



JAROSŁAW MARKIETA

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
zawodowy pełnomocnik przed EUIPO
pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC)

Strategie obronne – jak legalnie korzystać z cudzego patentu

Dozwolony użytek i umowa licencyjna Część IV

W poprzednich odcinkach cyklu „Strategie obronne” była mowa o tym, jak zidentyfikować patent i potencjalne zagrożenie jego naruszenia, ustalić jego zakres przedmiotowy, a także jak wyeliminować patent z obrotu prawnego przez jego unieważnienie. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że nie chcemy walczyć z cudzym patentem, ale chcielibyśmy skorzystać z chronionego nim wynalazku, bo np. chroniony patentem wynalazek jest niezbędny do wytwarzania określonego produktu, lepiej odpowiada potrzebom rynku, opatentowany sposób daje wymierne korzyści ekonomiczne albo przyczynia się do rozwoju naszych technologii. Jak zatem legalnie korzystać z cudzego wynalazku chronionego patentem?

Jak już wielokrotnie podkreślano, patent to prawo podmiotowe, które funkcjonuje w ściśle określonych granicach przedmiotowych, czasowych i terytorialnych. Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej pwp) przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zaś art. 66 pwp przyznaje uprawnionemu z patentu prawo zakazania osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu albo importowaniu ich do tych celów, lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu czy składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.

Zawodowy lub zarobkowy charakter działalności

Kluczowym atrybutem prawa wyłącznego z patentu jest zawodowy lub zarobkowy charakter działalności polegającej na korzystaniu z wynalazku. Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby korzystać z wynalazku w celach czysto prywatnych, przykładowo do wykonania produktu według wynalazku dla swoich własnych domowych potrzeb. Natomiast każdy, kto chce korzystać z cudzego wynalazku w celach zawodowych lub zarobkowych, tj. w celach gospodarczych, handlowych, komercyjnych, musi na to uzyskać zgodę uprawnionego. W przeciwnym razie działanie takie będzie miało charakter bezprawny i może stanowić naruszenie prawa z patentu.

Wyjątki w ramach tzw. dozwolonego użytku

Niekiedy zgodę uprawnionego z patentu zastępuje sam ustawodawca, wprowadzając wyjątki w ramach tzw. dozwolonego użytku. Są to sytuacje, w których działanie osoby trzeciej, nawet kiedy odbywa się w zakresie za-

strzeżonej dla uprawnionego wyłączności, nie będzie stanowiło naruszenia. I tak, nie narusza się patentu udzielonego na terytorium Polski przez:

- 1) korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze Polski czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej;

Wyczerpanie prawa z patentu

Inną sytuacją, która również eliminuje stan naruszenia jest tzw. wyczerpanie prawa z patentu. Patent nie rozciąga się bowiem na działania dotyczące wyrobu według wynalazku lub wytworzonego sposobem według wynalazku, polegające w szczególności na jego oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadza-

natomiast nie wyczerpało się w zakresie, w jakim dotyczy wprowadzenia do obrotu w Polsce. Z kolei Chiny nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i eksport do tego kraju nie powoduje wyczerpania praw przysługujących uprawnionemu w Polsce. Wyczerpanie odnosi się bowiem każdorazowo do konkretnego egzemplarza produktu i osobno w stosunku do każdej czynności należącej do sfery wyłączności uprawnionego z patentu.

JEŚLI UPRAWNIONY LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO PODMIOT WYPRODUKUJE I WPROWADZI DO OBROTU W POLSCE URZĄDZENIE WEDŁUG WYNALAZKU, TO NIE BĘDZIE MÓGŁ NASTĘPNIE ZABRONIĆ ODSPRZEDAŻY TEGO KONKRETNIEGO URZĄDZENIA W POLSCE.

- 2) korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- 3) stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania;
- 4) korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji lub zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego państwa;
- 5) wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej;
- 6) korzystanie z materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i wyprowadzania nowych odmian roślin.

niu do obrotu, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Polski przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne działania, o których mowa wyżej, dotyczące wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Jeśli uprawniony lub upoważniony przez niego podmiot wyprodukuje i wprowadzi do obrotu w Polsce urządzenie według wynalazku, to nie będzie

Umowa licencyjna

W pozostałych przypadkach zgodę uprawnionego można uzyskać w drodze zawarcia umowy licencyjnej. Licencja jest upoważnieniem udzielanym przez uprawnionego z patentu do korzystania z wynalazku chronionego patentu. Umowę o korzystanie z wynalazku można zawrzeć również w sytuacji, gdy wynalazek jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym, ale nie udzielono jeszcze patentu, jak również w stosunku do wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy. Zawarcie umowy licencyjnej jest zazwyczaj korzystne dla obu stron. Uprawniony ma bowiem wpływ na rynek przez upowszechnienie korzystania z opatentowanych wynalazków, a zamiast wciąć się w długotrwałe i kosztowne procesy sądowe o naruszenie patentu może czerpać wymierne korzyści z opłat licencyjnych. Z kolei licencjodawca przez zawarcie umowy licencyjnej uzyskuje legalny dostęp

UMOWA LICENCYJNA WYMAGA ZACHOWANIA FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.

mógł następnie zabronić odsprzedaży tego konkretnego urządzenia w Polsce. Jeśli natomiast uprawniony tylko wyprodukuje w Polsce urządzenia według wynalazku i przeznaczy te urządzenia na eksport, np. do Chin, to sprowadzanie tych urządzeń do Polski przez podmiot trzeci i ich sprzedaż w Polsce może stanowić naruszenie patentu. Prawo uprawnionego z patentu w stosunku do tych urządzeń wyczerpało się bowiem tylko w zakresie ich produkcji,

i prawo do korzystania z nowoczesnych rozwiązań i technologii, a także szereg istotnych uprawnień.

Można również zawrzeć tzw. licencje krzyżowe, tj. umowy, w ramach których strony wymieniają się upoważnieniem do korzystania ze swoich wynalazków. W przypadku patentów istotnych dla zgodności ze standardami technicznymi SEP (Standard Essential Patents) uprawnieni zwykle udostępniają licencje o charakterze otwartym na warunki

kach FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) obejmującym portfele patentów (patent pools), a przystąpienie do takiej licencji dla wszystkich zainteresowanych możliwe jest na podstawie jednobrzmiącej umowy licencyjnej obejmującej wszystkie patenty z licencjonowanego portfela.

Zasady licencjonowania

Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencji nie można zatem udzielić w drodze ustnego zobowiązania ani jednostronnej zgody uprawnionego z patentu. W umowie licencyjnej, jak w każdej umowie, należy wskazać strony i przedmiot umowy oraz uregulować wzajemne prawa i obowiązki stron. Przedmiot umowy najczęściej określany jest przez wskazanie numeru patentu, zaś w przypadku wynalazków dopiero zgłoszonych może to być numer zgłoszenia i dokumentacja zgłoszeniowa. W takiej sytuacji należy jednak liczyć się z tym, że patent może nie zostać udzielony, albo może być udzielony w węższym zakresie niż wynikałoby to z pierwotnej treści zgłoszenia, co może mieć wpływ na zakres udzielonej licencji.

Odpłatność nie jest koniecznym warunkiem umowy licencyjnej, jednak w praktyce strony zawierają w umowie zobowiązanie licencjodawcy do płatności tzw. opłat licencyjnych na rzecz uprawnionego. Celem umowy licencyjnej jest bowiem przede wszystkim uzyskanie wynagrodzenia przez licencjodawcę (uprawnionego), który wcześniej włożył wysiłek i wyłożył zasoby finansowe na dokonanie i ochronę wynalazku. Nie ma jednego, ustalonego sposobu liczenia opłat za korzystanie z wynalazku, może to być konkretna kwota pieniężna płacona cyklicznie, opłata w postaci procentu od zysku

KLUCZOWYM ATRYBUTEM PRAWA WYŁĄCZNEGO Z PATENTU JEST ZAWODOWY LUB ZAROBKOWY CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA KORZYSTANIU Z WYNALAZKU.

lub obrotu, opłata liczona od każdego egzemplarza produktu itp.

Na wniosek zainteresowanego licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego. Ma to związek z jawnością rejestrów i domniemaniem prawdziwości wpisów w rejestrze. Każdy bowiem może sprawdzić, kto jest licencjodawcą. Wpis w rejestrze nie jest jednak obowiązkowy, zatem brak wpisu licencjodawcy w rejestrze nie oznacza braku upoważnienia do korzystania z wynalazku.

Licencja wyłączna a niewyłączna

Udzielenie licencji jednemu podmiotowi nie oznacza, że inne podmioty, w tym sam uprawniony, nie będą mogły korzystać z tego samego wynalazku. Aby umowa licencyjna miała taki skutek umowa musi zawierać jasne i jednoznaczne postanowienia dotyczące wyłączności na rzecz licencjodawcy. W przeciwnym razie, jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednocześnie korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu.

Z licencją wyłączną wiąże się też istotne uprawnienie dla licencjodawcy. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może bowiem na równi z uprawnionym z patentu do-

chodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że strony wyłączą taką możliwość w umowie. Ponadto licencja może być pełna albo ograniczona. Umowa licencyjna może bowiem być udzielona w ograniczonym zakresie. Przykładowo, licencjodawca może udzielić jedynie prawa produkcji urządzeń według opatentowanego wynalazku bez prawa wprowadzania do obrotu na określonym terytorium. Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjodawca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca. Licencjodawca jest też co do zasady obowiązany do przekazania licencjodawcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku, niemniej warto doprecyzować postanowienia umowy w tym zakresie.

Sublicencja

Kolejnym istotnym uprawnieniem, które może uzyskać licencjodawca, jest możliwość udzielania dalszej licencji, tzw. sublicencji. W interesie licencjodawcy leży jasne uregulowanie tej kwestii w umowie licencyjnej, w szczególności w sytuacji, kiedy planuje zlecić część pracy związanej z licencjonowanym wynalazkiem podwykonawcy, ponieważ licencjodawca może udzielić dalszej licencji tylko za zgodą uprawnionego z patentu. Udzielenie dalszej sublicencji jest natomiast ustawowo wyłączone.

Czas trwania licencji

Losy umowy licencyjnej są ściśle związane z patentem i czasem jego trwania, niemniej nie są zależne od podmiotu uprawnionego. Licencja może być udzielona na dowolny okres, ale

MOŻNA RÓWNIEŻ ZAWRZEĆ TZW. LICENCJE KRZYŻOWE, TJ. UMOWY, W RAMACH KTÓRYCH STRONY WYMIENIAJĄ SIĘ UPOWAŻNIENIEM DO KORZYSTANIA ZE SWOICH WYNALAZKÓW.

zawsze wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu lub ostatniego patentu w portfelu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. Natomiast w przypadku zbycia patentu obciążonego licencją przez uprawnionego w czasie trwania umowy licencyjnej, umowa taka jest skuteczna wobec następcy prawnego.

Licencja przymusowa

Szczególną postacią licencji jest tzw. licencja przymusowa. W przypadku licencji przymusowej zgodę uprawnionego zastępuje decyzja administracyjna wydana przez Urząd Patentowy RP.

W Polsce Urząd Patentowy RP może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby w następujących sytuacjach:

- 1) gdy jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego;
- 2) zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany;
- 3) zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego; w tym przypadku uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (licencja wzajemna).

Warunkiem udzielenia licencji przymusowej w tym przypadku jest stwierdzenie, że korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego, jeżeli są to wynalazki dotyczące tego samego przedmiotu, wprowadza istotny postęp techniczny o po-

W PRZYPADKU LICENCJI PRZYMUSOWEJ ZGODĘ UPRAWNIONEGO ZASTĘPUJE DECYZJA ADMINISTRACYJNA WYDANA PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP.

ważnym znaczeniu gospodarczym. W przypadku wynalazku dotyczącego technologii półprzewodników licencja przymusowa może być udzielona tylko dla przeciwdziałania praktykom bezzasadnie ograniczającym konkurencję.

Licencja przymusowa może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że czynił wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spełnienie tego warunku nie jest jednak co do zasady konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa albo w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję przymusową.

Zamiast umowy licencyjnej to Urząd Patentowy RP określa zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegółowe warunki jej wykonywania, a także, odpowiednio do wartości rynkowej licencji, wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o udzieleniu licencji przymusowej,

w części dotyczącej zakresu i czasu trwania licencji lub wysokości opłaty licencyjnej, może być po upływie dwóch lat od jej wydania zmieniona na wniosek zainteresowanego.

Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną, zaś korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną. Licencja przymusowa oraz licencja wzajemna podlegają na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego.

Licencja przymusowa może zostać przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem lub tą jego częścią, w której jest ona wykonywana. Licencja przymusowa dotycząca patentu wcześniejszego może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z patentem zależnym.

Podsumowując, jeśli nie można podważyć patentu blokującego dostęp do rynku, warto rozważyć uzyskanie licencji. Korzystanie z cudzego wynalazku może być bowiem gospodarczo opłacalne, jeśli odbywa się w prawnie dopuszczalnych ramach.

JAROSŁAW MARKIETA

Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Zawodowo zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w zakresie prawa własności przemysłowej od 2003 r., stopniowo uzyskując uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz bezpośrednio przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (IB/WIPO). Pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC).

Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotów z Polski i innych państw, w tym USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentował uprawnionych z patentów w postępowaniach sądowych dotyczących egzekwowania naruszonych praw patentowych. W ramach aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych prowadzi wykłady w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postępowań międzynarodowych. Autor zadań egzaminacyjnych i członek Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Członek stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych zrzeszających zawodowych pełnomocników zajmujących się ochroną własności przemysłowej.

Kontakt: jarek.markieta@ipandlaw.com. Strona internetowa: www.ipandlaw.com.