

**Prawo patentowe / Michał du Vall, Elżbieta Traple, Piotr Kostański,  
Justyna Ożegalska-Trybalska, Paweł Podrecki. – 2. wyd., stan prawny na  
14 czerwca 2017 r. – Warszawa, 2017**

Spis treści

<b>Wykaz skrótów</b>	<b>19</b>
<b>Wstęp</b>	<b>23</b>
<b>Uwagi wprowadzające do nowego wydania</b>	<b>25</b>
<b>CZĘŚĆ I</b>	
<b>GENEZA I ROZWÓJ PRAWA PATENTOWEGO</b>	
<b>Rozdział pierwszy</b>	
<b>Pojęcie własności przemysłowej</b>	<b>29</b>
<b>Rozdział drugi</b>	
<b>Geneza i ewolucja ochrony patentowej</b>	<b>34</b>
1. Okres przywilejów	35
2. Okres ustaw krajowych	40
2.1. Wenecja	40
2.2. Anglia	41
2.3. Stany Zjednoczone Ameryki	47
2.4. Francja	50
2.5. Polska	54
2.6. Inne kraje	60
2.7. Zakwestionowanie ochrony patentowej w drugiej połowie XIX w.	61
3. Okres internacjonalizacji ochrony patentowej	64
3.1. Geneza uchwalenia konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej	64
3.2. Główne postanowienia konwencji paryskiej	66
3.2.1. Zasada traktowania narodowego	66
3.2.2. Zasada pierwszeństwa konwencyjnego	70
3.2.3. Pozostałe postanowienia	75
3.2.3.1. Zasada niezależności patentów uzyskanych przez różnych zgłaszających w różnych krajach (art. 4 <i>bis</i> )	76
3.2.3.2. Prawo wynalazcy do wskazania go w takim charakterze w dokumencie patentowym (art. 4 <i>ter</i> )	77
3.2.3.3. Brak przeszkody do udzielenia patentu i brak podstaw do jego unieważnienia, jeżeli prawo danego kraju przewiduje ograniczenia w obrocie opatentowanym produktem lub wytworzonym opatentowanym sposobem (art. 4 <i>quarter</i> )	79

3.2.3.4. Obowiązek stosowania wynalazku w kraju udzielającym patentu (art. 5A)	80
Uwagi wstępne	81
Kontrowersje wokół unormowania zawartego w art. 5A konwencji paryskiej	82
Brak podstaw do pozbawienia ochrony patentowej z powodu importowania przez uprawnionego opatentowanych wyrobów z innego kraju należącego do Związku Paryskiego - art. 5A ust. 1 konwencji paryskiej	84
Dopuszczalność żądania wykonywania wynalazku i ustanowienia licencji przymusowych w razie nadużycia prawa przez uprawnionego z patentu - art. 5A ust. 2-4 konwencji paryskiej	85
3.2.3.5. Dodatkowy termin do wniesienia opłaty (art. 5 <i>bis</i> konwencji paryskiej)	88
3.2.3.6. Przywilej komunikacyjny (art. 5 <i>ter</i> konwencji paryskiej)	89
3.2.3.7. Pośrednia ochrona produktów w przypadku patentów na sposób (art. 5 <i>quater</i> konwencji paryskiej)	90
3.2.3.8. Obowiązek udzielania tymczasowej ochrony dla wynalazków wystawionych na wystawach (art. 11 konwencji paryskiej)	91
Obowiązek powołania urzędu patentowego	96
3.2.4. Kwestia samowykonalności postanowień konwencji paryskiej	97
4. Okres globalizacji ochrony (ujednocianie w skali światowej przepisów prawnych, tworzenie ponadnarodowych systemów ochrony)	98
4.1. Umowy administrowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)	98
4.1.1. Układ waszyngtoński z 1970 r. o współpracy patentowej (PCT)	99
4.1.2. Porozumienie strasburskie z 1971 r. w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej	104
4.1.3. Traktat budapeszteński z 1977 r. o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego	105
4.1.4. Traktat o prawie patentowym z 2000 r. (PLT)	107
4.1.5. Projekt traktatu o prawie patentowym materialnym z 2003 r. (wzmianka)	109
4.2. Porozumienia regionalne	110
4.2.1. Europa	110
4.2.1.1. Konwencje uchwalone w ramach Rady Europy	110
Europejska Konwencja dotycząca formalności wymaganych od wniosków o udzielenie patentu (wzmianka)	110
Konwencja europejska w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentów na wynalazki	111
Konwencja w sprawie ujednoczenia określonyc pojęć prawa patentowego materialnego	111
4.2.1.2. Konwencja monachijska z 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich	111
4.2.1.3. Protokół nr 28 w sprawie własności intelektualnej stanowiący	

załącznik do porozumienia z 1992 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (wzmianka)	119
4.2.1.4. Projekt stworzenia patentu Wspólnoty	120
Projekt konwencji luksemburskiej	120
Projekt rozporządzenia o patencie Wspólnoty	122
4.2.1.5. Projekt utworzenia europejskiego systemu rozstrzygania sporów dotyczących patentu europejskiego (EPLA)	126
4.2.1.6. Jednolity system ochrony patentowej w Unii Europejskiej.	
Uwagi szczegółowe	127
System jednolitej ochrony patentowej w UE - głosy „za” i „przeciw”	142
4.2.2. Europa i Azja: konwencja moskiewska z 1994 r. o udzielaniu patentów euroazjatyckich	144
4.2.3. Ameryka Północna: Północnoamerykańskie porozumienie w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu (NAFTA)	148
4.2.4. Afryka	150
4.2.4.1. Porozumienie zawarte w 1977 r. w Bangui o powołaniu Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI)	150
4.2.4.2. Porozumienie zawarte w Lusace w 1976 r. o powołaniu Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Przemysłowej (ARIPO)	153
4.2.5. Azja (wzmianka)	155
4.2.5.1. Zatoka Perska	155
4.2.6. Ameryka Południowa (wzmianka)	157
4.3. Porozumienie TRIPS	157
4.3.1. Geneza porozumienia TRIPS	158
4.3.2. Konstrukcja porozumienia TRIPS i zasady ochrony własności intelektualnej	160
4.3.3. Problem bezpośredniego obowiązywania porozumienia TRIPS	163
4.3.4. Przepisy prawa patentowego	164
4.3.4.1. Rozwiązania podlegające opatentowaniu i zakres dozwolonych wyłączeń	164
4.3.4.2. Zakaz dyskryminacji	168
4.3.4.3. Dozwolony użytek cudzych wynalazków	169
4.3.4.4. Przymusowe wkroczenie w wyłączność uprawnionego	170
4.3.4.5. Czas ochrony	174
4.3.4.6. System szczególnej ochrony produktów medycznych i środków ochrony roślin	175
4.3.4.7. Inne postanowienia	178
4.3.5. Przepisy zapewniające egzekwowanie praw (wzmianka)	179
4.4. Wnioski	179
4.4.1. Przesłanki zdolności patentowej	179
4.4.2. Przedmioty chronione	184
4.4.3. Czas ochrony	185
4.4.4. Zakres prawa z patentu	186
4.4.5. Przymusowe wkroczenie w zakres wyłączności	186
4.4.6. Konkluzja	187

## **Rozdział trzeci**

<b>Teorie uzasadniające ochronę patentową i ocena jej gospodarczego znaczenia</b>	<b>189</b>
1. Uzasadnienie ochrony patentowej	190
1.1. Naturalne prawo twórcy do wynalazku	191
1.2. Rekompensata dla twórcy za dokonanie wynalazku z korzyścią dla społeczeństwa	193
1.3. Zachęta do dokonywania wynalazków i ich stosowania	194
1.4. Zachęta do ujawniania i rozpowszechniania wynalazków	195
1.5. Bodziec do transformacji wynalazków do stadium innowacji	196
1.6. Środek umożliwiający wyłączną eksploatację nowo odkrytego „technicznego złoza”	197
2. Szczególne uzasadnienie ochrony patentowej w krajach rozwijających się	198
2.1. Stymulator inwestycji zagranicznych	198
2.2. Stymulator transferu technologii	199
2.3. Stymulator poszukiwania nowych produktów farmaceutycznych	199
2.4. Stymulator prowadzenia lokalnych prac badawczo-rozwojowych	199
3. Krytyka systemu patentowego	200
3.1. Państwa wysoko rozwinięte	203
3.2. Państwa rozwijające się	204
3.3. Państwa o gospodarce planowej	205
3.4. Stanowisko niektórych ekonomistów	208
4. Wnioski	208

## **CZĘŚĆ II**

### **POLSKIE I EUROPEJSKIE PRAWO PATENTOWE**

#### **Rozdział pierwszy**

<b>Zakres przedmiotowy ustawy - Prawo własności przemysłowej i źródła prawa</b>	<b>215</b>
---	------------

#### **Rozdział drugi**

<b>Przedmiot prawa</b>	<b>223</b>
1. Wprowadzenie	223
2. Wynalazek jako rozwiązanie o charakterze technicznym	228
2.1. Pojęcie technicznego charakteru wynalazku	228
2.2. Niezaliczanie określonych kategorii pomysłów do wynalazków (przede wszystkim ze względu na brak cechy „technicznego charakteru”)	232
2.2.1. Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne	233
2.2.2. Wytwory o charakterze czysto estetycznym	235
2.2.3. Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier	236
2.2.4. Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki	239
2.2.5. Wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie może	

zostać wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad	240
2.2.6. Programy komputerowe	241
2.2.7. Przedstawienie informacji	249
2.2.8. Możliwość wyłączeń spod ochrony rozwiązań niewymienionych w art. 28 p.w.p	250
3. Wynalazki niepodlegające opatentowaniu	252
3.1. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami	253
3.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt	257
3.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne	264
4. Przesłanki zdolności patentowej	270
4.1. Nowość	270
4.1.1. Pojęcie nowości	270
4.1.2. Data ustalenia nowości (data pierwszeństwa)	280
4.1.3. Jednoczesne zgłoszenie takiego samego wynalazku	285
4.2. Poziom wynalazczy	285
4.3. Przemysłowa stosowalność	295
5. Rodzaje wynalazków	297

## **Rozdział trzeci**

<b>Podmioty i prawa podmiotowe</b>	<b>299</b>
1. Prawa osobiste	300
1.1. Pojęcie twórcy	300
1.2. Prawa osobiste twórcy wynalazku	303
1.3. Charakterystyka prawa do autorstwa	319
2. Prawa majątkowe	321
2.1. Prawo twórcy do wynagrodzenia	321
2.2. Prawo do patentu	331
2.2.1. Podmiot prawa do patentu	331
2.2.2. Charakterystyka prawa do patentu	341
2.3. Patent	343
2.3.1. Charakterystyka patentu	344
2.3.2. Wspólność prawa	349
2.3.3. Zakres przedmiotowy patentu	353
2.3.3.1. Konstrukcja zastrzeżeń patentowych	353
2.3.3.2. Sposoby wykładni zastrzeżeń patentowych	355
2.3.3.3. Znaczenie ujawnienia dla zakresu patentu	359
2.3.3.4. Interpretacja zastrzeżeń patentowych do dnia przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej	359
2.3.3.5. Interpretacja zastrzeżeń patentowych od dnia przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej	361
Uwagi wprowadzające	362
Geneza uchwalenia protokołu interpretacyjnego	363
Interpretacja zastrzeżeń patentowych w praktyce orzeczniczej krajów należących do Europejskiej Organizacji Patentowej	365

Kwestia ochrony rozwiązań ekwiwalentnych	365
Kwestia częściowej ochrony wynalazku	371
Interpretacja art. 63 ust. 3 p.w.p	374
Kwestia ochrony rozwiązań ekwiwalentnych	376
Kwestia częściowej ochrony patentu	377
2.3.4. Rozszerzenie zakresu prawa z patentu na podstawie art. 64 i 65 p.w.p	377
2.3.5. Ograniczenia patentu	381
2.3.5.1. Uprawnienia użytkownicy	382
2.3.5.2. Dozwolony użytek cudzych wynalazków	390
Przywilej komunikacyjny	391
Przywilej badawczy	393
Przywilej rejestracyjny	399
Przywilej apteczny	402
Przywilej farmerski - wzmianka	403
2.3.5.3. Korzystanie z cudzych wynalazków wbrew woli uprawnionego	404
2.3.5.3.1. Licencje przymusowe	404
2.3.5.3.2. Korzystanie z wynalazku dla celów państwowych	416
2.3.5.4. Wyczerpanie prawa	419
2.3.5.5. Wynalazek tajny	422
2.3.6. Rodzaje patentów	427
2.4. Powstanie i ustanie praw wyłącznych	431
2.4.1. Uzyskanie patentu	431
2.4.2. Ustanie patentu	439
2.4.2.1. Wygaśnięcie patentu	439
2.4.2.2. Unieważnienie i uchylenie decyzji o udzieleniu patentu	442
<b>Rozdział czwarty</b>	
<b>Korzystanie z cudzych wynalazków i przeniesienie prawa</b>	<b>447</b>
1. Korzystanie z cudzych wynalazków zgodnie z wolą uprawnionego	447
1.1. Licencje	448
1.1.1. Licencje patentowe	448
1.1.1.1. Charakterystyka licencji	448
1.1.1.2. Rodzaje licencji	453
1.1.1.3. Opłaty licencyjne	455
1.1.2. Umowa o korzystanie z wynalazku zgłoszonego do ochrony	456
1.1.3. Umowy sublicencyjne	457
1.1.4. Umowy o korzystanie z wynalazku stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy	457
1.1.5. Szczególne rodzaje licencji patentowych	458
1.1.5.1. Licencja dorozumiana	458
1.2. Umowy o przeniesienie prawa	459
<b>Rozdział piąty</b>	
<b>Umowy licencyjne i inne umowy transferu technologii w świetle europejskiego i polskiego prawa konkurencji</b>	<b>462</b>

1. Uwagi ogólne	462
2. Źródła prawa	469
3. Prawo wspólnotowe - porozumienia podlegające zwolnieniu grupowemu	470
3.1. Ocena praktyk antykonkurencyjnych w umowach licencyjnych do dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej	472
3.1.1. Ewolucja stosowania reguł konkurencji sprzed okresu wydawania rozporządzeń ustanawiających zwolnienia grupowe	472
3.1.2. Ewolucja stosowania reguł konkurencji w świetle rozporządzeń ustanawiających zwolnienia grupowe	475
3.2. Ocena praktyk antykonkurencyjnych w umowach licencyjnych od dnia 1 maja 2004 r.	476
3.2.1. Rozporządzenie Rady nr 1/2003	476
3.2.2. Rozporządzenie Komisji nr 772/2004	478
3.2.2.1. Uwagi wprowadzające	478
3.2.3. Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 21 marca 2014 r. nr 316/2014 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii	481
3.2.3.1. Uwagi wprowadzające	481
3.2.3.2. Naruszenie zakazu określonego w art. 101 ust. 1 TFUE jako warunek zastosowania rozporządzenia	484
3.2.3.3. Pojęcie porozumienia w sprawie transferu technologii	485
3.2.3.4. Pozycja rynkowa stron porozumienia	489
Kwestia stosunku konkurencji	489
Rynek właściwy	492
Udział w rynku	495
3.2.3.5. Ograniczenia wyłączające możliwość zwolnienia porozumienia	496
Analiza poszczególnych klauzul	497
Porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi konkurentami (licencje horyzontalne)	498
Porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami niebędącymi konkurentami (licencje wertykalne)	502
3.2.3.6. Ograniczenia wykluczone (niewyłączające możliwości zwolnienia porozumienia)	505
Analiza poszczególnych klauzul	505
3.2.3.7. Cofnięcie zwolnienia w przypadkach indywidualnych i możliwość wyłączenia stosowania rozporządzenia	509
4. Niestosowanie niniejszego rozporządzenia	509
5. Prawo wspólnotowe - porozumienia niepodlegające wyłączeniu	509
5.1. Tak zwany bezpieczny port	510
5.2. Kwestia udziału w rynku	511
5.3. Podstawa oceny	511
5.4. Klauzule dozwolone	512
5.5. Licencje wyłączne i ograniczenia dotyczące sprzedaży, rozmiarów produkcji oraz dziedziny zastosowania licencjonowanej technologii	513
5.6. Zasoby patentowe ( <i>patent pools</i> )	513

5.7. Nieważność porozumień jako skutek zawarcia ich z naruszeniem art. 101 ust. 1 i niezwolnionych na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE	514
6. Prawo polskie	515
6.1. Ocena praktyk antykonkurencyjnych w umowach licencyjnych do dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej	516
6.1.1. Reguły konkurencji sprzed okresu wydawania zwolnień grupowych	516
6.1.1.1. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym	516
6.1.1.2. Wytyczne Urzędu Antymonopolowego z 1993 r.	516
6.1.2. Reguły konkurencji w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie umów dotyczących transferu technologii	517
6.1.2.1. Ustawa z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów	518
6.1.2.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.	518
6.2. Ocena praktyk antykonkurencyjnych w umowach licencyjnych od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej	519

## **Rozdział szósty**

<b>Szczególne zasady ochrony patentowej produktów leczniczych i wynalazków biotechnologicznych</b>	<b>525</b>
1. Szczególne zasady ochrony patentowej produktów leczniczych	525
1.1. Specyfika ochrony patentowej produktów leczniczych	526
1.1.1. Nowość	526
1.1.2. Dozwolony użytek chronionych patentami produktów leczniczych	533
1.1.2.1. Korzystanie z wynalazku w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu	534
1.1.2.2. Wytworzenie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty	538
1.1.3. Możliwości przedłużenia wyłączności przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego	538
1.2. Ochrona dodatkowa produktów leczniczych przez tzw. Wyłączność danych	544
2. Szczególne zasady ochrony wynalazków biotechnologicznych	548
2.1. Stan prawny	556
2.2. Możliwość uznania sekwencji DNA za wynalazek	560
2.2.1. Sekwencja DNA a odkrycia naukowe	560
2.2.2. Sekwencja DNA a przesłanki zdolności patentowej	564
2.2.2.1. Nowość	565
2.2.2.2. Poziom wynalazczy	567
2.2.2.3. Przemysłowa stosowalność	570
2.2.3. Zasady patentowania elementów ciała ludzkiego	574
2.3. Wyłączenie patentowania wynalazków biotechnologicznych z powodu ich sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami	577
2.4. Zakres prawa z patentu	584
2.5. Kwestia spełnienia wymogu ujawnienia wynalazku	593
2.6. Licencje przymusowe	596



<b>Rozdział siódmy</b>	
<b>Ochrona praw podmiotowych</b>	<b>600</b>
1. Tryb dochodzenia roszczeń	600
1.1. Prawo obowiązujące	600
2. Roszczenia chroniące prawa podmiotowe	603
2.1. Roszczenia chroniące prawa osobiste twórców	604
2.2. Roszczenia chroniące prawa majątkowe	606
2.2.1. Roszczenia chroniące prawo twórcy do wynagrodzenia	606
2.2.2. Roszczenia chroniące prawo do patentu	607
2.2.3. Roszczenia chroniące patent	609
2.2.3.1. Wprowadzenie	609
2.2.3.2. Naruszenie patentu	611
2.2.3.3. Roszczenie w przypadku zagrożenia naruszenia patentu	614
2.2.3.4. Roszczenia, z którymi uprawniony może wystąpić po naruszeniu patentu	615
Uwagi wstępne	615
Zaniechanie niedozwolonych działań	618
Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści	623
Naprawienie szkody	629
Zbieg roszczeń	634
Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości	634
Przedawnienie roszczeń	635
2.2.3.5. Środki procesowe wspomagające dochodzenie roszczeń	638
Postępowanie o zabezpieczenie dowodów	638
Postępowanie o udzielenie informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń	641
Orzeczenie o wyrobach wytworzonych z naruszeniem patentu	649
Legitymacja procesowa	651
3. Roszczenia skierowane przeciwko uprawnionemu z patentu	653
3.1. Roszczenie o ustalenie, że określona produkcja nie narusza patentu	653
3.2. Roszczenia strony umowy w przypadku unieważnienia patentu	655
<b>Bibliografia</b>	<b>657</b>
<b>Skorowidz</b>	<b>677</b>
<b>Noty o Autorach</b>	<b>689</b>