

Roszczenia przysługujące w razie naruszenia patentu

W tym artykule zbieramy dla Państwa podstawowe informacje na temat roszczeń przysługujących w prawie polskim w razie naruszenia patentów: prezentujemy ich katalog wraz ze zwięzłą charakterystyką, zwracając uwagę na szczególne możliwości i ograniczenia w zakresie ich dochodzenia. Zaznaczyć na wstępie należy, że właściwe przepisy [ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej](#) (dalej: PWP) stanowią implementację aktu prawa unijnego: mianowicie, [dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej](#).

Roszczenie prewencyjne

Zanim przejdziemy do roszczeń, z którymi uprawniony może wystąpić po naruszeniu patentu, warto wspomnieć, że ustawa przewiduje **możliwość wystąpienia z roszczeniem, gdy do naruszenia jeszcze nie doszło**. Zgodnie z art. 285 PWP, uprawniony z patentu, dodatkowego

prawa ochronnego (także prawa ochronnego lub prawa z rejestracji) bądź osoba, której ustawa na to zezwala, **może żądać zaprzestania działań groźących naruszeniem prawa.**

W literaturze zwraca się uwagę na związek tego przepisu z art. 439 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (KC), zgodnie z którym ten, komu skutek zachowania się innej osoby, w szczególności skutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia groźącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie. **Przepis art. 285 PWP należy postrzegać jako regulację szczególną w stosunku do tej, którą odnajdujemy w KC:** porównując brzmienie tych przepisów, trzeba stwierdzić, że **zakres zastosowania roszczenia prewencyjnego na gruncie PWP będzie szerszy** (nie tylko znajdzie zastosowanie w sytuacji gdy „bezpośrednio zagraża szkoda” — hipoteza przepisu odnosi się do bardziej pojemnej kategorii „działań groźących naruszeniem prawa”), natomiast nie jest możliwe żądanie odpowiedniego zabezpieczenia, co przewiduje art. 439 KC.

Roszczenia w razie naruszenia patentu: katalog roszczeń

Przechodząc już na grunt sytuacji, w których do naruszenia rzeczywiście dojdzie, musimy zacząć od regulacji **art. 287 PWP zawierającego katalog roszczeń, z jakimi uprawniony będzie mógł wystąpić.** Są to:

- Zaniechanie naruszenia;
- Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
- Naprawienie wyrządzonej szkody (dot. tylko zawinionego naruszenia):

A) na zasadach ogólnych;

B) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku — tzw. odszkodowanie zryczałtowane.

Ponadto sąd może orzec, na wniosek uprawnionego o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2).

Dodajmy przy tym, że dochodzenie jednego z roszczeń z katalogu nie wyklucza występowania przez uprawnionego z innymi — **możliwa jest zatem kumulacja roszczeń**, ponieważ,

jak zauważa się w komentarzu do ustawy PWP pod redakcją prof. Sieńczyło-Chlabicz, „w zależności od wyboru roszczeń przez uprawnionego może okazać się, że w konkretnych okolicznościach wszystkie podniesione roszczenia mogą pełnić różne funkcje”.

Majątkowy charakter roszczeń

Roszczenia w razie naruszenia patentu mają charakter majątkowy, co znajduje wyraźne potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Tak np. w postanowieniu Izby Cywilnej z dnia 16 lutego 2012 r. (sygn. II CSK 469/11), SN wskazał dobitnie, że „roszczenia określone w ustawie [PWP]; służące do ochrony majątkowych praw bezwzględnych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) **są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego**, a zatem mają charakter majątkowy”. Taka kwalifikacja wiąże się również z przypisaniem tym roszczeniom przez ustawodawcę terminu przedawnienia: bowiem zgodnie z art. 117 KC. tylko roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Należy dodać, że roszczenie prewencyjne z art. 285 PWP również ma charakter roszczenia majątkowego.

Roszczenia negatoryjne

A. Roszczenie o zaniechanie naruszenia

Roszczenie o zaniechanie naruszenia określane jest przez prof. Du Valla w „Prawie patentowym” jako „najważniejsze roszczenie”; podobnie w komentarzu pod redakcją prof. Sieńczyło-Chlabicz podkreśla się, że jest ono najczęściej stosowane w praktyce ze względu na trudności dowodowe, jakimi obarczone są inne roszczenia.

- Głównym celem roszczenia jest **uzyskanie zakazu korzystania z przedmiotów prawa określony sposób.**
- Podstawą roszczenia jest **bezprawność** określonego zachowania. Nie jest relewantne, czy jest ono zawinione.
- Uprawniony może sformułować roszczenie w taki sposób, by domagać się zakazu podejmowania bezprawnych działań również na przyszłość — o ile istnieje realne niebezpieczeństwo powtórzenia naruszenia.
- Roszczenie o zaniechanie nie jest tym samym, co roszczenie o wyeliminowanie skutków naruszenia.

B. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia?

Wspomniane roszczenie o usunięcie skutków naruszenia w polskim systemie prawnym istniało przed nowelą z 2007 r., jednak, w celu dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej, zostało ono wyeliminowane. **Z całą pewnością nie należy utożsamiać z nim roszczenia o zaniechanie naruszenia z art. 287 PWP; natomiast częściowo można je zastąpić w drodze stosowania art. 286 PWP.**

Na podstawie art. 286, **sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia;** w szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Przepis nakazuje, by sąd uwzględnił przy tym wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Jak zaznacza prof. Du Vall, takim orzeczeniem będą mogły być jednak objęte tylko przedmioty będące własnością naruszcyciela — a tym samym „w razie ich zbycia przez niego osobie trzeciej nie będzie możliwe wystąpienie z tym żądaniem”.

Należy jednak zauważyć, za P. Podreckim (komentarz pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz), że **zastąpienie wyeliminowanego roszczenia o usunięcie skutków naruszeń poprzez zastosowanie art. 286 PWP będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ przepis ten „nie daje pełnej rekompensaty”** (można na jego podstawie dochodzić żądań dotyczących wytworów, środków i materiałów, jednak „nie ma możliwości dochodzenia na podstawie art. 286 [PWP] np. złożenia odpowiedniego oświadczenia, żądania rozesłania do klientów listów wyjaśniających, prowadzenia tzw. reklamy naprawczej itp.”).

C. Ograniczenie zakresu roszczenia o zaniechanie

Wskazano, że wystarczającą przesłanką roszczenia o zaniechanie jest bezprawność zachowania, jednak element winy nie pozostaje zupełnie bez znaczenia. W art. 287 ust. 3 przewiduje się **możliwość zastosowania alternatywnego środka w postaci stosownej rekompensaty pieniężnej.** Przepis stanowi, że sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględni interesy uprawnionego. **Warunkiem jest tutaj wystąpienie przez naruszcyciela z wnioskiem; co więcej, istotny jest jego subiektywny stosunek do określonego zachowania: naruszenie nie może być zawinione.** Przykładowo sytuacji, w której taka regulacja mogłaby znaleźć zastosowanie, dostarcza prof. Du Vall, pisząc, że brak winy mógłby zostać wykazany w następującym scenariuszu: naruszcyciel przed podjęciem produkcji zyskuje niezależne, zamówione w dobrej wierze ekspertyzy, z których wynika „rzetelnie umotywowana konkluzja”, iż rzeczona produkcja nie będzie wiązać się z naruszeniem patentu.

Roszczenia kompensacyjne

Roszczenia kompensacyjne to kategoria obejmująca roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz roszczenie o naprawienie szkody.

A. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

- Kwalifikacja prawna tego roszczenia w doktrynie, zwłaszcza w zakresie jego relacji z przepisem art. 405 KC dotyczącym bezpodstawnego wzbogacenia, okazała się źródłem licznych kontrowersji: **nie ma zgody co tego, czy jest to roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, czy też niezwiązane z nim roszczenie *sui generis* właściwe dla prawa własności intelektualnej** (warto zauważyć, że SN w wyroku z dnia 24 października 2007 r. w sprawie o sygn. IV CSK 203/07 opowiedział się stanowczo za autonomią tego roszczenia).
- **Trudności wiążą się z ustaleniem wielkości korzyści**, które mają być wydane: proponuje się np. by dokonywać tego w oparciu o wysokość należnej opłaty licencyjnej lub by dopuszczać domaganie się zwrotu całości dochodu z obrotu wyrobami wytworzonymi na podstawie patentu.
- Bezpodstawność uzyskania korzyści będzie zachodzić zawsze, gdy z przedmiotu prawa wyłącznego będzie korzystać osoba nieuprawniona (chyba że zachodzi jeden z przewidzianych w ustawie wyjątków).

B. Roszczenie o naprawienie szkody

- Do odszkodowania **znajdą zastosowanie zasady odpowiedzialności za szkodę na gruncie KC**, takie jak choćby wymóg winy naruszcyciela, adekwatny związek przyczynowy między zdarzeniem wywołującym szkodę a szkodą, czy też zasada objęcia zakresem odszkodowania straty rzeczywistej (*damnum emergens*) oraz utraconych korzyści (*lucrum cessans*). Tak też w świetle 26 motywu preambuły dyrektywy 2004/48/WE, suma odszkodowań przyznanych właścicielowi praw powinna uwzględniać wszystkie właściwe aspekty, takie jak utrata przez właściciela dochodów lub nieuczciwy zysk uzyskany przez naruszającego oraz, gdzie właściwe, wszelki uszczerbek moralny, które posiadacz praw poniósł.
- Przewiduje się zarazem dla uprawnionego wybór: **albo zażąda on odszkodowania w wysokości ustalonej na zasadach ogólnych, albo domagać się będzie zapłaty sumy odpowiadającej wysokością opłacie licencyjnej** (lub innego należytego wynagrodzenia).
- To alternatywne rozwiązanie wspomniane jest również w preambule dyrektywy jako opcja przydatna tam, gdzie np. ustalenie sumy uszczerbku wiązałoby się z trudnościami (może to być atrakcyjne rozwiązanie dla uprawnionego, który chciałby uniknąć kosztów postępowania dowodowego).

Legitymacja czynna

Przepis art. 287, wskazując, kto może wystąpić z roszczeniem w razie naruszenia patentu, wspomina o **uprawnionym z prawa wyłącznego** (w tej kategorii będzie się mieścić przede wszystkim posiadacz patentu), ale również o „**osobie, której ustawa na to zezwala**”. Jak pisze prof. Du Vall, pod tym pojęciem, nieco enigmatycznym, będziemy rozumieć **np. użytkownika czy zastawnika, a przede wszystkim licencjobiorcę wyłącznego**, który to, zgodnie z żart. 76 ust. 6, może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, o ile licencja jest wpisana w rejestrze patentowym i właściwe jej postanowienia nie stanowią inaczej.

Przedawnienie roszczeń

Ustawa wprowadza warunek odnotowania ograniczenia temporalnego, **wyznaczając czas, w jakim wystąpienie z roszczeniem w razie naruszenia patentu jest możliwe**. Na mocy art. 289 ust. 1, roszczenia te będą ulegać przedawnieniu z upływem 3 lat. W tym samym przepisie wskazane jest również, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia; jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Ponadto zaznacza się, że bieg przedawnienia ulega zawieszeniu w okresie między zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu (ust. 2).