

# Pierwszeństwo do uzyskania patentu cz.1

## *Cesja prawa do pierwszeństwa*

Pierwszeństwo stanowi jedną z fundamentalnych instytucji prawa własności przemysłowej. Rozróżniamy pierwszeństwo zwykłe wynikające z prawidłowego zgłoszenia do ochrony wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) oraz pierwszeństwo uprzednie (konwencyjne) — powstające na mocy zgłoszenia dokonanego w innym państwie Związku Paryskiego lub stron innych umów międzynarodowych. **To właśnie według daty pierwszeństwa dokonuje się oceny nowości wynalazku, a więc jednej z przesłanek zdolności patentowej.** Tym samym wszystko to, co wejdzie do stanu techniki w okresie następującym po tej dacie, ale przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu, nie będzie już miało znaczenia dla oceny nowości. **Stwierdzenie, że prawo patentowe rządzi się więc zasadą „kto pierwszy, ten lepszy” jak najbardziej jest uprawnione, jednak bynajmniej nie można na nim poprzestawać.** Jakkolwiek o pierwszeństwie powiedziano i napisano już wiele, w codziennej praktyce spotykamy się nieraz z sytuacjami, w których kwestia, komu przysługuje pierwszeństwo i jakie warunki muszą być spełnione, by możliwe było skuteczne skorzystanie z niego, okazuje się najeżona prawnymi zawłościami. Prezentujemy Państwu cykl artykułów, w których przyglądamy się zagadnieniu pierwszeństwa właśnie od strony tych nieoczywistych, a w praktyce doniosłych problemów mogących powstawać na tle zastosowania tej instytucji.

W pierwszej kolejności proponujemy Państwu rozważania na temat zagadnienia cesji prawa do pierwszeństwa, a w szczególności: czy możliwe jest dokonanie retroaktywnej cesji?

### Retroaktywna cesja prawa do pierwszeństwa

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację: podmiot X dokonał prawidłowo zgłoszenia wynalazku w kraju należącym do Związku Paryskiego w grudniu 2022 r. W listopadzie 2023 r. podmiot Y dokonuje zgłoszenia tego samego wynalazku w UPRP, korzystając z pierwszeństwa bazującego na zgłoszeniu dokonany wcześniej przez X. Twierdzi, że jest jego następcą prawnym. Dopuszczalność zastrzeżenia pierwszeństwa przez następcę prawnego nie powinna dziwić: samo prawo do skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (zob. wyrok WSA w Warszawie z 30 czerwca 2006 r., sygn. VI SA/Wa 2317/05). W chwili dokonywania zgłoszenia Y nie przedstawia dokumentu potwierdzającego dokonanie cesji — przedkłada go dwa miesiące później, jednak dokument wskazuje, że cesja nastąpiła w styczniu 2024 r. Czy więc Y mógł skutecznie zastrzec pierwszeństwo? Jeżeli tak, właściwy moment dla oceny stanu techniki z chwili dokonywania zgłoszenia stanowiłby grudzień 2022; jeżeli nie — listopad 2023. Mogłoby się okazać, że w późniejszym stanie techniki wykazanie nowości nie będzie możliwe, a więc UPRP odmówi udzielenia patentu. Jak więc oceniać dopuszczalność takiej retroaktywnej cesji? W tym artykule wykazemy, że **należy taką możliwość stanowczo odrzucić**. Zaczniemy od tego, dlaczego głośna w ostatnim czasie decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w sprawach połączonych [G 1/22 i G 2/22](#), jakkolwiek liberalizująca wymogi w zakresie korzystania z prawa do pierwszeństwa, nie dostarcza argumentów przemawiających za dopuszczalnością retroaktywnej cesji.

### Nowe podejście EPO: decyzja w połączonych sprawach G 1/22 i G 2/22

Już wcześniej pisaliśmy o sporach patentowych dotyczących technologii edycji genów CRISPR zawiśłych przed EPO, które to dotyczyły problemu braku tożsamości zgłaszających z pierwszego i kolejnego zgłoszenia. W naszym [artykule z marca 2020 r.](#) przedstawiliśmy analizę decyzji Komisji Odwoławczej T 844/18 wydanej 16 stycznia 2020 r., która potwierdzała unieważnienie patentu EP 2771468 na technologię CRISPR. Posiadaczem patentu był Broad University. Zgłoszenie PCT zastrzegało pierwszeństwo z 12 uprzednich zgłoszeń dokonanych wcześniej przez ten podmiot przed urzędem patentowym w Stanach Zjednoczonych. Dwa spośród nich wskazywały w gronie twórców prof. L. Maraffiniego z Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku, jednak w kolejnych — był on pomijany. Zarazem Maraffini nie przeniósł swoich praw do pierwszeństwa na Broad University, ale na Uniwersytet Rockefellera, przy którym był afiliowany. Brak skutecznego przeniesienia prawa na Broad University skutkowało nieważnością zastrzeżenia pierwszeństwa i, w konsekwencji, nieważnością patentu.

Sprawy G 1/22 i G 2/22 dotyczyły patentu EP 2784162, również posiadanego przez Broad University i chroniącego technologię CRISPR, który powiązany był z wcześniej unieważnionym patentem EP 2771468. Problem prawny był w istocie ten sam: czy jeżeli kolejne zgłoszenie nie zostało wniesione przez wszystkie

podmioty dokonujące pierwotnego zgłoszenia, zastrzeżenie pierwszeństwa powinno zostać uwzględnione? Wcześniejsza decyzja zdeterminowała standard określany jako „ten sam zgłaszający” lub „wszyscy zgłaszający” — zgodnie z nim, chociaż w kolejnym zgłoszeniu można wskazać dodatkowe osoby, to jednak zgłoszenie to musi bezwzględnie obejmować nazwiska/nazwy wszystkich, którzy dokonali zgłoszenia pierwotnego bądź ich następców prawnych. Decyzje Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO G 1/22 i G 2/22, stanowią odejście od tego restrykcyjnego podejścia, umożliwiły skuteczną obronę patentu EP 2784162, który nie podzielił tym samym losu swojego rodzica.

**Najważniejszym aspektem decyzji G 1/22 i G 2/22 było bowiem ustanowienie silnego wzruszalnego domniemania, że podmiot dokonujący zgłoszenia europejskiego jest uprawniony do skorzystania z pierwszeństwa.** Następuje więc przeniesienie ciężaru dowodowego ze zgłaszającego/posiadacza patentu na osoby chcące ten patent/zgłoszenie zakwestionować. To właśnie to domniemanie stanęło na przeszkodzie unieważnieniu patentu: Komisja Odwoławcza oświadczyła, że dowody przedstawione w toku postępowania przez podmiot wnoszący sprzeciw nie były wystarczające do wzruszenia domniemania o przysługującym zgłaszającym prawie do pierwszeństwa.

Komisja Odwoławcza potwierdziła też wyraźnie, że domniemanie to znajdzie zastosowanie w sytuacjach, gdy europejskie zgłoszenie patentowe zastrzega pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia PCT i/ lub gdy pierwotni zgłaszający nie są identyczni z późniejszymi zgłaszającymi. Jak czytamy w decyzji: „w przypadku, gdy zgłoszenie PCT dokonywane jest wspólnie przez strony A i B, (i) wyznaczając stroną A w odniesieniu do jednego lub więcej wskazanych państw i stroną B dla jednego lub więcej innych wskazanych państw i (ii) zastrzegając pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia patentowego, gdzie A był zgłaszającym, wspólne dokonanie zgłoszenia wskazuje na istnienie porozumienia pomiędzy stronami A i B, co pozwala stronie B korzystać z pierwszeństwa, o ile nie przemawiają przeciwko temu istotne okoliczności faktyczne”.

### Co wynika z G 1/22 i G 2/22?

Osoby wnoszące sprzeciw przed EPO mierzą się od tej pory z trudniejszym zadaniem: nie mogą bazować na spekulatywnych zarzutach dotyczących braku pierwszeństwa. **Muszą wykazać istnienie konkretnych faktów budzących poważne wątpliwości co do prawa zgłaszającego do korzystania z pierwszeństwa.** Niejednokrotnie nie będzie to możliwe bez dostarczenia wewnętrznych, poufnych dokumentów zgłaszającego/posiadacza patentu. Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, że mamy w tym wypadku do czynienia z rewolucją: nowe podejście EPO jest znacznie bardziej korzystne dla zgłaszających. Nasuwa się jednak pytanie, z jak daleko idącym złagodzeniem warunków korzystania z prawa pierwszeństwa mamy do czynienia.

Warto zwrócić uwagę, że ta zmiana podejścia znajduje odzwierciedlenie w nowych Wytycznych EPO ([Guidelines for Examination](#)). Z ogólnych uwag dotyczących prawa pierwszeństwa (*Part A Chapter III 6.1*) zniknęła wcześniejsza wzmianka na temat czasu, w którym cesja powinna nastąpić (t.j. przed datą zgłoszenia europejskiego). Zamiast tego czytamy, że „[Konwencja o udzielaniu patentów europejskich](#) nie ustanawia żadnych formalnych wymagań w zakresie cesji prawa pierwszeństwa” — gdzie pojawia się odesłanie do G 1/22 i G 2/22. Wciąż jednak podkreśla się, że jeżeli wcześniejsze zgłoszenie zostało dokonane przez wielu zgłaszających, to wszyscy oni bądź ich następcy prawni muszą być wskazani w zgłoszeniu europejskim. W

tym miejscu następuje przywołanie wzruszalnego domniemania, iż zgłaszający są uprawnieni do zastrzeżenia pierwszeństwa, wraz z wynikającym z jego sformułowania odwróceniem ciężaru dowodowego. Czas pokaże, w jaki sposób decyzja w połączonych sprawach G 1/22 i G 2/22 wpłynie na rozstrzyganie podobnych spraw przez krajowe urzędy patentowe. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności, badając istnienie prawa do pierwszeństwa, będą one bazować na prawie krajowym.

Co więcej, **jeśli prześledzimy uważnie treść decyzji G 1/22 i G 2/22, to z pewnością nie znajdziemy w niej silnych argumentów na poparcie tezy o dopuszczalności retroaktywnej cesji**. Jak wskazuje się w uzasadnieniu, zgodnie z orzecznictwem Komisji Odwoławczych EPO (np. T 1201/14 pkt 3.1.2), to według właściwego prawa krajowego ocenia się skuteczność przeniesienia prawa do pierwszeństwa, o którym mówi art. 87 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (pkt 62). Jednak zaznacza się wyraźnie, że **na gruncie Konwencji można zidentyfikować autonomiczny wymóg, by przeniesienie prawa pierwszeństwa zostało przeprowadzone PRZED dokonaniem późniejszego zgłoszenia europejskiego (pkt 68)**.

### **Polska ustawa: odmowa przyznania pierwszeństwa nastąpi, jeżeli zgłaszający nie będzie osobą uprawnioną do pierwszeństwa**

Jak więc zostało wyraźnie wskazane powyżej, to właściwe prawo krajowe jest podstawowym odniesieniem dla oceny, czy dany podmiot mógł skutecznie zastrzec pierwszeństwo. W naszym hipotetycznym scenariuszu, gdzie nie ma mowy o zgłoszeniu europejskim, UPRP mógłby zainspirować się decyzjami w sprawach G 1/22 i G 2/22 w ograniczonym stopniu. Nie mógłby złagodzić wymogów, od których zależy skuteczność zastrzeżenia pierwszeństwa, bardziej niż pozwalają mu na to właściwe przepisy prawa.

**Kto więc może skorzystać z pierwszeństwa na gruncie przepisów polskiej ustawy? Odpowiedź jest prosta: albo zgłaszający** (osoba dokonująca pierwszego zgłoszenia), **albo jego następca prawny**. Przepisy [ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej](#) (dalej jako: PWP) odsyłają w zakresie uprzedniego pierwszeństwa do właściwych umów międzynarodowych. Pierwszeństwo konwencyjne wywodzi się z [Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r., zmienionej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. o ochronie własności przemysłowej \(dalej: Konwencja Paryska\)](#).

Zgodnie z Art. 4A Konwencji Paryskiej, **każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia** o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z Państw będących członkami Związku, **albo jego następca prawny**, będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych Państwach z prawach pierwszeństwa w terminach niżej określonych.

W naszym hipotetycznym (jakkolwiek zainspirowanym rzeczywistą sprawą) scenariuszu, Y w chwili, w której powoływał się na pierwszeństwo, nie był ani zgłaszającym, ani jego następcą prawnym. Ta okoliczność powinna, naszym zdaniem, jednoznacznie rozstrzygać sprawę. Y nie mieścił się bowiem w podmiotowym zakresie zastosowania art. 4A Konwencji Paryskiej. **Logiczną konkluzją jest, że jeżeli staniemy się na-**

stępcą PÓŹNIEJ, po upływie okresu pierwszeństwa i po dokonaniu następnego zgłoszenia, to nie jesteśmy w tym okresie żadnym z podmiotów, które mogą skorzystać z pierwszeństwa. Potwierdza to [komentarz G.H.C. Bodenhausena](#) do art. 4A Konwencji Paryskiej, w którym czytamy: „warunki co do uprawnienia osób do skorzystania z prawa pierwszeństwa na podstawie Konwencji muszą być spełnione zarówno w czasie dokonywania zgłoszenia, na którym oparte jest prawo pierwszeństwa, jak i w czasie, w którym następuje powołanie się na to prawo, jednak niekoniecznie w ciągu całego okresu pierwszeństwa”.

Należy przy tym wskazać na art. 48 pkt 1 PWP: **Urząd Patentowy wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części, jeżeli stwierdzi, że zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.** Jak wskazują P. Kostański i G. Jyż w komentarzu do PWP pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, „odmowa przyznania uprzedniego pierwszeństwa następuje, gdy zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa; a więc pierwszeństwo wystawowe lub konwencyjne nie powstało na jego rzecz ani nie zostało przez niego nabyte”. „Nie zostało przez niego nabyte” oczywiście nie powinno być utożsamiane z „nie zostanie przez niego nabyte w przyszłości”. **UPRP odmówi więc przyznania nam pierwszeństwa, jeżeli nie będziemy następcami w dacie zgłoszenia.**

Należy podnieść przy tym, że skorzystanie z uprzedniego pierwszeństwa jest obarczone pewnymi formalnymi wymogami. Zgodnie z art. 35 ust. 6, **zgłaszający, który nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia bądź wystawienia wynalazku dokonanego przez inną osobę, powinien w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.** Jeżeli UPRP stwierdza brak w tym zakresie, to pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa wzywa postanowieniem do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie (ust. 5). To rozwiązanie stanowi odzwierciedlenie art. 4E Konwencji Paryskiej, który to określa pewien standard dotyczący formalności, jakich państwa mogą wymagać dla oświadczenia pierwszeństwa. Wskazanych przez ustawodawcę 3 miesiące od daty zgłoszenia, w których można nadesłać oświadczenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa (przedłużone do terminu wyznaczonego przez UPRP) w żaden sposób nie należy traktować jako dodatkowego okna czasowego, w którym można jeszcze nabyć prawo pierwszeństwa. Jest to raczej, mieszczące się ściśle w ograniczeniach narzuconych przez Konwencję Paryską, czysto techniczne ułatwienie dla zgłaszających. Warto zauważyć, że ten sam okres został przewidziany na uzupełnienie tłumaczenia dowodu pierwszeństwa.

W komentarzu Bodenhausena możemy spotkać się z krytyką oryginalnego tekstu Konwencji Paryskiej z 1883 r., który nie odnosił się do kwestii, kiedy ani jak można zastrzec pierwszeństwo: takie rozwiązanie określił jako „niezadowalające”, ponieważ krajowi ustawodawcy mogli wówczas zezwalać na zastrzeganie pierwszeństwa na późnym etapie, np. w toku postępowania unieważnieniowego przed sądem. Potępia się sytuacje, w których prawo do pierwszeństwa mogło być poniekąd wyciągnięte jak królik z kapelusza w trakcie sporu, zaskakując tym samym osoby trzecie, które nie mogły wiedzieć o jego istnieniu. Konwencja określa więc wymagane formalności w zakresie oświadczenia o pierwszeństwie, by zminimalizować to ryzyko.

Polska, jako strona Konwencji Paryskiej, jest zobowiązana do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP). Dlatego właściwe regulacje krajowe dotyczące prawa pierwszeństwa powinny być interpretowane w zgodzie z tym aktem, w szczególności w świetle celów, jakim ta instytucja ma służyć. Należy ocenić, że **dopuszczalności retroaktywnej cesji nie dałoby się pogodzić z takimi war-**

tościami jak pewność prawa i stabilność obrotu prawnego, do których nawiązuje przywoływany komentarz.

### Podsumowanie

Decyzji EPO w sprawach połączonych G 1/22 i G 2/22 nie należy traktować jako całkowitej liberalizacji wymogów dotyczących korzystania z prawa pierwszeństwa, gdy osoby wskazane na pierwotnym zgłoszeniu różnią się od tych ze zgłoszenia kolejnego. Konieczność dokonania cesji przed zastrzeżeniem pierwszeństwa pozostaje aktualna. Przede wszystkim jednak to przepisy krajowe są podstawowym punktem odniesienia dla oceny skuteczności skorzystania z prawa pierwszeństwa. Polska ustawa jednoznacznie zobowiązuje UPRP do odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli stwierdzi, że zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z niego. Osoby uprawnione wskazuje Konwencja Paryska, do której PWP odsyła: będzie to albo zgłaszający, albo jego następca prawny. Zgodnie z paremią *Clara non sunt interpretanda*, jasne nie podlega interpretacji. Nawet gdyby jednak uznać, że istnieje tutaj jakikolwiek cień wątpliwości pozostawiający przestrzeń do wykładni prawniczej, wartości pewności prawa i stabilności obrotu prawnego kategorycznie sprzeciwiają się dopuszczeniu retroaktywnej cesji.