

Wyczerpanie patentu w projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej

I

Przygotowany w Urzędzie Patentowym RP projekt kodeksu ochrony własności przemysłowej¹ w art. 71 wprowadza konstrukcję prawną **wyczerpania patentu**. Jest to w polskiej legislacji patentowej regulacja nowa, chociaż nie można powiedzieć, iż nieznała polskiej doktrynie prawa patentowego². Biorąc pod uwagę coraz żywsze dyskusje na temat wyczerpania prawa, świadczące o coraz większym znaczeniu tej konstrukcji, **w artykule niniejszym podjęta zostanie próba oceny zaproponowanego rozwiązania legislacyjnego**.

II

Wprowadzenie wyczerpania patentu do polskiego porządku prawnego, jak się wydaje, powinno zostać **poprzedzone przyjęciem zasadniczych założeń w zakresie rozumienia tej konstrukcji**. Chodzi tutaj mianowicie o to, czy ma być ona rozumiana w znaczeniu przyjętym na gruncie prawa Unii Europejskiej, czy też należy nadać jej nieco inne znaczenie. Wydaje się, iż ponieważ u podstaw wprowadzenia do projektu kodeksu ochrony własności przemysłowej konstrukcji wyczerpania patentu, jak również i innych projektowanych zmian, leży dążenie do harmonizacji polskiego prawa patentowego z prawem Unii, to można sądzić, że przedstawioną propozycję wprowadzenia omawianej konstrukcji oparto na pierwszym, ze wskazanych, znaczeniu³. Pojawia się zatem pytanie co do **poprawności legislacyjnego ujęcia tej konstrukcji**.

Na gruncie prawa Unii Europejskiej aktualnie dominującym jest pogląd, zgodnie z którym wyczerpanie patentu następuje wówczas, jeśli produkt wprowadzony został na rynek legalnie i uprawniony z patentu miał możliwość osiągnięcia korzyści majątkowej, jaką dawał mu patent. Wprowadzenie produktów na rynek rozumiane jest z kolei jako odnoszące się do produktów, które zostały wprowadzone do obrotu handlowego jako wolne od jakiegokolwiek prawa przysługującego uprawnionemu z patentu⁴.

W tym miejscu można podać — jako przykład — sposób legislacyjnego ujęcia przedstawionej konstrukcji w ustawie francuskiej oraz Konwencji o Patencie Wspólnoty⁵. Stosownie do art. 613 — 6 francuskiego Codedela *proprieté intellectuelle* „*Prawa wynikające z patentu nie obejmują czynności dotyczących produktu chronionego tym patentem dokonanych na terytorium francuskim po tym, jak produkt ten został wprowadzony do obrotu we Francji przez uprawnionego z patentu albo za jego wyraźną zgodą*”.

Zgodnie z art. 28 Konwencji CPC „*Prawa przyznane patentem Wspólnoty nie będą rozciągane na czynności dotyczące produktu chronionego patentem, które są podejmowane w obrębie terytoriów Kontraktujących Państw, po tym, jak produkt ten 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*”.

Urząd Patentowy RP w projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej proponuje następującą konstrukcję

prawną: „*Patent nie rozciąga się na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego używaniu, oferowaniu do sprzedaży lub sprzedawaniu, jeżeli wyrób został uprzednio zgodnie z prawem sprzedany bądź wprowadzony do obrotu przez uprawnionego z patentu lub za jego zgodą*”.

Powszechnie przyjmuje się, iż określenie „wprowadzenie produktu do obrotu” w kontekście wyczerpania prawa jest pojęciem węższym od pojęcia „wprowadzenie produktu do obrotu”, składającego się na zastrzeżoną monopolem patentowym sferę uprawnień przysługujących uprawnionemu z patentu. Określenie to obejmuje bowiem tylko takie działania, które mogą być realizowane poprzez sprzedaż, jak również inne czynności prawne prowadzące do przeniesienia własności produktu.⁶ Tymczasem nasz ustawodawca w sposób wyraźny traktuje sprzedaż jako działanie odrębne od wprowadzenia do obrotu, co wydaje się być rozwiązaniem niezasadnym, wywołującym zupełnie niepotrzebnie problemy interpretacyjne. Pojawia się bowiem pytanie, co należy rozumieć przez wprowadzenie produktu do obrotu, skoro nie jest nim jego sprzedaż. Wątpliwości te nie powstawałyby, gdyby ustawodawca użył określenia: „...sprzedany **bądź w inny sposób** wprowadzony do obrotu...”

Drugi zarzut, jaki można postawić proponowanemu rozwiązaniu legislacyjnemu, dotyczy **braku regulacji związanej z eksterytorialnym wyczerpaniem prawa**. Wydaje się bowiem celowe wprowadzenie takiej konstrukcji, chociaż może w węższym zakresie niż to ma miejsce na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ustawie tej bowiem w art. 51 ust. 3 wprowadzono następujący zapis: „*Nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych import egzemplarzy wprowadzonych do obrotu na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu*”. Jest to zastrzeżenie dokonane przez polskiego ustawodawcę jednostronnie i nie uzależniające skutku wyczerpania prawa od wprowadzenia takiej samej regulacji w prawie wewnętrznym państw, z którymi Polska podpisała umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.⁷ Wprowadzenie konstrukcji międzynarodowego wyczerpania patentu do polskiego porządku prawnego tylko z pozoru wydawać się może niekorzystne dla polskiej gospodarki i stanowisko takie należałoby podzielić, gdyby konstrukcja ta została przyjęta jednostronnie przez Polskę. Jeśli natomiast taka sama zasada przyjęta zostałaby przez inne państwa w stosunku do Polski, np. przez kraje Unii Europejskiej, to niewątpliwie przyczyniłoby się to do swobodniejszego przepływu towarów i w konsekwencji ułatwiłoby Polsce rozwój gospodarczy. Wydaje się zatem celowe postulowanie wprowadzenia takiej konstrukcji, ale uzależniającej skutek międzynarodowego wyczerpania patentu od zasady wzajemności.

Ostatnią wątpliwością, jaka powstaje podczas analizy proponowanej konstrukcji wyczerpania patentu, jest **charakter zgody uprawnionego z patentu na wprowadzenie produktu do obrotu**. Rozwiązanie przyjęte w projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej oznacza, iż skutek wyczerpania patentu nastąpi nie tylko, jeśli uprawniony z patentu udzieli zgody na jego wprowadzenie do obrotu w sposób wyraźny, ale i również w sposób dorozumiany. Rozwiązanie przyjęte w prawie Unii Europejskiej *expressis verbis* odwołuje się tylko do zgody wyraźnej; czy zatem proponowane w projekcie rozwiązanie należy uznać za właściwe? Wydaje się, iż biorąc pod uwagę

zwłaszcza konsekwencje wyczerpania patentu, przyjęcie zgody dorozumianej byłoby bardzo ryzykowne, mogące w praktyce wywoływać wiele problemów.

III

Projekt konstrukcji normatywnej wyczerpania patentu w projekcie kodeksu ochrony własności przemysłowej nie jest rozwiązaniem nie budzącym zastrzeżeń. Ponieważ jednak jest to jeszcze wciąż projekt, a nie już obowiązujący przepis prawa, dlatego też **istnieje możliwość jego dokładnego, ale już nie budzącego wątpliwości, opracowania.**

WALDEMAR RAKOCZY

Mgr Waldemar Rakoczy – Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

¹ Opracowanie niniejsze oparto na brzmieniu projektu ustawy „Prawo własności przemysłowej” z sierpnia 1995 r. Projekt ten powszechnie określany jest jako kodeks ochrony własności prze- mysłowej, toteż taką nazwą posłużono się w artykule.

² Por np. **J. Fiołka**, *Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, zeszyt 39, Kraków 1985, s. 91; **P. Lisiecki**, *Wyczerpanie patentu* [w:] *Problemy prawa wynalazczego i patentowego*, cz. 1, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 62, Katowice 1974; **S. Sołtyśński**, *Charakter praw wynalazczy*, Poznań 1967, s. 82; **B. Czachórska-Jones**, *Ochrona patentu* [w:] *System prawa własności intelektualnej*, t. III — *Prawo wynalazcze*, Wrocław 1990, s. 278; **B. Czachórska-Jones**, *Na ruszenie patentu. Zagadnienia podstawowe*, Wrocław 1988, s. 155 i 197.

³ Stanowisko takie wydaje się jak najbardziej zasadne, biorąc zwłaszcza pod uwagę, iż brak — jak dotąd — w Polsce ugruntowanego i powszechnie akceptowanego stanowiska, tak w orzecznictwie jak i nauce prawa, przyjmującego odmienną od stosowanej w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich propozycję rozumienia konstrukcji wyczerpania patentu.

⁴ Por. szerzej na ten temat **W. Rakoczy**, *Charakter prawny czynności skutkujących wyczerpaniem patentu*, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, zeszyt 65 (w druku).

⁵ Konwencja o patencie Wspólnoty (*Community Patent Convention*) podpisana została w grudniu 1975 r. w Luksemburgu. W obecnym brzmieniu tekst tej Konwencji ustalony został w 1989 r. Ratyfikacja Konwencji ma ten skutek, iż jej postanowienia odnoszące się do wyczerpania patentu stają się *ex lege* częścią prawa wewnętrznego państwa ratyfikującego. Stąd też niektóre kraje członkowskie Unii — jak np. Niemcy — ratyfikując Konwencję, nie wprowadziły żadnych nowych zapisów w ustawie patentowej, odnoszących się do kwestii wyczerpania patentu, inne natomiast — jak np. Francja — zapis konstrukcji wyczerpania patentu dostosowały do wymogów konwencyjnych.

⁶ Tymczasem wprowadzenie produktów do obrotu, wchodzące j w zakres zastrzeżonego dla uprawnionego z patentu „korzystania ; z wynalazku”, realizowane może być również za pośrednictwem ; czynności prawnych nie powodujących przeniesienia własności produktu, lecz tylko jego posiadania, jak ma to miejsce np. przy umowie najmu.

⁷ Polska podpisała umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu , z krajami należącymi do Unii Europejskiej oraz krajami należącymi do EFTA. W stosunku do tych krajów znajdzie zatem na gruncie prawa autorskiego zastosowanie instytucja międzynarodowego wyczerpania prawa. Por na ten temat **J. Barta**, **R. Markiewicz**, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Warszawa 1995, s. 269.

Pokłosie EUREKI '95

W dniu 15 listopada 1995 r. zakończyły się trwające tydzień **44. Międzynarodowe Targi Wynalazków, Nauki i Innowacji Przemysłowych „Brussels — Eureka” w Brukseli**, w których już po raz piąty z kolei wzięło udział **Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów**. W bieżącym roku w stoisku polskim eksponowano łącznie 27 wyselekcjonowanych wynalazków zgłoszonych głównie przez wyższe uczelnie techniczne, instytuty naukowe, duże zakłady produkcyjne oraz wynalazców indywidualnych. Jak oceniają organizatorzy imprezy był to dotychczas najbardziej udany, pod względem liczby i wartości wystawionych wynalazków, pokaz dorobku polskich twórców innowacji technicznych na wspomnianych targach. Wszystkie bowiem demonstrowane tam wynalazki otrzymały medale, w tym 12 złotych (7 ze specjalnym wyróżnieniem Międzynarodowego Jury), 5 — srebrnych i 10 — brązowych.

Z największym zainteresowaniem na wystawie spotkały się wynalazki **Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Politechniki Warszawskiej, Huty „Częstochowa”, Instytutu Mechaniki**

Precyzyjnej w Warszawie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „REDOR” w Bielsku-Białej, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Zespołu Twórców „HERCYKLE” z Łodzi, mgr Stanisława Szczepaniaka z Kielc oraz Zygmunta Hołogi z Pszczyzny.

☆

W okresie 1-5 listopada czynna była również **Międzynarodowa Wystawa „Pomysły — Wynalazki — Nowości” „IENA'95” w Norymberdze**. I tam już po raz drugi SPWiR zorganizowało swe stoisko, eksponując w roku bieżącym razem 11 wynalazków, z których 10 wyróżniono medalami: 2 — złotymi, 5 — srebrnymi i 3 — brązowymi.

Na początku grudnia odbyło się w Komitecie Badań Naukowych tradycyjne uroczyste wręczenie medali twórcom i właścicielom wynalazków, laureatom obu wystaw. Na ten temat zamieścimy w następnym numerze „Nowatora” obszerniejszą publikację. (S.W.)