

Roszczenia przysługujące w razie naruszenia patentu

W ostatnim artykule z cyklu „Patenty bez tajemnic” pisaliśmy o roszczeniach, które uprawnionemu z patentu przysługują względem osób naruszających jego prawa. Tym razem pragniemy rozważyć sytuację, w której role się niejako odwrócą i to **przeciwko uprawnionemu** będzie wnoszone powództwo w celu wykazania, że do naruszenia nie dochodzi.

Krótką historia roszczenia o ustalenie braku naruszenia patentu w prawie polskim

Roszczenie o ustalenie, że określona produkcja nie narusza patentu było przewidziane wcześniej w polskim porządku prawnym na gruncie ustawy z 1972 r. o wynalazczości (art. 19 — ten, kto miał interes prawny, mógł żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że wskazana produkcja nie była objęta określonym patentem), następnie zastąpionej przez **ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (PWP)**, w której to zabrakło podobnej regulacji, ustalającej, że

do rozstrzygnięcia o tego typu kwestiach właściwy jest **Urząd Patentowy**. W efekcie, tego typu roszczenia były kierowane w tym okresie do sądów cywilnych w oparciu o ogólną normę zawartą w art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC). Jednak głównym mankamentem tego typu spraw była konieczność wykazania przez powoda posiadania interesu prawnego w wytoczeniu takiego powództwa, co w praktyce bardzo ograniczało możliwość skuteczne wszczynania takich spraw, zwłaszcza w celach prewencyjnych. Powrót szczególnego roszczenia **o ustalenie braku naruszenia patentu** do polskich przepisów nastąpił stosunkowo niedawno – jego podstawę prawną stanowią przepisy KPC na skutek daleko idącej **nowelizacji, która weszła w życie 1 lipca 2020 r.** Wpisuje się on zatem w szerszy obraz zmian związanych z wprowadzeniem przepisów dotyczących postępowań w sprawach własności intelektualnej jako jednego z typów postępowań odrębnych na gruncie KPC, jak również ustanowieniem sądów własności intelektualnej (o nowelizacji pisaliśmy w naszych Raportach Prawnych: [“Zmiany w procedurze cywilnej \(cz. 1\) – wyspecjalizowane sądy będą zajmować się sprawami z zakresu własności intelektualnej?”](#), Raport Prawny WTS Nr 2/2020 oraz [“Zmiany w procedurze cywilnej \(cz. 2\) – obowiązkowe zastępstwo procesowe, nowe reguły postępowania ze środkami dowodowymi i powództwa szczególne”](#), Raport Prawny WTS Nr 4/2020). Dodać należy, że **roszczenie o ustalenie braku naruszenia patentu jest, obok powództwa wzajemnego, jednym z dwóch powództw szczególnych przewidzianych przez nowe przepisy KPC regulujące postępowania w sprawach własności intelektualnej.**

Cele roszczenia

Ustawodawca jasno przedstawił w uzasadnieniu cele, jakim powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu ma służyć: chodzi w tym wypadku o **uchronienie podmiotu planującego rozpoczęcie procesu produkcyjnego przed poniesieniem wysokich kosztów inwestycji w sytuacji, gdyby miały one później okazać się bezużyteczne ze względu na naruszenie praw wyłącznych przysługujących innym osobom.** Tym samym producent/inwestor ma mieć zapewniony wyższy poziom bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji o określonych nakładach. Należy zgodzić się z prof. Flagą-Gieruszyńską, że **jest to roszczenie o wyraźnie prewencyjnym charakterze.**

Stosunek do art. 189 KPC

Ustawodawca wskazał w art. 479(129), że do roszczeń o ustalenie braku naruszenia patentu **odpowiednio stosuje się przepis art. 189**, stanowiący, iż powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Tak też w uzasadnieniu wyraźnie zostało podkreślone, że **nowa regulacja w żaden sposób nie wyłącza zasad ogólnych przewidzianych na gruncie art. 189, a „jedynie je uzupełnia”.**

Zaznaczmy przy tym, że posłużenie się przez ustawodawcę terminem „odpowiednio” wymaga od nas uwzględnienia pewnej specyfiki tego powództwa. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. I OSK 1773/15), stosowanie przepisów odpowiednio „oznacza, że niektóre przepisy stosuje się bezpośrednio, niektóre modyfikuje się, zaś jeszcze innych nie stosuje się wcale”.

Warto dodać, że **przed nowelizacją art. 189 KPC mógł służyć jako jedyna dostępna podstawa roszczenia o ustalenie, że nie zachodzi naruszenie patentu**. Na możliwość jego zastosowania w tym celu wskazywał prof. Du Vall w „Prawie patentowym”, wyjaśniając, że stosunkiem prawnym, do którego odnosi się w tym wypadku przepis, byłby „stosunek deliktowy pomiędzy uprawnionym z patentu a naruszcycielem” (i jak dodawał, ze względu na to, że powód domagałby się rozstrzygnięcia negatywnego, czyli stwierdzenia przez sąd, że rzeczony stosunek deliktowy nie istnieje, musiałby on wskazać zarazem w pozwie, dlaczego uprawniony z patentu mógłby twierdzić inaczej — co stwarzałoby ryzyko swoistej „autodenuncjacji”).

Interes prawny

Nie każdy podmiot może wystąpić z roszczeniem na gruncie art. 479(129), a jedynie taka osoba, która wykaże w tym interes prawny. Ustawodawca nie poprzestał jednak na tej ogólnej normie i w § 2 tego przepisu doprecyzował, kiedy będzie można mówić o istnieniu interesu prawnego:

- 1) **pozwany uznał czynności, których dotyczy powództwo za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;**
- 2) **pozwany nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.**

Wskazanie powyższych sytuacji jest niewątpliwie podstawowym powodem, dla którego roszczenie to zostało uregulowane odrębnie w przepisach KPC o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Tak też w uzasadnieniu projektu czytamy: „Intencją projektu jest przesądzenie, że w przypadkach takich jak określone w projektowanym przepisie istnieje interes prawny w wytoczeniu powództwa”. Należy stwierdzić, że mamy więc do czynienia z zabiegiem polegającym na osadzeniu przesłanki interesu prawnego w kontekście typowym dla spraw własności intelektualnej poprzez jednoznaczne określenie sytuacji, w których będzie ona w odniesieniu do nich spełniona — przy czym aktualne pozostaje bardziej generalne rozumienie interesu prawnego ugruntowane w doktrynie.

Warto więc przywołać w tym miejscu fundamentalną tezę sformułowaną przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 1 grudnia 1983 r. (sygn. I PRN 189/83): „**interes prawny zatem zachodzi wówczas, gdy istnieje niepewność stanu prawnego lub prawa, przy czym niepewność ta powinna być obiektywna, tj. zachodzić według rozumnej oceny sytuacji, a nie tylko subiektywna, tj. według odczucia wnioskodawcy**”. Interes prawny może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy; ważne jest, by istniał w chwili wytoczenia powództwa. Interes prawny będzie występował tak samo przy żądaniach ustaleń pozytywnych, jak i w wypadku żądań ustaleń negatywnych (czyli np. w odniesieniu do stwierdzenia braku naruszenia patentu) — będzie się wówczas wyrażał w usunięciu niepewności stanu prawnego (tak też stwierdziła Izba Cywilna SN w uchwale z dnia 13 kwietnia 1981 r.; sygn. III CZP 17/81). W komentarzu prof. Marszałkowskiej-Krześ słusznie zwraca się uwagę na to, że występowanie interesu prawnego „nie decyduje wprost o zasadności powództwa, a jedynie warunkuje możliwość badania i ustalania prawdziwości twierdzeń powoda, że dany stosunek prawny lub prawo istnieje” (lub nie istnieje, możemy dodać).

Wyznaczenie terminu

Należy dodać, że rzeczony przepis wprowadza dodatkowe formalne wymogi dotyczące drugiej z sytuacji, w których będzie występował interes prawny (pozwany nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że określone czynności nie stanowią naruszenia patentu). Zgodnie z art. 479(129) ust. 3, **wymóg należytego wyznaczenia terminu będzie spełniony, jeżeli:**

- termin został wyznaczony **na piśmie**;
- **nie jest krótszy niż 2 miesiące** od dostarczenia uprawnionemu pisma;
- w treści pisma **powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu** (albo dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji), wskazując, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie, i **weszał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia**, że nie stanowią one naruszenia.

Dopiero wówczas, gdy uprawniony nie dokona potwierdzenia w terminie wyznaczonym w ten sposób, powód będzie miał interes prawny w wystąpieniu z roszczeniem na drogę sądową.

Wpływ powództwa na postępowanie o naruszenie patentu

Zgodnie z art. 177 ust. 1 pkt 1 KPC, **sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.**

Gdyby przed sądem postępowanie o ustalenie braku naruszenia i postępowanie o naruszenie patentu toczyły się równocześnie, to jak twierdzi prof. Du Vall, „pierwsze z nich miałyby niewątpliwie prejudycjalny charakter w stosunku do drugiego”, co oznaczałoby, że sąd mógłby zawiesić to drugie do czasu rozstrzygnięcia pierwszego. Jest to jedna z fakultatywnych przesłanek zawieszenia; sąd jednak nie będzie miał w tym zakresie zupełnej swobody. Jasno wyrażone to zostało w wyroku Izby Cywilnej SN z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie o sygn. II CKN 826/00: „Przepis art. 177 KPC, dający sądowi możliwość zawieszenia postępowania w określonych wypadkach, nie oznacza pozostawienia kwestii zawieszenia do dowolnego uznania sądu, lecz nakłada na sąd obowiązek rozważenia wszystkich okoliczności i wydania decyzji w danej sytuacji celowej”.

Przedawnienie?

Nie jest to roszczenie majątkowe, lecz **roszczenie o ustalenie stosunku prawnego — i jako takie nie będzie ulegało przedawnieniu**. Należy jednak zaznaczyć, w ślad za prof. Du Vallem, że nie należy z tego faktu wyciągać wniosku, że może być one dochodzone bezterminowo — kluczowe jest to, czy w danym momencie spełniona jest przesłanka interesu prawnego. Oczywiście, jeśli w grę będą wchodzić roszczenia majątkowe z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony, one będą ulegać już przedawnieniu na zasadach ogólnych.