

Skutek unieważnienia a skutek wygaśnięcia patentu

Prawo własności przemysłowej zna dwie fundamentalne instytucje, które mogą doprowadzić do ustania praw z patentów: wygaśnięcie i unieważnienie. Obie te instytucje, szczegółowo uregulowane przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, łączy to, że powodują one, iż dobro niematerialne chronione przez patent wchodzi do domeny publicznej i staje się dostępne do powszechnego korzystania. W tym tekście zwracamy uwagę na subtelne, ale doniosłe różnice w zakresie skutków wywieranych przez unieważnienie i wygaśnięcie. Stawiamy pytania: **czy patent, który wygasł, może zostać unieważniony? I dlaczego ma to znaczenie?**

Unieważnienie patentu

Charakteryzując zwięźle wskazane w tytule instytucje, należy wskazać, że do unieważnienia patentu odnosi się art. 89 PWP. Patent może zostać unieważniony na wniosek w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże jedno z poniższych:

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

Unieważnienie patentu może nastąpić w dwóch procedurach:

- w wyniku złożenia sprzeciwu (zgodnie z art. 256 PWP, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa — podstawę sprzeciwu muszą stanowić okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu)
- w postępowaniu o unieważnieniu patentu (postępowanie sporne prowadzone przed Urzędem Patentowym RP).

Obydwa postępowania kończą się decyzją UPRP, która unieważnia patent w całości lub części albo skutkuje oddaleniem sprzeciwu/wniosku o unieważnienie. Unieważnienie podlega wpisowi do rejestru patentowego (art. 92 PWP).

Jakkolwiek kwestia ta budzi w doktrynie pewne konstrowersje, należy zgodzić się, że **decyzja o unieważnieniu patentu ma charakter konstytutywny — kształtuje ona bowiem nowy stan prawny**. Unieważnienie patentu wywołuje **skutek *ex tunc*** — a zatem prawo wyłączne przyznane na mocy patentu jest traktowane w taki sposób, jakby nigdy nie istniało. Decyzja o udzieleniu patentu dotknięta wadą zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego. Uprawniony traci zatem prawo do wyłącznego korzystania z danego dobra niematerialnego, które trafia do domeny publicznej.

Równocześnie dochodzi do unicestwienia patentu jako przedmiotu dokonanych poprzednio czynności prawnych. Pojawia się więc problem, jak potraktować skuteczność tych czynności. Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Ł. Żelechowskiego w komentarzu do PWP, że unieważnienie nie powoduje pierwotnej niemożliwości świadczeń polegających na doko-

naniu rozporządzenia patentem, tylko raczej niemożliwość następczą. Nie znajdują jednak tutaj zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego, które zostaną omówione szerzej w kontekście wygaśnięcia patentu, tylko szczególny przepis art. 291 PWP.

Zgodnie z art. 291, **w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może wysunąć następujące roszczenia kompensacyjne: żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.** Jest to przepis dyspozytywny — strony mogą inaczej tę kwestię uregulować w drodze umowy. Dodać należy, że art. 291 proponuje mechanizm rozliczeń między stronami: 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.

O unieważnieniu patentu pisaliśmy bardziej szczegółowo w jednym z naszych wcześniejszych artykułów (zob. [tutaj](#)).

Wygaśnięcie patentu

Przechodząc do wygaśnięcia, należy zacząć od tego, że zgodnie z art. 90 ust. 1 PWP, patent wygasa w razie ziszczenia się jednego z wymienionych zdarzeń:

- 1) Upływ okresu, na który patent został udzielony — czyli maksymalnie 20 lat;
- 2) Zrzeczenie się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym — musi to jednak nastąpić za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
- 3) Nieuiszczenie w przewidzianym terminie opłaty okresowej;
- 4) Trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

W przypadku upływu okresu ochrony UPRP nie podejmuje już żadnych działań, natomiast w pozostałych sytuacjach wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie patentu. Wygaśnięcie podlega wpisowi do rejestru (art. 92). **Decyzja ma przy tym charakter deklaratoryjny — stwierdza ona coś, co nastąpiło samoistnie, z mocy prawa.**

Wygaśnięcie wywołuje skutek określany jako *ex nunc*. Chroniony uprzednio wynalazek wchodzi do domeny publicznej i korzystanie nie wymaga już zgody uprawnionego. jednak **czynności podjęte przed wygaśnięciem patentu pozostają w mocy.**

Jeżeli istnieją osoby trzecie, którym przysługiwało prawo do korzystania z wynalazku na podstawie umów z uprawnionym, utracą oni swoją szczególną pozycję. Np. w najbardziej klasycznym przypadku umowy licencyjnej, uprawniony z patentu nie będzie mógł dłużej wykony-

wać swojego świadczenia na skutek utraty wyłączności. Jak więc potraktować takie czynności, gdy dojdzie do wygaśnięcia patentu? Jak wskazuje się w “Prawach własności przemysłowej” pod red. E. Nowińskiej, U. Promińskiej i K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, w takim wypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o niemożliwości świadczenia — “odpowiedzialność będzie ponosić strona zobowiązana, a więc uprawniony z danego prawa wyłącznego”. Roszczenia przysługujące drugiej stronie będą się różnić w zależności od tego, czy wygaśnięcie patentu nastąpiło z przyczyn, za które uprawniony z patentu odpowiada bądź też nie ponosi on za nie winy.

Zgodnie z art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (np. upływ ustawowego okresu ochrony patentu), strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, jest obowiązana do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeżeli jednak uprawniony z patentu ponosi winę za wygaśnięcie (np. nieuiszczenie opłaty za kolejny okres ochrony), to zastosowanie znajdzie art. 493 KC. Przepis ten stanowi, że jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. Oczywiście, strony mogą inaczej uregulować wzajemne stosunki w drodze umowy.

Warto też zaznaczyć, że wygaśnięcie patentu pozostaje bez wpływu na skuteczność dokonanych przed wygaśnięciem rozporządzeń prawem. Jeśli chodzi o ustanowione na patencie ograniczone prawa rzeczowe, takie jak np. zastaw, wygasną one razem z patentem. Żelechowski wskazuje, że w takim wypadku “skutki takich rozporządzeń są już skonsumowane, patent zaś przysługiwał zbywcy w okresie po jego przeniesieniu, a przed jego wygaśnięciem, jako prawo pozostające w pełni w mocy”.

Kluczowe jest, że jeżeli patent wygasł, nie można wytoczyć powództwa naruszeniowego. Powództwo o zaniechanie naruszeń, jak wskazuje się w literaturze, może zostać bowiem uwzględnione tylko, jeżeli patent trwa w chwili zamknięcia rozprawy (Art. 90 — komentarz do PWP do red. Ł. Żelechowskiego). Nasuwa się jednak pytanie, co z **roszczeniami pieniężnymi dotyczącymi stanów naruszeń, które istniały w czasie trwania ochrony patentowej**. Biorąc pod uwagę skuteczność wygaśnięcia *ex nunc*, **należy jednoznacznie opowiedzieć się za ich dopuszczalnością**. Tu właśnie ujawnia się kluczowa różnica między skutkiem unieważnieniem a skutkiem wygaśnięcia: jeżeli przyjmujemy, że w przypadku unieważnienia patent nigdy w istocie nie istniał, to w żadnym momencie nie mogło dojść do jego naruszenia.

Czy można unieważnić patent, który wygaś? Przypadek rewalidacji

Odpowiadając na postawione we wstępie pytanie, warto pochylić się nad przypadkiem rewalidacji patentu europejskiego, który dobrze ilustruje trudności, jakie mogą powstawać w praktyce na tle relacji pomiędzy dwiema omawianymi instytucjami związanymi z ustaniem praw z patentu.

Aby uprawniony z patentu europejskiego mógł korzystać z ochrony na terytorium Polski, konieczne jest oczywiście dokonanie walidacji. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych i skutkach patentu europejskiego, uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w UPRP tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) informacji o jego udzieleniu. Zwykle jest to publikacja B1. Tak samo tłumaczenie musi zostać przedłożone, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez EPO patent europejski zostanie zmieniony, lub na wniosek uprawnionego, dojdzie do jego ograniczenia (art. 6 ust. 3). Art. 7 ustawy nakłada na UPRP bezwzględny obowiązek publikacji tłumaczenia patentu europejskiego niezwłocznie po jego otrzymaniu z zamieszczeniem daty publikacji przez EPO informacji o udzieleniu patentu europejskiego. Jeżeli wymogi dotyczące tłumaczenia nie zostaną spełnione, to patent europejski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie nieważny od daty jego udzielenia (art. 6 ust. 4).

Może więc wystąpić następująca sytuacja: wyobraźmy sobie, że mamy patent europejski walidowany w Polsce, który wygaś ze względu na brak opłaty za ochronę. Przed EPO toczy się postępowanie sprzeciwowe i prowadzi ono do zmiany patentu (publikacja EPO B2). Norma wyrażona w art. 6 ust. 3 pozostaje w mocy bez względu na status patentu w kraju: uprawniony wciąż zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nieważnością patentu na terytorium Polski. Tak samo na UPRP ciąży obowiązek publikacji takiego tłumaczenia (art. 7). Innymi słowy, uniknięcie skutku nieważności wymaga dokonania czynności rewalidacji patentu europejskiego.

Sytuacja ta pokazuje, że w istocie patent, który wygaś, może zostać unieważniony. Skutek *ex nunc* może przerodzić się w skutek *ex tunc*.

Znaczenie stwierdzenia nieważności patentu, który wygaś

Z przeprowadzonego wcześniej porównania skutków unieważnienia i wygaśnięcia patentu, wyłania się jasna konkluzja: **skutki unieważnienia są dalej idące**. Najistotniejsza różnica dotyczy możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych związanych z naruszeniem patentu: przy wygaśnięciu mogą być dochodzone roszczenia odnoszące się do okresu trwania ochrony, natomiast w razie unieważnienia możliwość taka będzie wyłączona. Z tego względu należy więc zgodzić się z

Ł. Żelechowski, że “nie istnieją temporalne ograniczenia dotyczące złożenia wniosku o unieważnienie patentu w czasie trwania ochrony patentowej”.