

Unieważnienie patentu

Z samej natury patentów wynika ich ograniczenie czasowe, jednak nie tylko upływ okresu ochrony może być przyczyną ustania praw wyłącznych wynikających z patentu. W tym artykule przedstawiamy **regulacje w prawie polskim w zakresie unieważnienia patentu, które to może nastąpić zasadniczo w dwóch procedurach:**

- **w wyniku złożenia sprzeciwu;**
- **w postępowaniu o unieważnienie patentu.**

Można do tej krótkiej listy dopisać, z pewnymi zastrzeżeniami, jeszcze jedną procedurę — pod warunkiem, że występuje określona z kwalifikowanych wad decyzji o udzieleniu patentu, możliwe jest też zastosowanie ogólnych reguł z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Skutek unieważnienia patentu — różnica między unieważnieniem a wygaśnięciem patentu

Decyzja o unieważnieniu patentu jest skuteczna *erga omnes* (wobec wszystkich). Unieważnienie patentu wywołuje przy tym **skutek *ex tunc* — prawo wyłączne przyznane na mocy patentu będzie tym samym traktowane tak, jakby nigdy nie istniało**; dojdzie do wyeliminowania wadliwej decyzji o udzieleniu patentu z obrotu prawnego.

Należy zaznaczyć, że skuteczność unieważnienia patentu *ex tunc* **wyraźnie odróżnia ten przypadek od wygaśnięcia patentu**, innej instytucji związanej z ustaniem praw wyłącznych z patentu. W przepisie art. 90 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (PWP) odnajdujemy wyliczenie sytuacji, w których do wygaśnięcia dochodzi: upływ okresu, na który patent został udzielony; zrzeczenie się patentu przez uprawnionego; nieuiszczenie w przewidzianym terminie opłaty okresowej; a także w wypadku wynalazków biotechnologicznych — trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku, z powodu potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny. We wszystkich tych przypadkach, z wyjątkiem wygaśnięcia patentu na skutek upływu okresu ochrony, UPRP wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie patentu. Co istotne, wygaśnięcie jest skuteczne tylko na przyszłość (*ex nunc*) — jak czytamy w „Prawie patentowym” prof. Du Valla, „po dacie wygaśnięcia prawa uprzednio nim chronione rozwiązanie techniczne przechodzi do sfery wolności przemysłowej, co oznacza, że korzystanie z niego nie wymaga już zgody uprawnionego z patentu, który także po wygaśnięciu ochrony nie może zakazać osobom trzecim korzystania z wynalazku”. Wygaśnięcie zatem, zupełnie inaczej niż unieważnienie, nie będzie wpływało na skuteczność wszelkich czynności podjętych względem patentu przed datą, w której nastąpiło ustanie ochrony.

Ograniczenie skutku unieważnienia patentu względem osób trzecich

W pewnym zakresie skutek unieważnienia patentu doznaje jednak złagodzenia względem osób trzecich. Przepis art. 291 PWP stanowi, że **w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjodawca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych**. Zastrzega się przy tym, że zbywca może potrącić sobie korzyści, jakie nabywca uzyskał przez korzystanie z wynalazku przed unieważnieniem patentu; jeżeli korzyści te są wyższe od wniesionej zapłaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialności. Warto przy tym podkreślić, że jest to przepis dyspozytywny — a zatem strony mogą przyjąć odmienne postanowienia umowne i inaczej między sobą uregulować tę kwestię.

Przesłanka interesu prawnego a nowelizacja z 2019 r.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która weszła w życie 27 lutego 2020 r. doprowadziła do **usunięcia dotychczas obowiązującego wymogu wykazania interesu prawnego przez osobę występującą z wnioskiem o unieważnienie patentu**. Do tej pory, z braku definicji interesu prawnego na gruncie PWP, w literaturze postulowano, by posiłkować się przy stosowaniu tego przepisu art. 28 KPA, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W poprzednim stanie prawnym niezbędne było zatem wykazanie związku pomiędzy pozostawianiem w obrocie rzekomo wadliwego patentu a osobą wnoszącą taki wniosek: interes prawny mógł posiadać np. ktoś, przeciwko komu uprawniony z patentu wystąpił z roszczeniem o naruszenie patentu; albo też konkurent uprawnionego, który chciałby uruchomić produkcję chronionych wytworów lub wykorzystać chronioną technologię. **Od momentu wejścia nowelizacji w życie wnioskodawca nie musi wykazywać już swojego interesu prawnego w unieważnieniu patentu**, a UPRP zwolniony jest od obowiązku podejmowania ustaleń w tym zakresie i może przejść bezpośrednio do oceny merytorycznej wniosku.

Dodać należy, że **szczególna legitymacja w tym zakresie przysługuje Prokuratorowi Generalnemu RP lub Prezesowi Urzędu Patentowego, którzy to mogą w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie**. W komentarzu do ustawy PWP pod redakcją prof. Sieńczyło-Chłabcz można spotkać się z wyjaśnieniem, że interes publiczny wyrażać się będzie w „ochronie stanu wolności przemysłowej, bezpodstawnie ograniczonej patentem, którego udzielono mimo niespełnienia przesłanek dla uzyskania ochrony patentowej”. Skorzystanie z tej prerogatywy przez Prokuratora Generalnego lub Prezesa UPRP będzie uzasadnione np. w sytuacji, gdy pozostający w obrocie wadliwy patent wywołuje niepożądane skutki gospodarcze, zwłaszcza w zakresie ograniczenia konkurencji.

Podstawy unieważnienia

Ustawa zawiera katalog sytuacji, w których unieważnienie patentu jest możliwe: jak wskazuje prof. Du Vall w „Prawie Patentowym” wyliczenie to odzwierciedla przekonanie, że „choćby patenty udzielane są w procedurze pełnego badania, to oczekiwanie dokonania przez Urząd Patentowy RP oceny absolutnej jest nierealne ze względów praktycznych”. Tym samym nie jest tak, że jeżeli brak przesłanek nie zostanie stwierdzony w toku postępowania i do udzielenia patentu

dojdzie, nie będzie już możliwe skorygowanie takiej decyzji w razie późniejszego wykrycia określonych okoliczności za tym przemawiających.

W art. 89 odnajdujemy przede wszystkim przesłanki odnoszące się do przypadków, w których wynalazek nie spełnia przesłanek zdolności patentowej, jest wyłączony od opatentowania lub dane rozwiązanie nie jest w ogóle wynalazkiem – będą to przesłanki przedmiotowe (pojawia się w tym przepisie również przesłanka niedostatecznego ujawnienia). Są one następujące:

- A) Nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
- B) Wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
- C) Patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
- D) Zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Uzupełnienie tego katalogu odnajdujemy w art. 74, który jako *lex specialis* w stosunku do art. 89 PWP formułuje przesłankę podmiotową: w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną, uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu (przepis następnie dodaje, że uprawniony może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu). Zauważyć należy, że legitymacja czynna na gruncie art. 74 została zawężona w porównaniu do art. 89 i przysługuje tylko „uprawnionemu”.

Przesłankami unieważnienia patentu mogą być również przesłanki proceduralne. Należy przy tym pamiętać, że przepis art. 256 ust. 2 PWP zabrania stosowania przepisów KPA o stwierdzeniu nieważności decyzji, jeżeli okoliczności uzasadniające stwierdzenie nieważności mogą być podniesienie w sporze o unieważnienie udzielonego patentu. Jeżeli przywołanie wspomnianych okoliczności w sporze o unieważnienie nie będzie możliwe, dopuszczalne będzie podniesienie podstaw nieważności, o których mówi art. 156 KPA, takich jak m.in. wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości, wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, czy też skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie.

Unieważnienie patentu w drodze sprzeciwu

We wstępie zostało wspomniane, że unieważnienie patentu może nastąpić także w drodze sprzeciwu. Właściwą regulację tej kwestii odnajdujemy w art. 256 PWP, który to stanowi, że **każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o**

udzieleniu patentu (albo prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji) **w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa** (ust. 1). Przepis wskazuje, że **podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu** (albo prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji) — następuje więc odesłanie do przesłanek przedstawionych powyżej.

Sprzeciw jest środkiem powszechnym, który może wnieść każdy. Do nowelizacji środek ten wyraźnie różnił się zatem od wniosku na podstawie art. 89 pod względem sposobu, w jaki określono krąg podmiotów posiadających legitymację czynną. Teraz, wyeliminowanie przesłanki „interesu prawnego” z art. 89 sprawiło, że w pewnym stopniu doszło do zbliżenia tych dwóch procedur.

Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, UPRP niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu (art. 247 ust. 1). Następnie możliwe są dwa scenariusze: albo uprawniony uznaje sprzeciw za uzasadniony i wówczas Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu i umorzeniu postępowania (ust. 2), albo też uprawniony zajmuje stanowisko, że sprzeciw jest bezzasadny lub nie ustosunkuje się do niego — wówczas wступujemy na ścieżkę postępowania spornego (ust. 3).

Właściwość Urzędu Patentowego

Urząd Patentowy RP jest właściwy do orzekania w sprawie unieważnienia patentu — orzeka on w tym przedmiocie w postępowaniu spornym (art. 255 pkt 1 i 9). Postępowanie może toczyć się **tylko na wniosek**, nigdy z urzędu. Gdyby to UPRP z własnej inicjatywy nabrał podejrzania, że w przypadku danego patentu zachodzi podstawa do stwierdzenia nieważności, z wnioskiem mógłby wystąpić jego Prezes na podstawie art. 89 ust. 2 — a więc tylko w takim wypadku, gdyby istniał w tym interes publiczny. Należy odnotować, że wydając decyzję, Urząd Patentowy jest związany granicami wniosku oraz podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4) — patent może zostać przez niego unieważniony w całości lub w części w zależności od żądania sformułowanego we wniosku.

To nie sądy powszechne będą więc oceniać ważność patentów; w komentarzu do PWP prof. Sieńczyło-Chlabcz pada wyraźnie sformułowana teza, że „w przypadku podniesienia w procesie o naruszenie patentu zarzutu jego nieważności sąd nie może tej kwestii rozstrzygać samodzielnie”. Postępowanie w sprawie unieważnienia może mieć natomiast charakter prejudycjalny względem procesu dotyczącego naruszenia — sąd powszechny będzie mógł zatem zawiesić toczące się przed nim postępowanie na mocy art. 177 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej). Sądy administracyjne będą natomiast właściwe do rozpatrywania skarg na decyzje oraz postanowienia wydane przez UPRP (art. 257 PWP).