

PATENT EUROPEJSKI W SYSTEMIE PRAWA POLSKIEGO

Komentarz do wybranych przepisów
prawa własności przemysłowej

Marcin Ożóg

KOMENTARZE PRAKTYCZNE

PATENT EUROPEJSKI W SYSTEMIE PRAWA POLSKIEGO

Komentarz do wybranych przepisów
prawa własności przemysłowej

Marcin Ożóg

KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Zamów książkę w księgarni internetowej

profinfo.pl
księgarnia internetowa

Stan prawny na 1 marca 2024 r.

Recenzent

Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Wydawca

Anna Kieszek-Sobczyńska

Redaktor prowadzący

Paulina Ambroży

Opracowanie redakcyjne

Joanna Ośka

Projekt okładek serii

Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

prawolubni

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy prawo i własność

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2024

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. +48 728 313 462

e-mail: PL-ksiazki@wolterskluwer.com

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	13
Słowo wstępne	21
Patent europejski: wprowadzenie do zagadnienia	23
1. System patentu europejskiego	23
1.1. Rys historyczny	23
1.2. Naczelne zasady systemu	24
1.3. System jednolitego patentu europejskiego	25
2. Polska w systemie patentu europejskiego	36
2.1. Przystąpienie Polski do Konwencji	36
2.2. Teksty autentyczne i urzędowe Konwencji	38
2.3. Wpływ konwencyjnej myśli prawnej na polskie prawo patentowe	39
2.4. Patent europejski w Polsce – w liczbach	42
3. Patent europejski w orzecznictwie sądów polskich	50
3.1. Techniczny charakter rozwiązania	50
3.2. Metoda problem-rozwiązanie	57
3.3. Znaczenie paralelnych orzeczeń EUP w orzekaniu przez UPRP	64
4. Polskie zgłoszenie patentowe i patent w systemie patentu europejskiego	66
4.1. Prawa wcześniejsze krajowe i europejskie	66
4.2. Krajowa redukcja europejskiego zgłoszenia patentowego	68
4.3. Koegzystencja patentu krajowego z europejskim	69

SŁOWO WSTĘPNE

Niniejsza książka dotyczy zagadnień na styku prawa polskiego oraz Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Starąłem się, poza omówieniem przepisów odpowiednich aktów prawnych, zawrzeć w niej ponad 20 lat dorobku polskiej legislatury i orzecznictwa, a także piśmiennictwa z tego zakresu, jak również naświetlić genezę niektórych przepisów Konwencji i skonfrontować prawo polskie z podobnymi uregulowaniami państw obcych. Problematyka patentu europejskiego podejmowana była dotychczas w piśmiennictwie polskim wielokrotnie, są to jednak niemal wyłącznie prace polityczno-prawne powstałe w okresach legislacyjnych wzmożeń związanych z samym przystępowaniem Polski do Konwencji, a także przymiarkami do, niedoszłych do skutku, akcesji do porozumienia londyńskiego o zastosowaniu art. 65 Konwencji o patencie europejskim oraz do systemu jednolitego patentu europejskiego – prace niewątpliwie ważne, a nawet kluczowe dla rezultatu toczących się wówczas dyskusji¹, jednak o samych konstrukcjach prawnych na styku prawa polskiego z Konwencją traktujące bardzo pobieżnie. Mam nadzieję, że książka ta poprzez prezentację tej swego rodzaju prawnej synapsy, prawnego interfejsu pomiędzy oboma tymi systemami prawnymi pozwoli Ci, Czytelniku, sprawy patentu europejskiego lepiej zrozumieć – te codzienne sprawy związane ze stosowaniem przepisów, które tego patentu dotyczą, jak również sprawy strategicznych wyborów związane z tym patentem jako projektem polityczno-prawnym.

¹ Mam tu na myśli zwłaszcza prace autorstwa św. p. prof. Aurelii Nowickiej.

Materia książki jest dość hermetyczna, tym bardziej więc dziękuję za trud osobom, które podjęły się przeczytać maszynopis i zgłosić do niego uwagi: recenzentowi wydawniczemu prof. dr hab. Ewie Nowińskiej, a także kol. rz. pat. Maciejowi Czarnikowi, europejskiemu rzecznikowi patentowemu, mojemu współnikowi z TRILOKA Czarnik Ożóg Kancelaria Patentowa i Adwokacka sp.p. oraz dr. adw. Marcinowi Balickiemu – przy czym zaznaczam, że nie wszystkie te uwagi uwzględniłem w tekście i ponoszę pełną odpowiedzialność za zaistniałe w nim błędy i niedomówienia.

Osobne podziękowania kieruję do dr. Karola Batora, eksperta Urzędu Patentowego RP, za zaproszenie do napisania tej książki. Bez tego zaproszenia i bez zachęty z Jego strony książka ta z pewnością by nie powstała.

PATENT EUROPEJSKI: WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

1. System patentu europejskiego

1.1. Rys historyczny

1. **Konwencja o udzielaniu patentów europejskich** (dalej także w skrócie jako **Konwencja** albo **KPE**) to jedna z udanych prób reformulacji prawa patentowego podejmowanych w Europie po II Wojnie Światowej. Prace w tym zakresie podejmowane były początkowo, od 1949 r., pod egidą Rady Europy (najważniejszym ich produktem stała się, kładąca podwaliny pod KPE, konwencja strasburska z 1963 r. w sprawie ujednoczenia niektórych pojęć prawa patentowego¹), a od 1957 r. przez nowo utworzoną Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). W 1962 r. powstał projekt Konwencji o patencie europejskim, nad którym prace jednak zarzucono, a po ich wznowieniu w 1968 r. kontynuowano dwutorowo – ich efektem była właśnie omawiana tu Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r., a także Konwencja o patencie europejskim z 1975 r., której celem (w świetle jej postanowień zresztą niezrealizowanym) miało być uzgodnienie dla obszaru Europy prawa patentowego materialnego; ta druga konwencja nigdy nie we-

¹ Zob. C. Wadlow, *Strasbourg, the Forgotten Patent Convention, and the Origins of the European Patent Jurisdiction*, IIC 2010, t. 41, s. 123–149.

szła w życie². Konwencja o udzielaniu patentów europejskich została natomiast podpisana przez 16 państw, a weszła w życie – w stosunku do pierwszych 6 państw: Francji, Holandii, Luksemburga, Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii w dniu 7.10.1977 r. Na podstawie KPE została utworzona Europejska Organizacja Patentowa, określona w orzecznictwie niemieckim jako „samodzielny na gruncie prawa międzynarodowego podmiot prawny «na obrzeżach WE», któremu powierzono realizację funkcji Wspólnoty Europejskiej, nie czyniąc go jednak, jak dotychczas, częścią Unii Europejskiej”³, której organem wykonawczym jest Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium (i agendami w Hadze, Berlinie, Wiedniu i Brukseli)⁴. Konwencja jest porozumieniem szczególnym w rozumieniu Konwencji paryskiej (art. 19 Konw. par.), a także porozumieniem regionalnym w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (art. 45 PCT).

1.2. Naczelne zasady systemu

2. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, jak sama jej nazwa wskazuje, obejmuje w swoim zasadniczym zrębie przepisy o postępowaniu toczącym się ze zgłoszenia wynalazku wniesionego w celu uzyskania patentu europejskiego. Postępowanie zgłoszeniowe według KPE oparte jest na następujących założeniach: 1) jest jedno zgłoszenie patentowe, 2) jest jedna decyzja o udzieleniu patentu, 3) są jednolite

² Zob. A. Plomer, *A Unitary Patent for a (Dis)United Europe: The Long Shadow of History*, IIC 2015, t. 46, s. 508–523.

³ Wyrok BVerfG (4. Izba Drugiego Senatu) z 04.04.2001 r., 2 BvR 2368/99, GRUR 2001, nr 8, s. 729 z powołaniem na T. Oppermann, *Europarecht*, 3 wyd.

⁴ Zob. w lit. polskiej: F. Bugzel, *Obecna sytuacja „patentu europejskiego”*, WiR 1969/6, s. 10–13; S. Buczkowski, *Narodziny „patentu europejskiego”*, PiP 1974/3, s. 33–40; A. Szajkowski, *Uzyskiwanie ochrony patentowej w trybie konwencji o patencie europejskim*, ZNUJ PWiOWI 1977/10, s. 95–122; P. Lisiecki, *Skutki prawne patentu europejskiego*, ZNUJ PWiOWI 1977/10, s. 123–143; A. Szajkowski, *Konwencja o patencie europejskim*, PPWiP 1976/3, s. 21–39; A. Szajkowski, *Zasady konwencji o patencie europejskim* [w:] *Zasady konwencji o patencie europejskim*, Naczelna Organizacja Techniczna – Oddział Wojewódzki w Warszawie – Komisja Ochrony Własności Przemysłowej, Warszawa 1976, s. 5–70.

podstawy i termin do złożenia sprzeciwu od decyzji o udzieleniu patentu, 4) ustanie patentu w wyniku sprzeciwu ma skutek we wszystkich państwach wyznaczonych do objęcia wynalazku ochroną, 5) jednolite są podstawy unieważnienia patentu w trybie krajowym. W ograniczonym zakresie, jakiego wymaga ustrój postępowania, uzgodnione zostały w KPE materialnoprawne podstawy uzyskania ochrony patentowej; w szczególności wymogami do udzielenia patentu są nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność wynalazku (art. 52 ust. 1 KPE). Uzgodniono też pewne postdecyzyjne zagadnienia dotyczące treści prawa, mianowicie czas trwania ochrony wynikającej z patentu ustalono na 20 lat (art. 63 ust. 1 KPE), zgodzono się co do istoty wyznaczników zakresu przedmiotowego patentu (zastrzeżenia patentowe), a w pewnym też zakresie ich hierarchii i sensu (art. 69 KPE), przyjęto, że jeżeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciąga się na produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem (art. 64 ust. 2 KPE), podstawy unieważnienia patentu zostały ujednoczone i wyczerpująco wskazane w Konwencji (art. 138 ust. 1 KPE). Europejski Urząd Patentowy orzeka w sprawach o udzielenie patentu jako autonomiczny organ (art. 4 ust. 3 KPE), nie będąc związany poglądami na zagadnienie patentowalności wyrażanymi w orzecznictwie umawiających się państw⁵. Udzielony patent europejski może zostać następnie wprowadzony w obrót prawny w państwach wyznaczonych na warunkach określonych w KPE.

1.3. System jednolitego patentu europejskiego

3. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich jest umową międzynarodową, której stronami są m.in. wszystkie państwa członkowskie UE, a krajowe ustawodawstwa patentowe tych państw są w znacznej mierze zbliżone do KPE, bądź to dlatego, że 1) stanowiły jej pierwowzór, bądź to dlatego, że 2) tak jak w przypadku ustawodawstwa polskiego,

⁵ Zob. decyzja Izby Odwoławczej EUP z 5.07.1995 r., T 452/91, EP:BA:1995:T045291.19950705; decyzja Izby Odwoławczej EUP z 19.03.2010 r., R 0021/09, EP:BA:2010:R002109.20100319.

KPE traktowana jest jako źródło udanych rozwiązań legislacyjnych, a także ponieważ 3) wdrożenie niektórych z rozwiązań legislacyjnych KPE (np. w zakresie sposobu interpretacji przesłanki „technicznego charakteru”) pozwala uniknąć zjawiska dyskryminacji rodzimych zgłaszających uzyskujących ochronę patentową w oparciu o regulacje krajowe. Patent europejski nie jest jednak instrumentem prawa unijnego, a KPE nie jest częścią porządku prawnego UE: stroną KPE może być też każde państwo europejskie (art. 166 ust. 1 lit. b KPE), niezależnie od członkostwa w Unii. Projekt włączenia prawa patentowego w europejskie procesy integracyjne rozwijany był od chwili powstania EWG, czego efektem była nieudana i ostatecznie nieratyfikowana (ratyfikowało ją 7 państw wobec wymaganych wszystkich 9 sygnatariuszy) Konwencja o patencie europejskim z 1975 r.⁶ Projekt ten usiłowano bez skutku (ponowna nieudana próba ratyfikacji) reanimować w 1989 r.⁷, a w 2000 r. wysunięto nowy projekt⁸, którego rozwinięciem jest świeżo weszły w życie system jednolitego patentu europejskiego. Systemowi jednolitego patentu europejskiego poświęcono w piśmiennictwie polskim wiele uwag⁹, znacznie więcej zresztą niż samej KPE, ograniczmy się więc w tym miejscu do paru podstawowych informacji.

⁶ Convention for the European patent for the common market (Community Patent Convention) of 15 December 1975 (Dz.Urz. WE L 17 z 26.01.1976 r., s. 1); zob. P. Lisiecki, *Zasady konwencji o patencie Wspólnoty [w:] Zasady konwencji o patencie europejskim*, Naczelna Organizacja Techniczna – Oddział Wojewódzki w Warszawie – Komisja Ochrony Własności Przemysłowej, Warszawa 1976, s. 71–115; M. Staszaków, *Konwencja o patencie Europejskiej Współpracy Gospodarczej*, PPWiP 1976/3, s. 41–49.

⁷ Agreement Relating to Community Patents – done at Luxemburg on 15 December 1989 (Dz.Urz. WE L 401 z 30.12.1989 r., s. 1); zob. porównanie prawa polskiego z założeniami tego projektu: E. Nowińska [w:] *Prawo własności przemysłowej*, red. J. Szwaja, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, s. 113–158.

⁸ *Proposal for a Council Regulation on the Community patent*, COM (2000) 412 final (Dz.Urz. WE C 337 z 28.11.2000 r., s. 278), a także A. Nowicka, *Treść patentu w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej*, TRIPs, *Konwencji o patencie europejskim oraz projektu rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich o patencie Wspólnoty*, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 25 – Zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 25–29 września 2001 r., s. 14–17, 19–20; M. Krekora, *Patent Wspólnoty – projekt rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej*, RzP 2002/4(35), s. 46–50.

⁹ Poza pracami cytowanymi tu gdzie indziej zob. zwł. A. Nowicka, *Kontrowersje dotyczące utworzenia jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego*. *Analiza*

4. Patenty europejskie o jednolitym skutku obowiązują w państwach członkowskich UE uczestniczących w tzw. wzmocnionej współpracy (szczególny tryb procedowania unijnych aktów prawnych – zob. art. 20

prawna (stan na 27 stycznia 2012 r.), RzP 2011/2–4, s. 9–229 (najpełniejsze omówienie zagadnienia), a także A. Nowicka, *Jednolity Sąd Patentowy – z perspektywy Polski*, RPEiS 2014/1, s. 13–28; A. Nowicka, *Patent europejski o jednolitym skutku – konstrukcja prawna i treść*, RPEiS 2013/4, s. 19–35; A. Nowicka, *Ekspertyza prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski*, ZP BAS 2013/2(38), s. 93–116; A. Nowicka, *Patent europejski a patent europejski o jednolitym skutku [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 711–737; A. Nowicka, R. Skubisz, *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, EPS 2013/4, s. 12–23; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy patent jednolity jest potrzebny – głos w dyskusji*, EPS 2013/4, s. 4–11; R. Skubisz, *Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski*, ZP BAS 2013/2(38), s. 75–92; R. Skubisz, *Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle traktatów o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1023–1042; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Korzyści, szanse i zagrożenia wynikające z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych (analiza sporządzona na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)*, Warszawa 2012, ss. 56; S. Sołtysiński, *O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego*, red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczynski, R. Sikorski, Warszawa 2012, s. 385–406; J. Fiolka, *Wspólny sąd patentowy dla Unii Europejskiej (cz. 1)*, Pal. 2013/5–6, s. 71–78; J. Sieńczyło-Chlabicz, Z. Zawadzka, *Patent europejski o jednolitym skutku. Konsekwencje przyjęcia jednolitego systemu ochrony patentowej*, PUG 2013/7, s. 2–10; Z. Zawadzka, *The Unitary Patent Protection – A Voice in the Discussion from the Polish Perspective*, IIC 2014, t. 45, s. 383–398; E. Gromnicka, *Systemowe aspekty jednolitej ochrony patentowej w UE*, EPS 2013/4, s. 24–31; A. Michalak, *Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw*, Warszawa 2012, s. 151–158; W. Tilmann, *Wpływ regulacji o jednolitym patencie europejskim oraz umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym na sytuację Polski*, PPH 2015/2, s. 46–49; K. Sztobryn, *Patent europejski z jednolitym skutkiem: zjednoczenie w różnorodności? [w:] Konferencja Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności. Warszawa, 14–15 grudnia 2010 r.*, red. C. Mik, Warszawa 2012, s. 366–384; M. Puto, *Dyskryminacja pod względem językowym w systemie jednolitej ochrony patentowej*, *Studia Iuridica Toruniensia* 2015, t. XVI, s. 237–255; P. Antkowiak, *Jednolity patent europejski – czyli rzecz o sporze rządu z samorządem zawodowym rzeczników patentowych [w:] Człowiek, gospodarka, społeczeństwo: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Babiańskiemu*, red. T. Wallas, K. Urbaniak, K.P. Hajder, Poznań 2019, s. 47–61.

Publikacja przystępnie omawia przepisy ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i wybrane przepisy ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jednocześnie zestawiając je z odpowiednimi regulacjami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:

- zasady zgłaszania wynalazków do patentu europejskiego w ruchu wychodzącym z Polski;
- zasady absorpcji udzielonych patentów europejskich do systemu prawa polskiego;
- tłumaczenie patentów europejskich, utrzymanie ich ochrony oraz unieważnienie patentu europejskiego;
- związki między postępowaniami przed organami i sądami polskimi a Europejskim Urzędem Patentowym;
- naczelnne zasady systemu jednolitego patentu europejskiego.

Autor podsumowuje ponad 20 lat dorobku polskiej legislatury, orzecznictwa i piśmiennictwa z tego zakresu, naświetla genezę niektórych przepisów Konwencji i zestawia prawo polskie z podobnymi uregulowaniami państw obcych.

Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zgłaszających wynalazki do patentu europejskiego, a także prowadzących i rozstrzygających spory patentowe: rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych i sędziów. Będzie pomocne również dla osób zainteresowanych kształtowaniem polityki państwa w dziedzinie ochrony patentowej.

Marcin Ożóg – doktor nauk prawnych; rzecznik patentowy; adwokat; współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda; autor prac z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy i prawa farmaceutycznego.

ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA: +48 801 044 545

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUPER.PL

WWW.PROFINFO.PL

CENA 199 ZŁ (W TYM 5% VAT)