

AURELIA NOWICKA

PATENT EUROPEJSKI PO WEJŚCIU W ŻYCIE AKTU ZMIENIAJĄCEGO KONWENCJĘ MONACHIJSKA

I. UWAGI WSTĘPNE

13 grudnia 2007 r. wszedł w życie akt zmieniający konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzony w Monachium 29 listopada 2000 r.¹ Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian w tekście konwencji, a także w innych regulacjach tworzących system patentu europejskiego. W toku analizy uwzględnione zostaną zmiany w materialnym prawie patentowym, w tym postanowienia określające zdolność patentową wynalazków. Szczególna uwaga poświęcona zostanie nowemu unormowaniu zdolności patentowej substancji leczniczych. Przedstawione również zostaną zmiany dotyczące europejskich zgłoszeń patentowych, a także skutków udzielenia patentu europejskiego w państwach-stronach konwencji, w tym również w Polsce.

Ponadto przeprowadzone zostanie porównanie nowych rozwiązań konwencyjnych w świetle prawa polskiego, z uwzględnieniem ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej: „ustawa – p.w.p.”)² oraz ustawy normującej dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych w Polsce i skutki patentów europejskich w naszym kraju³. Omówiony zostanie stan prac legislacyjnych w Unii Europejskiej, zmierzających do stworzenia patentu wspólnotowego, a także zamierzenia dotyczące powiązania konwencyjnego systemu patentu europejskiego z przyszłym patentem wspólnotowym.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONWENCYJNEGO SYSTEMU PATENTU EUROPEJSKIEGO

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, określana również jako „konwencja o patencie europejskim”⁴ (dalej: EPC lub konwencja), została

¹ Akt zmieniający (*Act Revising the Convention on the Grant of European Patents*) został przyjęty na konferencji dyplomatycznej odbywającej się w dniach 20-29 listopada 2000 r. w Monachium. Tekst aktu został ogłoszony w Dz. U. 2007, Nr 236, poz. 1736. Nowy, ujednolicony tekst konwencji, określany jako *European Patent Convention 2000*, został przyjęty na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 28 czerwca 2001 r. i jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Europejskiego Urzędu Patentowego (wydanie specjalne) z 2007 r., nr 1, dostępnym także na stronie internetowej Urzędu (www.european-patent-office.org).

² Ustawa z 30 czerwca 2000 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

³ Ustawa z 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zm.).

⁴ *Convention on the Grant of European Patents; European Patent Convention*. W literaturze polskiej zob. A. Szajkowski, *Uzyskiwanie ochrony patentowej w trybie konwencji o patencie europejskim*, „Zeszyty

sporządzona 5 października 1973 r. w Monachium. W stosunku do pierwszych sześciu państw (Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Szwajcaria i Wielka Brytania) 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 z 29 listopada 2000 r., który – jak wspomniano – wszedł w życie 13 grudnia 2007 r., tj. po ponad siedmiu latach od dnia jego przyjęcia⁵.

Według art. 164 konwencji, jej integralnymi częściami są: regulamin wykonawczy, protokół w sprawie uznawania, protokół w sprawie przywilejów i immunitetów, protokół w sprawie centralizacji, protokół w sprawie interpretacji art. 69 oraz protokół w sprawie obsady personelu. Na podstawie EPC utworzona została Europejska Organizacja Patentowa (European Patent Organisation), której organem jest Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office) z siedzibą w Monachium i agendami w Hadze, Berlinie, Wiedniu i Brukseli.

Omawiana umowa międzynarodowa jest „porozumieniem szczególnym” w rozumieniu art. 19 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej⁶. Państwa tworzące Europejską Organizację Patentową skorzystały z kompetencji przyznanej w art. 19 konwencji paryskiej, obejmującej zawieranie porozumień szczególnych, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami tej konwencji.

Obecnie do EPC należą 32 państwa: wszystkie państwa Unii Europejskiej (od 1 marca 2007 r. także Malta), a ponadto Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, Turcja i Islandia.

Polska jest stroną konwencji od 1 marca 2004 r.⁷ Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje wspomniana ustawa z 14 marca 2003 r., która weszła w życie z dniem związania Polski konwencją (1 marca 2004 r.). Uzyskanie członkostwa w tej umowie międzynarodowej nastąpiło w trybie art. 166 ust. 1 pkt 2 EPC, tj. na zaproszenie Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej. Ustawą z 12 września 2002 r. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację aktu z 29

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. *Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej* 1977, z. 10, s. 95 i n.; idem, *System patentu europejskiego a dostosowanie prawa polskiego do europejskiego prawa patentowego*, „Państwo i Prawo” 1996, z. 4-5; J. Szczepaniak, *Patent europejski. Przesłanki zdolności patentowej*, Warszawa 2003.

⁵ W akcie zmieniającym przewidziano, że wejdzie on w życie po upływie dwóch lat od złożenia piętnastego dokumentu ratyfikacyjnego albo po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacyjnego przez ostatnie państwo-stronę konwencji, o ile nastąpi to w terminie wcześniejszym. W związku z tym, że 13 grudnia 2005 r. dokonana została ratyfikacja aktu zmieniającego przez piętnaste państwo-stronę (Grecję), wejście w życie nastąpiło 13 grudnia 2007 r.

⁶ Konwencja paryska z 1883 r. jest najstarszą umową międzynarodową w dziedzinie własności przemysłowej. Polska jest stroną konwencji od 10 listopada 1919 r. Przystąpienie do ówczesnie wiążącego tekstu waszyngtońskiego nastąpiło w wykonaniu zobowiązania przyjętego przez Państwo Polskie w tzw. małym traktacie wersalskim z 1919 r. Obecnie obowiązujący tekst sztokholmski z 1967 r. wszedł w życie w stosunku do Polski 24 marca 1975 r. (Dz. U. 1975, Nr 9, poz. 51). Według stanu na dzień 31 stycznia 2008 r., do konwencji paryskiej należą 172 państwa.

⁷ Ówczesnie obowiązujący tekst konwencji wraz z regulaminem wykonawczym i protokołami stanowiącymi jej integralną część został ogłoszony w „Dzienniku Ustaw” 2004, Nr 79, poz. 737.

listopada 2000 r. zmieniającego konwencję⁸, a ustawą z 19 września 2003 r. wyrażona została zgoda na ratyfikację konwencji w wersji ówczynie obowiązującej⁹. Do dnia wejścia w życie aktu zmieniającego (13 grudnia 2007 r.) Polska była związana uprzednio obowiązującym tekstem konwencji.

Najważniejszy skutek przystąpienia Polski do konwencji polega na tym, że patenty europejskie są udzielane, na podstawie decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego, także na terytorium naszego państwa. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przestał być jedynym organem przyznającym monopole patentowe w Polsce. Ponieważ konwencyjny tryb uzyskiwania patentów jest dostępny nie tylko dla zgłaszających z państw-stron EPC, lecz również z innych państw, przystąpienie do konwencji wiąże się z tym, że patent europejski skuteczny w Polsce jest udzielany na rzecz podmiotów ze wszystkich państw świata. Wprawdzie polski Urząd Patentowy nadal udziela patentów według przepisów polskiej ustawy – p.w.p., jednakże podmioty zagraniczne uzyskują wyłączność w Polsce przede wszystkim w trybie konwencyjnym, na podstawie decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego, dokonując zgłoszenia w Monachium, a nie w Warszawie. Możliwość uzyskania patentu w tym trybie prowadzi do wzrostu liczby patentów w Polsce, co sprawia, że blokada patentowa naszych przedsiębiorców ze strony zagranicznych konkurentów jest silniejsza niż dotychczas.

Ocena ta znajduje potwierdzenie w informacjach zawartych w „Raportach rocznych” Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W 2005 r. do Urzędu wpłynęło łącznie 6593 zgłoszeń w trybie krajowym (w tym tylko 199 dokonanych przez podmioty zagraniczne). Dla porównania, w 2003 r. (poprzedzającym przystąpieniem do konwencji) w polskim Urzędzie Patentowym dokonano 21 506 zgłoszeń. W stosunku do 2004 r. liczba zgłoszeń w trybie krajowym spadła w 2005 r. o 19,9%, w tym zgłoszeń od podmiotów krajowych o 14,8%, a od podmiotów zagranicznych – aż o 50%. W 2006 r. łączna liczba zgłoszeń wynalazków wyniosła 2812, czyli o 3781 mniej niż w 2005 r., co oznacza spadek liczby zgłoszeń o 57,3%. Zgłoszeń w trybie krajowym dokonano 2369, w tym tylko 212 zagranicznych. W fazę badań prowadzonych przez Urząd Patentowy (tzw. fazę krajową) weszły 443 zgłoszenia, tj. o 89,9% mniej niż w roku 2005 r.

Według danych zawartych we wspomnianych „Raportach”, w 2005 r. obowiązywało w Polsce 12 patentów europejskich, a w 2006 r. liczba ta wzrosła do 342.

Konwencja, zgodnie ze swoim tytułem, reguluje udzielanie patentów europejskich (*European patents*), określając w szczególności materialnoprawne przesłanki zdolności patentowej wynalazków, wymagania dotyczące europejskich zgłoszeń patentowych oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia patentu. Patenty europejskie są udzielane przez Europejski Urząd Patentowy, a postępowanie w tym trybie jest otwarte dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek, bez ograniczeń co do państwa pochodzenia zgłoszenia (art. 58 EPC). Mogą więc w tym trybie uzyskiwać ochronę nie tylko podmioty z państw-stron konwencji, lecz również z innych państw. Na podstawie jednego

⁸ Dz. U. Nr 183, poz. 1520.

⁹ Dz. U. Nr 193, poz. 1885.

zgłoszenia i w wyniku jednego postępowania następuje udzielenie patentu europejskiego, skutecznego na terytorium tych państw-stron konwencji, które zostały wyznaczone przez zgłaszającego. Jak wspomniano, od dnia przystąpienia Polski do konwencji patenty europejskie udzielane są również na terytorium naszego państwa.

Warto zaznaczyć, że także w okresie poprzedzającym przystąpienie do konwencji podmioty polskie mogły uzyskiwać patenty europejskie na terytorium państw-stron EPC. Jednakże liczba zgłoszeń, a także liczba patentów europejskich udzielonych na rzecz podmiotów polskich jest znikoma, co niedobrze świadczy o poziomie innowacyjności naszej gospodarki.

Na przykład, w 2002 r. podmioty polskie uzyskały 10 (sic!) 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 2006 r. na rzecz polskich zgłaszających udzielono 17 patentów europejskich (na ogólną liczbę 62 780). Dla porównania, w 2006 r. udzielono 14 274 patentów europejskich na rzecz zgłaszających z RFN i 14 834 na rzecz zgłaszających ze Stanów Zjednoczonych¹⁰.

W 2005 r. podmioty polskie dokonały 111 europejskich zgłoszeń patentowych (na ogólną liczbę 63 650 zgłoszeń pochodzących z państw-stron konwencji i łączną liczbę wszystkich zgłoszeń 128 679, z czego 32 738 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a 23 789 z RFN). W 2006 r. liczba polskich zgłoszeń wzrosła do 122 (na ogólną liczbę 65 606 zgłoszeń pochodzących z państw-stron konwencji i łączną liczbę wszystkich zgłoszeń 135 183, z czego 34 794 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a 24 867 z RFN)¹¹.

Konwencja nie reguluje ani treści patentu, ani ochrony tego prawa. Po udzieleniu patentu europejskiego, stanowiącego wiązkę patentów krajowych, „rozpada się” na patenty krajowe tych państw-stron konwencji, na których terytorium został przyznany, zgodnie z wyznaczeniem dokonany przez zgłaszającego, i wywiera taki sam skutek oraz podlega tym samym warunkom, co patent udzielony przez to państwo, chyba że konwencja stanowi inaczej (zob. art. 2 ust. 2 EPC). Również art. 64 ust. 1 stanowi, że z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, patent europejski, od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu, przyznaje uprawnionemu w każdym państwie członkowskim, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie. Zastrzeżenie dotyczące ust. 2 wyraża zasadę, że jeżeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciąga się na produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem¹². Każdy przypadek naruszenia patentu europejskiego jest rozpatrywany zgodnie z ustawodawstwem krajowym (art. 64 ust. 3 EPC). Reguły te wyraża również art. 6 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. stanowiąc, że przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została

¹⁰ Źródło: *European Patent Office Annual Report 2003, 2004, 2005, 2007*.

¹¹ Źródło: *European Patent Office Annual Report 2006, 2007*.

¹² Tę samą regułę, ustanawiającą tzw. pośrednią ochronę produktu, wyraża art. 64 ust. 1 ustawy – p.w.p. (w poprzednim stanie prawnym zob. art. 16 ust. 4 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości, ostatnio obowiązującej w tekście jednolitym ogłoszonym w Dz. U. 1993, Nr 26, poz. 117 ze zm., uchylonej z dniem wejścia w życie ustawy – p.w.p., tj. z dniem 22 sierpnia 2001 r.).

wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3) takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy – p.w.p.¹³ Regulacja ta odzwierciedla zasadę terytorializmu ochrony patentowej, która ma pełne zastosowanie do patentów europejskich.

Poza wspomnianym art. 64 ust. 2 EPC, konwencja tylko w bardzo wąskim zakresie normuje jednolite skutki materialne patentu europejskiego, określając, na przykład, dwudziestoletni czas jego trwania (art. 63)¹⁴ i sposób ustalania zakresu ochrony wynikającej z patentu (art. 69). W szczególności jednak postępowanie o naruszenie patentu, a także o jego unieważnienie, toczy się przed organami krajowymi i podlega ustawom krajowym, chociaż podstawy unieważnienia wskazane są w konwencji (art. 138). Unieważnienie patentu europejskiego w jednym państwie konwencyjnym (np. w Wielkiej Brytanii), przez organ tego państwa i na podstawie jego prawa krajowego, nie powoduje nieważności tego patentu w innym państwie (np. w Polsce).

Już w tym miejscu należy podkreślić, że patent europejski nie jest instrumentem wspólnotowym (unijnym). Wbrew obecnym konotacjom przymiotnik „europejski” nie odnosi się do Unii Europejskiej, a członkiem konwencji może być każde państwo europejskie. Jakkolwiek konwencja nie jest częścią unijnego *acquis communautaire*, a uczestnictwo Polski w tej umowie międzynarodowej nie było uzależnione od członkostwa w Unii Europejskiej, to jednak przystąpienie do konwencji było częścią zobowiązań przedakcesyjnych, a obowiązek ten Polska przyjęła już w Układzie Europejskim z 1991 r., ustanawiającym stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (art. 66 ust. 2)¹⁵.

Podsumowując tę część uwag warto zauważyć, że również po przystąpieniu Polski do konwencji monachijskiej, a także do Unii Europejskiej, zarówno treść patentu, jak i sposób wykonywania praw wyłącznych podlegają prawu polskiemu, w szczególności przepisom ustawy – p.w.p. O tym, czy określone działanie narusza patent przyznany na terytorium naszego państwa (udzielony przez polski Urząd Patentowy albo Europejski Urząd Patentowy), należy orzekać, podobnie jak w okresie przed przystąpieniem do konwencji, wyłącznie na podstawie prawa polskiego. W stosunku do patentu, zarówno krajowego, jak i europejskiego, nadal obowiązuje bowiem zasada, że ochrona przysługuje w państwie, na którego terytorium została przyznana, a prawo tego państwa

¹³ Na temat zastrzeżeń dotyczących art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z 14 marca 2003 r. zob. niżej pkt IV.

¹⁴ 20-letni czas trwania patentu odpowiada wymaganiu określone w art. 33 Porozumienia TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik IC do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, ogłoszone w załączniku do Dz. U. 1996, Nr 32, poz. 143). W Polsce przepis art. 33 TRIPS został uznany za bezpośrednio skuteczny, wymuszający 20-letnią ochronę także w stosunku do patentów udzielonych w poprzednim stanie prawnym, w którym obowiązywał 15-letni czas trwania patentu. Zob. wyrok NSA z 8 lutego 2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96, w którym wypowiedziano się za bezpośrednią skutecznością art. 33 w związku z art. 70 ust. 2 TRIPS. W kontekście tego rozstrzygnięcia warto zwrócić uwagę na wyrok ETS z 11 września 2007 r. w sprawie C-431/05 *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos Lda v. Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Lda*, w którym Trybunał nie przyznał bezpośredniego skutku przepisowi art. 33 TRIPS, lecz uznał jedynie, że prawo wspólnotowe nie sprzeciwia się temu, aby przepis ten był bezpośrednio stosowany przez sąd krajowy na warunkach określonych przez prawo krajowe.

¹⁵ Dz. U. 1994, Nr 11, poz. 38 z późn. zm.

(*lex loci protectionis*) rozstrzyga zarówno o treści patentu i jego ograniczeniach, jak i środkach ochrony¹⁶. Sytuacja ulegnie zmianie dopiero po stworzeniu patentu wspólnotowego (*Community patent*) i tylko w stosunku do tego patentu. Jego treść, ograniczenia i ochrona będą bowiem podlegać przepisom unijnym, jeśli – rzecz jasna – dojdzie do ich uchwalenia. Obecnie, o czym będzie mowa poniżej, trudno przewidzieć, czy, kiedy i w jakim kształcie zostaną one przyjęte.

III. ZDOLNOŚĆ PATENTOWA WYNAŁAZKÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW KONWENCJI

1. Wynalazki mające zdolność patentową

Stosownie do art. 52 ust. 1 EPC, patenty europejskie są udzielane na wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Zmiana wprowadzona aktem z 2000 r. polega na dodaniu w tym przepisie zwrotu „we wszystkich dziedzinach techniki” („*in all fields of technology*”), co nastąpiło w celu dostosowania do postanowienia art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS. Jakkolwiek w konwencyjnym określeniu wynalazków podlegających opatentowaniu brak wyraźnego wysłowienia wymagania „technicznego charakteru” rozwiązań, to jednak wynika ono z postanowień regulaminu wykonawczego EPC¹⁷. Na podstawie zasad 42 i 43 regulaminu można sformułować wniosek, że rozwiązanie ma charakter techniczny, gdy: a) dotyczy dziedziny techniki, b) odnosi się do zagadnienia technicznego, c) zostało scharakteryzowane środkami technicznymi. Techniczny charakter rozwiązania mieści się zresztą *implicite* w samym pojęciu wynalazku, a obowiązywanie tego wymogu znajduje obecnie potwierdzenie w sformułowaniu, iż patenty mogą być udzielane na wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki.

Przytoczoną regulację uzupełnia art. 52 ust. 2 EPC, zawierający przykładowe wyliczenie rozwiązań, których nie uważa się za wynalazki mogące podlegać opatentowaniu. Wyliczenie to obejmuje: a) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne (*discoveries, scientific theories and mathematical methods*), b) wytwory o charakterze estetycznym (*aesthetic creations*), c) sche-

¹⁶ Odnośnie do środków ochrony patentu i innych praw własności intelektualnej w Polsce trzeba uwzględnić unijną 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.), której transpozycja do prawa polskiego, w tym do ustawy – p.w.p., nastąpiła na podstawie ustawy z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). W stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej 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 (zob. art. 8).

¹⁷ W związku z aktem zmieniającym konwencję dokonano również zmian w regulaminie wykonawczym (*Implementing Regulations*), będącym – jak wspomniano – integralną częścią konwencji. Zmieniona wersja regulaminu, w brzmieniu nadanym decyzją Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 7 grudnia 2006 r., a została ogłoszona w „Dzienniku Urzędowym Europejskiego Urzędu Patentowego” z 2007 r. (wydanie specjalne) nr 1, s. 91 i n. i ma zastosowanie od dnia wejścia w życie aktu zmieniającego (13 grudnia 2007 r.).

maty, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programy komputerowe (*schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers*), d) przedstawienia informacji (*presentations of information*). Zgodnie jednak z art. 52 ust. 3 EPC, wymienione przedmioty są wyłączone od opatentowania tylko wtedy, gdy europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą tych przedmiotów „jako takich” (*as such*). Wspólną cechą wymienionych rozwiązań jest nie-techniczny lub abstrakcyjny charakter, a ich wyodrębnienie zostało oparte na założeniu, że pomysły te nie mieszczą się w żadnej z dziedzin techniki, w związku z czym nie są uważane za wynalazki w rozumieniu art. 52 ust. 1 konwencji.

Powyzsze unormowanie zostało przyjęte już w pierwotnej wersji konwencji (z 1973 r.). Wprawdzie w toku ostatniej rewizji, zakończonej przyjęciem aktu z 2000 r., przewidziane było skreślenie programów komputerowych z listy pomysłów wymienionych w art. 52 ust. 2 EPC, jednakże nie osiągnięto w tej sprawie porozumienia, w związku z czym treść przepisu nie uległa zmianie. Obawiano się bowiem, że skreślenie programów komputerowych z listy przedmiotów wyłączonych spod opatentowania mogłoby być poczytane za impuls w kierunku nadmiernego rozszerzenia kręgu pomysłów objętych ochroną patentową, co wiązałoby się z ryzykiem udzielania patentów na metody prowadzenia działalności gospodarczej (*business methods*), zwłaszcza w dziedzinie handlu elektronicznego. Warto dodać, że przepis art. 52 ust. 2 EPC nie wyklucza udzielania patentów na wynalazki, które zawierają program lub zakładają jego użycie (określane mianem wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera (*computer-implemented inventions*)). Obecnie stosowane kryteria oceny zdolności patentowej takich rozwiązań są znacznie bardziej liberalne niż w początkowym okresie obowiązywania konwencji. Złagodzenie kryteriów dotyczy przede wszystkim oceny, czy przedmiot zgłoszenia ma charakter techniczny. Istotny zwrot w tym kierunku zaznaczył się w decyzjach izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego¹⁸ z 1 lipca 1998 r.¹⁹ oraz 4 lutego 1999 r.²⁰ (w obu sprawach zgłaszającym był IBM; sprawy są określane jako *Computer program product I and II*), w których przyjęto, co do zasady, dopuszczalność opatentowania programów komputerowych powodujących skutek techniczny wykraczający poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu.

2. Wyłączenia ze zdolności patentowej (zakazy udzielania patentów)

W pierwotnej wersji konwencji wyłączenia te, wymienione w art. 53, dotyczyły tylko dwóch kategorii rozwiązań: a) wynalazków, których publikowanie lub stosowanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (*ordre public*,

¹⁸ Funkcje orzecznicze w ramach tego Urzędu pełnią techniczne izby odwoławcze (Technical Board of Appeals) będące instancjami odwoławczymi od decyzji Urzędu, a także Wielka Izba Odwoławcza (Enlarged Board of Appeal).

¹⁹ Decyzja w sprawie T 1173/97 *Asynchronous resynchronization of a commit procedure*, Dz. Urz. EUP 1999, nr 10, s. 609 i n.

²⁰ Decyzja w sprawie T 935/97 *Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information* (www.european-patent-office.org).

öffentliche Ordnung) lub dobrymi obyczajami (*morality, gutte Sitten*)²¹, b) odmian roślin lub ras zwierząt albo czysto biologicznych sposobów hodowli roślin lub zwierząt, z tym jednak, że wyłączenie to nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych ani produktów otrzymywanych tymi sposobami.

Aktem zmieniającym z 2000 r. uzupełniono ten katalog, dodając w art. 53 wyłączenie dotyczące „chirurgicznych metod leczenia ludzi lub zwierząt bądź terapeutycznych i diagnostycznych metod stosowanych na ludziach lub zwierzętach”, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie ma zastosowania do produktów, w szczególności do substancji lub mieszanin, stosowanych w którejkolwiek z tych metod (art. 53 lit. c). Nowość normatywna tej regulacji nie jest jednak szczególnie doniosła, gdyż także w pierwotnej wersji konwencji wykluczone było uzyskanie patentu na metody leczenia i diagnostyki, z tym jednak, że wynikało to z innego postanowienia (art. 52 ust. 4). Przepis ten traktował metody leczenia i diagnostyki jako pozbawione cechy przemysłowej stosowalności, co oznaczało, że nie stanowiły wynalazku nadającego się do opatentowania. Obecne unormowanie polegające na objęciu tych metod dyspozycją art. 53 konwencji (zakazem udzielenia patentu) stanowi potwierdzenie założenia, przyjmowanego od dawna w polskim prawie patentowym²², że wykluczenie możliwości uzyskania patentu na metody leczenia ludzi i zwierząt podyktowane jest względami ochrony zdrowia publicznego, a nie brakiem przemysłowej stosowalności tych metod.

Celem zakazu wyrażonego w art. 53 lit. a konwencji jest wykluczenie możliwości udzielenia patentu na wynalazki, choćby cechowały się nowością, poziomem wynalazczym i nadawały się do przemysłowego stosowania, jeżeli ich wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. W okresie poprzedzającym udzielanie patentów na wynalazki biotechnologiczne omawiany zakaz miał wąskie zastosowanie, dotycząc np. niektórych rodzajów amunicji czy bomb w przesyłkach listowych. Wprowadzenie specjalnego reżimu udzielania patentów na wynalazki biotechnologiczne (rozdział V regulaminu wykonawczego) powiązane zostało z ustanowieniem zakazu udzielania patentów na niektóre rozwiązania z tej dziedziny (np. metody klonowania ludzi) z tego powodu, że zostały uznane za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 53 lit. a EPC (zob. zasadę 28 lit. a regulaminu).

Szczegółna regulacja zasad patentowania wynalazków biotechnologicznych jest wzorowana na postanowieniach dyrektywy unijnej 98/44/WE z 6 lipca 1998 r.²³ Rzecz jasna, dyrektywa wiąże jedynie państwa Unii Europejskiej,

²¹ Postanowienie to jest uzupełnione zastrzeżeniem, że stosowanie nie jest uważane za sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami tylko dlatego, że jest zabronione przez ustawę lub inny akt prawny w kilku lub we wszystkich państwach-stronach konwencji. Aktem zmieniającym z 2000 r. skreślono w art. 53 lit. a wyraz „publikowanie” w celu dostosowania do art. 27 ust. 2 TRIPS.

²² W prawie polskim wyłączenie to, zapewniające swobodę korzystania z osiągnięć w dziedzinie medycyny i weterynarii, przewidziane jest w art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p. W poprzednim stanie prawnym zob. art. 2 pkt 3 (od 1993 r. – art. 12 pkt 2) ustawy o wynalazczości. Por. S. Sołtysiński, w: *System prawa własności intelektualnej*, t. III. *Prawo wynalazcze*, red. J. Szwaia, A. Szajkowski, Ossolineum 1990, s. 22-23.

²³ Dz. Urz. WE L 213 z 30 lipca 1998 r. W prawie polskim dyrektywa ta została transponowana ustawą z 6 czerwca 2002 r. zmieniającą ustawę – p.w.p. (art. 93¹-93⁷). Przy interpretacji tych przepisów

natomiast nie obowiązuje w konwencyjnym systemie patentu europejskiego i nie wiąże Europejskiego Urzędu Patentowego. Jednakże niektóre postanowienia dyrektywy zostały przejęte do systemu konwencyjnego na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 16 czerwca 1999 r., uzupełniającej regulamin wykonawczy.

Charakterystyka zakazu udzielania patentów na odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (art. 53 lit. b konwencji) wymaga wyjaśnienia tych pojęć. W analizie pojęcia „odmiana rośliny” (*plant variety*) należy uwzględnić istnienie odrębnego reżimu ochrony tej kategorii rozwiązań, której kształt wyznacza Międzynarodowa Konwencja Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)²⁴. W Unii Europejskiej ochronę tę zapewnia rozporządzenie nr 2100/94/WE z 27 lipca 1994 r. o wspólnotowych prawach do odmian roślin²⁵, a w prawie polskim – ustawa z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin²⁶. Obydwa systemy ochrony, tj. system patentowy i system praw do odmian roślin, są traktowane jako konkurencyjne, co skłania wielu ustawodawców, w tym polskiego, do ustanowienia zakazu podwójnej ochrony. Polega on na tym, że odmiany roślin mogą być chronione prawem wyłącznym *sui generis*, natomiast nie podlegają ochronie patentowej.

Regulacja zawarta w art. 53 lit. b EPC nastręcza trudności interpretacyjnych, zmuszających do przeprowadzenia linii demarkacyjnej pomiędzy odmianą rośliny, która może być chroniona wyłącznym prawem do odmiany, a wynalazkiem, na który może być udzielony patent. W praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego utrwalone jest stanowisko, że pojęcie „odmiany roślin” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach o ochronie odmian, tj. zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 2100/94/WE, która z kolei wzorowana jest na definicji zawartej w UPOV. Stanowisko takie zostało również przyjęte w regulaminie wykonawczym EPC: definicja zawarta w zasadzie 26 pkt 4 regulaminu odzwierciedla przesłanki zdolności ochronnej odmian roślin, a mianowicie: odrębność (*distinctness*), wyrównanie (*uniformity*) i trwałość (*stability*)²⁷.

Zgodnie z zasadą 26 pkt 5 regulaminu wykonawczego, sposób hodowli roślin lub zwierząt jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych (*natural phenomena*), takich jak krzyżowanie (*crossing*) lub selekcjonowanie (*selection*). Przyjęcie tej definicji jest korzystne dla zgłaszających, gdyż oznacza, że sposób zawierający szereg etapów biologicznych

warto uwzględnić wyrok ETS 9 października 2001 r. w sprawie C-377/98 *Kingdom of the Netherlands v. European Parliament and Council of the European Union*. Wyrok rozstrzygnął skargę Holandii żądającej unieważnienia dyrektywy jako sprzecznej z zakazem udzielania patentów na odmiany roślin i naruszającej zasadę *no patent on life*. Zarzuty Holandii zostały oddalone.

²⁴ *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*. Polska była związana konwencją UPOV (w wersji z 1978 r.) od 11 listopada 1989 r., a od 15 sierpnia 2003 r. jest stroną UPOV w wersji z 1991 r.

²⁵ Dz. Urz. WE nr L 227 z 1 września 1994 r. ze zm.

²⁶ Dz. U. Nr 137, poz. 1300 ze zm.

²⁷ Wykładnia tej definicji była przedmiotem wielu orzeczeń Europejskiego Urzędu Patentowego, ostatnio w kontekście patentowania roślin zmodyfikowanych genetycznie. Zob. decyzje w sprawie *Transgenic plant/Novartis*: z 13 października 1997 r., T 1054/96 (Dz. Urz. EUP 1998, s. 511 i n.) oraz z 20 grudnia 1999 r., G 1/98 *Transgenic plant/Novartis II* (Dz. Urz. EUP 2000, nr 3, s. 111 i n.).

mimo to nie jest traktowany jako czysto biologiczny, jeżeli zawiera choćby jeden etap niebiologiczny (np. mikrobiologiczny)²⁸.

Zastrzeżenie zawarte w końcowej części art. 53 lit. c konwencji, zgodnie z którym zakaz udzielania patentów na sposoby leczenia i diagnostyki nie dotyczy produktów, umożliwia udzielanie (pod zwykłymi warunkami) patentów na urządzenia, narzędzia chirurgiczne i inne produkty. W grupie produktów wymienione są *expressis verbis* substancje i ich mieszaniny stosowane w metodach leczenia i diagnostyki. Przesądza to o udzielaniu patentów na produkty wchodzące w skład leków, zwłaszcza substancje czynne, jeżeli są nowe i cechują się poziomem wynalazczym. Co więcej jednak, substancji i mieszanin dotyczy omówiony poniżej wyjątek od ogólnego wymogu nowości, umożliwiający udzielanie patentów na znane już substancje i mieszaniny, jeżeli mają one nowe zastosowanie.

3. Nowość wynalazku

Ogólne określenie tej przesłanki zdolności patentowej (*novelty*) nie uległo zmianie w porównaniu z pierwotną wersją konwencji. Stosownie do art. 54 ust. 1 EPC, wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki (*state of the art*). Zmianie nie uległo również określenie zawartości stanu techniki: według art. 54 ust. 2, nadal obowiązuje zasada, że stan techniki obejmuje wszystko to, co przed datą dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie ustnego lub pisemnego opisu, przez zastosowanie bądź w inny sposób. Ponadto, zgodnie z art. 54 ust. 3, za zawartą w stanie techniki uważa się treść dokonanych europejskich zgłoszeń patentowych, których data zgłoszenia jest wcześniejsza niż data, o której mowa w ust. 2 i które zostały opublikowane w tej lub po tej dacie.

Istotna zmiana dotyczy sposobu ujęcia szczególnej koncepcji nowości substancji i mieszanin stosowanych w metodach leczenia i diagnostyki. Wprawdzie koncepcja ta, stanowiąca poważną modyfikację założeń systemu patentowego, została wprowadzona już w pierwotnej wersji konwencji²⁹, jednakże w akcie zmieniającym z 2000 r. zakres jej zastosowania uległ znacznemu rozszerzeniu. W pierwotnym brzmieniu art. 54 ust. 5 EPC stanowił, że przepisy określające ogólny wymóg nowości (art. 54 ust. 1-4) nie wyłączają zdolności patentowej substancji lub mieszaniny objętej stanem techniki, stosowanej w metodzie leczenia lub diagnostyki, pod warunkiem, że jej zastosowanie nie jest zawarte w stanie techniki. Postanowienie to umożliwiło

²⁸ Pojęcie „sposób mikrobiologiczny”, zdefiniowane w zasadzie 26 pkt 6 regulaminu wykonawczego, nawiązuje do decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie *Plant cells* (T 356/93 z 21 lutego 1995 r.), w której zdefiniowano również pojęcie „mikroorganizm” przyjmując, że obejmuje ono nie tylko organizmy komórkowe, takie jak bakterie, grzyby, w tym drożdże, glony, pierwotniaki, komórki zwierzęce, w tym ludzkie oraz roślinne *in vitro*, lecz ponadto organizmy niekomórkowe, zdolne do samoreplikacji w systemach biologicznych, takie jak wirusy, plazmidy i fagi.

²⁹ Dopuszczenie możliwości uzyskania patentów na zastosowania medyczne znanych substancji i mieszanin uzasadniane było potrzebą zrekomensowania skutków wyłączenia ochrony patentowej metod leczenia i diagnostyki.

udzielanie patentów na nowe zastosowanie medyczne znanych (nienowych) substancji, przy czym w rachubę wchodziło pierwsze takie zastosowanie. Postępująca liberalizacja wykładni tego wyjątku w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego doprowadziła do udzielania patentów nie tylko na pierwsze zastosowanie medyczne (*first medical indication*), lecz również na drugie i kolejne. Praktyka ta została usankcjonowana aktem zmieniającym z 2000 r., na mocy którego wprowadzono – obok dotychczasowego unormowania (oznaczonego jako art. 54 ust. 4)³⁰ – nowe postanowienie zawarte w art. 54 ust. 5 EPC. Według tej regulacji, „przepisy ust. 2 i 3 nie wyłączają również zdolności patentowej jakiegokolwiek substancji lub mieszaniny, o których mowa w ust. 4, stosowanych w ściśle określony sposób w jakiegokolwiek metodzie, o której mowa w art. 53 lit. c, pod warunkiem, że takie zastosowanie nie jest objęte stanem techniki”. W powyższym ujęciu patent może być udzielony nie tylko na pierwsze, lecz także drugie i następne zastosowanie (*for any specific use*). Doniosłość tej zmiany wyraża się w ułatwieniu uzyskiwania ochrony znanych (nie nowych) substancji, o ile tylko mają one nowe zastosowanie. Stanowi to rozszerzenie ochrony przysługującej substancjom leczniczym, co dodatkowo wzmacnia pozycję wytwórców leków innowacyjnych i ogranicza konkurencję ze strony producentów leków generycznych.

W tym miejscu warto odwołać się do stosowanych w Europejskim Urzędzie Patentowym zasad udzielania patentów na zastosowania medyczne, zawartych w Wytycznych w sprawie badań³¹. Przyjmuje się, że znana już wcześniej substancja lub mieszanina stosowana w metodach leczenia lub diagnostyki może zostać opatentowana tylko wtedy, gdy jej zastosowanie w tych metodach jest nowe (tzw. *first medical use*). Zastrzeżenia patentowe dotyczące znanej substancji lub mieszaniny przeznaczonej do takiego pierwszego zastosowania są formułowane w ten sposób, że po określeniu substancji lub mieszaniny następuje wskazanie zastosowania, np. substancja lub mieszanina X do stosowania „jako lek”, „jako środek antybakteryjny”, „do leczenia choroby Y”. Wykluczona jest formuła: „Zastosowanie substancji lub mieszaniny X do leczenia choroby Y” („*Use of substance or composition X for the treatment of disease Y*”); dotyczy ona sposobu leczenia, a zatem jest wyłączona spod opatentowania. Natomiast przedmiotem zastrzeżenia w formie: „Zastosowanie substancji lub mieszaniny X do wytwarzania leku przeznaczonego do zastosowania terapeutycznego Z” („*Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z*”) może być zarówno pierwsze, jak i kolejne zastosowanie tego rodzaju (zastrzeżenia takie określa się mianem *second medical use claims* lub *Swiss claims*). To samo odnosi się do zastrzeżeń typu: „Sposób wytwarzania leku przeznaczonego do terapeutycznego zastosowania Z, znamienny tym, że używana jest substancja X” („*Method for manufacturing a medicament intended for therapeutic application Z, characterised in that the substance X is used*”). W związku z wejściem w życie

³⁰ Zmiana numeracji wiąże się z uchynieniem przepisu pierwotnie oznaczonego jako art. 54 ust. 4.

³¹ *Guidelines for Examination in the EPO* (część C, rozdz. IV, pkt 4.8). Wytyczne są wydawane na podstawie art. 10 ust. 2 lit. a) EPC przez Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego i podlegają aktualizacji; obecnie stosowana wersja pochodzi z grudnia 2007 r. (www.european-patent-office.org).

aktu zmieniającego konwencję, w nowej wersji Wytycznych wyraźnie zaznaczono, że okoliczność, iż znana substancja lub mieszanina jest stosowana w pierwszym wskazaniu medycznym (*first medical use*), nie wyklucza możliwości jej opatentowania (na podstawie nowego art. 54 ust. 5 EPC) w drugim i kolejnych zastosowaniach medycznych, jeżeli takie zastosowanie jest nowe.

4. Poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność

Akt zmieniający z 2000 r. nie wprowadził zmian w określeniu obu przesłanek zdolności patentowej. Zgodnie z art. 56 konwencji, wynalazek uważa się za wykazujący poziom wynalazczy (*inventive step*), jeżeli dla specjalisty z danej dziedziny nie wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki. Jeżeli stanem techniki objęte są dokumenty, o których mowa w art. 54 ust. 3, nie są one brane pod uwagę przy ocenie, czy wynalazek wykazuje poziom wynalazczy. Z kolei, według art. 57 EPC wynalazek jest uważany za nadający się do przemysłowego stosowania (*industrial application*), jeżeli może być wytwarzany lub wykorzystywany w jakiegokolwiek gałęzi przemysłu, włącznie z rolnictwem.

5. Zakres przedmiotowy patentu

Według art. 69 ust. 1 konwencji, „zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgłoszeniem patentowym określa treść zastrzeżeń patentowych. Niemniej jednak, opis i rysunki służą do interpretacji zastrzeżeń patentowych”. Brzmienie przepisu nie uległo zmianie w toku rewizji dokonanej aktem z 2000 r., jednakże – co istotne – zmianie uległ protokół interpretacyjny dotyczący tego przepisu, będący integralną częścią konwencji. Przepis art. 1 protokołu, określający ogólne zasady interpretacji, stanowi: „Art. 69 nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie do celu wyjaśnienia niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Nie powinien też być rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu. Przeciwnie, art. 69 należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich”. Z kolei art. 2 protokołu, opatrzony nagłówkiem „ekwiwalenty” (*equivalents*), stanowi, iż „dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach”. Kwestia wykładni zastrzeżeń patentowych wiąże się ze stosowaniem teorii ekwiwalentów, wykorzystywanej w procesach o naruszenie patentu.

IV. DOKONYWANIE EUROPEJSKICH ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH ORAZ SKUTKI PATENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jak wspomniano, zagadnienia te reguluje ustawa z 14 marca 2003 r., która weszła w życie z dniem związania Polski konwencją (1 marca 2004 r.) Na wstępie wskazać należy na określoną w ustawie hierarchię norm prawnych mających zastosowanie do europejskiego zgłoszenia patentowego i patentu europejskiego, wyznaczającego Polskę jako kraj ochrony. Zgodnie z art. 2 ustawy, do takiego zgłoszenia oraz patentu stosować należy: (i) postanowienia konwencji, (ii) przepisy ustawy z 14 marca 2003 r., (iii) przepisy ustawy – p.w.p.

1. Miejsce dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego

Według art. 3 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., europejskie zgłoszenie patentowe, z wyjątkiem europejskich zgłoszeń wydzielonych, może być dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy).

Postanowienie to jest zgodne z art. 75 ust. 1 konwencji, który przewiduje dokonywanie zgłoszeń nie tylko w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (lub oddziałach w Hadze i w Berlinie), lecz również w krajowych urzędach patentowych, o ile zezwala na to prawo państwa-strony konwencji. Przytoczony przepis polskiej ustawy czyni zadość temu warunkowi. Stosownie do art. 75 ust. 1 lit. b EPC, zgłoszenie dokonane w urzędzie krajowym wywołuje taki sam skutek, jakby zostało dokonane w tej samej dacie w Europejskim Urzędzie Patentowym.

2. Osoby, na których ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia europejskiego w Urzędzie Patentowym

Obowiązek ten ciąży na obywatelach polskich oraz cudzoziemcach zamieszkałych w Polsce, a także na osobach prawnych mających siedzibę w naszym kraju. Według art. 3 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r., „jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, to obywatel polski albo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana do jego dokonania w Urzędzie Patentowym”. W dalszym ciągu postanowiono, że w przypadku, gdy tak dokonane europejskie zgłoszenie patentowe jest sporządzone w języku obcym, do zgłoszenia tego powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski³².

³² Przytoczone brzmienie zostało nadane ustawą nowelizującą z 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 958). W wersji pierwotnej art. 3 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. nakładał na podmioty polskie obowiązek dokonania zgłoszenia w języku obcym i dołączenia tłumaczenia na język polski. Rozwiązanie takie było niezgodne z art. 14 ust. 2 EPC, a jego stosowanie pozbawiałoby podmioty polskie prawa do 20-procentowej obniżki opłat pobieranych przez Europejski Urząd Patentowy, przewidzianej w regulaminie wykonawczym. Jeszcze w okresie poprzedzającym nowelizację tej nieprawidłowej

Wprowadzenie obowiązku dokonania zgłoszenia – przez osoby wymienione w art. 3 ust. 2 – w polskim Urzędzie Patentowym jest zgodne z art. 75 ust. 2 EPC. Przepis ten przewiduje taką sytuację stanowiąc, że postanowienia art. 75 ust. 1 nie wykluczają stosowania przepisów krajowych przewidujących, że zgłoszenie (z wyjątkiem europejskich zgłoszeń wydzielonych) musi być najpierw dokonane w organie krajowym albo uzależniają bezpośrednio dokonanie zgłoszenia w innym organie od uzyskania na to wcześniejszej zgody. W ustawie polskiej przyjęto pierwsze rozwiązanie³³.

3. Skutki europejskiego zgłoszenia patentowego w Polsce

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., do każdego zgłoszenia opublikowanego w sposób określony w konwencji (tzn. zgodnie z art. 93 EPC), w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 2 i art. 287 oraz (z zastrzeżeniem ust. 2), art. 288 ustawy – p.w.p. Nakaz odpowiedniego stosowania odnosi się do następujących regulacji:

a) art. 25 ust. 3 p.w.p., zgodnie z którym „za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępniene do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie” (regulacja ta odzwierciedla art. 54 ust. 3 EPC);

b) art. 26 ust. 2 p.w.p., który stanowi, że przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3 (przepis ten, będący konsekwencją wprowadzenia unormowania, o którym mowa pod lit. a powyżej, odzwierciedla treść art. 56 EPC);

c) art. 287 p.w.p., który określa roszczenia przysługujące w razie naruszenia patentu;

d) art. 288 p.w.p., który wskazuje chwilę, od której można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu, a także okres, za który roszczenia mogą być dochodzone.

Przy stosowaniu powyższej regulacji należy mieć na względzie postanowienia art. 67 EPC regulujące prawa przyznane przez europejskie zgłoszenie patentowe po publikacji. Przepis ust. 1 stanowi, że od daty publikacji³⁴ europejskie zgłoszenie patentowe przyznaje tymczasowo taką ochronę, jaka

regulacji, możliwe było uniknięcie jej niekorzystnych skutków na podstawie bezpośredniego stosowania postanowień konwencji, mających pierwszeństwo przed ustawą krajową. W omawianym zakresie należy też uwzględnić art. 4 ust. 2 ustawy – p.w.p., dodany wspomnianą ustawą nowelizującą z 29 czerwca 2007 r., zgodnie z którym umowa międzynarodowa rozstrzyga w szczególności o tym, w jakim języku powinna być sporządzona dokumentacja zgłoszeń wynalazków.

³³ Jak wynika z informacji zawartych w „Raporcie rocznym” Urzędu Patentowego za 2006 r., w roku tym Urząd przyjął 61 zgłoszeń o udzielenie patentu europejskiego.

³⁴ Chodzi o publikację dokonywaną, zgodnie z art. 93 EPC, po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia (lub, jeśli zastrzeżone zostało pierwszeństwo, od daty pierwszeństwa), albo wcześniej, na wniosek zgłaszającego.

przyznawana jest na mocy art. 64 w państwach-stronach konwencji wyznaczonych w zgłoszeniu.

Według art. 67 ust. 2 EPC, każde państwo może postanowić, że europejskie zgłoszenie patentowe nie przyznaje takiej ochrony, jaka przyznawana jest na mocy art. 64. Jednakże ochrona związana z publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego nie może być mniejsza niż ta, jaką ustawodawstwo danego państwa wiąże z obowiązkową publikacją niebadanych krajowych zgłoszeń patentowych. W każdym przypadku państwo co najmniej zapewni, że od daty publikacji europejskiego zgłoszenia patentowego zgłaszający może domagać się od każdej osoby, która stosuje wynalazek w tym państwie, stosownego w danych okolicznościach odszkodowania, w przypadku, gdy taka osoba ponosiłaby odpowiedzialność za naruszenie patentu krajowego na mocy prawa krajowego.

Przepis art. 67 ust. 3 EPC przewiduje, że państwo, którego język urzędowy nie jest językiem postępowania, może postanowić, że ochrona tymczasowa, wynikająca z ust. 1 i 2, nie służy dopóty, dopóki tłumaczenie zastrzeżeń na jeden z jego języków urzędowych wybrany przez zgłaszającego, lub w przypadku gdy państwo ustaliło używanie jednego określonego języka urzędowego, tłumaczenie na ten język, nie zostanie: a) udostępnione do wiadomości publicznej w sposób określony ustawodawstwem krajowym, b) przekazane osobie stosującej wynalazek w tym państwie.

Wreszcie, stosownie do art. 67 ust. 4 EPC, uważa się, że europejskie zgłoszenie patentowe nie wywołało żadnych skutków określonych w ust. 1 i 2, jeżeli zostało wycofane, uznane za wycofane lub gdy decyzja o odmowie udzielenia patentu stała się ostateczna. To samo stosuje się do skutków zgłoszenia w państwach, których wyznaczenie zostało wycofane lub uznane za wycofane.

4. Przekazywanie europejskich zgłoszeń patentowych

Po otrzymaniu zgłoszenia, Urząd Patentowy ma obowiązek przekazać je do Europejskiego Urzędu Patentowego. Obecnie, po zmianach wprowadzonych aktem z 2000 r., przepis art. 77 ust. 1 EPC, ustanawiając ten obowiązek, odsyła w kwestii sposobu jego wykonania do postanowień regulaminu wykonawczego. Sankcją niewykonania obowiązku przekazania określa art. 77 ust. 3, zgodnie z którym europejskie zgłoszenie patentowe nieprzekazane w terminie do Europejskiego Urzędu Patentowego uważa się za wycofane. Zgodnie z regulaminem wykonawczym (zasada 37), przekazanie powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie, z zachowaniem jednak wymagań prawa krajowego dotyczących badania tajności wynalazków. Jeżeli przedmiot zgłoszenia w sposób oczywisty nie podlega utajnieniu, termin ten wynosi sześć tygodni, a w przypadku, gdy kwestia tajności wymaga badania – przekazanie powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy od daty zgłoszenia albo w ciągu czternastu miesięcy od daty pierwszeństwa (jeżeli zostało ono zastrzeżone). Zgłoszenia nieprzekazane w ciągu czternastu miesięcy od daty zgłoszenia lub daty pierwszeństwa są uważane za wycofane.

5. Równoważność zgłoszenia europejskiego ze zgłoszeniem krajowym

Zgodnie z art. 66 EPC, europejskie zgłoszenie patentowe, któremu nadano datę zgłoszenia, jest w wyznaczonych państwach-stronach konwencji równoważne ze zwykłym zgłoszeniem krajowym i, tam gdzie ma to zastosowanie, z pierwszeństwem zastrzeżonym w europejskim zgłoszeniu patentowym.

6. Skutki patentu europejskiego w Polsce

Są one określone w art. 6 ustawy z 14 marca 2003 r. W pierwszym rzędzie ustanowiono zasadę, wynikającą z art. 2 ust. 2 i art. 64 EPC, że przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy – p.w.p.

Przepis art. 6 ust. 2 nakłada na uprawnionego z patentu europejskiego obowiązek złożenia w Urzędzie Patentowym tłumaczenia tego patentu na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu (termin nie ulega przywróceniu). Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony (art. 6 ust. 3). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 14 marca 2003 r. (art. 1 pkt 6), zwrot „tłumaczenie patentu europejskiego” oznacza tłumaczenie opisu patentowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy – p.w.p. Chodzi więc o opis będący częścią składową dokumentu patentowego, obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Według art. 6 ust. 4 ustawy z 14 marca 2003 r., w przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lub 3, patent europejski jest nieważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od daty jego udzielenia. Postanowienie to ma oparcie w art. 65 ust. 3 EPC, chociaż w ujęciu konwencyjnym chodzi o nieważność *ab initio*, tzn. od początku, czyli od daty powstania ochrony patentowej, a nie od daty udzielenia patentu.

Warto zauważyć, że prawo polskie nie wyklucza ochrony tego samego wynalazku na podstawie patentu polskiego i europejskiego (tzw. podwójna lub równoległa ochrona). Rozwiązanie takie dopuszcza art. 139 ust. 3 EPC, przyznając państwom-stronom kompetencję w zakresie określenia, czy i na jakich warunkach wynalazek ujawniony zarówno w europejskim zgłoszeniu patentowym lub patencie, jak i w krajowym zgłoszeniu patentowym lub patencie, mających tę samą datę zgłoszenia lub, jeżeli zastrzegane jest pierwszeństwo, tę samą datę pierwszeństwa, może być chroniony jednocześnie obu zgłoszeniami lub patentami. Przy ocenie doniosłości modelu „podwójnej” ochrony należy jednak uwzględnić, że patent europejski podlega – po udzieleniu – przepisom prawa krajowego, a prawo to jest w szczególności właściwe dla oceny naruszeń tego patentu i roszczeń z tego tytułu. Jakkolwiek fakt naruszenia obu patentów (polskiego i europejskiego), chroniących ten sam wynalazek, rodzi roszczenia z obydwu tytułów, to jednak okoliczność ta nie

uzasadnia kumulacji roszczeń; ich treść jest taka sama, gdyż w odniesieniu do obu patentów jest kształtowana przez polską ustawę – p.w.p., zgodnie z art. 64 ust. 3 EPC.

7. Publikacja opisu patentowego

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r., tłumaczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3, Urząd Patentowy publikuje niezwłocznie po jego otrzymaniu, zamieszczając datę publikacji przez Europejski Urząd Patentowy 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 Europejskim Urzędem Patentowym, przyjmuje się, że tekstem autentycznym patentu europejskiego jest (z wyjątkiem postępowania o unieważnienie patentu europejskiego) jego tłumaczenie.

W związku z powyższą regulacją należy uwzględnić art. 70 EPC. 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 Europejskim Urzędem Patentowym oraz w każdym z państw-stron jest tekst sporządzony w języku postępowania. Językiem tym jest jeden z języków obowiązujących w Europejskim Urzędzie Patentowym (angielski, francuski, 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 EPC. Odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 70 ust. 1 EPC ustanawia ust. 2 tego artykułu, który – w brzmieniu nadanym aktem zmieniającym 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, które zostało dokonane w znaczeniu niniejszej konwencji”. W odniesieniu do polskich zgłaszających owym oryginalnym tekstem jest tekst w języku polskim.

Drugie odstępstwo pozwala wprowadzić art. 70 ust. 3 EPC. Według tego przepisu, państwo-strona może postanowić, że przewidziane w konwencji tłumaczenie na urzędowy język tego państwa uważane jest w tym państwie (za wyjątkiem postępowania o unieważnienie) za autentyczne w przypadku, gdy zgłoszenie lub patent w języku tłumaczenia przyznaje ochronę węższą niż ochrona przyznana przez zgłoszenie lub patent w języku postępowania. Regulację tę odzwierciedla art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. Ma ona zastosowanie niezależnie od tego, czy zgłoszenie w polskim Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w języku polskim, czy w jednym z języków Europejskiego Urzędu Patentowego. W każdym bowiem przypadku, niezależnie od języka zgłoszenia, opis patentowy patentu europejskiego jest publikowany przez Europejski Urząd Patentowy wyłącznie w języku postępowania (tj.

angielskim, niemieckim albo francuskim), a tylko zastrzeżenia patentowe (*claims*) są w tym opisie przetłumaczone na dwa pozostałe języki tego Urzędu (art. 14 ust. 6 EPC).

V. SYTUACJA W ZAKRESIE PRAWA PATENTOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Jak wspomniano, w Unii Europejskiej nie istnieje jednolity, unijny system patentowy. W poszczególnych państwach członkowskich patent (europejski lub krajowy) ma nadal charakter ściśle terytorialny, przyznając ochronę wynikającą z prawa krajowego.

Zmiana sytuacji w tym zakresie nastąpi dopiero po ustanowieniu patentu wspólnotowego (*Community patent*), co jednak wydaje się perspektywą odległą (zakładając wejście w życie Traktatu z Lizbony, podpisanego 13 grudnia 2007 r.³⁵, należałoby raczej mówić o patencie unijnym). Próbę stworzenia jednolitego patentu wspólnotowego podjęto już w 1975 r., kiedy to państwa ówczesnej EWG zawarły konwencję luksemburską o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku. Konwencja ta nie weszła jednak w życie wobec odmowy ratyfikacji przez niektóre państwa członkowskie. Dopiero w 2000 r. Komisja Europejska wystąpiła z projektem rozporządzenia mającego stworzyć patent Wspólnoty³⁶, skuteczny na całym terytorium Unii, o jednolitym, autonomicznym charakterze. Jednakże na posiedzeniu Rady 18 maja 2004 r. nie osiągnięto wymaganej jednomyślności, głównie z powodu sporu w kwestii języka, na który mają być tłumaczone zastrzeżenia patentowe (przeciwko przyjęciu rozporządzenia głosowały Francja, RFN, Hiszpania i Portugalia). Obecnie trudno przewidzieć, czy i kiedy dojdzie do ustanowienia omawianego patentu. Uchwalenie rozporządzenia ustanawiającego patent unijny wydaje się jednak realne w świetle Traktatu z Lizbony; jeśli Traktat wejdzie w życie, stworzenie patentu unijnego będzie objęte kompetencją określoną w nowym art. 97a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej³⁷.

W omawianym kontekście należy też uwzględnić, że w styczniu 2006 r. Komisja Europejska ogłosiła kwestionariusz w sprawie przyszłości systemu patentowego w Europie, a 3 kwietnia 2007 r. wystąpiła do Parlamentu Europejskiego i Rady z komunikatem w sprawie ulepszenia systemu patentowego w Europie. Nie można wykluczyć, że w wyniku dalszych zapowiedzianych w tym komunikacie analiz podjęte zostaną kolejne przedsięwzięcia legislacyjne,

³⁵ Tekst Traktatu jest opublikowany w Dz.Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r.

³⁶ COM (2000) 412, Dz. Urz. WE nr C 337 E z 28 listopada 2000 r.

³⁷ Zgodnie z tym przepisem, w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają środki dotyczące tworzenia europejskich tytułów prawnych (*European intellectual property rights*) w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw własności intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru. Co więcej, zgodnie z dalszą treścią tego artykułu, Rada, postępując zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, ustanawia w drodze rozporządzeń systemy językowe dotyczące europejskich tytułów prawnych. W tym ostatnim zakresie Rada ma stanowić jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

i to także w sprawach, które uprzednio zakończyły się niepowodzeniem. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że zakresem zainteresowania Komisji objęta jest również projektowana umowa międzynarodowa mająca doprowadzić do ustanowienia systemu rozstrzygania sporów dotyczących patentów europejskich (*European Patent Litigation Agreement*). Umowa ta, której drugi projekt pochodzi z grudnia 2005 r.³⁸, ma być wprowadzie zawarta w ramach systemu patentu europejskiego, tj. przez państwa-strony konwencji monachijskiej, jednakże przewiduje liczne elementy wiążące ją zarówno z prawem Unii Europejskiej, jak i instytucjami Unii (np. kompetencje ETS w zakresie rozstrzygnięć wstępnych). Na jej podstawie ma zostać utworzony Sąd ds. Patentu Europejskiego (*European Patent Court*), który istotnie zredukuje kompetencje orzecznicze (jurysdykcję) państw członkowskich.

Dotychczas w zakresie prawa patentowego zharmonizowano w Unii Europejskiej tylko ochronę wynalazków biotechnologicznych, na podstawie wspomnianej wyżej dyrektywy nr 98/44/WE. Natomiast niepowodzeniem zakończyła się próba harmonizacji zasad udzielania patentów na wynalazki urzeczywistniane przy użyciu komputera (*computer-implemented inventions*). Z projektem dyrektywy w tej sprawie Komisja Europejska wystąpiła 20 lutego 2002 r.³⁹ Parlament Europejski zaproponował liczne poprawki⁴⁰, które w większości nie zostały zaakceptowane przez Radę w jej wspólnym stanowisku⁴¹. 6 lipca 2005 r. Parlament Europejski odrzucił wspólne stanowisko Rady, co zakończyło proces legislacyjny w tej sprawie.

Obecnie przedmiotem prac legislacyjnych, również budzącym silne kontrowersje, jest zagadnienie karnoprawnej ochrony praw własności intelektualnej. 26 kwietnia 2006 r. Komisja Europejska przyjęła zmieniony projekt dyrektywy w sprawie środków karnych mających na celu zapewnienie przestrzegania praw własności intelektualnej⁴². Projekt ten był przedmiotem pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim, który w swej rezolucji z 25 kwietnia 2007 r. zaproponował liczne poprawki, m.in. opowiedział się za wyłączeniem z zakresu dyrektywy patentów i niektórych innych praw własności przemysłowej.

*Dr hab. Aurelia Nowicka jest profesorem
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.*

³⁸ Projekt jest dostępny na: www.european-patent-office.org.

³⁹ COM (2002) 92, Dz. Urz. WE C 151 E z 25 czerwca 2002 r.

⁴⁰ Dz. Urz. UE C 77 E z 26 marca 2004 r.

⁴¹ Dz. Urz. UE C 144 E z 14 czerwca 2005 r.

⁴² COM (2006) 168. Dokument ten zastąpił projekt z 12 lipca 2005 r. [COM (2005) 276], z którym związany był ponadto projekt decyzji ramowej. Projekt decyzji został wycofany w związku z wyrokiem ETS z 13 września 2005 r. (C-176/03), w którym uznano, że przepisy prawa karnego, wymagane do efektywnej implementacji prawa wspólnotowego, mieszczą się w zakresie TWE.

THE EUROPEAN PATENT AFTER ENFORCEMENT OF THE ACT REVISING THE MUNICH CONVENTION

Summary

The Act Revising the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 29 November 2000 came into force on 13 December 2007. This paper focuses on the main changes made in the text of the Convention and in other documents constituting the legal framework for the European patent system (such as, eg. the implementing regulations to the Convention). Consequently, for the purpose of this study, legal consequences of the new regulations, both with regard to the filing of European patent applications as well as examination of those by the European Patent Office, have been examined.

First, changes in the substantive patent law, including provisions determining patentability and exceptions to patentability have been analysed, and were followed by an analysis of individual premises of patentability (novelty, the inventive step and industrial application). Particular attention has been given to a new legal regulation concerning patentability of substances and compositions for use in methods for treatment of the human or animal body.

Secondly, changes to the European patent applications and the effects of a properly filed application have been presented.

Thirdly, changes in the legislation of the states contracting states (and therefore also Poland) resulting from the grant of a European patent, and, especially those concerning the extent of protection ensured pursuant to the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC, have been discussed.

New solutions proposed in the Convention have been compared and assessed in the light of the laws of Poland, including the Law on industrial property and the Act on the filing of European patent applications and the effects of European patents in Poland.

The state of art of the legislative work conducted within the EU aimed at creating a Community patent as well as plans to tie the European patent system with the future Community patent have also been discussed.