



OLIWIA CZARNOCKA

rzecznik patentowy
POLSERVICE, Kancelaria Rzeczników Patentowych

Ograniczenia prawa z patentu

Używacz uprzedni

W polskim prawie własności przemysłowej przewidziano szereg ograniczeń prawa z patentu. Należą do nich przywilej komunikacyjny, korzystanie z rozwiązania do celów państwowych, korzystanie z wynalazku w celach badawczych i doświadczalnych dla dokonania jego oceny, analizy czy nauczania, prowadzenie czynności zmierzających do rejestracji produktów leczniczych, a także prawa użytkownika uprzedniego.

Oliwia Czarnocka

Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo własności przemysłowej:

1. Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.
2. Prawa określone w ust. 1 podlegają, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Prawa te mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Źródło prawa użytkownika

Prawo użytkownika uprzedniego zostało zagwarantowane w art. 4B konwencji paryskiej, w myśl której zachowuje się w mocy prawa nabyte przez osoby trzecie przed dniem dokonania pierwszego zgłoszenia stanowiącego pierwszeństwo stosowania do ustawodawstwa wewnętrznego każdego kraju.

Zakres terytorialny

Korzystanie z chronionego wynalazku oraz przygotowania przed datą pierwszeństwa wszystkich niezbędnych urządzeń do korzystania z wynalazku musi odbywać się na terenie Polski, czyli również na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. Korzystanie na terenie innego państwa nie prowadzi do uzyskania uprawnienia użytkownika.

Dobra wiara

Korzystanie z chronionego wynalazku musi odbywać się w dobrej wierze. Zgodnie z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego z 18 lutego 2016 r. (II CSK 282/15): „Obecnie powszechnie akceptuje się wykładnię pojęcia dobrej wiary, rozumianej jako stan psychiczny określonej osoby, polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego. W złej wierze jest zatem ten, kto powołując się na prawo lub stosunek prawny wie, że one nie istnieją, ewentualnie jego mylne wyobrażenie o ich istnieniu nie jest usprawiedliwione. Zła wiara to znajo-

■ W PRZYPADKU PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI, OBEJMUJĄCEJ KOMPLET URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO KORZYSTANIA Z WYNALAZKU, PRAWO UŻYWCZA ZOSTANIE PRZENIESIONE NA INNY PODMIOT.

mość prawdziwego stanu rzeczy (nawet jeżeli zainteresowany jej przeczy) albo nieusprawiedliwiona niewiedza o nim.”

W dobrej wierze jest również w szczególności osoba, która uważa się za uprawnioną do korzystania z wynalazku dlatego, że go stworzyła i wykorzystuje go w swoim przedsiębiorstwie, nie ujawniając go jednocześnie osobom trzecim, ponieważ takie ujawnienie szkodziłoby nowości chronionego wynalazku i mogłoby być podstawą do jego unieważnienia.

Dla oceny dobrej wiary osoby prawnej korzystającej z wynalazku decydujący jest stan świadomości osób wchodzących w skład jej organu zarządzającego. Korzystanie z wynalazku przybiera postać czynności faktycznych (często połączonych z czynnościami prawnymi), mieści się to zatem w sferze prowadzenia spraw i reprezentacji. Te sfery działania osoby prawnej należą do zadań zarządu.

Zakres prawa

Określenie zakresu prawa użytkownika wymaga określenia korzystania w dotychczasowym zakresie. Prawo użytkownika jest zatem ograniczone do przedsiębiorstwa użytkownika i nie może być przekazywane osobom trzecim. Jednak uważa się, że w przypadku istnienia grupy kapitałowej prawo użytkownika jest skuteczne w obszarze takiej grupy i nie powinno się go ograniczać do jednego zakładu produkcyjnego. W przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obejmującej komplet urządzeń służących do korzystania z wynalazku, prawo użytkownika zostanie przeniesione na inny podmiot (tj. nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Prawo użytkownika

obejmuje wszystkie możliwe postaci korzystania z wynalazku, nawet jeśli w dacie pierwszeństwa realizowano tylko niektóre z nich. Przykładowo, jeśli w dacie pierwszeństwa następowała tylko produkcja, a nie było wprowadzania do obrotu, to takie wprowadzanie do obrotu może nastąpić później i nie będzie stanowić rozszerzenia zakresu prawa użytkownika.

Korzystanie w dotychczasowym zakresie

Korzystanie w dotychczasowym zakresie oznacza również ograniczenie produkcji do zakresu ilościowego i jakościowego w dotychczasowym wymiarze. Oznacza ono pewien rodzaj zablokowania możliwości produkcyjnych zakładu ustalony na dzień zgłoszenia rozwiązania do ochrony w urzędzie patentowym. Jeżeli użytkownik wprowadza w tej samej jednostce czasu po zgłoszeniu wynalazku w Urzędzie Patentowym do obrotu większą liczbę przedmiotów wyprodukowanych z zastosowaniem wynalazku chronionego patentem lub zaopatrzonego w urządzenie patentem chronione, aniżeli przed zgłoszeniem wynalazku, to w tym zakresie nie może korzystać z praw tzw. użytkownika uprzedniego – pogląd ten został potwierdzony w wielu wyrokach sądowych.

Przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń

Pewne problemy może stwarzać określenie zakresu prawa, gdy prawo to wynika z przygotowania wszystkich istotnych urządzeń koniecznych do korzystania z wynalazku. Przygotowanie urządzeń nie oznacza konieczności

nabywania ich przez użytkownika na własność. Tytuł, jaki użytkownik uzyskuje do urządzeń, jest w zasadzie obojętny, jednak musi umożliwiać korzystanie z wynalazku, a więc przede wszystkim wytwarzanie produktów. Użytkownik może zatem przygotować urządzenia, nabywając je na własność, ale również zawrzeć np. umowę leasingu czy użytkownika. W takiej sytuacji należy przyjąć, że zakres prawa użytkownika wyznaczają maksymalne możliwości produkcyjne danej linii technologicznej określone w jej dokumentacji technicznej. Przygotowanie wszystkich istotnych urządzeń obejmuje nie tylko ich fizyczne zestawienie, ale także prawne, np. zawarcie umowy na wdrożenie określonej technologii. Umowy takie muszą jednak określać dokładnie parametry danej instalacji technologicznej. Przygotowane urządzenia muszą być istotne, tzn. muszą umożliwiać wytworzenie rozwiązania. Jeśli użytkownik zestawili linię produkcyjną, która wymaga dodatkowych prac albo nie funkcjonuje prawidłowo, to nie spełnia ona przesłanki „wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku”.

Postępowanie o ustalenie prawa

Prawo użytkownika uprzedniego stwierdza się w postępowaniu cywilnym na drodze powództwa o ustalenie. Postępowanie takie może zostać wszczęte nawet przed udzieleniem patentu. Prawo użytkownika jest ściśle związane z patentem, co oznacza, że jeśli patent zostanie unieważniony albo wygaśnie, to prawo użytkownika również wygasa. Zgoda użytkownika uprzedniego nie jest konieczna do skutecznego zrzeczenia się patentu. Prawo użytkownika na wniosek zainteresowanego może zostać wpisane do rejestru, jednak nie jest to obowiązkowe. Taki wpis w szczególności nie ma wpływu na powstanie prawa użytkownika, jednak ujawnienie się przez użytkownika w rejestrze ułatwia mu wykazanie swoich praw (rejestr patentowy jest objęty domniemaniami jawności i powszechnej znajomości).

Oliwia Czarnocka