

dr Maciej M. Sokołowski, Wydział Prawa i Administracji UW

Własność intelektualna w energetyce – prawne uwarunkowania uzyskania patentu

Patent to instytucja prawna wykorzystywana w celu ochrony wynalazków. Z racji innowacyjnego, rozwojowego charakteru energetyki, w oczywisty sposób znajduje ona swoje zastosowanie w sektorze, służąc do ochrony nowych rozwiązań technologicznych tworzonych na potrzeby branży energetycznej. Wymienić tu można rozwiązania tworzone w zakresie wszystkich obszarów obejmowanych przez sektor energetyczny: tak branży elektroenergetycznej, paliwowej, czy gazowej, technologii dedykowanych przesyłaniu, dystrybuowaniu, wytwarzaniu oraz magazynowaniu energii, źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, efektywności energetycznej, czy transportu elektrycznego.



Fot. pixabay.com

Podstawowym aktem prawnym normującym zastosowanie patentu w polskim systemie prawnym jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej¹. Określa ona warunki na jakich udzielane są patenty, stającą w tym zakresie pozycję Urzędu Patentowego. Wśród nich podstawowego znaczenia nabiera decyzja o udzieleniu patentu na wynalazek. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy jest ona wydawana po dokonaniu przez Urząd Patentowy sprawdzenia (w ustalonym zakresie)

tego, czy spełniono warunki wymagane do uzyskania patentu. Postępowanie to wiąże się jednak z udzieleniem odpowiedzi na pytanie dotyczące tego czy mamy do czynienia z wynalazkiem.

■ Definiowanie wynalazku

Instytucja patentu skorelowana jest z koncepcją wynalazku. Ten na gruncie ustawy - Prawo własności przemysłowej określić można jako nowy element stanu techniki, bez względu na jej dziedzinę,

posiadający poziom wynalazczy, nadający się do przemysłowego stosowania. W sposób oczywisty, z racji technicznego charakteru sektora energetycznego aspekt stanu techniki jak i kwestia przemysłowego zastosowania znajduje swoje odniesienie do energetyki.

W ustawie definiuje się kwestię nowości - stosownie do postanowień art. 25 wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Jak podkreśla się w ustawie, z racji jej generalnego charakteru, nie dokonuje się w jej ramach rozróżnienia na poszczególne dziedziny techniki. Niemniej jednak podejmując się aplikacji danych przepisów ustawy do wybranego stanu faktycznego, dokonać należy tego typu kwalifikacji np. odwołując się właśnie do stanu techniki np. w energetyce. Sam stan techniki to natomiast wszystko to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej, przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Forma udostępnienia nie jest istotna - możliwą jest forma pisem-



na, ustna, stosowanie wynalazku, jego, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków, nieudostępniowane do wiadomości powszechnej, kwalifikuje się jako składające się na stan techniki pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Jeśli chodzi o inne elementy definicji wynalazku to, zgodnie z art. 26 ustawy przyjmuje się, iż wynalazek posiada poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki. W tym zakresie poziomem odniesienia jest poziom znawcy. W kontekście przemysłowego stosowania, to stosownie do postanowień art. 27 ustawy wynalazek uważa się za taki, jeżeli na jego podstawie można uzyskać wytwór lub można wykorzystać go w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając przy tym rolnictwa.

Z kategorii wynalazków *ex lege* wyklucza się pewne kategorie odkryć i wytworów (art. 28 ustawy). Dokonując ich przeglądu w sposób wyraźny widać, iż co do zasady nie obejmują one energetyki (aczkolwiek w pewnym zakresie mogą się niejako do niej odnosić np. jeśli chodzi o te rozwiązania dedykowane energetyce, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki). W tym zakresie wynalazkami nie są odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytwory których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, a także 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 nauki), a także programy do maszyn cyfrowych oraz przedstawienie informacji.

Podobny negatywny charakter mają postanowienia art. 29 ustawy, w świetle

których patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, czy też na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach. Co do zasady wydaje się, iż wynalazki związane z branżą energetyczną nie mieszczą się w tych ramach, niemniej jednak podobnie jak w przywołanym już wcześniej wyłączeniu również i tu wyobrazić można sobie przypadki, które mogłyby być objęte tą regulacją w sektorze energetyki (np. rozwiązania dedykowane agroenergetyce będące czysto biologicznymi sposobami hodowli roślin).

■ Uzyskanie patentu na wynalazek

Niezależnie od zastosowania danej technologii czy też jej charakteru, przepisy ustawy statuują w miarę jednolite ramy prawne dedykowane postępowaniu zmierzającemu do uzyskania patentu na dany wynalazek (np. pewne odrębności obejmują wynalazki dotyczące obronności lub bezpieczeństwa Państwa). Samo prawo do uzyskania patentu na wynalazek zasadniczo przysługuje jego twórcy. W tym obszarze w ustawie wprowadza się kilka rozwiązań odrębnych (art. 11 ust. 3-5). Dotyczą one współtwórców wynalazku, którym to uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje wspólnie, a także pracodawcy lub zamawiającego, którzy nabywają prawo do wynalazku, w przypadku dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji przez niego innej umowy, (chyba że strony ustaliły inaczej).

Inne tego typu przypadki obejmują przedsiębiorców mogących ustalić ze sobą wybór podmiotu, któremu w razie dokonania wynalazku (w związku z wykonywaniem tej umowy) przysługuwać będą prawa do uzyskania patentu. Podobnie, w razie zawarcie przez przed-

siębiorcę i twórcę umowy o udzielenie pomocy w zakresie dokonania wynalazku mogą oni ustalić, że przedsiębiorcy przysługiwać będzie (w całości lub części) prawo do uzyskania patentu na wynalazek. Niemniej jednak, w przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca może korzystać z tego wynalazku we własnym zakresie.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek (jak i kolejno sam patent) jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o jego przeniesienie wymaga zachowania formy pisemnej. Brak spełnienia tego wymogu obarczony jest rygorem nieważności. Tożsame postanowienia dotyczą pierwszeństwa w zakresie patentu zgłoszonego zagranicą (art. 14 ustawy) oraz uprzedniego pierwszeństwa (art. 151 ustawy). Podobnie, stosownie do postanowień art. 20 ustawy twórca wynalazku uprawniony do uzyskania patentu może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek do korzystania.

Istotną kwestią w zakresie patentu jest kwestia pierwszeństwa do jego uzyskania (art. 13 ustawy). Wyznacza je data zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Co do zasady powinno ono obejmować złożenie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (tak osobiste, jak w drodze korespondencyjnej, wykorzystując tu operatora pocztowego, niemniej jednak w ustawie przewidziano również inne formy - za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. Nieco inaczej przedstawia się kwestia pierwszeństwa do uzyskania patentu zgłoszonego w innym państwie (art. 14 ustawy). W takim przypadku uznaje się je jeśli, w ciągu 12 miesięcy od daty tego zgłoszenia, dodatkowo w polskim Urzędzie Patentowym zostanie dokonane zgłoszenie tego wynalazku. W podobnym duchu odczytywać należy przepisy dotyczące pierwszeństwa do uzyskania patentu dotyczące wynalazku wystawionego na wystawie (art. 151 i art. 16 ustawy).

W przypadku dokonania zgłoszenia niezależnie od siebie przez dwie osoby

(i więcej), które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, każdej z tych osób przysługuje prawo do uzyskania patentu (art. 18 ustawy). W celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, na wniosek zgłaszającego możliwym jest wydanie przez Urząd Patentowy dowodu dokonania zgłoszonego wynalazku (art. 19).

Samo zgłoszenie wynalazku obejmować ma kilka elementów wyznaczonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej (art. 31). Właściwe w tym zakresie podanie powinno zawierać co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, opis wynalazku ujawniający jego istotę, zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, a także skrót opisu. Jeżeli jest to niezbędne do zrozumienia wynalazku, zgłoszenie to powinno zawierać także rysunki (te powinny być czytelne, połączone z opisem i zastrzeżeniami patentowymi - mają one odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne).

Wspomniany opis wynalazku, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy powinien obejmować przedstawienie wynalazku na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności dotyczy to uwzględnienia w opisie tytułu odpowiadającego przedmiotowi wynalazku, określenia dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy, przedstawienia znanego zgłaszającemu stanu techniki oraz opisanie w sposób szczegółowy przedmiotu rozwiązania, wraz z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i zaprezentowaniem przykładu lub przykładów realizacji bądź stosowania wynalazku. Art. 33 ust. 5 normuje natomiast kwestię skrótu opisu, który zawierać ma zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu. Jeżeli jest to niezbędne do

uzasadnienia twierdzeń i żądań zawartych w zgłoszeniu przedmiotową dokumentację należy rozszerzyć o inne niż wymienione w ustawie dokumenty i oświadczenia.

W toku postępowania prowadzonego przez Urząd Patentowy, na podstawie art. 42 ustawy możliwym jest wezwanie zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia (w razie wystąpienia w nim braków). Innym działaniem podejmowanym przez Urząd Patentowy jest ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku, dokonywane niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu (art. 43 ustawy). Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku (mogą one do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie). Jeżeli natomiast Urząd Patentowy stwierdzi, iż zgłoszenie nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania patentu lub wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający, to stosownie do postanowień art. 49 ust. 1 wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu. Jeśli ustawowe warunki do uzyskania patentu zostały spełnione, zgodnie z art. 52 ustawy Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, stwierdzając to poprzez wydanie dokumentu patentowego. Jego częścią składową jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (art. 54). Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego (art. 53).

Uzyskanie patentu daje prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest ograniczone czasowo. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 63 ustawy). Zgodnie z art. 66 uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub

zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Z drugiej strony uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

■ Podsumowanie

Materia prawnych uwarunkowań patentu to zagadnienie rozbudowane, niejednokrotnie wymagające kompleksowej analizy prawnej. Z racji ograniczonych ram niniejszej publikacji niektóre z zagadnień związanych z przedmiotową tematyką potraktowane zostało w sposób syntetyczny, niekiedy zaś skrótowy. Nie zmienia to jednak faktu, iż przyznawanie patentów postrzegane jest jako dowód na skuteczności badań w obszarze rozwoju danej dziedziny techniki. W tym zakresie patent staje się pewnym probiezmem innowacyjności. Wskazuje kierunki, w które ewoluuje i może się przekształcać dany sektor czy też wybrana technologia. Przyczynia się do tworzenia w miarę bezpiecznych ram prawnych prowadzenia działalności badawczej, dając gwarancję jej ochrony oraz możliwość jej finansowania w oparciu o patent.

Obserwując dynamiczny rozwój energetyki dostrzec można także znaczenie jakie twórcy przykładają do ochrony ich własności intelektualnej. Symbolem tego są chociażby spory o patenty toczone przez takich wynalazców jak T. Edison czy N. Tesla. Dziś uzyskanie patentu jest powszechnym podejściem i jednym z pierwszych celów, do których dążą twórcy proponujący nowe rozwiązania, również te dedykowane sektorowi energetycznemu. □

Przypisy:

1) *T.j. z 2013 r., Dz.U. poz. 1410, ze zm.*

