

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

27 lutego 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej. Zasadniczym motywem, którym kierował się polski ustawodawca, była potrzeba ujednoczenia prawa polskiego z regulacjami ustanowionymi przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. Część zmian podyktowana została również potrzebą korekty pewnych błędów, jakie wystąpiły w obszarze implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem najistotniejszych zmian, które nowelizacja wprowadza.

Poszerzenie kręgu uprawnionych podmiotów do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie patentu

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 89 PWP, legitymacja do wszczęcia postępowania mającego na celu unieważnienie patentu przysługiwała tylko osobie, która miała w tym interes prawny. Nowelizacja eliminuje ten wymóg. Od 27 lutego b.r. z wnioskiem o unieważnienie patentu w całości lub części wystąpić będzie mógł każdy podmiot, który wykaże, że zachodzą ku temu obiektywne, wskazane enumeratywnie w tekście ustawy przesłanki.

Obowiązujący do tej pory warunek posiadania interesu prawnego był dość szeroko komentowany w literaturze i poddawany gruntownej analizie w orzecznictwie. Brak autonomicznej definicji interesu prawnego w PWP zmuszał do sięgania do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie zgodnie z przepisem art. 28, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (tak też np. wyrok NSA w wyroku z dnia 21 października 2013 r. w sprawie o sygn. II GSK 829/12). Interes prawny musiał być indywidualny, konkretny, aktualny, sprawdzalny obiektywnie; w celu weryfikacji, czy w danym wypadku rzeczywiście można stwierdzić jego występowanie, poszukiwano konkretnej normy prawa materialnego, na której żądanie wnioskodawcy byłoby oparte.

W konsekwencji niejednokrotnie w postępowaniach w sprawie unieważnienia patentów problem interesu prawnego wnioskodawcy zwykł wysuwać się na pierwszy plan: punkt ciężkości rozpatrywanych spraw przenosił się z kwestii merytorycznych na kwestie proceduralne. Przedsiębiorca broniący swojego patentu mógł podejmować działania zmierzające do oddalenia żądania wnioskodawcy, wykazując, że nie pozostają oni wobec siebie w relacji bezpośredniej konkurencyjności. Tym samym ustalenie wzajemnych stosunków wnioskodawcy i uprawnionego okazywało się nieraz nadrzędne względem zbadania zasadności materialnych podstaw wniosku.

Zweryfikowanie, czy przedsiębiorcy X oraz Y byli w istocie konkurentami, wymagało zarazem podjęcia szczegółowych ustaleń w zakresie stanu faktycznego, które to niejednokrotnie

wiązało się z narażeniem pewnych wrażliwych tajemnic przedsiębiorstw na ujawnienie. Uciążliwa dla stron pozostawała przy tym okoliczność, że aż do momentu wydania końcowego rozstrzygnięcia pozostawały w stanie niepewności co do ostatecznych ustaleń w zakresie legitymacji czynnej wnioskodawcy. Wymóg wykazania interesu prawnego mógł więc do tej pory w pewnym stopniu wywoływać swego rodzaju mrozący efekt — obawa przed wikłaniem się w złożone, przewlekłe procedury, które mogły niejako uderzyć w danego przedsiębiorcę rykoszetem (zwłaszcza w drodze odsłonięcia przed konkurentem jego strzeżonych tajemnic) prowadziła do biernego pogodzenia się z funkcjonowaniem w obrocie prawnym patentu, którego prawidłowość w innym wypadku zostałaby zakwestionowana i poddana weryfikacji.

Należy przy tym jednak nadmienić, że w działalności orzeczniczej sądów przejawiała się już wcześniej pewna tendencja do liberalizacji tego wymogu: warto w tym kontekście przywołać choćby wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 2533/16), który wskazał, że „źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet ogólne normy prawne kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej”. Oczywiście jednak, efekt płynący ze złagodzenia pewnych wskazówek interpretacyjnych, mógł być tylko ograniczony.

Po usunięciu wymogu posiadania interesu prawnego, uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie patentu upodabnia się do *actio popularis*. Do Urzędu Patentowego RP może kierować go każdy obywatel dysponujący zdolnością procesową. Można się spodziewać, że doprowadzi to do swoistego odciążenia UPRP w prowadzonych przez niego postępowaniach, zarazem zaś uwolni przedsiębiorców od istotnego ryzyka. Tym samym w centrum zainteresowania, jako zasadniczy przedmiot badań, pozostaną przesłanki materialne unieważnienia patentów: tu warto nadmienić, że nowelizacja wprowadza dodatkową, czwartą przesłankę w brzmieniu: „zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku”.

Nowa regulacja w zakresie ograniczenia patentu

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację, stanowi regulacja wniosku o ograniczenie patentu. Zgodnie z brzmieniem dodanego do PWP art. 89¹ ust. 1, na wniosek uprawnionego z patentu, patent może być ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych. Kolejne ustępy tego artykułu precyzują proceduralne aspekty postępowania, które taki wniosek inicjuje. Otóż, do rozpatrzenia wniosku Prezes UPRP wyznacza eksperta, przy czym dopuszcza się możliwość orzekania ekspertów w zespołach orzekających (ust. 2); rozpoznanie wniosku znajduje finał w wydaniu decyzji o ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia lub umorzeniu postępowania (ust. 3). Odnotować trzeba, że patent w zakresie, w jakim został ograniczony, nie będzie wywoływał skutków od daty zgłoszenia wynalazku.

Co istotne, dopuszcza się wystąpienie przez uprawnionego z patentu z takim wnioskiem w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo w trakcie postępowania w sprawie o unieważnienie patentu — niezbędne jest jednak złożenie wniosku w odpowiednim czasie. Jeśli toczy się postępowanie sprzeciwowe, musi to nastąpić do momentu ustosunkowania się do sprzeciwu; jeżeli

zaś ma miejsce postępowanie w sprawie o unieważnienie patentu — przed rozprawą (ust. 5). W takim wypadku UPRP może postanowić, na wniosek którejkolwiek ze stron, o połączeniu rozpoznania wniosku o ograniczenie patentu z toczącym się już postępowaniem i zbadać je łącznie, o ile zapewni to przyspieszenie lub usprawnienie postępowania (ust. 6). W przeciwnym razie postępowanie w zakresie sprzeciwu lub unieważnienie patentu podlega zawieszeniu, jeżeli rozpatrzenie wniosku o ograniczenie wywiera bezpośredni wpływ na werdykt, który ma w nim zapasć (ust. 7).

Procedura pozwalająca osobie uprawnionej z patentu na wystąpienie z wnioskiem o jego ograniczenie dopuszczalna była dotąd jedynie w odniesieniu do patentów europejskich; zmianę tę należy potraktować więc jako kolejny krok na drodze ujednoczenia regulacji na poziomie krajowym z prawem unijnym. Tym samym osobie uprawnionej z patentu otwiera się więc dostęp do podjęcia strategii defensywnej w razie, gdy zasadność patentu zostanie poddana w wątpliwość w drodze sprzeciwu czy też wniosku o unieważnienie.

Wyłączenie możliwości uzyskania patentu na wytwory uzyskiwane za sprawą czysto biologicznych sposobów hodowli roślin lub zwierząt

Poza zmianami natury proceduralnej, warto również zwrócić szczególną uwagę na nowe brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 2. Dotąd wykluczał on możliwość przyznania patentu na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (precyzując następnie, że nie znajduje on zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami). Obecnie rozszerzono zakres tego wyłączenia: nowelizacja kategorycznie przesądza, że patenty nie będą mogły zostać udzielone „także [na] wytwory uzyskiwane takimi sposobami”, t.j. na wytwory uzyskiwane za sprawą czysto biologicznych sposobów hodowli roślin lub zwierząt.

Ta niepozorna, a jednak bardzo znacząca korekta stanowi pokłosie pojawienia się nowych kierunków w szerszej debacie toczącej się w tle, która to za przedmiot ma rozbieżności interpretacyjne w kwestii udzielania patentów dotyczących roślin. Można zatem potraktować ją jako reakcję na głośne orzeczenia Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w połączonych sprawach G 2/12 Tomatoes II/State of Israel (pomidory II) oraz G 2/13 Broccoli II/Plant Bioscience (brokuły II). Komisja Odwoławcza, podejmując te rozstrzygnięcia, uchyliła drzwi do udzielania patentów europejskich na produkty, które zostały uzyskane czysto biologicznymi sposobami hodowli (rośliny i ich części).

Jej decyzje spotkały się przy tym ze stanowczą odpowiedzią instytucji UE, z Komisją Europejską na czele, która zajęła zdecydowane krytyczne stanowisko wobec takiej wykładni (zob. zawiadomienie Komisji w sprawie niektórych artykułów dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (2016/C 411/03)). KE stwierdziła, że interpretacja dokonana przez Komisję Odwoławczą stoi w wyraźnej sprzeczności zwłaszcza z przepisem art. 3 ust. 2 dyrektywy biotechnologicznej stanowiącym, że przedmiotem wynalazku może być materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wyprodukowany przy pomocy sposobu technicznego, nawet jeśli

poprzednio występował w naturze. Warunki te, jak przekonywała KE, niewątpliwie nie zostaną spełnione w wypadku produktów uzyskiwanych na skutek posłużenia się czysto biologicznymi sposobami. Warto przy tym dodać, że ta argumentacja spotkała się z szerszą aprobatą: przychyliła się do niej także Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej, która dokonała w lipcu 2017 r. zmian zasad 27 oraz 28 Regulaminu wykonawczego do Konwencji.

Polski ustawodawca również uznał za potrzebne doprecyzowanie kontrowersyjnej regulacji. Nie powinno dziwić, że w uzasadnieniu projektu nowelizacji, dla poparcia proponowanej redakcji przepisu, przywołane zostało właśnie stanowisko Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej przedstawione w związku z dyrektywą biotechnologiczną. Autor projektu podkreśla zwłaszcza fundamentalną rolę, jaką w tym kontekście odgrywa przepis art. 3 ust. 2 dyrektywy.

Inne zmiany

Należy zauważyć, że wyżej omówione rozwiązania prawne nie wyczerpują pełnego spektrum nowych rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację. Warto więc odnotować także zmiany w obszarze dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, gdzie ustanawia się nowe regulacje w zakresie zabezpieczenia dowodów, czy też rozszerzenie — w niepełnym jednak zakresie (zmiana nie obejmuje przede wszystkim postępowań dotyczących wynalazków) — uprawnienia do podejmowania działań przed Urzędem Patentowym na adwokatów oraz radców prawnych jako profesjonalnych pełnomocników. Zmiany dotkną również trybu postępowania wszczętego na skutek wniesienia sprzeciwu — rezygnuje się z rozpatrywania sprzeciwów przez kolegia orzekające do spraw spornych, co — jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji — „jest konieczne w celu zachowania wydajności i sprawności przeprowadzonego postępowania sprzeciwowego”. Wreszcie art. 47 został uzupełniony o ust. 5, który wyposaża zgłaszającego w uprawnienie do wystąpienia do UPRP z wnioskiem o podjęcie poszukiwania typu międzynarodowego na temat stanu techniki oraz sporządzenie z niego sprawozdania.

Podsumowanie

Ogólne kierunki rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji zasługują na aprobatę. Wydaje się, że konsultacje publiczne z szerokim udziałem podmiotów takich jak m.in. Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, Zrzeszenie Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, czy też samorządy prawnicze oraz organizacje przedsiębiorców, przysłużyły się postawieniu trafnej diagnozy w zakresie błędów i deficytów aktualnie obowiązujących regulacji. Zwłaszcza usunięcie wymogu posiadania interesu prawnego po stronie podmiotu występującego o unieważnienie patentu może stanowić znaczący krok na drodze do poprawy obowiązujących w tym zakresie procedur. Wyższy poziom harmonizacji przepisów na poziomie krajowym i europejskim niewątpliwie powinien być czynnikiem zwiększającym poziom pewności co do prawa. Oczywiście, praktyka zweryfikuje nowe rozwiązania, jednak (ostrożny) optymizm wydaje się w tym miejscu jak najbardziej zasadny.