

Waldemar Rakoczy

CHARAKTER PRAWNY CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH WYCZERANIEM PATENTU

I

Wprowadzenie opatentowanego produktu do obrotu stanowi, obok stosowania wynalazku oraz używania wyrobów opatentowanych, podstawowy rodzaj działania składającego się na korzystanie z wynalazku. Powszechnie przyjmuje się również, iż stanowi ono zasadniczą przesłankę warunkującą wystąpienie skutku wyczerpania patentu¹.

W artykule niniejszym podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie - a jeśli nie, to które i z jaką chwilą - czynności prawne składające się na wprowadzenie opatentowanych wyrobów do obrotu skutkują wyczerpaniem patentu. Poza nawiasem prowadzonych rozważań pozostawione zostaną natomiast inne kwestie co do wprowadzenia wyrobów do obrotu jako przesłanki wyczerpania patentu dotyczące m.in. legalności tego wprowadzenia.

II

Podstawowym aktem normatywnym dotyczącym prawa patentowego na obszarze Unii Europejskiej jest Konwencja o Patencie Wspólnoty².

¹ Przez wyczerpanie patentu należy rozumieć wygaśnięcie prawa wytycznego przysługującego uprawnionemu z patentu w stosunku do konkretnego, określonego wyrobu wytworzonego przez zastosowanie patentu na wyrób jak też wytworzonego przez zastosowanie patentu na sposób wstępowania.

² Konwencja o Patencie Wspólnoty (Community Patent Convention) zwana dalej Konwencją JPC podpisana została w grudniu 1975 r. w Luksemburgu. Obecnie tekst Konwencji CPC przyjmowany jest w brzmieniu ustalonym w 1989 r.

Konwencja CPC nie weszła jeszcze dotychczas w życie, ale nie z powodów merytorycznych, lecz z uwagi na brak jej ratyfikacji przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ratyfikowanie konwencji CPC ma ten skutek, iż przepisy dotyczące wyczerpania patentu stają się częścią prawa wewnętrznego. Stąd też niektóre kraje ratyfikując Konwencję CPC nie wprowadziły w obowiązujących na ich obszarze ustawach patentowych żadnych dodatkowych przepisów (np. Niemcy), inne zaś wprowadziły *expressis verbis* tę konstrukcję (np. Francja).

Jak już wspomniano na samym wstępie, wprowadzenie opatentowanego produktu do obrotu jest podstawowym sposobem eksploatacji wynalazku stanowiącym jednocześnie podstawową operację konstruującą wyczerpanie patentu.

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest art. 25 i 28 Konwencji CPC³. Stosownie do art. 25, który określa zakaz bezpośredniego użycia wynalazku, „Patent Wspólnoty będzie przyznawał właścicielowi prawo do zabronienia wszystkim stronom trzecim bez jego zgody:

- a) wytwarzania, oferowania, wprowadzania na rynek lub używania produktu, który jest przedmiotem patentu, lub importowania dostarczania produktów dla tych celów;
- b) używania sposobu będącego przedmiotem patentu lub gdy trzecia strona wie, lub jest jasne w danych okolicznościach, że użycie sposobu jest zakazane bez zgody właściciela patentu, oferowania sposobu do użycia w obrębie terytorium Kontraktujących Państw;
- c) oferowania, wprowadzania na rynek, używania, lub importowania dostarczania trzecim stronom produktu otrzymanego bezpośrednio w wyniku procesu będącego przedmiotem patentu”.

Zgodnie zaś z art. 28 Konwencji poświęconym wyczerpaniu prawa przyznanego patentem Wspólnoty „Prawa przyznane patentem Wspólnoty nie będą rozciągane na czynności dotyczące produktu chronionego patentem, które są podejmowane w obrębie terytoriów Kontraktujących Państw po tym jak ten produkt został wprowadzony na rynek w jednym z tych Państw przez właściciela patentu lub za jego wyraźną zgodą, chyba że są przyczyny które, zgodnie z prawem Wspólnoty, powinny uzasadniać rozciągnięcie na te czynności prawa przyznanego patentem”.

W art. 28 Konwencji CPC ustawodawca używa określenia „wprowadzenie na rynek” użytego wcześniej w 2rt. 25.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości określenia „wprowadzenie na rynek”, „umiejscowienie na rynku” i „wprowadzenie do cyrkulacji” są używane zamiennie, zaś określenia „wprowadzenie do handlu”, „dystrybucja na rynek” i „wprowadzenie na otwarty rynek” są również używane w prawniczej literaturze przedmiotu. Mając to na względzie wydawać by się mogło, iż ponieważ ustawodawca używa dosłownie tego samego określenia, to termin ten zarówno w 2rt. 25, jak i 28 Konwencji CPC powinien być interpretowany w tym samym znaczeniu. Jak podkreśla się jednak w literaturze przedmiotu, interpretacja taka jest jednak nie do przyjęcia i termin ten w każdym z tych przepisów pełni inny funkcję⁴.

³ Zmiany dokonane w Konwencji CPC w 1989 r. obejmowały wykreślenie niektórych przepisów, zmianę treści niektórych oraz zmianę numeracji pozostałych. Obecny 2rt. 25 Konwencji CPC odpowiada swojej treści dawnemu (z 1975 r.) 2rt. 29, zaś 2rt. 28 art. 32.

⁴ Por. np. A. B e n y a m i n i: *Patent Infringement in the European Community*, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 1993, No. 13, s. 334.

Termin „wprowadzenie na rynek” użyty w art. 25(a) Konwencji CPC został prawdopodobnie zapożyczony z prawa patentowego Niemiec, Holandii i Włoch, w których obszarze prawnym już wcześniej funkcjonował. Tak na przykład „wprowadzenie na rynek” interpretowane jest w niemieckim prawie w znaczeniu transferu kontroli nad produktem⁵. Orzecznictwo niemieckie koncentrując się nad handlowymi aspektami tego terminu interpretuje go szeroko jako obejmujący również czynności przygotowawcze w handlu⁶.

W orzecznictwie brytyjskim z kolei zakazano „sprzedawania” opatentowanego produktu, rozumiejąc przez to pojęcie nie tylko sprzedaż i inne czynności prowadzące do przeniesienia własności, ale również przeniesienie samego posiadania produktu z wyjątkiem jego wypożyczenia^{7, 8}.

Jak wyżej wskazano, „wprowadzenie na rynek” często używane jest zamiennie z terminami takimi, jak „wprowadzenie do cyrkulacji”, „umieszczenie na rynku”, „wprowadzenie do handlu” lub „dystrybucja na rynek”. Te synonimy mogą służyć do wyjaśnienia użytego w art. 25(a) terminu „wprowadzenie na rynek” jako obejmującego zawieranie jakichkolwiek transakcji handlowych prowadzących do wniesienia produktów do „strumienia handlu”. Poprzez użycie bardziej handlowego niż prawnego terminu Konwencja CPC uwydatnia czy też inaczej mówiąc kładzie nacisk na handlowy, ekonomiczny stronę czynności składających się na „wprowadzenie produktu na rynek”. Sąd zatem badając naruszenie patentu poprzez „wprowadzenie na rynek” opatentowanego produktu, powinien skoncentrować się nie na tym, czy w danym konkretnym przypadku zawarto umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy itp., lecz czy za pośrednictwem tych czynności faktycznie wprowadzono produkt do handlu. „Wprowadzenie na rynek” wymaga, jak to się określa w prawie Unii Europejskiej, transferu fizycznej kontroli nad produktem następującego od jednej do drugiej osoby poprzez przeniesienie odpowiedniego tytułu prawnego, niekoniecznie własności, ale również na przykład samego posiadania. Produkt może zatem zostać wprowadzony na rynek w drodze zwykłej sprzedaży, sprzedaży komisowej, sprzedaży ratalnej, leasingu, zamiany, najmu jak

⁵ Podobnie termin ten jest rozumiany również na gruncie prawa holenderskiego i włoskiego. Por. szerzej na ten temat U. S c h a t z : *The Exhaustion of Patent Rights in the Common Market*, International Review of Industrial Property and Copyright Law 1971, No. 1, s. 7.

⁶ Por. R. G e r n t h o l z : *Principles of South African Patent Law and a Comparative Reference to German Patent Law*, 1971, s. 192. Podano za A. B e n y a m i n i : op. cit., s. 119.

⁷ Por. szerzej na ten temat B. W h i t e : *Patents for Inventions and the Protection of Industrial Designs*, London 1983, s. 206. Podano za A. B e n y a m i n i : op. cit.; por. również B. C z a c h ó r s k a - J o n e s : *Naruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe*, Wrocław 1988, s. 134.

⁸ Wychodząc poza obszar prawa krajów Unii Europejskiej dla przykładu można również podać, iż w sec. 272(a) Aktu Patentowego USA z 1952 r. ustawodawca zakazał „sprzedaży” opatentowanego produktu bez zezwolenia (upoważnienia) uprawnionego z patentu. W orzecznictwie amerykańskim termin „sprzedaż” interpretowany jest wężej niż w większości krajów europejskich jako nie obejmujący działań przygotowujących transakcję sprzedaży, jak reklama produktu, oferta kupna czy wystawienie na sprzedaż. Por na ten temat B. C z a c h ó r s k a - J o n e s : op. cit.

również w drodze udzielenia licencji do używania produktu. Handlowe konotacje terminu „wprowadzenie na rynek” nie oznaczają, iż wyłączone są z zakresu tego pojęcia czynności o charakterze nieodpłatnym pod warunkiem, że nie są to czynności, które art. 27(a) Konwencji CPC określa jako czynności prywatne i niehandlowe⁹.

„Wprowadzenie na rynek” następuje nie tylko poprzez dokonanie czynności na dużą skalę, ale, jak się również przyjmuje, i pojedyncza sprzedaż określonego produktu może mieścić się w ramach tego pojęcia, w tych ramach nie mieści się jednak dostarczenie produktu w celach przeprowadzenia na nim eksperymentu w imieniu dostawcy. „Wprowadzeniem na rynek” nie jest również przemieszczenie produktów pomiędzy zakładami czy oddziałami w ramach tego samego przedsiębiorstwa, ponieważ nie jest ono wprowadzeniem tych przedmiotów do handlu.

W polskiej literaturze prawa patentowego odpowiednikiem terminu „wprowadzenie na rynek” jest określenie „wprowadzenie do obrotu”. Termin ten powszechnie rozumiany jest w podobnym znaczeniu, jakie nadaje się mu w prawie Unii Europejskiej. Przyjmuje się bowiem, że wprowadzenie do obrotu określonego przedmiotu stanowi czynność, która powoduje przejście na inną osobę bezpośredniego faktycznego władztwa nad tym przedmiotem. Stan ten zachodzi wówczas, gdy w rezultacie wykonania umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy itp. zbywca traci, nabywca zaś uzyskuje faktyczne władztwo nad rzeczą¹⁰. Nie ma natomiast w literaturze polskiego prawa patentowego jednolitego stanowiska w kwestii zaliczenia do „wprowadzenia do obrotu” produktu czynności czy też inaczej mówiąc działań przygotowujących to wprowadzenie. Według jednego, przeważającego stanowiska w pojęciu tym mieszczą się czynności przygotowujące wprowadzenie wyrobów na rynek, takie jak oferowanie sprzedaży czy wynajęcia produktu, wystawienie na sprzedaż czy reklamowanie wyrobu¹¹. Natomiast stosownie do stanowiska przeciwnego, zgodnego z interpretacją tego pojęcia na obszarze Unii Europejskiej¹², wymienione czynności przygotowujące wprowadzenie wyrobu na rynek stanowią odrębne od „wprowadzenia do obrotu” zachowania wchodzące w sferę wyłączności zastrzeżonej dla uprawnionego z patentu^{13, 14}.

⁹ Stosownie bowiem do tego przepisu prawa przyznane Patentem Wspólnoty nie rozciągają się na: „a) czynności dokonane prywatnie i w celach niehandlowych...”

¹⁰ Por. B. G a w l i k : *Cywilnoprawna ochrona praw majątkowych* [w:] *Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane*, Warszawa 1978, s. 351; por. również A. S z a j k o w s k i : *Ochrona patentu* [w:] *System prawa własności intelektualnej*, t. III. *Prawo wynalazcze*, Wrocław 1990, s. 283.

¹¹ Por. np. A. S z a j k o w s k i : op. cit., s. 281; B. C z a c h ó r s k a - J o n e s : op. cit., s. 201.

¹² Por. art 25 pkt a Konwencji CPC.

¹³ Por. B. G a w l i k : op. cit., s. 351.

¹⁴ W tym miejscu podjęto jedynie próbę ustalenia zakresu pojęcia „wprowadzenie do obrotu”, nie zaś, czy czynności przygotowujące to wprowadzenie pociągają za sobą naruszenie patentu, czy też nie. Na ten temat również brak w polskim orzecznictwie i doktrynie jednolitego stanowiska. Ze względu jednak na ramy niniejszego opracowania kwestia ta została pominięta. Por szerzej na ten temat np. A. S z a j k o w s k i : op. cit., s. 283.

III

Dokonując analizy znaczenia użytego w art. 28 Konwencji CPC określenia „wprowadzenie na rynek” postawiono pytanie, czy transakcje, które nie oznaczają czy też inaczej nie są równoznaczne z całkowity sprzedaży opatentowanego produktu, prowadzą do wyczerpania prawa z patentu tego produktu, w literaturze przedmiotu dotyczącej prawa Unii Europejskiej, jak wyżej wskazano, zaproponowano przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym nie ma konieczności zawężania określenia „wprowadzenie na rynek” tylko i wyłącznie do sprzedaży, lecz można go również rozciągnąć na inne transakcje takie jak najem lub leasing, które równie jak sprzedaż pozwalają uprawnionemu z patentu na uzyskanie korzyści zagwarantowanych mu przez monopol patentowy. Z drugiej zaś strony przyjmuje się obecnie, że nie wszystkie z tych transakcji prowadzą do wyczerpania patentu. Podkreśla się bowiem, że ograniczenie prawa uprawnionego z patentu poprzez takie ujęcie określenia „wprowadzenie na rynek” w kontekście wyczerpania prawa jest nie do przyjęcia, ponieważ jeśli obejmujemy nim również najem, prowadzi ono do nie dających się w żaden sposób zaakceptować rezultatów, nie uzasadnionych ponadto potrzebami doktryny wyczerpania patentu¹⁵, w uzasadnieniu tego stanowiska podaje się, że zarówno konstrukcja wyczerpania prawa, jak i prawo Unii Europejskiej wywodzi się z dążenia do zapewnienia wolnego i swobodnego ruchu czy też inaczej przepływu towarów na rynku objętym regulacją prawną. Taki przepływ towarów jest możliwy, tylko jeśli produkty te zostały wprowadzone do handlu i mogą w nim swobodnie cyrkulować¹⁶. Przyjmując za uzasadnioną taką argumentację twierdzi się, że do wyczerpania prawa prowadzą takie czynności, które jak najlepiej realizują ideę wprowadzenia towaru do handlu. Następuje to poprzez przeniesienie posiadania produktu i - jak przyjmuje się obecnie - jego własności. Przyjmuje się zatem, że produkty ciągle będące własnością uprawnionego z patentu nie mogą wchodzić w zakres reguły wyczerpania prawa¹⁷, a o możliwości i zakresie korzystania z nich rozstrzyga treść stosunku prawnego łączącego uprawnionego z patentu z podmiotem korzystającym z przedmiotu ucieleśniającego wynalazek.

¹⁵ Por. A. Benyamini: op. cit. s. 335.

¹⁶ Podobne uzasadnienie dla konstrukcji wyczerpania prawa stosuje obecnie Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy, który przyjął, iż wyczerpanie prawa znajduje zastosowanie tylko do towarów, które były lub już są w wolnej cyrkulacji na obszarze Wspólnoty. Por. A. Benyamini: op. cit.

¹⁷ Jest to aktualnie obowiązujące stanowisko na gruncie prawa Unii wypracowane przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz doktrynę prawa. Wcześniej przyjmowano bowiem, iż skutek wyczerpania może zostać osiągnięty poprzez samo przeniesienie posiadania produktu.

Omawiając warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uznać daną czynność prawną za prowadzącą do wyczerpania prawa, zwraca się również baczniejszą uwagę na inne uzasadnienie doktryny wyczerpania, którym jest uzyskanie przez uprawnionego z patentu pełnego wynagrodzenia za patent. Stąd też przyjmuje się, że nie można uznać, iż uprawniony z patentu otrzymał pełne wynagrodzenie, jeśli opatentowany produkt został przez niego tylko wynajęty na jakiś określony czas. Podobnie zwraca się również uwagę, że uprawniony z patentu nie otrzymuje pełnego wynagrodzenia przed dokonaniem sprzedaży w komisie.

Dla uzasadnienia przedstawionych wyżej warunków, których spełnienie warunkuje wyczerpanie prawa, podaje się również, że w przypadku ich odrzucenia żaden uprawniony z patentu nie chciałby na przykład wynająć opatentowanego produktu, gdyby dalsza odsprzedaż tego produktu czy też możliwość zakazania jego określonego używania nie znajdowała już ochrony w prawie patentowym. Stosując prawo wyczerpania do takich transakcji, jak się zauważa, byłoby nie tylko poważnym ograniczeniem praw przysługujących uprawnionemu z patentu, ale również pociągałoby za sobą uszczerbek dla przysługującego mu prawa własności w stosunku do tych produktów, co byłoby już sprzeczne z art. 222 Traktatu Rzymskiego¹⁸. Wyczerpanie patentu w stosunku do określonego produktu nie powoduje bowiem wyczerpania prawa własności tego produktu.

Reasumując, obecnie w doktrynie prawa Unii Europejskiej dominujący jest pogląd, zgodnie z którym wyrażenie „wprowadzenie na rynek” powinno być interpretowane jako odnoszące się do produktów, które zostały wprowadzone do obrotu handlowego jako wolne od jakiegokolwiek prawa przysługującego uprawnionemu z patentu. Dopóty, dopóki uprawniony z patentu nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za określony produkt i nie wyzbył się prawa własności tego produktu, wyczerpanie prawa nie następuje¹⁹.

Mając na względzie przedstawione rozważania, przyjmuje się, że zgodnie z prawem Unii „wprowadzenie produktu na rynek” skutkujące wyczerpaniem patentu może nastąpić na podstawie cywilnoprawnych umów: sprzedaży, komis, zamiany, dostawy, leasingu z opcją sprzedaży.

¹⁸ Zgodnie bowiem z tym przepisem „Traktat ten nie będzie w żaden sposób naruszał reguł prawnych Państw Członkowskich rządzących własnością”.

¹⁹ Wychodząc poza obszar prawa Unii Europejskiej można dla przykładu podać również, jak problem „wyczerpania patentu” rozwiązywany jest przez prawo Stanów Zjednoczonych.

Otóż równolegle do rozwoju konstrukcji „wyczerpania” przez prawników niemieckich, orzecznictwo amerykańskie już pod koniec XIX w. wypracowało w wielu orzeczeniach ekwiwalentną konstrukcję prawną prowadzącą do podobnego jak „wyczerpanie” skutku, określaną jako tzw. „doktrynę pierwszej sprzedaży” lub też „doktrynę Adams v. Burkę”. Zgodnie z tą konstrukcją poprzez pierwszą uprawnioną sprzedaż opatentowany produkt zostaje niejako „wyniesiony” z zakresu monopolu patentowego przysługującego uprawnionemu z patentu. Obecnie w doktrynie amerykańskiej przyjmuje się, iż konstrukcja wyczerpania patentu oparta jest nie tylko na prawie patentowym, ale również na prawie antytrustowym, na gruncie którego powinna być traktowana jako tzw. „reguła zdrowego rozsądku”. Por. A. Benyamini: op. cit., s. 291.

Konstrukcja wyczerpania patentu może w praktyce wywoływać wątpliwości co do poprawności przyjmowanej konstrukcji prawnej. Dla przykładu można podać sytuację, w której następuje sprzedaż opatentowanego produktu z jednoczesnym ustanowieniem na nim prawa zastawu na rzecz uprawnionego z patentu. Ponieważ podkreśla się, że wyczerpanie prawa następuje, jeśli uprawniony z patentu nie zachowuje już jakiegokolwiek prawa w stosunku do opatentowanego przedmiotu, to być może w takiej sytuacji wyczerpanie nie następuje. Możliwe są do przyjęcia dwa rozwiązania zaistniałej sytuacji. Zgodnie z pierwszym, jak się wydaje mniej przekonującym, ten przypadek stanowi wyjątek od zasady wyczerpania prawa. Stosownie zaś do drugiego stanowiska, za którym należy się opowiedzieć, mamy tutaj do czynienia z dwiema transakcjami: umowę sprzedaży i ustanowieniem zastawu. Ustanowienie zastawu następuje niezależnie od sprzedaży, ma charakter następczy, niejako niezależny od samej sprzedaży, i w związku z tym skutku „wyczerpania prawa” nie wyklucza. Problem ten nie jest obecnie rozstrzygnięty na gruncie prawa Unii; nie rozstrzyga go bowiem ani żaden przepis ustawowy, ani żadne z orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W polskiej literaturze prawa wynalazczego powszechnie przyjmuje się, analogicznie jak w prawie Unii Europejskiej, niezależnie czy zalicza się je do zakresu pojęcia „wprowadzenie do obrotu”, czy też nie, że czynności przygotowujące wprowadzenie wyrobu do obrotu nie pociągają za sobą skutku wyczerpania prawa²⁰.

Katalog czynności prawnych wywołujących skutek wyczerpania patentu w dotychczasowej literaturze polskiej jest szerszy niż powszechnie przyjmowany w obrębie prawa Unii, ponieważ obejmuje on również czynności prawne nie pociągające za sobą przeniesienia własności produktu wytworzonego według opatentowanego wynalazku jak najem i dzierżawa²¹.

Ponieważ do tej pory orzecznictwo nie wypowiedziało się na ten temat, a brak w tej mierze ustawowej regulacji, pojawia się pytanie co do zasadności takiego stanowiska. Wydaje się, że zwłaszcza w kontekście regulacji obowiązującej we Wspólnym Rynku, wykształconego tam orzecznictwa oraz postanowień Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony²², uzasadnione jest stanowisko postulujące rozumienie konstrukcji wyczerpania patentu przyjęte na gruncie prawa Unii, tym bardziej że uzasadnienie tej konstrukcji jest przekonujące.

²⁰ Por. np. A. Szajkowski: op. cit.; B. Czachórska-Jones: op. cit.; B. Gawlik: op. cit.

²¹ Ibid.

²² Stosownie bowiem do art. 66 pkt 1 Układu „Polska będzie nadal doskonaliła ochronę praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej w celu osiągnięcia, do końca piątego roku od dnia wejścia w życie niniejszego układu, poziomu ochrony podobnego do obowiązującego we Wspólnotach, zgodnie z przepisami Wspólnot, ..., włączając w to porównywalne środki realizacji tych praw.

Wprowadzenie tak rozumianego „wyczerpania patentu” do prawa polskiego może nastąpić, albo poprzez odpowiednią regulację dokonaną w drodze legislacyjnej albo poprzez wykształcenie jednolitego orzecznictwa w tej mierze, w przypadku ewentualnej odpowiedniej regulacji ustawowej można opowiedzieć się za takim rozwiązaniem tylko i wyłącznie w przypadku regulacji właściwej nie budzącej żadnych wątpliwości interpretacyjnych²³.

IV

Dokonując podsumowania przeprowadzonych w niniejszym artykule rozważań, możemy stwierdzić, że obecnie na gruncie prawa polskiego uzasadnione jest przyjęcie konstrukcji wyczerpania patentu interpretowanej zgodnie z orzecznictwem oraz doktryny prawa w Unii Europejskiej. Stanowisko takie jest tym bardziej zasadne, że brak dotychczas w Polsce utrwalonego stanowiska w tej kwestii, a taka „repcja” pozwoli nam posiłkowo skorzystać zarówno z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, orzecznictwa sądowego członków Unii Europejskiej oraz dorobku zachodniej doktryny prawa.

Przyjmując proponowaną interpretację konstrukcji wyczerpania patentu, należy przyjąć, że na gruncie prawa polskiego skutek „wyczerpania” może zostać osiągnięty jedynie na podstawie cywilnoprawnych umów: sprzedaży, zamiany, darowizny, leasingu z opcją sprzedaży oraz dostawy.

²³ Postulat ten wydaje się zasadny zwłaszcza w kontekście regulacji wyczerpania prawa w obrębie prawa autorskiego. Konstrukcja „wyczerpania” na gruncie prawa autorskiego w prawie Unii Europejskiej jest podobna do konstrukcji przyjmowanej w zakresie prawa patentowego. Tymczasem wprowadzając wyczerpanie prawa w naszej nowej ustawie o prawie autorskim ustawodawca stworzył konstrukcję „hybrydalną”, daleko odbiegającą od rozwiązań przyjętych w krajach zachodnich. Z problemem tym stara uporać się doktryna, ale i tak podejrzewać można, iż w praktyce orzecznictwa sądowego wystąpią poważne problemy. Por. na ten temat np. J. Barta, R. Markiewicz: *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Komentarz*, Warszawa 1995, s. 264—269. Projekt konstrukcji wyczerpania patentu w nowym projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej (w wersji z sierpnia 1995 r.) również - podobnie jak w prawie autorskim - zawiera regulację budzącą poważne zastrzeżenia. Przeciwno takiemu rozwiązaniu należy zdecydowanie się opowiedzieć. Analiza konstrukcji wyczerpania patentu w projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej będzie przedmiotem odrębnego opracowania.

LEGAL CHARACTER OF TRANSACTIONS LEADING TO EXHAUSTION OF THE PATENT RIGHT

Summary

Putting on the market of a patented product is the principal way of exploiting the invention. It is also the act which triggers the operations of the exhaustion rule.

In European Community Court of Justice case law and in legal literature the terms „marketed”, „put on the market”, „placed on the market”, „put into circulation”, „put into trade”, „put into commerce” or „distributed on the market” are used interchangeably.

In this article the author discusses a meaning of the term „putting on the market” in EC law and in Polish law.

The term „putting on the market” has different meanings in Art. 25 and Art. 28 of Community Patent Convention (CPC).

In Art. 25 CPC „putting on the market” requires the transfer of physical control over the product covered by a patent from one person to another. In Art. 25 CPC this term has a commercial connotation which implies that the product must be transferred as part of a transaction the subject of which is the product. A product may be put on the market by way of a sale, hiring, leasing or exchange. Referring to exploiting of patent, this term has the same meaning in Polish literature.

In Art. 28 CPC „putting on the market” is limited to cases, where both possession and title in the product are transferred by patentee. In Art. 28 CPC this term does not embrace hiring.

The expression „putting on the market” should be interpreted in the context of exhaustion as referring to products which have been brought into circulation or put into trade, free of any right or interest on the part of the patentee. As long as the patentee has not received the full reward in respect of the product, and he retains some part of his property right in it, there can be no exhaustion.

In Polish legal literature the expression „putting on the market” has a different meaning in the context of exhaustion. This term embraces both transactions where possession and title in the product are transferred, and transactions where only possession is transferred, i.e. hiring. The author of this article does not accept this meaning of the term „putting on the market”.