

Pierwszeństwo do uzyskania patentu cz.2

Przemienność zgłoszeń

W drugiej odsłonie naszego minicyklu na temat pierwszeństwa do uzyskania patentu zajmujemy się zagadnieniem przemienności zgłoszeń. Przypomijmy, że pierwszeństwo to jedna z fundamentalnych instytucji prawa własności przemysłowej. Pod pojęciem daty pierwszeństwa rozumiemy datę, w jakiej zostało dokonane prawidłowe zgłoszenie do ochrony wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP (pierwszeństwo zwykłe) albo w innym państwie Związku Paryskiego lub stron innych umów międzynarodowych (pierwszeństwo konwencyjne). **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 ochrony, nie będzie miało już znaczenia dla oceny nowości.

Co jednak w sytuacji, jeżeli w państwie X dokonaliśmy zgłoszenia wynalazku, a w państwie Y to samo rozwiązanie traktujemy jako wzór przemysłowy? Co się stanie, jeżeli dokonując zgłoszenia wzoru przemysłowego w państwie B, zastrzegamy pierwszeństwo, które wywodzimy ze zgłoszenia wzoru użytkowego w państwie A? Jak się okazuje, w świetle obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych może nie być całkowicie oczywiste, jak traktować sytuację **przemienności zgłoszeń**.

Okres pierwszeństwa

Skuteczne wykonanie pierwszeństwa konwencyjne wymaga spełnienia kilku warunków:

- 1) Prawidłowe zgłoszenie w UPRP przez podmiot korzystający z praw konwencyjnych;
- 2) Ważne uprzednie zgłoszenie;
- 3) Powołanie się przy zgłoszeniu w UPRP na uprzednie zgłoszenie;
- 4) Identyczność rozwiązań objętych uprzednim zgłoszeniem i zgłoszeniem następnym (zob. A. Sztoldman w komentarzu do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej jako: PWP) - pod red. S. Żelechowskiego 2022).

W punkcie wyjścia należy stwierdzić, że **okres, w którym możemy skutecznie zastrzec pierwszeństwo konwencyjne różni się w zależności od rodzaju zgłoszenia, z którym mamy do czynienia**. 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.

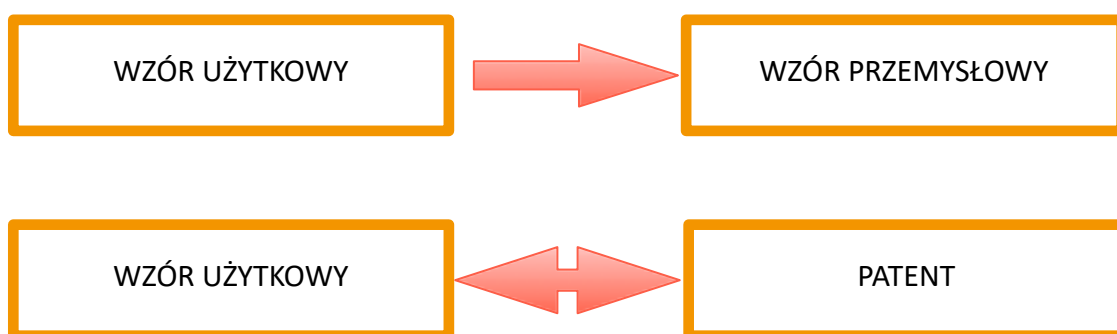
Są to terminy materialnoprawne, które nie podlegają przywróceniu. Po ich upływie realizacja pierwszeństwa konwencyjnego nie jest możliwa.

W przywoływanym przepisie znajdujemy zarazem dokładne odzwierciedlenie rozwiązania przewidzianego w art. 4e [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 \(dalej: Konwencja Paryska\)](#). **To właśnie z Konwencji Paryskiej pierwszeństwo konwencyjne się przede wszystkim wywodzi i to jej postanowienia, biorąc pod uwagę, że Polska jest jej stroną, są dla nas podstawowym punktem odniesienia w zakresie możliwości powoływania się na pierwszeństwo i jego skuteczności w krajowym porządku prawnym.** Należy jednak przy tym podkreślić, że choć mówiąc o pierwszeństwie konwencyjnym, będziemy w braku odmiennych zastrzeżeń odnosić się do pierwszeństwa wywodzonego z Konwencji Paryskiej, to jednak możliwe są potencjalnie inne źródła pierwszeństwa konwencyjnego: umowa międzynarodowa [Układ o Współpracy Patentowej z 1970 r.](#) oraz [Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r.](#)

Przemienność zgłoszeń w Konwencji Paryskiej

Przemienności zgłoszeń dotyczy art. 4e Konwencji Paryskiej, jednak odnosi się on do tej kwestii tylko częściowo. Mianowicie, Konwencja stanowi, że jeżeli wzór przemysłowy zostanie zgłoszony w którymkolwiek Państwie będącym członkiem Związku, z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu wzoru użytkowego, termin pierwszeństwa będzie ten sam jak ustalony dla wzorów przemysłowych (ust. 1). Co więcej, można zgłosić w którymkolwiek Państwie będącym członkiem Związku wzór użytkowy z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu o udzielenie patentu i odwrotnie (ust. 2).

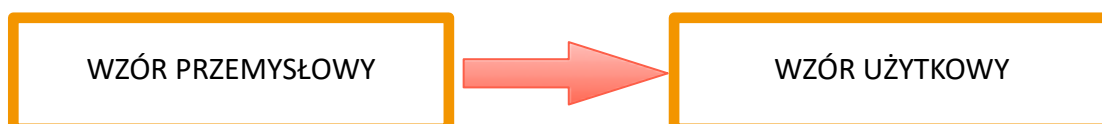
Konwencja Paryska przewiduje więc wprost następujące scenariusze:



Takie rozwiązanie zastosowane w Konwencji umożliwiające na powołanie się na pierwszeństwo ze zgłoszenia wzoru użytkowego przy dokonywaniu zgłoszenia wynalazku lub wzoru przemysłowego jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę, że nie we wszystkich krajach Związku Paryskie przewiduje się odrębną ochronę wzorów użytkowych.

Warianty przemienności zgłoszeń nieuregulowane w Konwencji Paryskiej

Nasuwa się jednak pytanie, co ze scenariuszami, o których Konwencja nie wspomina wprost. Po pierwsze, **czy zgłoszenie wzoru użytkowego może skorzystać z pierwszeństwa zastrzeżonego dla wzoru przemysłowego?** W literaturze wskazuje się na dopuszczalność takiego rozwiązania, oczywiście przy uwzględnieniu specyfiki tych zgłoszeń i oczywistych różnic, które między nimi występują. **Warunkiem jest, by zgłoszenie dotyczyło widocznych części, które mają cel funkcjonalny** (zob. A. Sztoldman w Komentarzu do PWP red. red. S. Żelechowskiego 2022).



Szczególnie interesującym z punktu widzenia naszej praktyki jest jednak inny przypadek: **czy możliwe jest skorzystanie przy dokonywaniu zgłoszenia patentowego z pierwszeństwa zastrzeżonego dla zgłoszenia wzoru przemysłowego?** W literaturze wskazuje się na dopuszczalność takiej przemienności zgłoszeń: jak podnosi się w komentarzu do PWP pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, „tożsamość zgłoszeń może (...) zachodzić niekiedy także w przypadku rozwiązań, które zostały zgłoszone jako wynalazek, a następnie jako wzór przemysłowy lub najpierw jako wzór przemysłowy, a następnie jako wynalazek, oraz takich, które zostały zgłoszone jako wzór przemysłowy, a następnie jako wzór użytkowy”. Na potwierdzenie tej tezy, autorzy komentarza słusznie wskazują, że **art. 4a Konwencji Paryskiej odnosi się do tożsamości rozwiązań, które są przedstawiane w danym zgłoszeniu, nie zaś do tożsamości zgłoszeń.**



Termin skorzystania z pierwszeństwa a przemienność zgłoszeń

Jak będziemy określać termin skorzystania z pierwszeństwa w przypadku przemienności zgłoszeń? W pierwszym wariancie (pierwsze zgłoszenie wzoru użytkowego, drugie zgłoszenie wzoru przemysłowego) mamy odesłanie dla terminów właściwych dla wzorów przemysłowych, a więc będzie to 6 miesięcy. W doktrynie podnosi się, że w **drodze analogii powinno się tę kwestię rozstrzygać, traktując jako decydujący termin właściwy dla rodzaju zgłoszenia, w którym zgłaszający powołuje się na pierwszeństwo.** Tak więc np. jeżeli dokonujemy zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru użytkowego, powołując się na pierwszeństwo ze zgłoszenia wzoru przemysłowego, termin wyniesie 12 miesięcy. Jeżeli w zgłoszeniu wzoru przemysłowego będziemy powoływać się na pierwszeństwo wynikające z innego rodzaju zgłoszenia, termin wyniesie 6 miesięcy.

A gdy zgłoszenie nie jest dokonywane na podstawie przepisów polskiej ustawy?

Takie rozwiązanie, jak opisane powyżej, uwarunkowane jest tym, że na gruncie polskiej ustawy Konwencja Paryska potraktowana została jako podstawowe źródło pierwszeństwa konwencyjnego. **Jeżeli jednak dokonujemy innego zgłoszenia, np. PCT czy zgłoszenia europejskiego, musimy uważnie badać, w jaki sposób określają one swój stosunek do Konwencji Paryskiej.** Jest to temat, którego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyczerpać w tym miejscu — naszym celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność odrębnego badania właściwych przepisów i ich relacji do Konwencji Paryskiej.

W przypadku zgłoszenia PCT, dokonywanego na podstawie Układu PCT, mamy czytelne odesłanie do Konwencji Paryskiej. Zgodnie z art. 8 ust. 1, zgłoszenie międzynarodowe może, zgodnie z regulaminem, zawierać oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z jednego lub więcej wcześniejszych zgłoszeń wniesionych w Państwie będącym stroną Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub wniesionych dla takiego Państwa. Co do zasady, warunki i skutki zastrzeżenia prawa pierwszeństwa złożonego w ten sposób będą takie, jakie przewidziano w art. 4 Aktu Sztokholmskiego Konwencji Paryskiej (art. 8 ust. 2 lit. a).

Natomiast co się tyczy zgłoszenia europejskiego, sytuacja wygląda inaczej. Postanowienie art. 87 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich stanowi, że każdy, kto we właściwy sposób dokonał w lub na a) państwo będące stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej albo b) członkiem Światowej Organizacji Handlu, zgłoszenia o udzielenie patentu, świadectwa użyteczności bądź ochrony na wzór użytkowy, albo jego następca prawny, korzysta przy dokonywaniu europejskiego zgłoszenia patentowego na ten sam wynalazek, z prawa pierwszeństwa w ciągu dwunastu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia. To rozwiązanie jest wzorowane na Konwencji Paryskiej, aczkolwiek nie możemy ich ze sobą utożsamiać. Europejska Organizacja Patentowa (dalej: EPO) nie jest stroną Konwencji Paryskiej, więc nie będziemy mogli stosować jej postanowień bezpośrednio do zgłoszeń europejskich. Jest to regulacja kompletna i autonomiczna, chociaż decyzje Izby Odwoławczej EPO wskazują na potrzebę interpretowania pierwszeństwa europejskiego w zgodzie z art. 4 Konwencji Paryskiej (zob. np. [decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej G 2/98 z 31 maja 2001 r.](#)).

Przemienność zgłoszeń według Trybunału Sprawiedliwości UE

Kwestia przemienności zgłoszeń została podniesiona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w sprawie spółki *Kaikai Company* musiał ocenić, czy pierwszeństwo oparte na zgłoszeniu PCT może być skutecznie zastrzeżone dla zgłoszenia wzoru wspólnotowego dokonywanego przed EUIPO.

W tym wypadku właściwą podstawą prawną jest art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych stanowiący odrębną regulację prawa do pierwszeństwa w zakresie wzorów wspólnotowych. Zgodnie z ust. 1, każdy, kto prawidłowo dokonał zgłoszenia wzoru lub wzoru użytkowego w jednym z państw stron Konwencji Paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego WTO, lub jego następca prawny korzysta, do celów zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego dla tego samego wzoru lub wzoru użytkowego, z prawa pierwszeństwa w okresie sześciu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia. Ust. 2 tego przepisu precyzuje natomiast, że każde zgłoszenie, które jest równoważne z prawidłowym zgłoszeniem na podstawie ustawodawstwa krajowego państwa, w którym zostało dokonane, lub na podstawie dwustronnych lub wielostronnych umów, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa.

Przepis wyznacza 6 miesięcy jako termin, w którym można zastrzec pierwszeństwo. Tymczasem zgłaszający twierdził, że zawiera on lukę, dającą się wypełnić poprzez zastosowanie art. 4 Konwencji, na skutek czego przysługiwało mu 12 miesięcy na dokonanie zastrzeżenia pierwszeństwa (pierwsze zgłoszenie było zgłoszeniem patentu). Chociaż unijny Sąd zgodził się z nim w pierwszej instancji, to Trybunał Sprawiedliwości, rozpoznając odwołanie EUIPO, doszedł do odmiennych wniosków ([wyrok Wielkiej Izby z dnia 27 lutego](#)

[2024 r. C 2024/172](#)). Stwierdził, że jakkolwiek regulacja prawa pierwszeństwa na gruncie unijnego rozporządzenia jest całkowicie autonomiczna, to z faktu, że Unia jest członkiem WTO, wynika obowiązek dokonywania jej wykładni zgodnej z Konwencją Paryską. Uznał jednak przy tym, że “art. 4 konwencji Paryskiej nie pozwala na zastrzeżenie pierwszeństwa wcześniejszego zgłoszenia patentowego przy dokonywaniu późniejszego zgłoszenia wzoru, a zatem a fortiori nie przewiduje norm dotyczących terminu wyznaczonego zgłaszającemu w tym celu (...) jedynie zgłoszenie międzynarodowe dokonane na mocy PCT dotyczące wzoru użytkowego może prowadzić do powstania prawa pierwszeństwa dla zgłoszenia wzoru na podstawie tego art. 4, i to w terminie sześciu miesięcy”.

Co ciekawe, **TSUE opowiedział się tym samym wyraźnie przeciwko rozszerzającej interpretacji samego art. 4e Konwencji**: “o ile art. 4 sekcja E konwencji paryskiej przyznaje, że ten sam przedmiot może czasami korzystać z więcej niż jednej formy ochrony, wobec czego na prawo pierwszeństwa można powoływać się w odniesieniu do formy ochrony innej niż ta, o którą wcześniej wniesiono, o tyle postanowienie to wymienia jednak w sposób wyczerpujący sytuacje, w których może to nastąpić”. Autorytetu TSUE nie należy, oczywiście, bagatelizować — jest wysoce prawdopodobne, że tak kategoryczne stanowisko opowiadające się przeciwko dopuszczalności przypadków przemienności zgłoszeń innych niż wymienionych *explicite* w art. 4e znacząco wpłynie na praktykę w innych państwach. Również w Polsce dotychczas akceptowany sposób wypełniania luk w brzmieniu art. 4e może zostać zakwestionowany.

Podsumowanie

- Kwestia przemienności zgłoszeń w kontekście pierwszeństwa wywodzonego z Konwencji Paryskiej uregulowana jest w jej art. 4e tylko częściowo.
- Konwencja przewiduje wprost dopuszczalność (a) zgłoszenia wzoru przemysłowego z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu wzoru użytkowego oraz (b) zgłoszenia patentu z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu wzoru użytkowego i na odwrót.
- W doktrynie polskiej wskazuje się, że należy dopuścić w drodze analogii (a) zgłoszenie wzoru użytkowego z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu wzoru użytkowego oraz (b) zgłoszenie patentu z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu wzoru przemysłowego i na odwrót. Liczy się bowiem nie tożsamość zgłoszeń, ale tożsamość rozwiązań przedstawionych w zgłoszeniach. Niedawny wyrok TSUE w sprawie *Kaikai Company* prezentuje jednak odmienne stanowisko o wyczerpującym charakterze art. 4e.
- Termin na skorzystanie z pierwszeństwa powinno się określać, kierując się terminem właściwym dla rodzaju zgłoszenia, w którym zgłaszający powołuje się na pierwszeństwo.