

AURELIA NOWICKA

## **PATENT EUROPEJSKI A PRÓBY USTANOWIENIA PATENTU UNII EUROPEJSKIEJ**

### **I. UWAGI WSTĘPNE**

Celem opracowania jest przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce, a także stanu zaawansowania prac zmierzających do ustanowienia patentu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tłumaczeń tego patentu. Ze względu na to, że ustanowienie patentu unijnego zostało powiązane z utworzeniem jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych, poniżej przedstawione zostaną również zagadnienia związane z zawarciem umowy międzynarodowej mającej na celu utworzenie sądu ds. patentów europejskich i patentów Unii Europejskiej.

Obecnie uzyskiwanie ochrony patentowej w Polsce, a także w innych państwach Unii Europejskiej, może następować w dwóch trybach: 1) w trybie krajowym, tj. na podstawie krajowych ustaw patentowych, w drodze decyzji wydanych przez krajowe urzędy patentowe; 2) w trybie konwencyjnym, ustanowionym przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, w drodze decyzji wydanej przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium.

W Polsce tryb krajowy jest realizowany w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a patenty są udzielane na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: ustawa p.w.p.)<sup>1</sup>. Do 1 marca 2004 r., tj. do dnia związania się przez Polskę Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, tryb krajowy był jedynym trybem uzyskania wyłączności patentowej na obszarze naszego państwa, zarówno przez podmioty polskie, jak i podmioty zagraniczne. Począwszy od tej daty, obie kategorie podmiotów mogą uzyskiwać patenty obejmujące terytorium naszego kraju także w trybie konwencyjnym, poprzez uzyskanie patentu europejskiego wyznaczającego Polskę jako tzw. kraj ochrony.

### **II. PATENT EUROPEJSKI JAKO WIĄZKA PATENTÓW KRAJOWYCH**

Konwencyjny tryb uzyskania patentu europejskiego jest oparty na umowie międzynarodowej, tj. wspomnianej wyżej Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (*Convention on the Grant of European Patents*). Umowa ta (dalej:

---

<sup>1</sup> Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm. Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2001 r.

KPE lub Konwencja) została sporządzona 5 października 1973 r. w Monachium i w stosunku do pierwszych sześciu państw-stron weszła w życie 7 października 1977 r. Została zmieniona Aktem z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r., 10 grudnia 1998 r. i 27 października 2005 r., a także Aktem rewidującym z 29 listopada 2000 r., który wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.

Jak wspomniano, Polska jest stroną Konwencji od 1 marca 2004 r.<sup>2</sup> W związku z ratyfikacją KPE została uchwalona ustawa z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa z 14 marca 2003 r.)<sup>3</sup>, która weszła w życie z dniem związania się przez Polskę Konwencją.

Na podstawie KPE została utworzona Europejska Organizacja Patentowa, której organem jest m.in. Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium oraz agendami w Hadze, Berlinie i Wiedniu. Obecnie do KPE należy 38 państw: państw Unii Europejskiej (27) oraz Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, Turcja, Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Norwegia, San Marino, Albania i – od 1 października 2010 r. – Serbia.

Jak wynika z wcześniejszych uwag, patent europejski (*European patent*) nie jest instrumentem unijnym, a Konwencja nie jest częścią prawa Unii Europejskiej<sup>4</sup>. Stroną KPE może być każde państwo europejskie, niezależnie od członkostwa w Unii. Znaczenie Konwencji w kwestii udzielania ochrony patentowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej wynika z faktu, że stronami tej umowy międzynarodowej są obecnie wszystkie państwa Unii, a krajowe ustawodawstwa patentowe tych państw są w znacznej mierze zbliżone do postanowień KPE. Próby stworzenia patentu Unii Europejskiej (*European Union patent*), poprzednio – przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony – określanego mianem patentu wspólnotowego (*Community patent*), podejmowane od ponad 35 lat, nie przyniosły dotąd rezultatu (zob. szerzej poniżej).

---

<sup>2</sup> Tekst Konwencji w wersji obowiązującej w dniu jej wejścia w życie w stosunku do Polski, wraz z Protokołami i Regulaminem wykonawczym, został ogłoszony w Dz. U. 2004, nr 79, poz. 737. Akt rewidujący z 2000 r., który – jak wspomniano – wszedł w życie 13 grudnia 2007 r., został ogłoszony w Dz. U. 2007, Nr 236, poz. 1736. Nowy tekst Konwencji (uwzględniający zmiany wprowadzone Aktem rewidującym z 2000 r., a także dokonujący ujednolicenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tego Aktu), określany jako *European Patent Convention 2000 (EPC 2000)*, został przyjęty na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 28 czerwca 2001 r. i jest ogłoszony, w trzech językach urzędowych EUP (angielskim, francuskim i niemieckim) w Dz. Urz. EUP 2001, wydanie specjalne, nr 4, s. 55 i n.; zob. też Dz. Urz. EUP 2007, wydanie specjalne nr 1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu rewidującego, nowy tekst KPE stał się integralną częścią tego Aktu. „Dziennik Urzędowy EUP” („Official Journal of the European Patent Office”), a także inne materiały EUP powoływane poniżej, są dostępne na stronie internetowej: [www.epo.org](http://www.epo.org).

<sup>3</sup> Dz. U. 2003, Nr 65, poz. 598 ze zm.

<sup>4</sup> W kwestii powyższego statusu patentu europejskiego (i KPE) zob. np. postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z 5 września 2007 r. w sprawie T-295/05 *Document Security Systems, Inc. przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC)*. Sąd wspólnotowy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania skargi spółki amerykańskiej, która wystąpiła przeciwko EBC, emitującemu euro, z zarzutem naruszenia patentu europejskiego (skutecznego w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej), dotyczącego ochrony przed podrabianiem banknotów.

System patentu europejskiego jest oparty na założeniu, że na podstawie jednego zgłoszenia i w wyniku jednego postępowania prowadzonego przez Europejski Urząd Patentowy (dalej: EUP) następuje udzielenie patentu europejskiego, skutecznego na terytorium tych państw-stron KPE, które zostały wyznaczone przez zgłaszającego. Patent ten może być udzielony dla jednego, kilku lub wszystkich państw-stron (art. 3 KPE). Oznacza to znaczne ułatwienie dla podmiotów chcących uzyskać patenty w kilku państwach europejskich, gdyż pozwala uniknąć prowadzenia odrębnych postępowań przed urzędami krajowymi. Konwencyjny tryb uzyskiwania patentów europejskich jest dostępny dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek, bez ograniczeń co do państwa pochodzenia zgłoszenia (art. 58 KPE). Mogą więc w tym trybie uzyskiwać patenty nie tylko podmioty z państw-stron Konwencji, lecz również z innych państw (największa liczba europejskich zgłoszeń patentowych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych). Jakkolwiek postępowanie zmierzające do udzielenia patentu europejskiego jest prowadzone przez Europejski Urząd Patentowy, to jednak – stosownie do art. 75 Konwencji – europejskie zgłoszenie patentowe może być wniesione (a w określonych przypadkach istnieje w tym zakresie prawny obowiązek) także do krajowych urzędów patentowych (w Polsce: do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej)<sup>5</sup>, które następnie przekazują je do EUP.

Warto zauważyć, że także w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Konwencji, podmioty polskie mogły uzyskiwać patenty europejskie na terytorium państw-stron KPE. Jednakże zarówno ówczesnie, jak i obecnie – po przystąpieniu Polski do KPE – liczba zgłoszeń dokonanych przez podmioty polskie, a także liczba uzyskanych przez te podmioty patentów europejskich jest znikoma<sup>6</sup>, co niekorzystnie świadczy o stanie innowacyjności naszej gospodarki.

Natomiast istotnie wzrasta liczba patentów europejskich skutecznych w Polsce. Według danych zawartych w „Raportach Rocznych” Urzędu Patentowego RP, w 2005 r. obowiązywało w Polsce 12 patentów europejskich; w 2006 r. liczba ta wzrosła do 342, w 2007 r. – do 1788, w 2008 r. – do 4588, a w 2009 r. – do 8119. Tak poważny przyrost patentów poważnie ogranicza zdolność konkurencyjną polskich przedsiębiorców.

Konwencja reguluje udzielanie patentów europejskich, a zatem etap poprzedzający powstanie wyłączności patentowej. W szczególności określa materialnoprawne przesłanki zdolności patentowej, wymagania dotyczące europejskich zgłoszeń patentowych i tryb ich dokonywania, a także postępowanie w sprawie udzielenia patentu europejskiego.

Natomiast Konwencja nie reguluje ani treści patentu (w tym jego ograniczeń), ani ochrony tego prawa czy sposobu jego wykonywania. Patent

<sup>5</sup> Zob. art. 3 ustawy z 14 marca 2003 r.

<sup>6</sup> Na przykład w 2002 r. podmioty polskie uzyskały 10 patentów europejskich (na ogólną liczbę 47 384). W 2003 r. liczba ta wzrosła do 12 (na ogólną liczbę 59 992), a w 2004 r. – do 14 (na ogólną liczbę 58 730). W 2008 r. na rzecz polskich zgłaszających udzielono 26 patentów europejskich (na ogólną liczbę 59 809), a w 2009 r. – 33 (na ogólną liczbę 51 969). Dla porównania, w 2009 r. udzielono 11 384 patentów europejskich na rzecz zgłaszających z RFN i 11 352 na rzecz zgłaszających z USA. W 2005 r. podmioty polskie dokonały 106 europejskich zgłoszeń patentowych (na ogólną liczbę 128 679, z czego 32 738 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a 23 789 z RFN). W 2009 r. liczba polskich zgłoszeń wzrosła do 173 (na ogólną liczbę 134 542, z czego 32 966 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a 25 107 z RFN). Źródło: *European Patent Office. Annual Report [2003, 2004, 2008, 2009]*.

europejski nie jest więc instrumentem jednolitym, lecz stanowi „wiązkę” patentów krajowych (*a bundle of national patents; ein Bündel nationaler Patente*)<sup>7</sup> i – po udzieleniu przez EUP – „rozpada się” na patenty krajowe tych państw-stron KPE, na których terytorium został przyznany, zgodnie z wyznaczeniem dokonany przez zgłaszającego. Patent europejski traktowany jest przez samą Konwencję jak patent krajowy tych państw, na których terytoria został udzielony (o ile nie stanowi ona inaczej, zob. art. 2 ust. 2 KPE<sup>8</sup>) i przyznaje takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony przez te państwa. Jak bowiem stanowi art. 64 ust. 1 KPE, „z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje jego właścicielowi w każdym umawiającym się państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie”<sup>9</sup>.

Wspomniana wyżej krajowa natura patentu europejskiego znajduje wyraz w uregulowaniach prawnych wszystkich państw-stron KPE, także tych, które są członkami Unii Europejskiej<sup>10</sup>. Odnosi się to – rzecz jasna – także do patentów europejskich skutecznych na terytorium Polski, a konwencyjna reguła, z której wynika krajowy charakter ochrony patentowej przyznanej patentem europejskim, została wyrażona *expressis verbis* w art. 6 ust. 1 ustawy z 14 marca 2004 r.<sup>11</sup> Regulacje te – konwencyjne i krajowe – odzwierciedlają zasadę terytorializmu ochrony patentowej<sup>12</sup>, która ma pełne zastosowanie do patentów europejskich.

<sup>7</sup> Zob. np. orzeczenie Sądu Konstytucyjnego RFN (Bundesverfassungsgericht) z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 2 BvR 1848/07.

<sup>8</sup> Art. 2 ust. 2 KPE stanowi: „Patent europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że niniejsza Konwencja stanowi inaczej”.

<sup>9</sup> Zastrzeżenie dotyczące ust. 2 ma na względzie tzw. pośrednią ochronę produktu. Według tego przepisu, „jeżeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciąga się na produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem”. Z kolei art. 64 ust. 3 KPE stanowi, że każde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

<sup>10</sup> Zob. wyrok ETS z 13 lipca 2006 r. w sprawie *C-539/03 Roche Nederland BV and Others v. Frederick Primus, Milton Goldenberg*, w którym wykluczono możliwość prowadzenia w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej procesu o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego przeciwko kilku spółkom z siedzibami w różnych umawiających się państwach za czyny, których dopuściły się one na terytorium jednego lub kilku z tych państw, również w przypadku, gdy wspomniane spółki należą do tego samego koncernu i działały w identyczny lub podobny sposób, zgodnie ze wspólną polityką opracowaną wyłącznie przez jedną z nich. Zob. też wyrok ETS z 13 lipca 2006 r. w sprawie *C-4/03 GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik GmbH & Co. KG v. LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*.

<sup>11</sup> Art. 6 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. stanowi: „Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa własności przemysłowej”. Na temat zastrzeżeń dotyczących ust. 2 i 3 zob. poniżej.

<sup>12</sup> Zasada terytorializmu ma oparcie w art. 4bis ust. 1 Konwencji paryskiej, który stanowi: „Patenty, o których udzielenie wnosiły w różnych Państwach będących członkami Związku osoby fizyczne lub prawne Państw będących członkami Związku, będą niezależne od patentów uzyskanych na ten sam wynalazek w innych Państwach należących lub nienależących do Związku”. Wspomniana w przepisie „niezależność” patentów oznacza, że fakt udzielenia bądź odmowy udzielenia patentu w jednym państwie nie przesądza o udzieleniu bądź odmowie udzielenia tego prawa w innym państwie. To samo dotyczy unieważnienia patentu.

Konwencja tylko w bardzo wąskim zakresie normuje jednolite skutki patentu europejskiego, określając, na przykład, 20-letni czas jego trwania (art. 63) oraz sposób ustalania zakresu ochrony (*extent of protection*) (art. 69). W szczególności jednak postępowanie w sprawach o naruszenie patentu, a także o jego unieważnienie, toczy się przed organami krajowymi (z wyjątkiem tzw. postępowania sprzeciwowego), chociaż podstawy unieważnienia (*revocation*; niem. *Nichtigkeit*) wskazane są w KPE (art. 138). Unieważnienie patentu europejskiego w jednym państwie-stronie KPE (np. w RFN), przez jego organ krajowy, nie powoduje nieważności tego patentu w innym państwie (np. w Polsce).

Ze względu na brak patentowej regulacji unijnej, udzielanie patentów w państwach członkowskich Unii Europejskiej pozostaje ciągle poza domeną systemu unijnego i następuje, jak wskazano, albo w trybie konwencyjnym, poprzez uzyskanie patentu europejskiego, albo w trybie krajowym, na podstawie decyzji krajowych urzędów patentowych. Jakkolwiek przy udzielaniu patentów krajowych obowiązują reguły oceny zdolności patentowej<sup>13</sup>, istotnie podobne do stosowanych przez EUP przy udzielaniu patentów europejskich, to jednak występują różnice w sposobie wykładni postanowień KPE (przez organy orzekające EUP) oraz niemal równobrzmiących przepisów krajowych ustaw patentowych (przez krajowe organy orzekające). Organy krajowe nie są związane wykładnią stosowaną przez EUP; decyzje komisji odwoławczych EUP nie mają charakteru wiążących „precedensów”, nawet jeśli organy krajowe oceniają patent europejski udzielony na terytorium danego państwa, i to także wtedy, gdy był on już przedmiotem postępowania przed organami odwoławczymi EUP.

Różnice w sferze ochrony patentowej w państwach Unii Europejskiej wynikają nie tylko stąd, że patenty (krajowe albo europejskie) na dany wynalazek obowiązują w poszczególnych, niekoniecznie wszystkich państwach Unii, lecz ponadto z faktu, że ocena ważności patentów, a także ich naruszeń następuje na podstawie właściwego prawa krajowego (*lex loci protectionis*)<sup>14</sup>. Dodatkowo należy mieć na uwadze dość istotnie zróżnicowaną praktykę orzecniczą organów krajowych państw członkowskich, prowadzącą np. do unieważnienia patentu na ten sam wynalazek (także patentu europejskiego) w jednym państwie i dalszego jego trwania w innych państwach. Patent europejski, podobnie jak patent krajowy, ma charakter ściśle terytorialny, przyznając prawa i ochronę wynikającą z krajowych ustawodawstw patentowych<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Dotyczy to zwłaszcza pojęcia wynalazku mogącego podlegać opatentowaniu i katalogu przedmiotów, które nie są uważane za taki wynalazek (np. programy komputerowe).

<sup>14</sup> Właściwość *legis loci protectionis* znalazła potwierdzenie w przyjętym 11 lipca 2007 r. rozporządzeniu nr 864/2007 Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącym prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), Dz. Urz. UE, L 199 z 31 lipca 2007 r., s. 40-49.

<sup>15</sup> W zakresie środków ochrony patentu (a także innych praw własności intelektualnej) zob. dyrektywę 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE, L 195 z 2 czerwca 2004 r.), która została wdrożona w prawie polskim na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). Na mocy tej ustawy zmieniono m.in. przepisy ustawy p.w.p. regulujące odpowiedzialność za naruszenie patentu.

### III. PATENT UNII EUROPEJSKIEJ I JEDNOLITY SYSTEM SĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW PATENTOWYCH – PERSPEKTYWA UTWORZENIA

#### 1. Uwagi ogólne

Jak wspomniano, w Unii Europejskiej nie powstał dotychczas jednolity system patentowy, w szczególności nie został stworzony patent Unii Europejskiej, poprzednio – przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony (tj. przed 1 grudnia 2009 r.)<sup>16</sup> – okreśłany mianem patentu wspólnotowego. Sytuacja w sferze ochrony patentowej kształtuje się więc odmiennie niż w niektórych innych dziedzinach prawa własności przemysłowej, np. w odniesieniu do znaków towarowych (w związku ze stworzeniem wspólnotowego znaku towarowego – *Community trade mark*)<sup>17</sup> czy wzorów (w związku ze stworzeniem wzoru wspólnotowego – *Community design*)<sup>18</sup>, których ochrona zapewniana jest na podstawie unijnych aktów prawnych i przyznawana jest przez instytucję unijną<sup>19</sup>.

Niezależnie od braku patentu unijnego, w dziedzinie patentowej nie doszło również do ogólnej harmonizacji zasad udzielania patentów na podstawie dyrektyw unijnych. W omawianej dziedzinie nie ma więc takich unijnych regulacji harmonizacyjnych, jakie przyjęte zostały w odniesieniu do znaków towarowych (dyrektywa 89/104/EWG, obecnie jej skodyfikowana wersja: 2008/95/WE) czy wzorów (dyrektywa 98/71/WE)<sup>20</sup>.

Dotychczas w Unii Europejskiej zharmonizowano jedynie zasady udzielania patentów na wynalazki biotechnologiczne, na podstawie dyrektywy 98/44/WE z 6 lipca 1998 r.<sup>21</sup>, przy czym warto zaznaczyć, że większość postanowień tej dyrektywy wprowadzono do konwencyjnego systemu patentu europejskiego, co

---

<sup>16</sup> Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., został ogłoszony w Dz. U. 2009, Nr 203, poz. 1569 (wraz z załącznikami i protokołami stanowiącymi jego integralną część). We wspomnianym Dzienniku Ustaw opublikowano także Akt końcowy konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich z 13 grudnia 2007 r. (zawierający deklaracje) oraz Kartę praw podstawowych UE i wyjaśnienia do tej Karty. Ponadto zamieszczono drugi protokół ze sprostowania Traktatu z Lizbony. Dalsze sprostowania zostały dotychczas ogłoszone tylko w Dz. Urz. UE, C 290 z 30 listopada 2009 r., s. 1-18 (lecz nie w „Dzienniku Ustaw”). Traktat z Lizbony został ponadto opublikowany, także w języku polskim: Dz. Urz. UE, C 306 z 17 grudnia 2007 r. Natomiast skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uwzględniające zmiany dokonane Traktatem z Lizbony, zostały opublikowane w Dz. Urz. UE, C 115 z 9 maja 2008 r., a ostatnio w Dz. Urz. UE, C 83 z 30 marca 2010 r.

<sup>17</sup> Wspólnotowy znak towarowy został ustanowiony na podstawie rozporządzenia Rady nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. WE, L 11 z 14 stycznia 1994 r.); jego skodyfikowana wersja zawarta jest w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r., Dz. Urz. UE, L 78 z 24 marca 2009 r.

<sup>18</sup> Wzór wspólnotowy został ustanowiony na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. WE, L 3 z 5 stycznia 2002 r. ze zm.).

<sup>19</sup> Chodzi o Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w Alicante.

<sup>20</sup> Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wzorów (Dz. Urz. WE, L 289 z 28 października 1998 r.).

<sup>21</sup> Dz. Urz. WE, L 213 z 30 lipca 1998 r.

nastąpiło w drodze zmiany Regulaminu wykonawczego, będącego integralną częścią KPE<sup>22</sup>.

Natomiast próba zharmonizowania – w ramach Unii Europejskiej – zasad udzielania patentów na inną grupę wynalazków, określanych jako „wynalazki urzeczywistniane przy użyciu komputera” (*computer-implemented inventions*) zakończyła się niepowodzeniem<sup>23</sup>.

Pierwszą próbę stworzenia patentu wspólnotowego podjęto w 1975 r., kiedy to państwa ówczesnej EWG zawarły Konwencję luksemburską o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku (*Convention for the European Patent for the Common Market; Community Patent Convention*). Mimo zmian wprowadzonych w 1989 r., konwencja – wobec niewystarczającej liczby ratyfikacji – nie weszła w życie.

Wobec niepowodzenia tego przedsięwzięcia, opartego na umowie międzynarodowej, druga próba stworzenia patentu wspólnotowego (*Community patent*) przybrała odmienną formułę prawną, tj. rozporządzenia Rady przewidzianego w art. 300 TWE, a więc aktu prawa wspólnotowego o bezpośredniej skuteczności w państwach członkowskich. 1 sierpnia 2000 r. Komisja Europejska wystąpiła z projektem rozporządzenia mającego stworzyć patent wspólnotowy<sup>24</sup>, skuteczny w całej Unii, o jednolitym, autonomicznym charakterze. Parlament Europejski uchwalił poprawki do projektu 10 kwietnia 2003 r.<sup>25</sup> Jednakże na posiedzeniu Rady 18 maja 2004 r. nie osiągnięto wymaganej jednomyślności, głównie z powodu sporu w kwestii języka (języków), na które miałyby być tłumaczone zastrzeżenia patentowe, dostarczane do krajowych urzędów patentowych (przeciwko przyjęciu rozporządzenia głosowały Francja, RFN, Hiszpania i Portugalia, a Włochy wstrzymały się od głosu).

W związku z takim rozwojem wydarzeń podjęto dalsze studia i konsultacje<sup>26</sup>, a począwszy od 2007 r. Rada Unii Europejskiej przedstawia kolejne wersje

---

<sup>22</sup> Na mocy decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 16 czerwca 1999 r., do Regulaminu wprowadzony został rozdział pt. „Wynalazki biotechnologiczne”. Przepisy te weszły w życie 1 września 1999 r. Obecnie, w wersji obowiązującej od 13 grudnia 2007 r., są one zawarte w rozdziale V Regulaminu (Zasady 26-34). Zmieniona wersja Regulaminu, w brzmieniu nadanym decyzją Rady Administracyjnej EOP z 7 grudnia 2006 r., została ogłoszona w Dz. Urz. EUP 2007, wydanie specjalne nr 1, s. 91 i n. i ma zastosowanie od dnia wejścia w życie Aktu rewidującego. W tej wersji wprowadzone zostały dalsze zmiany, m.in. na podstawie decyzji Rady Administracyjnej EOP nr CA/D 2/09 z 25 marca 2009 r. (Dz. Urz. EUP 2009, Nr 5, s. 296 i n.).

<sup>23</sup> Z projektem dyrektywy Komisja Europejska wystąpiła 20 lutego 2002 r. (*Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions*, COM (2002) 92, Dz. Urz. WE, C 151E z 25 czerwca 2002 r., s. 129). Wspólne stanowisko Rady zostało odrzucone przez Parlament Europejski 6 lipca 2005 r. przytłaczającą większością głosów: na ogólną liczbę 680 głosujących za odrzuceniem głosowało 648 europosłów, przeciwko – 14, a 18 deputowanych wstrzymało się od głosu.

<sup>24</sup> *Proposal for a Council Regulation on the Community patent*, COM (2000) 412, Dz. Urz. WE, C 337E z 28 listopada 2000 r., s. 278.

<sup>25</sup> Dz. Urz. UE, C 127E z 29 maja 2003 r.

<sup>26</sup> W styczniu 2006 r. Komisja Europejska ogłosiła internetowy kwestionariusz w sprawie przyszłości systemu patentowego w Europie, a 3 kwietnia 2007 r. przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie komunikat w sprawie wzmocnienia systemu patentowego w Europie (*Enhancing the patent system in Europe*) [COM (2007) 165], w którym podkreślono m.in. znaczenie prac nad stworzeniem

projektu rozporządzenia<sup>27</sup> opartego na propozycji Komisji zawartej w dokumencie KOM (2000) 412, z tym jednak że – po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – chodzi o stworzenie patentu Unii Europejskiej (*European Union patent*). Podstawę traktatową stanowi art. 118 TFUE, co oznacza w szczególności, że stworzenie patentu unijnego ma nastąpić w trybie zwykłej procedury ustawodawczej (art. 294 TFUE), na podstawie rozporządzenia uchwalonego przez Radę i Parlament Europejski (a nie, jak zakładano uprzednio, w drodze rozporządzenia samej Rady). Artykuł 118 akapit pierwszy głosi, że w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają środki dotyczące tworzenia europejskich praw własności intelektualnej (*measures for the creation of European intellectual property rights; Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel*) w celu zapewnienia jednolitej ochrony (*uniform protection*) praw własności intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru<sup>28</sup>.

Co więcej, art. 118 TFUE przewiduje odrębny tryb ustanawiania systemów językowych dotyczących praw własności intelektualnej. W akapicie drugim tego artykułu postanowiono mianowicie, że Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, ustanawia w drodze rozporządzeń systemy językowe dotyczące europejskich praw własności intelektualnej (*language arrangements for the European intellectual property rights; die Sprachenregelungen für die europäischen Rechtstitel*). Jak wynika z art. 118 *in fine*, Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Obecna wersja projektu rozporządzenia w sprawie patentu Unii Europejskiej jest zawarta w dokumencie Rady z 27 listopada 2009 r.<sup>29</sup> Zakłada się, że patentem Unii Europejskiej (*EU patent*) będzie patent europejski (*European patent*) wyznaczający Unię jako miejsce ochrony, udzielony przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie postanowień KPE. Ma on mieć charakter jednolity (*unitary*) i autonomiczny (*autonomous*). W związku z utworzeniem patentu UE, do Europejskiej Organizacji Patentowej oraz do KPE ma przystąpić Unia Europejska.

Kontrowersyjna sprawa tłumaczeń patentu unijnego (będąca przyczyną fiaska poprzedniej wersji projektu w 2004 r.) nie jest objęta obecną wersją

---

patentu wspólnotowego. Zob. też Komunikat Komisji: Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej [KOM (2008) 465] z 24 lipca 2008 r., a ostatnio dokument Komisji „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, KOM (2010) 2020, a także konkluzje Rady Europejskiej z 25-26 marca 2010 r., EUCO7/10.

<sup>27</sup> Zob. np. dokument roboczy prezydencji słoweńskiej z 23 maja 2008 r. (9465/08 PI 25) zawierający w załączniku zmieniony projekt rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego.

<sup>28</sup> W polskiej wersji Traktatu z Lizbony, opublikowanej w Dz. U. 2009, Nr 203, w przepisie art. 118 TFUE (dawny art. 97a TWE) używany jest zwrot „europejskie tytuły prawne”. Jak jednak wynika ze sprostowania do Traktatu (Dz. Urz. UE, C 290 z 30 listopada 2009 r.), wyrazy „europejskie tytuły prawne” zostały zastąpione wyrazami „europejskie prawa własności intelektualnej”. Tak też w skonsolidowanej wersji TFUE, opubl. w Dz. Urz. UE, C 83 z 30 marca 2010 r.

<sup>29</sup> Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu Unii Europejskiej (podejście ogólne), dokument Rady nr 16113/09. Zob. też konkluzje Rady z 7 grudnia 2009 r. (dokument nr 17229/09 pt. „Wzmocniony system patentowy w Europie”) oraz dokument Rady nr 17038/09 z 21 grudnia 2009 r.

projektu rozporządzenia, pochodząca – jak wspomniano – z 2009 r. Omawiany projekt zawiera w tej kwestii przepis (art. 61) dotyczący systemu tłumaczeń (*translation arrangements*), w którym przewidziano, że system ten zostanie określony w odrębnym rozporządzeniu, które zostanie przyjęte przez Radę jednomyślnie, stosownie do art. 118 TFUE. Oba rozporządzenia (o patencie unijnym oraz o systemie tłumaczeń) mają wejść w życie tego samego dnia. Projekt drugiego rozporządzenia został przez Komisję Europejską przyjęty 30 czerwca 2010 r. (KOM (2010) 350 – zob. poniżej).

Jak stanowi art. 63 projektu rozporządzenia o patencie Unii Europejskiej, zgłoszenia patentowe w celu uzyskania tego patentu będą mogły być dokonywane od daty, w której w stosunku do Unii wejdzie w życie KPE albo od daty, w której wejdzie w życie Porozumienie ustanawiające Sąd ds. Patentów Europejskich i Unijnych (*Agreement on the European and EU Patents Court*)<sup>30</sup>, w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza.

Wspomniane Porozumienie ustanawiające jednolity system sądowego rozstrzygnięcia sporów patentowych, obecnie zwany Sądem ds. Patentów Europejskich i Unijnych (European and EU Patents Court – EEUPC) nie została jeszcze zawarta<sup>31</sup>, a wręcz wystąpił problem zgodności tej umowy międzynarodowej z prawem wspólnotowym (TWE). W związku z tym, w czerwcu 2009 r., Rada Unii Europejskiej wystąpiła do ETS (obecnie: TSUE) z wnioskiem o wydanie w tej sprawie opinii<sup>32</sup>, która – jak się oczekuje – ma być wydana do końca 2010 r. Pytanie skierowane do ETS brzmi: „Czy przewidywane porozumienie ustanawiające jednolity system sądowego rozstrzygnięcia sporów patentowych (obecnie zwany Sądem ds. Patentów Europejskich i Wspólnotowych)<sup>33</sup> jest zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską?”

Rozprawa przed pełnym składem TSUE odbyła się 18 maja 2010 r.<sup>34</sup>, a 2 lipca 2010 r. stanowisko przedstawili rzecznicy generalni. Wyznali opinię, że w swej obecnej wersji projektowane porozumienie jest niezgodne z traktatami<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> W polskiej wersji projektu rozporządzenia (np. art. 63 ust. 2, a także art. 21) nazwa „European and EU Patents Court” została niewłaściwie przełożona jako „Europejski Sąd Patentowy i Sąd Patentowy UE” (zamiast Sąd ds. Patentów Europejskich i Patentów Unii Europejskiej). W innych dokumentach sąd ten określa się, również nieprawidłowo, jako „Europejski i Wspólnotowy Sąd Patentowy”. Jakość polskich wersji unijnych aktów prawnych, za którą odpowiadają instytucje Unii, budzi coraz poważniejsze zastrzeżenia. Sprawa ta powinna stać się przedmiotem pilnej interwencji odpowiednich władz polskich.

<sup>31</sup> Zob. dokument Rady nr 7928/09 z 23 marca 2009 r. zawierający zmieniony projekt umowy mającej doprowadzić do utworzenia EEUPC (*Draft Agreement on the European and Community Patent Court and draft Statute*), a także dokument SEK (2009) 330 z 20 marca 2009 r. nt. jednolitego systemu sądowego rozstrzygnięcia sporów patentowych (*Unified Patent Litigation System*).

<sup>32</sup> Wniosek 1/09, Dz. Urz. UE, C 220 z 12 września 2009 r. (wniosek został złożony na podstawie art. 300 ust. 6 TWE; obecnie: art. 218 ust. 11 TFUE).

<sup>33</sup> W odnośniku tym wskazano dokument roboczy Rady dotyczący projektu Porozumienia w sprawie Sądu ds. Patentów Europejskich i Wspólnotowych oraz jego statutu (zmieniony tekst prezydencji: dokument nr 7928/09 z 23 marca 2009 r.).

<sup>34</sup> Zob. sprawozdanie: J. Pagenberg, *The ECJ on the Draft Agreement for a European Community Patent Court – Hearing of May 18, 2010*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” (IIC) 2010, z. 6, s. 695 i n.

<sup>35</sup> Tekst opinii rzeczników generalnych nie został dotychczas udostępniony na stronie internetowej TSUE. Skrót opinii w przekładzie na język angielski jest dostępny na: [www.eplawpatentblog.com](http://www.eplawpatentblog.com).

Porozumienie ma być zawarte pomiędzy Unią Europejską, jej państwami członkowskimi oraz państwami-stronami KPE niebędącymi członkami Unii (państw tych jest obecnie 11). Według projektu (w wersji z 29 marca 2009 r.) Sąd ds. Patentów Europejskich i Patentów Unii Europejskiej ma mieć wyłączną jurysdykcję w sprawach o naruszenie i unieważnienie obu kategorii patentów<sup>36</sup>. Zrealizowanie tego założenia spowoduje, że sprawy o unieważnienie patentów europejskich przestaną mieścić się w zakresie jurysdykcji (i to wyłącznej) organów państw-stron KPE (np. Polski), co obecnie gwarantuje art. 22 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 44/2001<sup>37</sup>. Z projektowanej umowy międzynarodowej wynikać więc będzie kolejne ograniczenie zakresu kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej (i państw-stron KPE) na rzecz nowo utworzonej instytucji. Na szczególną uwagę zasługują też rozwiązania dotyczące struktury tego sądu oraz lokalizacji jego oddziałów (lokalnych i regionalnych), a także obsady składów orzekających (chodzi o państwa pochodzenia sędziów).

## **2. Patent Unii Europejskiej – charakterystyka ogólna w świetle projektu rozporządzenia**

Patent unijny będzie stanowić jednolity tytuł ochronny, wywierający taki sam skutek w całej Unii Europejskiej i przyznający wyłączność na korzystanie z wynalazku we wszystkich państwach członkowskich. Ma być udzielany przez EUP, który będzie organem przyjmującym i rozpatrującym zgłoszenia na podstawie tych samych przepisów KPE, które normują udzielanie patentów europejskich. Urząd ten będzie również prowadził rejestr patentów unijnych. Podobnie jak ma to miejsce w stosunku do europejskich zgłoszeń patentowych, przewiduje się, że także zgłoszenia o udzielenie patentów unijnych będą mogły być dokonywane w EUP bezpośrednio albo za pośrednictwem urzędów krajowych, przy czym wysokość opłat za rozpatrzenie zgłoszenia ma być taka sama, bez względu na to, gdzie dokonane zostanie zgłoszenie.

Przystąpienie Unii Europejskiej do KPE stworzy podstawę do traktowania Unii jako terytorium, w stosunku do którego będzie mógł być udzielony jednolity patent. Etap poprzedzający udzielenie patentu unijnego ma podlegać postanowieniom KPE, natomiast przyszłe rozporządzenie ma regulować patent unijny po jego udzieleniu. O ile rozporządzenie nie będzie stanowić inaczej, prawem materialnym właściwym dla patentu Unii Europejskiej (normującym np. zdolność patentową, zakres ochrony wynikającej z patentu i ograniczenia jego skutków) będzie KPE, a także prawo krajowe, jeżeli jest ono zgodne z prawem Unii Europejskiej (pkt 4a preambuły).

Zakłada się, że patent unijny będzie współlistniał zarówno z patentami krajowymi, jak i patentami europejskimi. Będzie więc trzecim instrumentem

---

<sup>36</sup> Zob. też konkluzje z posiedzenia Rady 4 grudnia 2009 r. (dokument Rady nr 17229/09 z 7 grudnia 2009 r.).

<sup>37</sup> Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. WE, L 12 z 16 stycznia 2001 r., ze zm. („Bruksela I”).

prawnym umożliwiającym uzyskanie ochrony patentowej; jego ustanowienie nie będzie naruszać kompetencji państw członkowskich do udzielania patentów krajowych (pkt 4b preambuły). Utworzenie patentu Unii Europejskiej jest traktowane jako element kompleksowej reformy systemu patentowego, obejmującej zmiany KPE i ustanowienie jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych (ten ostatni ma być stworzony na podstawie wspomnianego wyżej porozumienia ustanawiającego sąd ds. patentów europejskich i unijnych).

Rozdział I projektu zawiera przepisy ogólne (*general provisions*). W art. 1 określono zakres zastosowania, wskazując, że nowy akt prawny będzie miał zastosowanie do patentów Unii Europejskiej (w rozumieniu art. 2 ust. 1) oraz do unijnych zgłoszeń patentowych (*EU patent applications*).

Patent Unii Europejskiej jest zdefiniowany w art. 2. Zgodnie z ust. 1, patentem tym ma być patent europejski wyznaczający Unię Europejską, udzielany przez EUP zgodnie z postanowieniami KPE. W ust. 2 określono jednolity (*unitary*) charakter nowego patentu, przewidując, że będzie on wywierać taki sam skutek w całej Unii i tylko w odniesieniu do całej Unii możliwe będzie jego udzielenie, ograniczenie, przeniesienie, stwierdzenie jego nieważności lub wygaśnięcie. Autonomiczny (*autonomous*) charakter patentu unijnego wynika z ust. 3, w którym przewidziano, że z zastrzeżeniem ust. 4, do nowego patentu stosować się będzie wyłącznie niniejsze rozporządzenie i ogólne zasady prawa Unii, przy czym przepisy rozporządzenia będą pozostawać bez wpływu na stosowanie unijnego prawa konkurencji lub prawa państw członkowskich w zakresie odpowiedzialności karnej, nieuczciwej konkurencji i połączeń przedsiębiorstw. Zastrzeżenie dotyczące ust. 4 odnosi się do postanowienia, zgodnie z którym do patentów unijnych i zgłoszeń o takie patenty ma zastosowanie KPE, o ile rozporządzenie nie zawiera przepisów szczególnych.

Rozdział II opatrzony jest nagłówkiem „Prawo patentowe” (*Patent law*), a zawarte w nim przepisy ujęte są w dwóch sekcjach: w sekcji pierwszej normowane jest prawo do patentu (*right to the EU patent* – art. 3-6), a w sekcji drugiej – skutki patentu i zgłoszenia patentowego (*effects of the EU patent and the EU patent application* – art. 7-13).

Regulacja prawa do patentu unijnego jest wzorowana na postanowieniach KPE (art. 60) określających prawo do patentu europejskiego. Według art. 4 ust. 1 projektu, prawo do patentu UE ma przysługiwać twórcy lub jego następcy prawnemu. W ust. 2 stanowi się, że jeżeli twórca jest pracownikiem, prawo do patentu UE określane będzie zgodnie z prawem państwa, w którym pracownik ma główne miejsce zatrudnienia; jeżeli nie można określić państwa, w którym pracownik ma główne miejsce zatrudnienia, prawem właściwym będzie prawo państwa, w którym pracodawca prowadzi przedsiębiorstwo zatrudniające pracownika. W art. 5 projektu określono środki ochrony prawa do patentu, a w art. 6 – skutki zmiany uprawnionego z patentu będącej rezultatem postępowania sądowego rozstrzygającego spór o prawo do patentu.

Skutki patentu UE i skutki unijnego zgłoszenia patentowego są określone w przepisach sekcji drugiej w rozdziale II (art. 7-13). Pierwszy z przepisów

(art. 7) normuje prawo zakazania bezpośredniego stosowania wynalazku (*direct use of the invention*), stanowiąc, że uprawniony z patentu unijnego ma prawo zakazać jakiegokolwiek osobie trzeciej, niemającej jego zgody: a) wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub używania produktu będącego przedmiotem patentu lub przywozu lub składowania dla tych celów tego produktu; b) stosowania sposobu będącego przedmiotem patentu lub jeżeli trzecia strona wie, że stosowanie tego sposobu jest zabronione bez zgody uprawnionego z patentu lub jest to oczywiste w danych okolicznościach – oferowania tego sposobu do stosowania w obrębie Unii Europejskiej; c) oferowania, wprowadzania do obrotu, używania, importowania lub składowania dla tych celów produktu otrzymanego bezpośrednio sposobem będącym przedmiotem patentu<sup>38</sup>.

W art. 8 ujęte zostało prawo zakazania pośredniego stosowania wynalazku (*indirect use of the invention*), które będzie podstawą roszczeń z tytułu tzw. pośredniego naruszenia patentu. Jak stanowi ust. 1, poza prawem przyznanym (zgodnie z art. 7), uprawnionemu z patentu UE przysługuje prawo zakazania jakiegokolwiek osobie trzeciej, niemającej jego zgody, dostarczenia lub oferowania dostarczenia w obrębie UE dowolnej osobie innej niż osoba uprawniona do korzystania z opatentowanego wynalazku środków dotyczących zasadniczych elementów tego wynalazku i koniecznych do skorzystania z tego wynalazku, o ile strona trzecia wie, że środki te są odpowiednie do uruchomienia tego wynalazku i są do tego przeznaczone, lub o ile jest to oczywiste w danych okolicznościach. W ust. 2 zastrzeżono, że powyższego postanowienia nie stosuje się, jeżeli wspomniane środki są podstawowymi produktami handlowymi, z wyjątkiem sytuacji, w których osoba trzecia nakłania osobę, której środki te zostały dostarczone, do podejmowania działań zabronionych w art. 7. Wreszcie, jak przewiduje ust. 3, osoby podejmujące działania, o których mowa w art. 9 lit. a-b.1 (chodzi o działania podejmowane w ramach ograniczeń patentu – zob. poniżej), nie są uważane za osoby uprawnione do korzystania z wynalazku w rozumieniu ust. 1.

Ograniczenia patentu są określone w art. 9, opatrzonym nagłówkiem „Ograniczenie skutków patentu UE” (*Limitation of the effects of the EU patent*). Przepis ten wymienia działania, których nie obejmują prawa przyznane na mocy patentu UE, zaliczając do nich większość „klasycznych” ograniczeń patentu (zob. art. 69 ustawy p.w.p.), a ponadto nowe przypadki, których potrzeba uwzględnienia wynika z niedawno przyjętych aktów prawa unijnego. Lista ograniczeń patentu zamieszczona w omawianym art. 9 obejmuje: a) działania podejmowane prywatnie i w celach niehandlowych; b) działania podejmowane w celach eksperymentalnych dotyczących przedmiotu opatentowanego wynalazku; b.1) działania podejmowane wyłącznie do celu przeprowadzenia niezbędnych badań i prób zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 10 dyrektywy 2001/82/WE w odniesieniu do każdego patentu dotyczącego produktu w rozumieniu jednej ze wspomnianych

<sup>38</sup> Powyższa treść patentu jest wzorowana na unormowaniu zawartym w art. 28 TRIPS. Ma ona odzwierciedlenie w krajowych systemach prawa patentowego (np. w art. 66 ust. 1 ustawy p.w.p.).

dyrektyw<sup>39</sup>, c) leki recepturowe przygotowywane w aptece w indywidualnych przypadkach na podstawie recepty lekarskiej i działania dotyczące tak przygotowanych leków; d) stosowanie na statkach państw innych niż państwa członkowskie opatentowanego wynalazku w kadłubie statku, w maszynowni, w olinowaniu, w urządzeniach oraz innych przyrządach, jeżeli takie statki tymczasowo lub przypadkowo wkraczają na wody państw członkowskich, pod warunkiem że dany wynalazek jest stosowany wyłącznie na potrzeby danego statku; e) stosowanie opatentowanego wynalazku w konstrukcji lub działaniu statków powietrznych lub pojazdów lądowych lub w innych środkach transportu państw innych niż państwa członkowskie lub w przyrządach w takich statkach powietrznych lub pojazdach lądowych, jeżeli wkraczają one tymczasowo lub przypadkowo na terytorium państw członkowskich; f) działania wymienione w art. 27 konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 7 grudnia 1944 r., jeżeli działania te dotyczą statku powietrznego państwa innego niż państwo członkowskie; g) stosowanie przez rolnika we własnym gospodarstwie materiałów z własnych upraw do rozmnażania lub reprodukcji, pod warunkiem że materiał roślinny służący do reprodukcji został sprzedany lub w inny handlowy sposób udostępniony rolnikowi przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, do celów rolniczych<sup>40</sup>; h) stosowanie przez rolnika zwierząt chronionych do celów gospodarczych, pod warunkiem że zwierzęta hodowlane lub inny zwierzęcy materiał reprodukcyjny zostały sprzedane lub w inny handlowy sposób udostępnione rolnikowi przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą<sup>41</sup>; i) działania dozwolone zgodnie z art. 5 i 6 dyrektywy 91/250/EWG w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych za pomocą prawa autorskiego, zwłaszcza zgodnie z przepisami tej dyrektywy dotyczącymi dekompilacji i interoperacyjności<sup>42</sup>; j) działania dozwolone zgodnie z art. 10 dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

W art. 9a uregulowano stosowanie patentów dla celów rządowych (*government use*), stanowiąc, że przepisy prawa państwa członkowskiego pozwalające na stosowanie w celach innych niż handlowe patentów krajowych przez rząd tego państwa lub w imieniu tego rządu mogą także stosować się do

---

<sup>39</sup> Chodzi o regulacje przewidujące tzw. wyjątek Bolara, zawarte obecnie – z powodu braku unijnej regulacji patentowej – w dyrektywach farmaceutycznych (zob. dyrektywę 2001/83/WE z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz dyrektywę 2001/82/WE z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (obie opubl. w Dz. Urz. WE, L 311 z 28 listopada 2001 r., ze zm.).

<sup>40</sup> W dalszym ciągu w lit. g) zaznaczono, że zakres i szczegółowe sposoby stosowania takiego materiału są określone w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, tj. w akcie prawnym normującym wspólnotowe prawo do odmian roślin.

<sup>41</sup> W dalszym ciągu w lit. h) zaznaczono, że stosowanie takie obejmuje dostarczanie zwierząt lub innego zwierzęcego materiału reprodukcyjnego do celów działalności rolniczej prowadzonej przez rolnika, nie obejmuje jednak sprzedaży jako części lub do celu handlowej działalności reprodukcyjnej.

<sup>42</sup> Obecnie chodzi o przepisy art. 5 i 6 dyrektywy 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz. Urz. UE, L 111 z 5 maja 2009 r., s. 16-22), stanowiącej skodyfikowaną wersję dyrektywy 91/250/EWG. W przepisach tych określone są ograniczenia autorskich praw majątkowych (w prawie polskim transponowane w art. 75 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).

patentów UE, lecz jedynie w zakresie, w którym stosowanie tych patentów jest niezbędne ze względu na podstawowe wymogi obronności lub bezpieczeństwa narodowego. Uprawniony z patentu powinien zostać jak najszybciej poinformowany o takim działaniu i powinien otrzymać wynagrodzenie w związku z takim działaniem danego rządu. Wszelkie spory dotyczące tego, czy patent UE jest stosowany zgodnie z niniejszym artykułem lub dotyczące wysokości wynagrodzenia, rozstrzygane będą przez sądy krajowe danego państwa członkowskiego.

Przepis art. 10 normuje unijne wyczerpanie praw przyznanych patentem UE (*EU exhaustion of the rights conferred by the EU patent*), stanowiąc, że prawa przyznane patentem UE nie obejmują działań dotyczących produktu będącego przedmiotem tego patentu i podejmowanych w obrębie terytorium państw członkowskich po tym, jak produkt ten został wprowadzony na rynek UE przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą, chyba że uprawniony z patentu ma uzasadnione podstawy, aby sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu produktu w celach handlowych.

Prawa przyznane na mocy unijnego zgłoszenia patentowego po publikacji zgłoszenia (czyli tzw. ochronę tymczasową) określa art. 11, zgodnie z którym można wystąpić o odszkodowanie stosowne do okoliczności (*compensation reasonable in the circumstances*) w stosunku do osoby trzeciej, która w okresie pomiędzy datą publikacji zgłoszenia o patent UE i datą publikacji wzmianki o udzieleniu patentu UE korzystała z wynalazku w sposób, który po upływie tego okresu na mocy patentu UE będzie zabroniony<sup>43</sup>. W art. 12 przewidziano prawo oparte na uprzednim stosowaniu wynalazku (*right based on prior use of the invention*), przysługujące osobie określanej jako *prior user* (na tle prawa polskiego chodzi o użytkownika uprzedniego; zob. art. 75 ustawy p.w.p.).

Przepisy sekcji 3 (art. 14-24) regulują zagadnienia związane z traktowaniem patentu UE jako przedmiotu własności (*as an object of property*). W art. 14, opatrzonym nagłówkiem „Traktowanie patentu UE jak patentu krajowego” (*Dealing with the EU patent as a national patent*) wyrażona została zasada, że – o ile przepisy art. 15-24 nie stanowią inaczej – patent UE jako przedmiot własności traktowany jest – w całości i w odniesieniu do całej UE – jak patent krajowy państwa członkowskiego, w którym, zgodnie z rejestrem patentów UE: a) zgłaszający ma miejsce pobytu (*residence*) lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (*place of business*) w dniu dokonania zgłoszenia o patent UE; b) jeżeli lit. a) nie stosuje się – zgłaszający prowadził zakład (*the applicant had an establishment*) w tym dniu. We wszystkich pozostałych

---

<sup>43</sup> W ust. 2 przewidziano, że określając stosowne odszkodowanie, Sąd ds. Patentów Europejskich i Patentów UE uwzględni wszystkie istotne aspekty, takie jak skutki ekonomiczne poniesione przez stronę poszkodowaną, związane z wykorzystaniem wynalazku, jak również nienależne zyski uzyskane przez osobę korzystającą z wynalazku oraz sposób zachowania stron i to, czy działają one w dobrej lub w złej wierze, przy czym zastrzeżono, że odszkodowanie nie może mieć charakteru kary (*the compensation shall not be punitive*). Postanowienie to jest wzorowane na art. 13 wspomnianej wyżej dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, a wyrażne stwierdzenie niedopuszczalności karnego charakteru rekompensaty jest zgodne z utrwalonym stanowiskiem unijnym, sprzeciwiającym się tzw. karom cywilnym (*punitive damages*; zob. np. pkt 32 preambuły rozporządzenia „Rzym II”).

przypadkach, państwem członkowskim, o którym mowa, będzie państwo, w którym siedzibę ma EUP (tzn. RFN). Kolejny przepis (art. 15) normuje przeniesienie patentu UE, przewidując formę pisemną pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadku, gdy przeniesienie jest wynikiem orzeczenia sądowego. W art. 16 przewidziano, że patent UE może stanowić, i to niezależnie od przedsiębiorstwa, zabezpieczenie lub być przedmiotem praw rzeczowych (*rights in rem*), w art. 17 określono, że może on być poddany egzekucji, a w art. 18 unormowano sytuację patentu UE w postępowaniu upadłościowym. W art. 19 unormowano licencje umowne, a w art. 21 – licencje otwarte (*licences of right*), zastrzegając w ust. 6, że państwa członkowskie nie będą mogły udzielać licencji otwartej w odniesieniu do patentu UE.

Udzielanie licencji przymusowych (*grant of compulsory licences*) uregulowano w art. 21, przewidując w tej sprawie właściwość przyszłego Sądu ds. Patentów Europejskich i Unijnych (*European and EU Patents Court*), a w art. 22 określono warunki dotyczące licencji przymusowych (*conditions applicable to compulsory licences*), odzwierciedlające postanowienia Porozumienia TRIPS.

Przepisy rozdziału III (art. 25-29a) normują utrzymanie w mocy, w tym opłaty za ochronę (*renewal fees*), zrzeczenie się (*surrender*), wygaśnięcie (*lapse*) i unieważnienie (*revocation*) oraz ograniczenie (*limitation*) patentu UE. Rozdział oznaczony jako V (w projekcie z 2009 r. pominięto przepisy zawarte w pierwotnej wersji z 2000 r. w rozdziale IV)<sup>44</sup> jest opatrzony nagłówkiem „Wpływ na prawo krajowe” (*Impact on national law*) i zawiera art. 54, w którym wyrażono zakaz równoległej ochrony (*prohibition of simultaneous protection*). Przepis art. 54 ust. 1 stanowi: „Jeżeli patent krajowy udzielony w państwie członkowskim dotyczy wynalazku, na który udzielono patentu UE temu samemu twórcy lub jego następcy prawnemu, mającego tę samą datę zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, tę samą datę pierwszeństwa, patent krajowy nie wywiera skutków w zakresie, w jakim obejmuje taki sam wynalazek w odniesieniu do tego samego terytorium co patent UE, od dnia w którym: a) upłynął termin wniesienia sprzeciwu od decyzji EUP w sprawie udzielenia patentu UE i żaden sprzeciw nie został wniesiony; b) postępowanie sprzeciwowe zostało zakończone decyzją o utrzymaniu w mocy patentu UE lub c) udzielono patentu krajowego, jeżeli data udzielenia jest późniejsza niż data, o której mowa w lit. a) lub b)”. Regulację tę uzupełnia przepis ust. 2, w którym zastrzeżono, że późniejsze wygaśnięcie lub unieważnienie patentu UE pozostaje bez wpływu na przepisy ust. 1.

Ostatni rozdział (VI) zawiera przepisy końcowe (art. 56-63), w których reguluje się m.in. prowadzenie rejestru patentów unijnych i publikowanie biuletynu tych patentów (obie grupy spraw mają być powierzone Europejskiemu Urzędowi Patentowemu), a ponadto przewiduje się wydanie wspomnianego już wyżej odrębnego rozporządzenia mającego zawierać „ustalenia w zakresie tłumaczenia” (*translation arrangements*)<sup>45</sup>. Wreszcie,

<sup>44</sup> Przepisy rozdziału IV pierwotnej wersji projektu (art. 30-53) dotyczyły jurysdykcji oraz zagadnień proceduralnych w postępowaniach dotyczących patentu wspólnotowego.

<sup>45</sup> Przepis art. 61 stanowi: „Niniejszemu rozporządzeniu towarzyszy oddzielne rozporządzenie regulujące ustalenia w zakresie tłumaczenia dotyczące patentu UE, jednomyślnie przyjęte przez Radę

o czym już również wspomniano, art. 63 ust. 2 stanowi, że zgłoszeń o patent UE można będzie dokonywać w EUP od dnia, w którym KPE wejdzie w życie w stosunku do Unii Europejskiej lub od daty wejścia w życie Porozumienia w sprawie sądu ds. patentów europejskich i unijnych, w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza.

### 3. System językowy patentu Unii Europejskiej

Jak wspomniano, kwestia tłumaczeń patentu Unii Europejskiej, będąca przyczyną niepowodzenia pierwotnej wersji projektu rozporządzenia mającego stworzyć ten patent, nie jest objęta obecną wersją tego projektu. Stosownie do art. 118 TFUE, systemy językowe unijnych praw własności intelektualnej mają być regulowane odrębnymi rozporządzeniami, uchwalanymi przez Radę jednomyślnie w specjalnej procedurze ustawodawczej, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Projekt rozporządzenia mającego zawierać „ustalenia w zakresie tłumaczenia”, o którym mowa w art. 61 projektu rozporządzenia o patencie Unii Europejskiej, został przyjęty przez Komisję Europejską 30 czerwca 2010 r. [KOM(2010) 350] i następnego dnia skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego. Należy zauważyć, że w polskiej wersji tytułu tego dokumentu jest mowa o „ustaleniach dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej” (w wersji angielskiej użyto zwrotu „the translation arrangements for the European Union patent”, a więc tego samego zwrotu (*translation arrangements*), gdy tymczasem w art. 118 TFUE jest mowa o „systemach językowych” (*language arrangements*). W trosce o spójność terminologii, w dokumencie KOM (2010) 350 należało zastosować termin użyty w TFUE; termin ten będzie używany poniżej.

Przed przedstawieniem rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia o ustaleniach dotyczących tłumaczeń patentu unijnego, należy jednak wspomnieć o regulacji dotyczącej patentu europejskiego, zawartej w KPE. Warunkiem skuteczności patentu europejskiego w państwach-stronach KPE jest tzw. walidacja, dokonywana przez krajowe organy patentowe, a jednym z jej wymogów jest dostarczenie przez uprawnionego z patentu tłumaczenia opisu patentowego na język urzędowy danego państwa. Jak bowiem stanowi art. 65 ust. 1 KPE, „każde umawiające się państwo może postanowić, że jeśli patent europejski, który został udzielony, zmieniony lub ograniczony przez Europejski Urząd Patentowy, nie jest sporządzony w jednym z języków urzędowych tego państwa, właściciel patentu dostarczy do głównego urzędu własności przemysłowej tłumaczenie patentu, który został udzielony, zmieniony lub ograniczony, na wybrany przez siebie jeden z języków urzędowych tego państwa lub jeżeli to państwo nakazuje stosowanie jednego określonego języka, tłumaczenie na ten język. Jeżeli dane państwo nie ustali dłuższego terminu, termin dostarczenia tłumaczenia upływa po trzech miesiącach od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym

---

zgodnie z art. 118 akapit 2 TFUE. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie wraz z oddzielnym rozporządzeniem w sprawie ustaleń w zakresie tłumaczenia dotyczących patentu UE”.

informacji o udzieleniu patentu europejskiego, utrzymaniu go w mocy w formie zmienionej lub jego ograniczeniu”. Językiem, w którym udzielany jest patent europejski, jest jeden z trzech języków urzędowych EUP, tj. angielski, francuski bądź niemiecki.

W prawie polskim powyższą regulację konwencyjną odzwierciedla art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z 14 marca 2003 r. Według pierwszego z powołanych przepisów, „uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu. Termin ten nie podlega przywróceniu”. Warto dodać, że zwrot „tłumaczenie patentu europejskiego” oznacza tłumaczenie opisu patentowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy p.w.p., tzn. obejmuje opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Stosownie do art. 6 ust. 3, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony. Wreszcie, jak stanowi art. 6 ust. 4 ustawy z 14 marca 2003 r., w przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, patent europejski jest nieważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od daty jego udzielenia. To ostatnie postanowienie ma oparcie w art. 65 ust. 3 KPE<sup>46</sup>, chociaż w ujęciu konwencyjnym chodzi o nieważność *ab initio*, tzn. od początku, czyli od daty powstania ochrony patentowej, a nie od daty udzielenia patentu.

W związku z powyższą regulacją należy uwzględnić art. 70 KPE. Przepis ten, określający autentyczny tekst (*authentic text*) europejskiego zgłoszenia patentowego lub patentu europejskiego, ustanawia w ust. 1 zasadę, według której autentycznym tekstem w każdym postępowaniu przed EUP oraz w każdym z państw-stron jest tekst sporządzony w języku postępowania. Językiem tym jest jeden z języków urzędowych EUP (angielski, francuski bądź niemiecki). Jest nim ten z wymienionych języków, w którym dokonano europejskiego zgłoszenia patentowego, albo w którym sporządzono tłumaczenie w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 KPE<sup>47</sup>. Odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 70 ust. 1 KPE ustanawia ust. 2 tego artykułu, który – w brzmieniu nadanym aktem rewidującym z 2000 r. – stanowi: „Jednakże, jeśli europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w języku, który nie jest językiem urzędowym Europejskiego Urzędu Patentowego, tekstem autentycznym jest tekst zgłoszenia, jakie zostało dokonane w znaczeniu niniejszej konwencji”. W odniesieniu do polskich zgłaszających, którzy dokonali zgłoszenia w języku polskim, owym autentycznym tekstem jest tekst w języku polskim. Drugie odstępstwo pozwala wprowadzić art. 70 ust. 3 KPE. Według

<sup>46</sup> Art. 65 ust. 3 KPE brzmi: „Każde umawiające się państwo może postanowić, że w przypadku nieprzebrzegania przepisów przyjętych stosownie do ust. 1 i 2 patent europejski uważany jest w tym państwie za nieważny od samego początku”.

<sup>47</sup> Art. 14 ust. 2 KPE stanowi: „Europejskie zgłoszenie patentowe dokonywane jest w jednym z języków urzędowych lub, jeżeli zostało dokonane w innym języku, zostaje przetłumaczone na jeden z języków urzędowych zgodnie z Regulaminem wykonawczym. Tłumaczenie to można uzgadniać z oryginalnym tekstem zgłoszenia w trakcie całego postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jeśli wymagane tłumaczenie nie zostanie złożone w terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane”.

tęgo przepisu, państwo-strona może postanowić, że przewidziane w Konwencji tłumaczenie na urzędowy język tego państwa uważane jest w tym państwie, z wyłączeniem postępowania o unieważnienie, za autentyczne, w przypadku gdy europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski w języku tłumaczenia przyznaje ochronę węższą niż ochrona przyznana przez to zgłoszenie lub ten patent w języku postępowania. Regulację tę odzwierciedla art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. (zob. niżej). Ma ona zastosowanie niezależnie od tego, czy europejskie zgłoszenie patentowe w polskim Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w języku polskim, czy w jednym z języków EUP. W każdym bowiem przypadku, niezależnie od języka zgłoszenia, opis patentowy patentu europejskiego jest publikowany przez EUP wyłącznie w języku postępowania, a tylko zastrzeżenia patentowe są w tym opisie przetłumaczone na dwa pozostałe języki EUP (art. 14 ust. 6 KPE).

Należy mieć na względzie także regulacje dotyczące publikacji opisu patentowego patentu europejskiego. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., tłumaczenie patentu europejskiego (o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 tej ustawy) Urząd Patentowy publikuje niezwłocznie po jego otrzymaniu, zamieszczając datę publikacji przez EUP informacji o udzieleniu patentu europejskiego. Przepis art. 7 ust. 2 zastrzega, że w przypadku gdy zakres przedmiotowy patentu europejskiego określony w tłumaczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, jest węższy od jego zakresu określonego w języku postępowania przed EUP, przyjmuje się, że tekstem autentycznym patentu europejskiego jest, z wyjątkiem postępowania o unieważnienie patentu europejskiego, jego tłumaczenie.

Kolejną istotną okolicznością wymagającą uwzględnienia, także w odniesieniu do systemów językowych dotyczących patentu Unii Europejskiej, jest fakt zawarcia w 2000 r. przez ówczesne państwa-strony KPE tzw. porozumienia londyńskiego (Porozumienie o zastosowaniu art. 65 KPE)<sup>48</sup>, które obowiązuje obecnie w dziesięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej (i 5 państwach spoza Unii). Porozumienie to ma charakter dobrowolny; za trafną i w pełni uzasadnioną należy uznać decyzję strony polskiej o niezwiązaniu się tym aktem prawa międzynarodowego. Siedemnaście państw Unii (w tym Polska), niebędących stronami porozumienia londyńskiego, wymaga tłumaczenia patentów w całości na własne języki urzędowe. Jedynie te państwa Unii, których języki urzędowe są równocześnie oficjalnymi językami Europejskiego Urzędu Patentowego (tj. Francja, Niemcy, Luksemburg i Wielka Brytania), zdecydowały się zupełnie odstąpić od wymogu tłumaczenia dokumentów patentowych. Poza tym sześć kolejnych państw Unii, które przystąpiły do porozumienia londyńskiego, chociaż ich języki urzędowe nie należą do używanych przez EUP, zdecydowało się na jedynie częściowe odstąpienie od wymogów tłumaczeniowych. W dalszym ciągu wymagają one przekładu zastrzeżeń patentowych na swoje języki urzędowe, a w niektórych przypadkach również angielskiego tłumaczenia opisu patentowego – w przypadku gdy językiem postępowania w EUP był język francuski lub niemiecki.

<sup>48</sup> *Agreement on the application of Article 65 EPC*, Dz. Urz. EUP 2001, s. 550. Porozumienie weszło w życie 1 maja 2008 r.

Warto dodać, że w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia o patencie UE (z 2000 r.) przyjęto założenie, że z chwilą udzielenia patentu przez EUP w jednym z języków tego urzędu (angielskim, francuskim bądź niemieckim) oraz opublikowania go w tym języku wraz z tłumaczeniem zastrzeżeń na oba pozostałe języki EUP, patent wspólnotowy byłby skuteczny w całej Unii. Następnie, w 2002 r., Parlament Europejski uchwalił rezolucję legislacyjną<sup>49</sup>, a w 2003 r., w oparciu o wspólną koncepcję polityczną w tej materii z marca 2003 r.<sup>50</sup>, Rada podjęła dyskusję nad innym rozwiązaniem, przewidując wymóg tłumaczeniu zastrzeżeń na wszystkie języki UE. Nie osiągnięto jednak porozumienia w tej sprawie, co – jak wspomniano – spowodowało niepowodzenie projektu rozporządzenia na posiedzeniu Rady w maju 2004 r.

Odnosząc się do wskazanych okoliczności dotyczących patentu europejskiego, Komisja Europejska w swej propozycji rozporządzenia o ustaleniach dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej [KOM (2010) 350] zwróciła uwagę na wysokie koszty tłumaczeń<sup>51</sup>. Do omawianej propozycji Komisja dołączyła ocenę skutków<sup>52</sup>, w której porównano skutki ekonomiczne czterech wariantów, a mianowicie: 1) unijny system patentowy funkcjonujący wyłącznie w języku angielskim, 2) zgłoszenia o patent unijny rozpatrywane, a patent udzielany i publikowany w jednym z trzech języków EUP, przy czym same zastrzeżenia tłumaczone na pozostałe dwa języki EUP; 3) zgłoszenia o patent unijny rozpatrywane, a patent udzielany i publikowany analogicznie do wariantu drugiego, przy czym same zastrzeżenia tłumaczone na inne cztery z najbardziej powszechnie używanych języków urzędowych w UE; 4) zgłoszenia o patent unijny rozpatrywane, a patent udzielany i publikowany analogicznie do wariantu drugiego i trzeciego, przy czym same zastrzeżenia tłumaczone na wszystkie języki UE.

Zdaniem Komisji, najbardziej pożądanym byłby wariant drugi, jako zachowujący system językowy sprawnie funkcjonującego EUP i pociągający za sobą jedynie minimalne koszty tłumaczeń.

Propozycja rozporządzenia w sprawie systemów językowych dotyczących patentu unijnego składa się z sześciu artykułów, w których mają być uregulowane: przedmiot (art. 1), definicje patentu UE i opisu patentowego tego patentu (*EU patent specification*)<sup>53</sup> (art. 2), kwestia publikowania opisu patentowego patentu UE (*publication of the EU patent specification*) (art. 3), kwestia tłumaczenia w przypadku sporu (*translation in case of a dispute*) (art. 4), a ponadto sprawozdanie z wdrożenia rozporządzenia (art. 5) i wejście w życie (art. 6).

Na szczególną uwagę zasługują postanowienia art. 3 i 4. Pierwszy z wymienionych przepisów przewiduje w ust. 1, że z chwilą opublikowania opisu

<sup>49</sup> Dz. Urz. UE, C 127E z 29 maja 2003 r., s. 519-526.

<sup>50</sup> Dokument Rady 7159/03.

<sup>51</sup> Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, patent europejski poddany walidacji w trzynastu państwach kosztuje średnio nie mniej niż 20 000 euro, z czego blisko 14 000 euro pochłaniają tłumaczenia. W rezultacie patent europejski jest ponad dziesięciokrotnie droższy niż patent USA.

<sup>52</sup> Zob. dokument roboczy służb Komisji, Ocena skutków (*Impact assessment*), SEK (2010)796.

<sup>53</sup> W wersji polskiej użyto nieprawidłowo wyrażenia „unijna specyfikacja patentowa”.

patentu unijnego zgodnie z art. 14 ust. 6 KPE<sup>54</sup>, nie wymaga się żadnych dalszych tłumaczeń. Według omawianego projektu rozporządzenia, ten minimalny wymóg określony przez KPE ma się również odnosić do patentów unijnych, lecz – co nader istotne – z chwilą udzielenia patentu unijnego żadne dalsze tłumaczenia nie będą wymagane. Oznacza to poważne odstępstwo od przedstawionej wyżej regulacji zawartej w art. 65 KPE i w konsekwencji prowadzi do uchylecia tej regulacji w odniesieniu do patentów unijnych. Dalsze istotne odstępstwa od regulacji konwencyjnej zawiera art. 3 ust. 2, według którego tekst patentu unijnego w języku urzędowym EUP, określonym jako język postępowania w myśl art. 14 ust. 3 KPE<sup>55</sup>, stanowi tekst autentyczny. Postanowienie to doprowadzi do uchylecia stosowania w odniesieniu do patentów unijnych wspomnianych wyżej postanowień art. 70 ust. 2 i 3 KPE, uwzględniających interesy podmiotów pochodzących z państw innych niż te, których językiem urzędowym jest jeden z języków stosowanych w EUP (angielski, francuski czy niemiecki).

Pewne złagodzenie wspomnianych niekorzystnych skutków regulacji zawartej w art. 3 projektu przewidziane jest w art. 4. Według ust. 1, w przypadku sporu dotyczącego patentu unijnego uprawniony z patentu będzie miał obowiązek dostarczyć, na żądanie domniemanego sprawcy naruszenia i zgodnie z jego wskazaniem, pełne tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym miało miejsce domniemane naruszenie albo w którym domniemany sprawca zamieszkuje bądź ma siedzibę. W ust. 2 postanowiono, że w przypadku sporu dotyczącego patentu unijnego, uprawniony z patentu będzie miał obowiązek dostarczyć na żądanie właściwego sądu w Unii Europejskiej pełne tłumaczenie patentu unijnego na język postępowania sądowego. Stosownie do ust. 3, koszty tłumaczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, ponosić ma uprawniony z patentu.

Mimo regulacji łagodzącej zawartej w art. 4 projektu rozporządzenia, a także mimo pewnych środków towarzyszących, o których wspomina się w uzasadnieniu projektu<sup>56</sup>, omówiona regulacja nie nadaje się do zaakceptowania z punktu widzenia państw, których językiem urzędowym jest język inny niż używany przez EUP. Podkreślić przy tym należy, że podstawą tej negatywnej oceny są nie tylko niekorzystne skutki dla podmiotów występujących o udzielenie patentu unijnego (i uprawnionych z takiego patentu), pochodzących z takich państw, lecz przede wszystkim niepewność prawna i zagrożenia dla pozostałych podmiotów, głównie przedsiębiorców, wynikające

<sup>54</sup> Art. 14 ust. 6 KPE stanowi: „Opisy patentów europejskich publikuje się w języku postępowania i zawierają one tłumaczenie zastrzeżeń na dwa pozostałe języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego”.

<sup>55</sup> Art. 14 ust. 3 KPE stanowi: „Język urzędowy Europejskiego Urzędu Patentowego, w którym dokonano europejskiego zgłoszenia patentowego, lub na który zgłoszenie to zostało przetłumaczone, jest językiem stosowanym we wszystkich postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym, o ile Regulamin wykonawczy nie stanowi inaczej”.

<sup>56</sup> Chodzi np. o tłumaczenia do celów udostępnienia informacji patentowej. Mają to być tłumaczenia maszynowe (komputerowe); mimo prac prowadzonych w EUP postęp w tym zakresie jest niewielki i dotyczy tylko niektórych języków, z uwagi na niedostateczny rozwój baz danych zawierających terminologię techniczną.

z braku tłumaczeń opisów patentowych czy choćby tylko zastrzeżeń patentowych na język urzędowy danego państwa. Zagrożenia te wiążą się w pierwszym rzędzie z ryzykiem naruszeń patentów i surowymi sankcjami z tego tytułu, w tym również orzeczanymi w postępowaniu zabezpieczającym (w prawie polskim zob. art. 730 k.p.c. i art. 286<sup>1</sup> ustawy pw.p.). Wystarczy w tym miejscu jedynie wspomnieć o problemach związanych z ustaleniem przedmiotowego zakresu patentu. W kwestii tej do patentu unijnego będzie miał pełne zastosowanie art. 69 KPE i protokół w sprawie interpretacji tego artykułu (stanowiący integralną część Konwencji), budzące ciągle fundamentalne wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne związane z wykładnią zastrzeżeń patentowych i stosowaniem tzw. teorii ekwiwalentów<sup>57</sup>.

Inną podstawą negatywnej oceny rozwiązań przewidzianych w omawianym projekcie rozporządzenia są niekorzystne skutki z punktu widzenia dostępu do wiedzy technicznej zawartej w opisach patentowych i jej rozpowszechniania. Udostępnienie tej wiedzy jest jedną z najważniejszych funkcji dokumentacji patentowej przedkładanej urzędowi patentowym i publikowanej przez te urzędy, zgodnie z podstawowymi założeniami systemu udzielania ochrony na wynalazki (innowacje techniczne). Rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską wyraźnie uprzywilejowuje w tym zakresie podmioty z państw, których językiem urzędowym jest język angielski, francuski czy niemiecki, z uszczerbkiem dla podmiotów z innych państw członkowskich, przy czym uszczerbku tego bynajmniej nie zrekompensują zapowiadane tłumaczenia maszynowe, z uwagi na ich problematyczną jakość i długą jeszcze niedostępność w odniesieniu do takich języków, jak np. język polski. Iluzoryczne znaczenie będzie też miało zapowiedziane w pkt 5 preambuły rozporządzenia dodatkowe ustalenie mające dotyczyć zwiększonego zwrotu kosztów tłumaczeń dla zgłaszających z państw innych niż te, których językiem urzędowym jest jeden z trzech języków EUP<sup>58</sup>.

Ze wskazanych powodów projektowane rozwiązania dotyczące systemu językowego patentu Unii Europejskiej nie nadają się do zaakceptowania. Nie realizują one bowiem celu zadeklarowanego w preambule rozporządzenia, którym jest osiągnięcie koniecznej równowagi pomiędzy interesami podmiotów gospodarczych i interesem publicznym, w aspekcie kosztów postępowania i dostępności informacji technicznej (zob. pkt 3 preambuły).

*dr hab. Aurelia Nowicka*  
*Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza*  
*w Poznaniu*

<sup>57</sup> Według art. 69 KPE, zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgłoszeniem patentowym określają zastrzeżenia patentowe; niemniej jednak, opis i rysunki służą do interpretacji zastrzeżeń patentowych. Na temat kontrowersji związanych z ustalaniem przedmiotowego zakresu patentu zob. np. Ch. von Drathen, *Patent Scope in English and German Law under the European Patent Convention 1973 and 2000*, „International Review of Industrial Property and Copyright Law” (IIC) 2008, nr 4, s. 384 i n.; M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 233 i n.

<sup>58</sup> KPE (i przepisy wykonawcze) przewidują dla takich podmiotów 20-procentową obniżkę kosztów uzyskania patentu europejskiego.

## EUROPEAN PATENT AND ATTEMPTS TO CREATE A EUROPEAN UNION PATENT

## Summary

The aim of this paper is to present the current state of affairs regarding the obtainment of a patent protection in Poland and the advancement of the work on a European Union patent, with special focus on the translation arrangements for the EU patent.

Firstly, the current situation in Poland regarding the national patent protection governed by the Act on Industrial Property is presented, followed by a description of the European patent being a bundle of national patents granted by the European Patent Office pursuant to the Convention on the Grant of European Patents. Next, the main elements of the future EU patent are enumerated based on the draft EU regulation of 2009. A special attention is given to the translation arrangements regarding the EU patent. The Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, COM (2010) 350 of 30 June 2010 is being criticised as it is thought to be a proposal that does not realise the objective specified in the document i.e. achievement of the necessary balance between the interests of economic operators and the public interest (point 3 of the Preamble).