

Obowiązek dokonania pierwszego zgłoszenia patentowego w Polsce

Wiele państw wprowadza w swoich ustawodawstwach pewne ograniczenia w zakresie możliwości dokonywania zgłoszeń patentowych w zagranicznych urzędach patentowych: nakładane są one zazwyczaj na obywateli tych państw lub ich rezydentów; mogą też znajdować zastosowanie do wynalazków opracowanych na ich terytorium. **Regulacje takie we właściwych państwach przewidują, że to w nich musi zostać dokonane pierwsze zgłoszenie, nim będzie możliwe podjęcie starań o uzyskanie ochrony patentowej w innych jurysdykcjach.**

W tym wydaniu Raportu Prawnego WTS pragniemy zbadać zagadnienie *first filing requirement* w polskim porządku prawnym. Wiemy dobrze, że kwestia obowiązkowego dokonania pierwszego zgłoszenia patentowego w Polsce wzbudza dość często wątpliwości w praktyce. W dobie globalnej gospodarki, współpracy koncernów z najróżniejszych zakątków globu, pomiędzy którymi występują złożone związki organizacyjne, prowadzenia badań naukowych wspólnie przez ośrodki rozsiane po różnych kontynentach, stosowanie podobnych regulacji może przysparzać niebagatelnych trudności. Wielokrotnie kwestia ta przybiera doniosłe znaczenie chociażby w kontekście zagranicznych koncernów delegujących pracowników do Polski, czy też spółek zawiązywanych przez osoby różnych narodo-

wości. Spróbujmy więc poddać wnikliwej analizie właściwą regulację i odpowiedzieć przede wszystkim na pytania: kiedy znajdzie ona zastosowanie oraz jakie konsekwencje mogą wynikać z ewentualnego uchybienia obowiązku przez nią przewidzianemu.

Podstawa w prawie polskim

Podstawową regulację wyznaczającą granice swobody w zakresie dokonywania zgłoszeń za granicą ustanawia **art. 40 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej** (dalej jako: PWP). Zgodnie z nim, osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym:

1) umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4 (umowy międzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich, które określają szczególnie tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych), albo

2) niniejszą ustawą (PWP)

– **po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.**

Innymi słowy, z przepisu tego wynika, że **jeżeli osoby wskazane w jego dyspozycji chcą uzyskać ochronę patentową za granicą, muszą najpierw dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.**

Warto dodać na marginesie, że art. 40 wcale nie wymaga, by zgłoszenie było dokonane skutecznie. Obowiązek zostanie zrealizowany, nawet jeżeli postępowanie zostanie w dalszym toku umorzone.

Zakres podmiotowy regulacji

Do kogo niniejszy przepis jest adresowany? Jego zakres podmiotowy jest określony stosunkowo jasno: obejmuje on **osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej**, a zatem znajdzie zastosowanie zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 PWP.

Należy zaznaczyć, że przepis ten uległ znaczącym zmianom na skutek nowelizacji z 2015 r. (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw). W poprzednim stanie prawnym regulacja art. 40 dotyczyła polskich osób prawnych bądź obywateli polskich, mających miejsce zamieszkania na obszarze RP. Tym samym nastąpiło poszerzenie zakresu zastosowania: **osoba fizyczna, na którą PWP nakłada obowiązek dokonania pierwszego zgłoszenia w UPRP, nie musi być obywatelem Polski; wystarczy, że ma tutaj miejsce zamieszkania** zdefiniowane w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny jako miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. **Obywatel innego państwa, który zamieszkuje na terytorium RP, również jest zobowiązany do dokonania pierwszego zgłoszenia w UPRP.**

Ratio legis art. 40

Obecność w ustawie PWP regulacji dotyczącej obowiązku dokonania pierwszego zgłoszenia w UPRP niewątpliwie należy łączyć z kwestią ochrony interesów państwa, czemu służyć ma zwiększenie dostępności w kraju wynalazku i stojącej za nim wiedzy technicznej. Przede wszystkim ma to jednak zabezpieczać interesy państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Zgodnie bowiem z art. 56, wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności (dotyczy to zwłaszcza rodzajów broni lub sprzętu wojskowego oraz sposobów walki) lub bezpieczeństwa państwa (w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby). Taka możliwość stwarza pewne ryzyko dla twórcy — instytucja wynalazku tajnego prowadzi bowiem do wyłączenia jego prawa, jak zostało to dobitnie wyrażone w komentarzu do ustawy pod red. dr. Michałaka.

Należy przy tym zaznaczyć, że art. 40 PWP nie wskazuje swojego zakresu przedmiotowego. Bez względu na to, czego dotyczy zgłoszenie patentowe, zostanie ono poddane selekcji pod kątem identyfikacji wynalazków mających znaczenie z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Brak sankcji?

Co szczególnie istotne, przepis art. 40 PWP nie jest obwarowany żadną sankcją; stanowi więc tzw. *lex imperfecta* — czyli prawo niedoskonałe. Regulacja w

przedmiocie obowiązku pierwszego zgłoszenia w Polsce milczy na temat konsekwencji, jakie przewidziane są za jego naruszenie.

Wyobraźmy sobie więc sytuację, w której dany twórca dokonuje zgłoszenia w innym państwie i następnie takie zgłoszenie „powraca” do Polski — np. jako zgłoszenie korzystające z pierwszeństwa konwencyjnego czy też w ramach walidacji patentu europejskiego. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 14 PWP, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego **prawidłowego** zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

- 1) **12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków** i wzorów użytkowych;
- 2) 6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Trzeba dobitnie podkreślić: **Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku, regulując kwestię pierwszeństwa, wyraźnie wskazuje, że prawidłowość zgłoszenia oceniana jest według prawa wewnętrznego państwa, w którym jest dokonywane**; nie mają w tym kontekście znaczenia wewnętrzne regulacje innych państw-stron konwencji (art. 4 lit. a). Urząd patentowy w Kanadzie albo Japonii nie musi wykazywać się znajomością polskich przepisów prawnych w razie rozpatrywania zgłoszenia, które do niego wpływa, nawet jeżeli dana sprawa wykazuje ścisły związek z Polską; nie musi ustalać treści regulacji w zakresie obowiązku pierwszego zgłoszenia w prawie polskim.

Czy natomiast, gdy zgłoszenie trafiłoby następnie przed UPRP, mógłby on odmówić przyznania pierwszeństwa, stwierdziwszy, że zgłoszenie zagraniczne nie jest prawidłowe? Jak zauważają trafnie autorzy komentarza do PWP pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, „zgodnie z Konwencją Paryską prawidłowość pierwszego zgłoszenia badamy według prawa państwa, w którym tego zgłoszenia dokonano, a tam art. 40 PrWiPrzem nie obowiązuje, trudno więc zarzucać, że zgłoszenie zagraniczne jest niezgodne z prawem, gdy oceniamy je według prawa państwa, w którym go dokonano”. Należy jednak wskazać, że w doktrynie nie ma całkowicie powszechnej zgody co do tego stanowiska; choćby prof. De Vall twierdził inaczej: jego zdaniem, w razie dokonania zgłoszenia zagranicznego z naruszeniem art. 40 PWP, UPRP mógłby odmówić przyznania pierwszeństwa. Oczywiście, taki scenariusz wiązałby się z negatywnymi skutkami dla zgłaszającego: w takiej sytuacji nie znalazłby zastosowania art. 4 lit. b, przewidujący, że zgłoszenie dokonane w UPRP przed upływem 12 miesięcy nie może być unieważnione przez fakty, które wystąpią w międzyczasie, jak np. przez inne zgłoszenie, przez opublikowanie wynalazku lub wykonywanie go. Inny byłby wtedy stan techniki miarodajny dla weryfikacji, czy zostały spełnione przesłanki zdolności patentowej, a ich spełnienie byłoby tym samym o wiele trudniejsze.

Wreszcie nie należy zapominać, że **katalog przesłanek odmowy uznania pierwszeństwa ujęty w art. 48 PWP ma charakter zamknięty** — odmowa taka może nastąpić tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w rzeczonym przepisie. Jeżeli UPRP podjąłby decyzję odmowną, kierując się przesłankami spoza katalogu, narażałby się na zarzut przekroczenia swoich kompetencji.

Zgłoszenia europejskie

Przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dawnym brzmieniu sugerowały, że możliwe jest dokonanie europejskiego zgłoszenia patentowego w razie braku uprzedniego zgłoszenia krajowego, o ile nastąpi to za pośrednictwem UPRP. Do 1 grudnia 2015 roku art. 3 ust. 2 rzeczony ustawy stanowił, że jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, to obywatel polski albo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej był obowiązany do jego dokonania w Urzędzie Patentowym; następowało wyłączenie zastosowania art. 40 PWP.

Wskutek przywoływanej już nowelizacji z 24 lipca 2015 r. przepis został okrojony do nakazu, by europejskie zgłoszenie patentowe złożone za pośrednictwem Urzędu Patentowego przez osoby wymienione w art. 40 PWP sporządzone były w języku polskim albo by dołączone były do nich tłumaczenia na język polski. **Mimo zmiany redakcyjnej przyjmuje się, że obowiązujący już wcześniej wyjątek od obowiązku pierwszego zgłoszenia krajowego wciąż znajduje zastosowanie: tym samym również w obecnym stanie prawnym pierwszym zgłoszeniem dokonywanym w UPRP nie musi być konieczne zgłoszenie krajowe. Obowiązek z art. 40 PWP zostanie zrealizowany również wówczas, gdy za pośrednictwem UPRP zostanie dokonane zgłoszenie europejskie (podobnie będzie w przypadku zgłoszenia w trybie procedury PCT).** Niewątpliwie zgodne z zasadami racjonalności jest takie rozwiązanie, dzięki któremu zgłaszający nie musi dokonywać dwóch odrębnych zgłoszeń o udzielenie dwóch patentów o jednakowym skutku na terytorium Polski.

Można się zastanawiać, na ile sytuacja patentu europejskiego jest podobna do tej, którą opisaliśmy w kontekście zgłoszenia zagranicznego. Co prawda, walidacja uwarunkowana jest złożeniem tłumaczenia patentu europejskiego na język polski w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o jego udzieleniu; UPRP nie prowadzi więc badania merytorycznego. Gdy jednak patent, po przejściu przez proces walidacji, „wejdzie” do polskiego porządku prawnego, będzie mógł zostać unieważniony w trybie art. 89 PWP, stąd warto się zastanowić, czy kwestia naruszenia art. 40 nie mogłaby ujawnić się na tym etapie.

Przepis art. 89 stanowi, że patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że:

- 1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
- 2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
- 3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
- 4) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Jest jednak wątpliwe, czy którakolwiek z tych przesłanek mogłaby w istocie objąć naruszenie obowiązku z art. 40 PWP. Najbardziej ogólnie ujęta przesłanka z art. 89 ust. 1 dotyczy przypadków, gdy wynalazek nie spełnia przesłanek zdolności patentowej lub też w ogóle nie stanowi wynalazku albo wreszcie jest wynalazkiem, jednak wyłączonym od patentowania, jak wskazuje się w komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz — nie sposób będzie więc ująć w tym zakresie nieprawidłowości zgłoszenia polegającego na dokonaniu go najpierw w innym państwie. Niemożliwe byłoby powołanie się na przypadek z art. 74, który ustanawia *lex specialis* od art. 89 i pozwala na unieważnienie patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną; ewidentnie nie będzie to wada występująca w tym wypadku.

Dokonywanie zgłoszeń przez osoby inne niż twórcy wynalazków; wielość zgłaszających

Pojawia się na tym tle jeszcze jedna kwestia o istotnym znaczeniu praktycznym: co dzieje się w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez i na rzecz podmiotów innych niż twórcy, które mają siedziby w innych państwach? Jak wskazywaliśmy we wstępie, w dobie postępującej globalizacji i współpracy podmiotów z różnych państw, z różnych systemów prawnych, takie przypadki będą występowały coraz częściej. **Nie jest dla nas wówczas istotne, kto dokonał wynalazku, ale komu przysługuje prawo do patentu.**

Założmy, że twórca mający miejsce zamieszkania w Polsce opracowuje wynalazek. Zgodnie z art. 8 PWP, wraz z dokonaniem wynalazku powstają po jego stronie konkretne prawa: do uzyskania patentu, wynagrodzenia (uprawnienia majątkowe) oraz do wymienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach (uprawnienia osobiste). Art. 12 wyraźnie przy tym wskazuje, że prawo do uzyskania patentu jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Może więc nastąpić jego przeniesienie w drodze umowy na inny podmiot — umowa taka musi, pod rygorem nieważności, zostać zawarta na piśmie. Zgodnie z zasadą swobody umów, umowa może być dowolnie ukształtowana

przez strony, o ile jej treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353¹ Kodeksu cywilnego); przeniesienie prawa może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie. Szczególny przypadek przeniesienia prawa do uzyskania patentu został przewidziany w art. 20 PWP: **twórca wynalazku może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek do korzystania** (przedsiębiorca definiowany jest na gruncie art. 3 ust. 1 pkt 3 jako osoba prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej „działalnością gospodarczą”, przy czym, zgodnie z art. 3 ust. 2, przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza). Może zdarzyć się również, że **wynalazek zostanie dokonany w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy – wówczas prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwało pracodawcy lub zamawiającemu**, o ile strony nie ustalą inaczej.

Przedsiębiorca/pracodawca/zamawiający mogą mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP: wówczas, chcąc dokonać zgłoszenia, nie będą oni w żadnym razie mieścić się w zakresie zastosowania art. 40 PWP. W takiej sytuacji nie będzie występował obowiązek dokonania pierwszego zgłoszenia w Polsce; inne okoliczności dokonania wynalazku nie będą miały znaczenia.

Wreszcie, rozważając inny wariant podmiotowy, należy pamiętać o sytuacjach, w których mamy więcej niż jednego zgłaszającego. Może zdarzyć się tak, że zgłoszenie zostanie dokonane przez osoby, które wspólnie opracowały wynalazek (art. 11 ust. 2 PWP), a pośród nich jedna nie będzie objęta dyspozycją art. 40 PWP; może nastąpić zbycie udziału w prawie na rzecz osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP, itp. Jak wówczas zaktualizuje się obowiązek dokonania pierwszego zgłoszenia? W takich przypadkach, jeżeli w gronie współzgłaszających znajdzie się choć jedna osoba, która nie będzie mieścić się w zakresie podmiotowym art. 40, obowiązek nie powstanie i droga do dokonania pierwszego zgłoszenia poza Polską będzie otwarta.

Podsumowanie

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje omówione w niniejszym raporcie:

- Zgodnie z art. 40 PWP, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, może starać się o uzyskanie patentu za granicą dopiero po dokonaniu zgłoszenia w Polsce.
- Dla zastosowania przepisu nie ma znaczenia: miejsce dokonania wynalazku; obywatelstwo osoby zgłaszającej; miejsce zamieszkania lub siedziba twórcy, jeżeli to nie on do-

konuje zgłoszenia. W sytuacji, gdy zgłoszenie dokonywane jest przez kilku współzależających, wystarczy, że jeden z nich nie jest objęty dyspozycją art. 40 PWP, by nastąpiło wyłączenie ustawowego obowiązku.

- *First filing requirement* nie jest zarazem obarczone żadną sankcją w prawie polskim. Urzędy patentowe w innych państwach nie są związane polskimi przepisami wewnętrznymi i nie będą ich uwzględniać w podjęciu decyzji o udzieleniu patentu.
- Podmiot wskazany w dyspozycji art. 40 PWP, który dokonuje pierwszego zgłoszenia poza terytorium RP, może jednak ponieść pewne ryzyko, jeżeli planuje następnie dokonać zgłoszenia w Polsce z zastrzeżeniem pierwszeństwa lub dokonać walidacji patentu europejskiego.
- Wydaje się, że UPRP nie mógłby odmówić przyznania pierwszeństwa w takiej sytuacji — według Konwencji paryskiej prawidłowość zgłoszenia oceniana jest według prawa państwa, w której ono jest dokonywane; ponadto decyzja o odmowie przyznania pierwszeństwa może nastąpić tylko w ściśle określonych w art. 48 przypadkach. Ze względu na ograniczoną praktykę UPRP w tym zakresie i odmienne zdania pewnych przedstawicieli doktryny, nie można jednak założyć z niezbitą pewnością, że właśnie taka ścieżka rozumowania zostanie przez organ obrona.
- Wspomniane ryzyko, raczej nieznaczne w przypadku omówionym powyżej, jest jeszcze mniej istotne w kontekście patentów europejskich. Walidacja nie wiąże się z merytorycznym badaniem; gdyby natomiast została podjęta próba unieważnienia patentu, wydaje się, że naruszenie art. 40 nie może stanowić podstawy do uwzględnienia takiego żądania.
- Pierwsze zgłoszenie dokonywane w UPRP wcale nie musi być zgłoszeniem krajowym — obowiązek z art. 40 zostanie zrealizowany również w wypadku dokonania za pośrednictwem UPRP zgłoszenia europejskiego lub zagranicznego w trybie PCT.