



JAROSŁAW MARKIETA

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

Strategie obronne – unieważnienie patentu

Jak bronić się przed atakiem patentowym? Część III

Patenty obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej dają uprawnionym wyłączność korzystania z wynalazku w celach zarobkowych lub zawodowych, tj. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wyłączność ta jednak nie jest bezwzględna i podlega szeregowi ograniczeń, takich jak np. wyczerpanie prawa lub pewien zakres dozwolonego użytku prywatnego. Ponadto samo udzielenie prawa podlega kontroli społecznej i może zostać unieważnione.

W pierwszych dwóch artykułach zostało wyjaśnione, jak ważne jest bieżące monitorowanie konkurencji i jej zasobów patentowych. Odpowiednio wcześniej podjęte działania prewencyjne mogą bowiem uchronić firmę przed szeregiem problemów zarówno finansowych, jak i wizerunkowych. Jeśli jednak patent został udzielony i istnieje ryzyko związane z ewentualnym wkroczeniem w zakres patentu, a korzystanie z cudzego patentu w ramach dozwolonego użytku – np. w celach badawczych lub doświadczalnych – nie wchodzi w rachubę i patent „trzyma się mocno”, to kolejną opcją, wartą rozważenia, jest atak na ważność prawa z patentu. Należy zatem stwierdzić, czy istnieją przesłanki przemawiające za unieważnieniem patentu.

Prawo z patentu, czyli prawo wyłączne

Prawo z patentu dotyczy co do zasady wszystkich podmiotów działających na rynku, ponieważ jest to prawo wyłączne skuteczne erga omnes. Z tego powodu podlega kontroli społecznej – każdy bowiem, kto przedstawi

wystarczające dowody, może wnieść o unieważnienie udzielonego patentu na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 2023.1170, dalej pwp). O ważności patentu udzielonego na terytorium Polski rozstrzyga Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego między stronami. Postępowanie sporne to szczególnie rodzaj postępowania quasi sądowego prowadzonego przed Departamentem Prawnym i Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP.

Podstawy unieważnienia

Podstawy unieważnienia patentu zostały zdefiniowane w art. 89 ust. 1 pwp. Ustawodawca wskazał cztery główne podstawy unieważnienia prawa z patentu:

- 1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu,
- 2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić,
- 3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego,

- 4) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Każda z tych przesłanek może stanowić samodzielną podstawę unieważnienia patentu.

Niespełnienie przesłanek

Aby unieważnić patent w ramach pierwszej podstawy, należy wykazać, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu. Przykładowo, przedmiot patentu nie jest wynalazkiem, należy do kategorii wyłączanej z patentowania, na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 pwp, wynalazek nie jest nowy, tj. nie spełnia wymagań określonych w art. 25 pwp, lub wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, a tym samym nie spełnia wymagań określonych w art. 26 pwp. Wskazane zarzuty należy właściwie uargumentować oraz wesprzeć dowodami.

Dowodem na brak nowości wynalazku jest np. wcześniejsza publikacja ujawniająca dany wynalazek, ale także publiczne wystąpienie, na którym ujawniono jego istotę lub wprowadzenie do obrotu produktu wykonanego metodą według wynalazku. Nowość ocenia się w skali światowej, dlatego wcześniejsza publikacja może pochodzić z dowolnego miejsca na świecie, bez ograniczeń terytorialnych ani językowych. Patent opublikowany wcześniej w USA, ujawniający istotę unieważnianego wynalazku, artykuł w wenezuelskiej prasie branżowej lub oficjalny biuletyn Uniwersytetu Tsinghua wydawany w języku chińskim może stanowić równie dobry dowód w postępowaniu o unieważnienie patentu przed Urzędem

■ ISTOTNE JEST, IŻ W POSTĘPOWANIU O UNIEWAŻNIENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO, KTÓRE TOCZY SIĘ PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP, PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA POWINIEN BYĆ TEKST AUTENTYCZNY PATENTU EUROPEJSKIEGO W JĘZYKU POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM PATENT ZOSTAŁ UDZIELONY PRZEZ EPC.

Patentowym, jak publikacja dokonana bezpośrednio na terytorium Polski.

W odniesieniu do poziomu wynalazczego najskuteczniejszym sposobem wykazania, że opatentowany wynalazek wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki jest zastosowanie metodologii problem-rozwiązanie (problem solution approach), którą wskazano jako modelową do oceny przesłanki zdolności patentowej z art. 26 pwp w Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego. Wiele cennych wskazówek odnośnie rozumienia przesłanek zdolności patentowej, takich jak nowość i poziom wynalazczy, można znaleźć w bezpłatnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP pt. Poradnik Wynalazczy.

Nienależyte ujawnienie

W zakresie drugiej z podstaw unieważnienia należy poddać analizie zakres ujawnienia wynalazku w samym patencie. Najczęściej szuka się tzw. czarnych skrzynek, tj. elementów, modułów lub funkcji, których działanie wewnętrzne jest nieznane. Korzystne jest także zwrócenie uwagi na niedopowiedzenia w opisie patentowym, których nie

da się rozstrzygnąć, korzystając z wiedzy powszechnej – nawet specjalistycznej. Należy pamiętać, iż opis wynalazku jest adresowany do tzw. znawcy z dziedziny techniki, a więc osoby dysponującej ponadprzeciętną wiedzą z danego zakresu techniki, niemniej pojęcia znawcy nie można rozciągać w nieskończoność – znawcą nie jest zespół noblistów dysponujących zespołem doświadczalnym.

Brak poparcia w opisie

W ramach trzeciej podstawy unieważnienia należy zweryfikować, czy zakres udzielonego patentu znajduje poparcie w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku od początku postępowania zgłoszeniowego. Brak takiego poparcia, spowodowany np. zmianami wprowadzonymi w toku postępowania, może skutkować unieważnieniem patentu. Każda zmiana wprowadzona po dokonaniu zgłoszenia do zastrzeżeń patentowych powinna zostać przeanalizowana pod kątem poparcia w opisie złożonym w dacie zgłoszenia.

Niejasne zastrzeżenia

Czwarta podstawa dotyczy języka zastrzeżeń patentowych. Jest to najtrudniejsza do wykazania przesłanka, niemniej jeśli język zastrzeżeń jest niejasny do tego stopnia, że np. nie wiadomo jakiego rodzaju urządzenia mieszczą się w zakresie udzielonego patentu, można oprzeć zarzut, bazując również na tej podstawie.

Zasady postępowania spornego

Postępowanie sporne, w którym rozpoznawany jest wniosek o unieważnienie patentu, jest wieloetapowe,

■ DOWODEM NA BRAK NOWOŚCI WYNALAZKU JEST NP. WCZEŚNIEJSZA PUBLIKACJA UJAWNIAJĄCA DANY WYNALAZEK, ALE TAKŻE PUBLICZNE WYSTĄPIENIE, NA KTÓRYM UJAWNIONO JEGO ISTOTĘ LUB WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTU WYKONANEGO METODĄ WEDŁUG WYNALAZKU.

obejmuje opracowanie pism przygotowawczych i rozprawy przed składami orzekającymi, nie jest to więc ze swej istoty postępowanie szybkie. Decyzja o unieważnieniu patentu skutkuje natomiast wyeliminowaniem prawa z patentu ex tunc, tj. od samego początku. Tworzy się więc sytuację prawną, jakby to prawo nigdy nie istniało. W konsekwencji wszystkie działania uprawnionego z patentu, który został unieważniony, stają się działaniami bez podstawy prawnej i mogą rodzić roszczenia odszkodowawcze. Jeśli zatem istnieją dowody przemawiające za unieważnieniem patentu, warto podjąć trud wyeliminowania go z obrotu prawnego.

WIELE CENNYCH WSKAZÓWEK ODNOŚNIE ROZUMIENIA PRZESŁANEK ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ, TAKICH JAK NOWOŚĆ I POZIOM WYNALAZCZY, MOŻNA ZNALEŹĆ W BEZPŁATNYM WYDAWNICTWIE URZĘDU PATENTOWEGO RP PT. PORADNIK WYNALAZCY.

Rzeczypospolitej Polskiej. Do unieważnienia patentu europejskiego udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patentach europejskich (dalej EPC) stosuje się bowiem bezpośrednio prze-

ważnienie patentu europejskiego, które toczy się przed Urzędem Patentowym RP, przedmiotem postępowania powinien być tekst autentyczny patentu europejskiego w języku postępowania, w którym patent został udzielony. Tłumaczenie patentu europejskiego na język polski, które składa się w celu tzw. walidacji patentu europejskiego w Polsce po jego udzieleniu, wskazuje jedynie, jak należy rozumieć przedmiot tego patentu. Trzeba jednak pamiętać, iż decyzja o unieważnieniu patentu europejskiego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP dotyczy tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaje bez wpływu na ważność tego patentu w innych państwach. Jeśli patent wywołuje efekt jednolity (nieobejmujący terytorium RP), to postępowanie o jego unieważnienie toczy się przed Jednolitym Sądem Patentowym i wtedy dotyczy całości terytorium patentu jednolitego. Więcej informacji o patencie europejskim o skutku jednolitym można znaleźć w nr 3/2022 oraz nr 1-2/2023 miesięcznika AUTOMATYKA.

Decyzja o unieważnieniu patentu wydana w trybie postępowania spornego przez Urząd Patentowy RP podlega kontroli sądowo-administracyjnej sprawowanej przez sądy administracyjne, w tym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny.

W następnej części zostaną przedstawione kolejne narzędzia strategii obronnych przydatne w sytuacji, gdy nie można przeciwnika pokonać, pod hasłem „if you can't beat them, join them”, czyli słów kilka o licencjach i ich rodzajach.

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.

Unieważnienie patentu europejskiego

W tym samym trybie, niemniej w oparciu o odmienne przepisy, rozstrzygana jest ważność patentów europejskich wywierających skutek na terytorium

pisy konwencji EPC, w tym art. 138 EPC. Przepis ten określa podstawy unieważnienia patentu europejskiego oraz zasady prowadzenia postępowania w odniesieniu do patentu europejskiego. Istotne jest, iż w postępowaniu o unie-

NOWOŚĆ OCENIA SIĘ W SKALI ŚWIATOWEJ, DLATEGO WCZEŚNIEJSZA PUBLIKACJA MOŻE POCHODZIĆ Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE, BEZ OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH ANI JĘZYKOWYCH.