

Dozwolony użytek cudzych wynalazków (ograniczenia praw z patentów)

Kontynuując wątek granic ochrony patentowej, który został podjęty w poprzednim wpisie z cyklu „Patenty bez tajemnic” ([licencje przymusowe](#)), pragniemy tym razem zaprezentować Państwu najważniejsze informacje na temat instytucji dozwolonego użytku cudzych wynalazków.

Dozwolony użytek cudzych wynalazków został dopuszczony przez polskiego ustawodawcę w szeregu przypadków, które wymienia art. 69 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej jako: PWP). Zanim przejdziemy do szczegółowego ich omówienia, warto zasygnalizować, że dzielą się one na dwie odrębne grupy: sytuacje, w których ograniczenia powstają z mocy prawa i mogą dotyczyć dowolnego patentu, jak również sytuacje, w których korzystanie z wynalazku odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej.

Zakres wyłącznych praw posiadacza patentu na podstawie art. 63 PWP

Niejako przed nawias należy wyjąć kwestię, że **patent w swoim zakresie obejmuje, zgodnie z art. 63 ust. 1 PWP, prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej**. Należy przez to rozumieć, że inne rodzaje korzystania będą się mieścić poza wyłączną sferą praw

posiadacza patentu. **Wyjątki z art. 69**, który przewiduje dozwolony użytek cudzych wynalazków, **obejmować będą właśnie takie korzystanie z wynalazku, które wchodzi w zakres ochrony: a więc podejmowane w sposób zarobkowy lub zawodowy.**

Właściwe regulacje prawa międzynarodowego

Jak to zwykle bywa w wypadku tej dziedziny prawa, kształt regulacji przyjętych przez polskiego ustawodawcę został w dużej mierze zdeterminowany przez normy prawa międzynarodowego. W tym zakresie należy pamiętać, jak wskazuje się w „Prawie patentowym” prof. du Valla, o trójstopniowym teście sformułowanym w porozumieniu TRIPS. Otóż, ograniczenia patentu są dopuszczalne, jeżeli zachowują ograniczony charakter, a także:

- 1) Nie stoją w bezzasadnym konflikcie z normalnym korzystaniem z patentu;
- 2) Nie naruszają w bezzasadny sposób prawnie uzasadnionych interesów posiadacza patentu;
- 3) Należycie uwzględniają prawnie uzasadnione interesy osób trzecich.

Immanentne ograniczenia patentu: dozwolony użytek z mocy prawa

Zgodnie z zapowiedzią, przystąpmy teraz do szczegółowego przedstawienia sytuacji, w których dozwolone jest korzystanie z cudzego wynalazku — zaczynając od pierwszej grupy takich przypadków, określanej jako **immanentne ograniczenia i charakteryzującej się tym, że ograniczenia powstają z mocy prawa i dotyczyć mogą dowolnego patentu**. Należy przy tym dodać, że wspólną cechą dla sytuacji ujętych w tej kategorii jest to, że **korzystanie ma charakter nieodpłatny**.

A. Przywilej komunikacyjny

Przepis art. 69 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że **nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej**. Przypadek ten określany jest jako przywilej komunikacyjny i odgrywa istotną rolę z punktu widzenia handlu międzynarodowego.

W swoim brzmieniu wskazany przepis PWP nawiązuje do art. 5ter Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., zgodnie z którym w żadnym z krajów-stron Konwencji nie będzie się uważać za naruszenie praw właściciela patentu: 1) stoso-

wania na okrętach, należących do jednego z innych krajów Związku, środków opatentowanych, dotyczących kadłuba okrętowego, maszyn, urządzeń, przyrządów i innych części wyposażenia, jeżeli okręty te przebywają czasowo lub przypadkowo na wodach kraju, - z zastrzeżeniem, że środki te będą tam używane wyłącznie na potrzeby okrętu; 2) stosowania urządzeń opatentowanych, dotyczących konstrukcji lub działania środków żeglugi powietrznej lub lokomocji lądowej, albo ich części, należących do innych krajów Związku, jeżeli środki te znajdują się w danym kraju czasowo lub przypadkowo. Należy przy tym zaznaczyć, że **zakres wyjątku w prawie polskim został sformułowany szerzej niż w Konwencji paryskiej: rozciągnięty on został również na przedmioty, które znalazły się w komunikacji tranzytowej** — jak zauważa du Vall, „przedmiot tranzytu nie został w żaden sposób ograniczony przez ustawodawcę, może to być więc każde urządzenie, produkt lub substancja stanowiące przedmiot patentu”.

Dla zastosowania przepisu nie ma znaczenia, jaki środek transportu jest wykorzystywany w danym przypadku. Pewne wątpliwości mogą natomiast dotyczyć ograniczenia czasowego dopuszczalnego korzystania z wynalazku. W komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz wskazuje się, że długość dopuszczalnego okresu, w jakim środek komunikacji i jego części lub urządzenia znajdują się na obszarze RP, będzie zależeć „od celu i sposobu danego transportu”.

B. Przywilej badawczy

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 PWP, **nie narusza się patentu przez stosowanie wynalazków do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania**. W komentarzu do PWP dr. Michałaka wyjaśnia się, że „uzasadnieniem dla istnienia przywileju badawczego jest konieczność umożliwienia badania wynalazku w trakcie trwania ochrony patentowej”. Kierując się brzmieniem przepisu, należy zarazem przyjąć, że przywilej może znaleźć zastosowanie do badań, które są podejmowane z zamiarem komercjalizacji rezultatów, nie chodzi tutaj tylko o „czystą naukę” i zaspokajanie akademickiej ciekawości.

Gdy mowa jest o przywileju badawczym, **najwięcej wątpliwości powstaje w obszarze dwóch rodzajów zastosowania danego wynalazku w badaniach: czy występuje on w roli przedmiotu badań** (badanie danego wynalazku), **czy jako mechanizmu lub narzędzia badań** (badanie z pomocą/ z użyciem wynalazku). Uważna analiza brzmienia przepisu art. 69 ust. 1 pkt 3 pozwala stwierdzić, że wynalazek może odegrać podwójną rolę w każdym z przypadków, do których odnosi się przepis, z wyjątkiem użycia do analizy i oceny — wówczas wynalazek może być wykorzystany tylko jako przedmiot badań. W literaturze zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stwarza zbyt silne przywiązanie do gramatycznej wykładni przepisu art. 69 ust. 1 pkt 3: gdyby dopuścić, że dany wynalazek może być swobodnie wykorzystywany jako narzędzie badań, uprawnieni z patentu zostali-

by *de facto* pozbawieni ochrony. **Przestrzega się zatem, że zarobkowe lub zawodowe wykorzystanie samego wynalazku do celów, dla jakich został on zaprojektowany, powinno się mieścić w sferze wyłącznych uprawnień posiadacza patentu.**

C. Przywilej rejestracyjny

Nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu, **w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji lub zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych** na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego państwa (art. 69 ust. 1 pkt 4). Przypadek ten określany jest **przywilejem Bolara i uznaje się, że jego celem jest wyważenie interesów producentów leków innowacyjnych oraz producentów leków generycznych.**

Należy dobitnie podkreślić, że wyjątku Bolara **nie należy rozumieć rozszerzająco:** obejmuje on **korzystanie z wynalazku tylko w określonym celu, jakim jest wykonanie czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji lub zezwolenia.** Nie znajduje on zastosowania do wprowadzania produktów do obrotu: jeżeli w tym zakresie wymagana jest zgoda uprawnionego, a zgoda taka nie zostanie udzielona, to wprowadzenie produktu na rynek byłoby równoznaczne z naruszeniem patentu. Zgodnie z art. 69 ust. 5, uzyskanie rejestracji lub zezwolenia pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność cywilną za wprowadzenie wyrobów do obrotu bez zgody uprawnionego, jeżeli taka zgoda jest potrzebna. Na skutek nowelizacji z 2019 r. doszło do poszerzenia wyjątku: wspomniane czynności mogą być podejmowane również przez podmiot, który nie zamierza uzyskać rejestracji lub zezwolenia dla siebie, lecz działa na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku wyjątku Bolara istotnego znaczenia nabiera jego zakres terytorialny. Warto przywołać w tym kontekście tezę sformułowaną przez SA w Gdańsku w wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r., który podkreślił, że „krajowy ustawodawca jest uprawniony do regulacji tylko takich zdarzeń, które podlegają jego jurysdykcji”, a zatem „może zezwolić na korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego z patentu w zakresie wyjątku Bolara jedynie w odniesieniu do czynności związanych z rejestracją lub zezwoleniem, które miałyby zostać udzielone na obszarze jego jurysdykcji”.

D. Przywilej apteczny

Wspomnieć jeszcze należy, że **naruszenie patentu nie będzie także zachodzić w przypadku wykonania leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej** (art. 69 ust. 1 pkt 5). Tutaj ponownie mamy do czynienia z konfliktem dwóch wartości: ochrony zdrowia oraz ochrony praw uprawnionego z patentu; ustawodawca rozstrzygnął go na korzyść pierwszego z dóbr. Przygotowanie leku odbywa się w aptece dla indywidualnego pacjenta, który przedstawia receptę lekarską. Nie jest dopuszczalne przygotowanie leku w ilości przekraczającej tę, która wynika z recepty. Jak zaznacza się w komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, dla zastosowania przywileju aptecznego bez znaczenia jest, czy lek zlecony jest lekiem recepturowym, czy też lekiem dostępnym powszechnie bez recepty; nie jest też istotne, czy w obrocie dostępne są gotowe alternatywne leki.

E. Przywilej hodowcy

Ostatni z przypadków mieszczących się w kategorii sytuacji, w których korzystanie z wynalazku jest dopuszczalne z mocy prawa, został dodany na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy kosztach sądowych. Nowelizacja weszła w życie 27 lutego 2020 r. Przepis art. 69 ust. 1 pkt 6 rozstrzyga, że **naruszenia patentu nie stanowi korzystanie z materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i wyprowadzania nowych odmian roślin**. Tzw. przywilej hodowcy funkcjonował już wcześniej w prawie polskim na mocy art. 15 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin; jak jednak wskazano w uzasadnieniu projektu, takie uzupełnienie podyktowane było względami spójności wspólnotowego i krajowego systemu ochrony.

Korzystanie z wynalazku do celów państwowych

Specyficzny przypadek dozwolonego korzystania z cudzego wynalazku, rządzący się swoistymi zasadami, wskazany jest w art. 69 ust. 1 pkt 2 PWP, zgodnie z którym **nie narusza patentu korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego**. Takie korzystanie nie jest dopuszczalne z mocy prawa, ale **wymaga podstawy w decyzji właściwego ministra lub wojewody** (o takiej decyzji należy niezwłocznie zawiadomić uprawnionego; określa się w niej zakres i okres korzystania z wynalazku), jak stanowi przepis art. 69 ust. 2. Na decyzję przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 69 ust. 4). Kolejną odmiennością w tym wypadku jest regulacja kwestii wynagrodzenia — jak już sygnalizowano powyżej, **osobie, której**

wynalazek jest wykorzystywany dla celów państwowych, przysługuje prawo do wynagrodzenia ze środków budżetu Państwa, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej licencji (art. 69 ust. 4).

Warto zauważyć, że sformułowanie przesłanek jest bardzo podobne jak w przypadku licencji przymusowych, jednak należy pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma niezależnymi od siebie trybami udzielania zezwolenia na korzystanie z cudzego wynalazku – przede wszystkim **różnica zachodzi w tym, kto w danym trybie zezwolenie wydaje**. W przypadku licencji przymusowych będzie to UPRP; w odniesieniu do dozwolonego korzystania: minister lub wojewoda.