika uprzedniego w kolejnych polskich regulacjach prawa patentowego była unormowana w przepisach o zbliżonej treści. Stwierdzenie to stanowi wynik zastosowania dodatkowo metody historycznoprawnej. Jak ustaliłam, różnice występujące pomiędzy sukcesywnie obowiązującymi uregulowaniami polegały na wprowadzaniu kolejnych cech omawianej instytucji, takich jak wymóg istnienia dobrej wiary w odpowiedniej chwili, czy też możliwość wpisania prawa użytkownika do rejestru patentowego. Dzięki temu, że zasadnicze cechy prawa użytkownika pozostawały zbieżne w kolejnych regulacjach, w rozważaniach przedstawionych w rozprawie odwołuję się do wypowiedzi orzeczniczych oraz doktrynalnych sformułowanych w odniesieniu do instytucji użytkownicy także na tle przepisów ustaw już nieobowiązujących, o ile dana wypowiedź nie dotyczy kwestii swoistych dla danej regulacji.

W rozprawie posługuję się również metodą prawnoporównawczą, której służyć ma zawarte w rozdziale I. omówienie uregulowań dotyczących sytuacji użytkownika uprzedniego i późniejszego w wybranych zagranicznych porządkach prawnych. W przypadku użytkownika uprzedniego przedstawiłam rozwiązania przyjęte w prawie niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim i amerykańskim. Podstawowym punktem odniesienia dla rozważanej instytucji było prawo niemieckie, zawierające modelowe rozwiązania dla wielu koncepcji przyjętych w prawie polskim, wsparte dodatkowo licznymi wypowiedziami orzecznymi i doktrynalnymi. Interesujące okazały się w szczególności stanowiska niemieckiej doktryny dotyczące charakteru prawnego instytucji użytkownika uprzedniego, które wyrażano już na początku ubiegłego wieku (a nawet wcześniej), a także wypowiedzi sądów niemieckich, co pozwala przybliżyć, w jaki sposób instytucję tę stosuje się w praktyce.

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

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

IV. Konstrukcja pracy

Praca składa się z wprowadzenia, siedmiu rozdziałów oraz podsumowania.

Dwa pierwsze rozdziały rozprawy poświęcone są przedstawieniu normatywnych podstaw ochrony użytkownika, jej uzasadnienia aksjologicznego oraz podstawowych zagadnień związanych z patentem, będącym prawem wyłącznym, które doznaje ograniczenia ze względu na ochronę użytkownika. W ramach uwag zawartych w rozdziale I. omawiam również rys historyczny instytucji użytkownika w prawie polskim, przedstawiając specyfikę uregulowania praw użytkownika w kolejno obowiązujących aktach prawnych. W rozdziale tym zawarłam także krótkie omówienie regulacji istniejących w wybranych zagranicznych porządkach prawnych, odnoszących się do ochrony użytkownika uprzednich i późniejszych.

Kolejne trzy rozdziały – III.-V. – dotyczą użytkownika uprzedniego. Rozdział III. został poświęcony omówieniu przesłanek nabycia statusu użytkownika uprzedniego, natomiast rozdział IV. – treści przyznanego użytkownikowi uprzedniemu prawa. Przyjęty podział znajduje swoje uzasadnienie w brzmieniu art. 71 pwp, w którym można wyróżnić przesłanki powstania prawa, takie jak korzystanie (lub przygotowanie się do korzystania) z wynalazku w relewantnej dacie i na określonym terytorium, w dobrej wierze, jak również elementy określające uprawnienia przyznane użytkownikowi, czyli przede wszystkim możliwość dalszego korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie. Podział ten wiąże się także z rozgraniczeniem powyższych przesłanek w czasie. Przesłanki powstania prawa użytkownika muszą być spełnione najpóźniej w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu (*scil.* przed datą pierwszeństwa), co oznacza, że ich spełnienie bada się na moment, w którym wynalazek objęty przyszłym patentem nie jest jeszcze zgłoszony w celu objęcia go ochroną. Z kolei treść prawa użytkownika umożliwia korzystanie przez niego z wynalazku już po udzieleniu patentu, a więc od momentu, w którym dochodzi do powstania prawa użytkownika i pojawia się koegzystencja wyłączności patentowej i jej ograniczenia w postaci prawa użytkownika. Przed udzieleniem patentu, a tym bardziej przed jego zgłoszeniem, działania użytkownika względem wynalazku mogą być (i są) dokonywane w sposób nieograniczony czyjąkolwiek wyłącznością patentową i mają charakter prawnie obojętny. Po udzieleniu patentu powstaje prawo użytkownika (ze skutkiem wstecznym od daty zgłoszenia wynalazku) i wówczas dalsze korzystanie z wynalazku przez użytkownika musi wówczas ograniczać się do dotychczasowego zakresu. W ten sposób zapewniona jest ochrona zarówno interesów użytkownika, jak i uprawnionego z patentu, dla którego udzielenie użytkownikowi ochrony stanowi uszczuplenie przyznanej mu wyłączności patentowej.

Kluczową częścią niniejszej pracy jest rozdział V., w którym prezentuję uzasadnienie kwalifikacji prawnej ochrony przyznanej użytkownikowi uprzedniemu jako szczególnego prawa podmiotowego względnego, niebędącego wierzytelnością, posiadającego zarazem rozszerzoną

skuteczność. We wcześniejszych fragmentach pracy (tj. przed przedstawieniem uzasadnienia takiej kwalifikacji) posługuję się już terminem „prawo użytkownika”, który z jednej strony nawiązuje do terminologii ustawowej (art. 71 ust. 1 zd. 2 pwp), a z drugiej stanowi syntetyczny i wygodny zwrot dla opisu omawianej instytucji. Wnioski wynikające z tego rozdziału dotyczą zasadniczego problemu badawczego rozważanego w pracy i zostały szerzej opisane w pkt V. poniżej. Rozważania zawarte w tym rozdziale więczę omówieniem prawa użytkownika w kontekście innej płaszczyzny ochrony prawnej, na którą potencjalnie mógłby się powołać użytkownik, czyli ochrony *know-how*.

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

Wreszcie, w rozdziale VII. przedstawiam zwięzłe omówienie zagadnień dotyczących proceduralnych aspektów instytucji użytkownika uprzedniego i późniejszego, w szczególności w zakresie powództwa o ustalenie istnienia praw użytkowników, rozkładu ciężaru dowodu w sprawach, w których obrona pozwanego polega na powołaniu się na te instytucje, czy też problematyki wpisu praw użytkowników do rejestru patentowego.

V. Teza pracy

Głównym problemem badawczym pracy jest ustalenie pozycji prawnej użytkowników w kontekście pojęcia prawa podmiotowego. Analiza tego problemu została przeprowadzona na tle elementów definicji prawa podmiotowego (w ujęciu S. Grzybowskiego i A. Woltera). Poszukiwanie tych elementów w sytuacji prawnej użytkowników doprowadziło do zidentyfikowania przede wszystkim przyznanej każdemu z użytkowników sfery możliwości postępowania w określony sposób, wyrażającej się w możliwości korzystania z „tego” własnego wynalazku w dotychczasowym zakresie, pomimo jednoczesnego objęcia zbieżnego z nim „takiego” wynalazku wyłącznością wynikającą z patentu udzielonego innej osobie.

Opisana sfera możliwości postępowania przyznana jest przez przepisy prawne (art. 71 oraz art. 75 pwp), które skupiają się na pozytywnym określeniu uprawnień użytkownika, a nie na wyznaczeniu treści czy ochrony patentu. Przywołane regulacje określają, co wolno użytkownikom, a nie to, co jest działaniem, które nie stanowi naruszenia patentu [por. w odniesieniu do innych ograniczeń patentu sypizowanych w art. 69 pwp „Nie narusza się patentu przez: (...)”]. Istnienie tej pozytywnej sfery możliwości w sytuacji prawnej użytkownika znajduje uzasadnienie ze względów słusznościowych odnoszących się do działania w dobrej wierze oraz ochrony dokonanych inwestycji.

Do przyznanej użytkownikom sfery możliwości postępowania należy także uprawnienie do przeniesienia tego uprawnienia wraz z przedsiębiorstwem (art. 71 ust. 2 zd. 2 oraz art. 75 ust. 2 zd. 2 pwp). Użytkownikom przysługują zatem uprawnienia, które można porównać do uprawnień typowych dla praw na dobrach niematerialnych. W sferze pozytywnej takich praw wyróżnia się uprawnienie do korzystania lub używania danego przedmiotu prawa oraz uprawnienie do rozporządzania danym prawem.

Rozważając omawiany problem badawczy przyjęłam założenie, nawiązujące do stanowisk T. Dybowskiego i M. Pyziak-Szafnickiej, że dla zidentyfikowania prawa podmiotowego nie jest konieczne odnalezienie stosunku prawnego jako źródła pochodzenia uprawnienia przyznanego danej osobie. Ponadto, nawiązując do poglądu wyrażonego przez M. Czajkowską-Dąbrowską w odniesieniu do licencji w prawie autorskim uznałam, że brak bezprawności korzystania przez daną osobę z przedmiotu prawa własności intelektualnej (tu: wynalazku) powoduje, że po stronie uprawnionego nie powstają względem takiej osoby roszczenia z tytułu wkroczenia w sferę wyłączności. W przypadku użytkownika brak możliwości powstania roszczeń po stronie uprawnionego z patentu jest spowodowany ograniczeniem uprawnień przyznanych patentem oraz zaistnieniem stanu związania przyznaną użytkownikom możliwością korzystania z wynalazku objętego zakresem udzielonego patentu.

Na tej podstawie przyjęłam, że skoro uprawniony z patentu nie ma roszczeń wobec użytkownika, nie istnieje także stosunek prawny pomiędzy uprawnionym z patentu a użytkownikiem. Skoro zaś nie ma stosunku prawnego, to także nie można stwierdzić istnienia roszczenia użytkownika wobec uprawnionego z patentu o spełnienie świadczenia w postaci obowiązku znoszenia korzystania przez użytkownika z wynalazku. W konsekwencji zatem użytkownikom nie służy względem uprawnionego z patentu roszczenie o znoszenie tego korzystania. Rozumowanie to przesądziło o przyjęciu kwalifikacji prawa podmiotowego użytkownika jako prawa względnego, niebędącego jednak wierzytelnością. Analogicznie skonstruowana została sytuacja prawna licencjobiorcy patentowego w ujęciu przyjmowanym przez Ł. Żelechowskiego.

Dodatkowym atrybutem praw użytkownika jest rozszerzona skuteczność, wyrażająca się w tym, że przyznana użytkownikom możliwość dalszego korzystania z wynalazku wywiera skutek nie tylko wobec każdego uprawnionego z patentu, ale także innych podmiotów wywodzących swe uprawnienia z patentu, takich jak licencjodawcy wyłączni wpisani do rejestru patentowego czy też użytkownicy patentu.

W zakresie elementu definicji prawa podmiotowego, jakim jest zabezpieczenie sfery możliwości postępowania przyznanej przez normę prawną, w pracy przyjął, że zabezpieczeniem ochrony praw użytkownika jest możliwość żądania przez nich ustalenia istnienia ich praw w postępowaniu sądowym. Jednocześnie, nie jest możliwe ani potrzebne zabezpieczenie sfery możliwości postępowania przyznanej użytkownikom w inny sposób, skoro nie przyznano im roszczenia skutecznego wobec uprawnionego z patentu. Ponadto, względny i niewyłączny charakter praw użytkownika powoduje, że nie ma także zabezpieczenia owej sfery możliwości poprzez przyznanie użytkownikom jakichkolwiek roszczeń kierowanych wobec osób trzecich.

VI. Najważniejsze wnioski dotyczące zagadnień szczegółowych

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionej w pracy przyjął następujące wnioski odpowiadające zagadnieniom szczegółowym dotyczącym tematyki podjętej w rozprawie (wymienionym w pkt II.).

Sytuacja użytkownika uprzedniego

1. Prawem użytkownika uprzedniego objęte jest dalsze korzystanie przez niego z wynalazku („tego” wynalazku), stanowiącego niezależnie opracowane rozwiązanie problemu technicznego, którego istotą jest wyrażenie określonej zasady postępowania. Wynalazek użytkownika uprzedniego, który przed datą stanowiącą o pierwszeństwie do uzyskania patentu przez inną osobę objęty jest dokonywaną już lub zamierzoną eksploatacją („ten” wynalazek), stanowi byt odrębny od wynalazku zgłoszonego przez przyszłego uprawnionego i przezeń opatentowanego („takiego” wynalazku). Wynalazek użytkownika nie zawsze jest wynikiem jego własnej twórczości. Możliwość korzystania z danego wynalazku użytkownik może bowiem wywodzić na przykład z tego, że jest pracodawcą twórcy niezależnego wynalazku (por. art. 11 ust. 3 pwp).
2. Dla określenia, jaki powinien być wynalazek pozwalający na powstanie prawa użytkownika uprzedniego, kluczowe jest ustalenie, czy jest on objęty zakresem patentu. Pojęcie wynalazku, w stosunku do którego może powstać prawo użytkownika

uprzedniego, jest sprzężone z zakresem przedmiotowym patentu, także jego ewentualnym rozszerzeniem o rozwiązania ekwiwalentne czy też realizujące jedynie część cech opatentowanego wynalazku (jego cechy istotne). Wynalazek użytkownika poprzedniego pozwalający na powstanie jego prawa zasadniczo będzie cechować się zdolnością patentową.

3. Pod pojęciem „chwili” stanowiącej o pierwszeństwie trzeba rozumieć datę, według której oznacza się to pierwszeństwo. Aby nabyć prawo użytkownika, użytkownik powinien spełnić przesłanki określone w art. 71 ust. 1 pwp w dowolnym momencie przypadającym nie później niż przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie, z wyjątkiem przesłanki dobrej wiary użytkownika. Do nabycia prawa użytkownika niezbędne jest bowiem, aby użytkownik był w dobrej wierze rozpoczynając korzystanie z wynalazku albo przygotowania do takiego korzystania – w dowolnej chwili przypadającej przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie – a także pozostawał w tym stanie świadomości aż do tej chwili.
4. Korzystanie z wynalazku jako przesłankę nabycia prawa użytkownika można rozpatrywać także w aspekcie podmiotowym. W pracy przyjąłem, że prawo użytkownika poprzedniego przysługuje osobie, na której spoczywałaby odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu. Jest to podmiot, który dokonuje czynności objętych sferą zakazową patentu we własnym imieniu lub na którym spoczywa wynikająca z obowiązujących uregulowań odpowiedzialność za takie czynności.
5. Korzystanie z wynalazku prowadzące do nabycia prawa użytkownika może przybierać wszelkie postaci działalności zawodowej lub zarobkowej prowadzonej w swoim przedsiębiorstwie. Dla oceny charakteru korzystania z wynalazku przez użytkownika poprzedniego jeszcze przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie znaczenie powinien mieć całokształt związanych z tym korzystaniem okoliczności, także przypadających już po tej chwili.
6. Przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku jako – alternatywna wobec korzystania – podstawa powstania prawa użytkownika jest bliskie znaczeniowo podjęciu czynności grożących naruszeniem patentu (art. 285 pwp). Przygotowanie urządzeń może odnosić się do urządzeń fizycznych (określonych przedmiotów czy narzędzi) i organizacyjnych, tj. przygotowania warunków umożliwiających prowadzenie określonej działalności wykorzystującej wynalazek. Możliwe działania przygotowawcze stanowią kategorię zróżnicowaną wewnętrznie, obejmującą czynności faktyczne, prawne oraz administracyjne, spośród których

najistotniejsze znaczenie należy przypisać czynnościom faktycznym. Powinny one być podejmowane w dobrej wierze i na terytorium RP.

7. O dobrej wierze potencjalnego użytkownika uprzedniego świadczy usprawiedliwione w danych okolicznościach przeświadczenie, że korzystanie przez niego z wynalazku nie narusza praw osób trzecich. Nie jest natomiast niezbędne przekonanie o istnieniu po stronie przyszłego użytkownika własnego tytułu prawnego do korzystania z danego rozwiązania.
8. Treść prawa użytkownika uprzedniego można określić jako uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z „tego” wynalazku użytkownika, zbieżnego z „takim” wynalazkiem objętym sferą wyłączności patentu innej osoby. Zakres korzystania w ramach treści prawa użytkownika musi odpowiadać zakresowi korzystania z wynalazku w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu. Treść tego prawa wyznaczają także dalsze ograniczenia nałożone przez ustawę: możliwość korzystania z wynalazku wyłącznie w „swoim” przedsiębiorstwie użytkownika oraz dopuszczalność przeniesienia prawa użytkownika tylko wraz z przedsiębiorstwem. Ograniczenia te zostały ustanowione dla wyważenia interesów użytkownika oraz uprawnionego z patentu. W aspekcie czasowym prawo użytkownika obejmuje cały czas trwania patentu.
9. W zakresie ewentualnego modyfikowania wynalazku wykorzystywanego przez użytkownika należy przyjąć, że użytkownik powinien mieć prawo korzystania z takich wariantów wynalazku, które są oczywiste dla znawcy w dziedzinie techniki. Wynika to z potrzeby zapewnienia użytkownikowi możliwości naturalnego rozwijania wynalazku i udoskonalania go w zgodzie z obiektywnym postępem technologicznym w danej dziedzinie.
10. W aspekcie dopuszczalnych postaci dalszego korzystania z wynalazku uznałam, że użytkownik uprzedni powinien móc dodawać postaci korzystania, których nie zdążył wdrożyć przed chwilą stanowiącą o pierwszeństwie (np. wprowadzanie do obrotu produktów, które zdążył jedynie wytworzyć).
11. W ilościowym wymiarze dopuszczalnego dalszego korzystania z wynalazku uzasadniona jest ścisła interpretacja, wiążąca przewidzianą dla użytkownika uprzedniego skalę eksploatacji z maksymalnymi zamierzonymi możliwościami produkcyjnymi, istniejącymi w dacie relewantnej dla użytkownika (odpowiednio interpretowanymi w zależności od kategorii wynalazku).

12. Jako niedopuszczalne należy uznać upoważnianie przez użytkownika uprzedniego osób trzecich do korzystania z wynalazku objętego jego prawem, czy to poprzez udzielanie licencji czy też quasi-licencji. Wynika to z ustawowego wymagania, aby użytkownicy korzystali z wynalazku w „swoim” przedsiębiorstwie. Użytkownicy mogą natomiast korzystać z wynalazku za pośrednictwem osób trzecich, pod warunkiem jednak, że korzystanie przez osoby trzecie z wynalazku odbywa się na rachunek użytkownika oraz nie przekracza dotychczasowego zakresu korzystania (przede wszystkim w aspekcie ilościowym). Polecenie osobie trzeciej dokonania określonych czynności, jeśli dokonywane jest na rachunek użytkownika, nie powoduje wyjścia poza zakres zwykłych czynności dokonywanych w związku z działalnością tego przedsiębiorstwa, czyli poza zakres „swojego przedsiębiorstwa” użytkownika.
13. Dla wyjaśnienia sytuacji prawnej kontrahentów użytkownika uprzedniego (osób nabywających od użytkownika produkty inkorporujące wynalazek w celu dokonywania dalszego nimi obrotu) uzasadnione jest sięgnięcie do instytucji wyczerpania patentu *per analogiam*. Ustanawia ona swoisty mechanizm przewidujący wyłączenie roszczeń uprawnionego z patentu w odniesieniu do konkretnych wyrobów inkorporujących wynalazek wprowadzonych do obrotu w sposób legalny. Wyroby wytworzone przez użytkownika inkorporujące wynalazek nie są wprawdzie wprowadzane do obrotu przez użytkownika za zgodą uprawnionego (jak określa to art. 70 pwp). Zastosowanie instytucji wyczerpania do prawa użytkownika oznacza jednak, że takie wyroby uznać należy za wprowadzane do obrotu w sposób pozbawiony bezprawności, co powoduje, że również dalszy obrót takimi wyrobami przez kontrahentów użytkownika nie jest bezprawny (nie narusza patentu).
14. Zgoda użytkownika nie powinna być wymagana dla zrzeczenia się patentu przez uprawnionego, ponieważ, mimo że sytuacja użytkownika może być zakwalifikowana jako prawo podmiotowe, o cechach opisanych wyżej w pkt V, uznać należy, że użytkownikowi nie przysługuje „prawo na patencie”, o którym stanowi art. 90 ust. 1 pkt 2 pwp.
15. Wynalazek użytkownika („ten” wynalazek) może stanowić jego tajemnicę przedsiębiorstwa do czasu ujawnienia tego wynalazku, czyli w okresie, w którym użytkownik nie ma jeszcze statusu użytkownika. Problem zbiegu podstaw ochrony w sytuacji użytkownika-dysponenta tajemnicy przedsiębiorstwa będzie najczęściej pozorny ze względu na nieodzowne ujawnienie „takiego” wynalazku o cechach „tego” wynalazku użytkownika dokonywane przez osobę trzecią, tj. zgłaszającego (przyszłego uprawnionego z patentu). Jeżeli opublikowanie wynalazku przez przyszłego uprawnionego z patentu

nie doprowadzi do ujawnienia wynalazku użytkownika (na przykład wtedy, gdy wynalazek użytkownika stanowi rozwiązanie ekwiwalentne w stosunku do opatentowanego wynalazku), nie ma przeszkód dla możliwości poszukiwania przez użytkownika ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obejmującej ten wynalazek na podstawie przepisów uznk także po nabyciu przez niego prawa użytkownika. Wynika to z tego, że nabycie prawa użytkownika nie prowadzi do redukcji czy wyeliminowania uprawnień przysługujących użytkownikowi na innych podstawach prawnych.

Sytuacja użytkownika późniejszego

16. Zawarte w art. 75 pwp uregulowanie dotyczące ochrony użytkownika późniejszych posługuje się w dużej mierze identycznymi pojęciami (lub nawet całymi zwrotami), co regulacja art. 71 pwp dotycząca użytkownika uprzedniego. Dotyczy to w szczególności określeń odwołujących się do korzystania z wynalazku, przygotowania wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku, jak również możliwości korzystania z wynalazku w swoim przedsiębiorstwie w dotychczasowym zakresie, wyznaczonym według stanu istniejącego w momencie wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu, o którym mowa w art. 74 pwp. W odniesieniu do tych zagadnień do sytuacji użytkownika późniejszego wprost mogą być odniesione ustalenia przyjęte w stosunku do analogicznych pojęć dotyczących użytkownika uprzedniego. Niektóre kwestie wymagają jednak odrębnej analizy.
17. Różnorodność sytuacji, w których możliwe jest powstanie prawa użytkownika późniejszego, pozwala na dostrzeżenie, że użytkownikiem późniejszym może być nie tylko osoba, która stała się uprawnionym z patentu albo licencjobiorcą ze względu na czynność prawną dokonaną z osobą nieuprawnioną, ale także osoba, która prawo do uzyskania patentu rzekomo nabyła w sposób pierwotny, np. będąc pracodawcą (art. 11 ust. 3 pwp) mniemanego twórcy wynalazku.
18. Nabycie prawa użytkownika późniejszego nie stanowi wyjątku od zasady *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*. Uzyskiwane przez użytkownika prawo różni się bowiem treścią od prawa do patentu, patentu czy licencji stanowiących przedmiot czynności prawnej dokonanej przez użytkownika z osobą nieuprawnioną. Ponadto, prawo użytkownika późniejszego nie powstaje tylko wskutek dokonania czynności prawnej z nieuprawnionym (w warunkach dobrej wiary użytkownika), ale uzależnione jest także od spełnienia dodatkowej przesłanki w postaci korzystania z wynalazku co najmniej przez

rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu lub przygotowania w tym okresie wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. Prawo użytkownika późniejszego nie stanowi zatem ekwiwalentu prawa objętego czynnością prawną działaną z nieuprawnionym (wbrew zasadzie *nemo plus iuris...*), a jedynie obejmuje jakąś część treści oczekiwanego prawa. Ma ono zadośćuczynić raczej podjętym wysiłkom inwestycyjnym użytkownika niż samemu faktowi, że użytkownik zamierzał uzyskać określone prawo od osoby nieuprawnionej.

19. W przypadku użytkownika późniejszego dobrą wiarę odnosić należy do stanu świadomości potencjalnego użytkownika związanego z uzyskaniem albo nabyciem patentu albo uzyskaniem licencji, a nie samym korzystaniem z wynalazku lub przygotowywaniem się do korzystania z niego, jak w przypadku użytkownika uprzedniego. Dobra wiara użytkownika późniejszego powinna zatem obejmować przeświadczenie o tym, że przysługuje mu prawo do korzystania z opatentowanego wynalazku, a nie tylko przeświadczenie o tym, że korzystanie to nie narusza praw osób trzecich, co z kolei miało znaczenie dla dobrej wiary użytkownika uprzedniego.
20. Prowadzące do powstania prawa użytkownika późniejszego korzystanie z wynalazku lub podejmowanie przygotowań do takiego korzystania powinno być dokonywane na terytorium Polski – analogicznie jak wymaga się tego od użytkownika uprzedniego i pomimo tego, że w treści art. 75 pwp wprost nie przewidziano takich wymagań.
21. Regulacja zawarta w art. 75 pwp znajduje zastosowanie w przypadku, gdy do przeniesienia patentu na rzecz osoby uprawnionej dochodzi w wyniku wszczęcia postępowania sądowego, o którym mowa w art. 74 w zw. z art. 284 pkt 11 pwp. Nie uwzględnia ona jednak sytuacji, w której do przeniesienia patentu doszłoby nie w wyniku postępowania sądowego, ale zawarcia umowy między uprawnionym do uzyskania patentu, a nieuprawnionym, który patent uzyskał. Do powstania prawa użytkownika późniejszego konieczne jest bowiem korzystanie z wynalazku (przygotowanie się do tego) co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu. W przypadku umownego przeniesienia patentu przesłanka ta nie zostałaby zatem spełniona. Tymczasem, istnieją względy uzasadniające zapewnienie ochrony ewentualnemu użytkownikowi późniejszemu także w przypadku, gdy do przeniesienia patentu dochodzi w drodze umowy. Uzasadnia to sformułowanie wniosku *de lege ferenda* wskazującego na potrzebę zawarcia w treści art. 75 ust. 1 pwp wyraźnego odniesienia nie tylko do wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu, ale także do zawarcia umowy przenoszącej patent. Zawarcie umowy przenoszącej

patent stanowiłoby alternatywny sposób określenia momentu wyznaczającego datę końcową minimalnego rocznego okresu korzystania przez użytkownika z wynalazku (względnie przygotowania się do tego), a zarazem datę relewantną dla ustalenia zakresu dalszego dozwolonego korzystania z wynalazku w ramach prawa użytkownika późniejszego.

22. Treść prawa użytkownika późniejszego obejmuje uprawnienie do korzystania z wynalazku objętego sferą wyłączności patentu innej osoby, w zakresie odpowiadającym zakresowi korzystania z owego wynalazku w chwili wszczęcia postępowania o przeniesienie patentu, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia. Brak uiszczenia przez użytkownika wynagrodzenia na rzecz uprawnionego z patentu nie powoduje jednak wyeliminowania nabytego już prawa użytkownika późniejszego, tylko wiąże się z odpowiedzialnością kontraktową (art. 471 kc).
23. Zakres, w jakim użytkownik późniejszy korzystał z wynalazku – wyznaczający zakres dalszego dozwolonego korzystania – powinien obejmować te formy (postaci) korzystania, w jakich wyrażała się dotychczasowa eksploatacja, lub do których użytkownik dotychczas się przygotowywał. Rozszerzanie zakresu korzystania na postaci nieuwzględniane w dotychczasowej działalności użytkownika powinno mieć miejsce wyjątkowo. Z kolei rozmiar ilościowy korzystania powinien być wyznaczany – tak jak w przypadku użytkownika uprzedniego – przez maksymalną moc produkcyjną urządzeń przygotowanych lub służących już do korzystania z wynalazku.
24. Prawo użytkownika późniejszego, w razie spełnienia przesłanek określonych w pierwszej części art. 75 ust. 1 zd. 1 pwp, nabywa się *ex lege* z chwilą przeniesienia patentu na uprawnionego stanowiącego realizację uprawnienia z art. 74 pwp. Uprawniony nie może wywodzić w stosunku do użytkownika roszczeń związanych z korzystaniem przez użytkownika z wynalazku (względnie przygotowaniem się do tego) za okres poprzedzający przeniesienie patentu, tj. okres co najmniej jednego roku przypadającego przed przeniesieniem patentu. W rozprawie przyjął, że przeniesienie patentu na rzeczywistego uprawnionego w trybie art. 74 pwp wywiera bowiem skutek na przyszłość (*en nunc*). Ustanowione na rzecz użytkownika ograniczenie patentu byłoby nie dość skuteczne, gdyby zapewniało mu ochronę przed roszczeniami wywodzonymi z patentu przez rzeczywistego uprawnionego jedynie za okres od daty przeniesienia patentu na tego uprawnionego.

Aspekty proceduralne

25. Powództwo o „stwierdzenie prawa” korzystania z wynalazku w przypadkach określonych w art. 71 i 75 pwp, przewidziane w art. 284 pkt 7 pwp, ma charakter powództwa o ustalenie, a jego podstawę materialnoprawną stanowi art. 189 kpc. Sprawa o ustalenie prawa użytkownika stanowić będzie sprawę własności intelektualnej w rozumieniu art. 479⁸⁹ § 1 kpc, aczkolwiek prawa użytkownicy nie są wprost wymienione w tym przepisie.
26. Powództwo o ustalenie prawa użytkownika może podlegać zabezpieczeniu (art. 730 § 1 kpc). Potrzeba udzielenia zabezpieczenia może wiązać się z działaniami spodziewanymi ze strony uprawnionego z prawa wyłącznego, takimi jak wystąpienie przez uprawnionego z wnioskiem o zabezpieczenie zmierzającym do zakazania użytkownikowi korzystania z określonego przedmiotu (wynalazku, wzoru itd.). W sprawie o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku sposobem zabezpieczenia mogłoby być np. zawieszenie toczącego się postępowania o naruszenie patentu chroniącego taki wynalazek (wszczętego przez uprawnionego z patentu), tymczasowe potwierdzenie przysługiwania powodowi prawa użytkownika, czy nawet zobowiązanie uprawnionego z patentu do powstrzymania się od występowania przeciwko użytkownikowi ze środkami prawnymi zmierzającymi do zakazania mu korzystania z wynalazku.
27. Podstawą wpisu prawa użytkownika do rejestru powinien być nie tylko wyrok ustalający (stwierdzający) istnienie tego prawa wydany na skutek wniesienia przez użytkownika powództwa na podstawie art. 189 kpc, ale także każdy wyrok, w którym wskazano na przysługiwanie danemu podmiotowi tego prawa. Chodzi tu szczególnie o wyroki, którymi oddalono powództwo o naruszenie właśnie ze względu na przysługiwanie pozwanemu prawa użytkownika. Orzeczeniami takimi mogłyby być także wyroki stwierdzające naruszenie prawa wyłącznego ze względu na przekroczenie zakresu przyznanego przez prawo użytkownika.