

Patent europejski a patent wspólnotowy

Wojciech L. Olszewski

Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT

Obydwie instytucje mimo łudząco podobnej nazwy stanowią zupełnie różne systemy ochrony patentów. Mimo, że obecnie największa różnica między patentami europejskimi a wspólnotowymi polega na tym, że te drugie jeszcze nie funkcjonują, należy spodziewać się, że prędzej czy później oba systemy będą funkcjonować równolegle do siebie. Stąd już teraz warto rozróżnić oba systemy i nie używać ich nazw zamiennie.

W latach 70. zdano sobie sprawę, że istniejący Układ o współpracy patentowej¹ (PCT), który wprowadzał pierwszą międzynarodową procedurę uzyskiwania patentów, miał szereg istotnych wad. Wiązały się one przede wszystkim z tym, że badanie zdolności patentowej było przeprowadzane na szczeblu krajowym, wymagając tym samym prowadzenia równoległych postępowań administracyjnych, które toczyły się przed urzędami patentowymi państw wskazanych przez wnioskodawcę. Nie dość, że proces ten był długotrwały i kosztowny, to dodatkowo często prowadził do wydawania niejednolitych decyzji urzędów patentowych. Pojawiały się zatem głosy, że należałoby stworzyć system, w którym prowadzone będzie wyłącznie jedno badanie patentowe niezależnie od ilości wyznaczonych we wniosku państw. Właśnie takiemu założeniu przyświecało przyjęcie w 1973 r. w Monachium Konwencji o Patencie Europejskim (KPE). Stworzony w ten sposób system szybko sprawdził się w praktyce, zyskując tym samym coraz więcej członków. Konwencja ma charakter umowy prawa międzynarodowego, która jest otwarta dla wszystkich krajów europejskich. Mimo, że początkowo do systemu należało 7 państw-założycieli (Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Wielka

Brytania, Luksemburg i Holandia), aktualnie do Konwencji przystąpiło już 36 państw².

Patent europejski nie tylko dla Europejczyków

Należy jednak zaznaczyć, że KPE nie należy wiązać bezpośrednio ze strukturami unijnymi, chociaż aktualnie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są również stronami Konwencji. Co istotne mimo, że Konwencja jest aktem prawa międzynarodowego o charakterze regionalnym – tj. ograniczonym do państw europejskich, to wniosek o udzielenie patentu europejskiego może być złożony niezależnie od miejsca siedziby czy zamieszkania twórcy³. W rezultacie ponad połowa aplikacji patentowych pochodzi spoza obszaru Europy⁴. Zaznaczyć jednak należy, że mimo niewątpliwego sukcesu systemu patentów europejskich, procedura przewidziana w PCT bynajmniej nie poszła do lamusa. Jej wykorzystanie umożliwia przeniesienie pierwszeństwa zgłoszenia patentowego do systemu KPE. W rezultacie zgłaszający wynalazek może najpierw uczynić to w wybranym przez siebie państwie, a następnie w ciągu 12 miesięcy poprzez system PCT ubiegać się o przyznanie patentu w innych państwach, w tym należących do Konwencji Monachijskiej i uzyskać wcześniejszą datę pierwszeń-

stwa z pierwszego zgłoszenia. W praktyce taka ścieżka, zwana Euro-PCT jest obecnie najczęściej wykorzystywaną metodą uzyskiwania patentów w Europie.

Wszystkie drogi prowadzą do EPO

Głównym założeniem obecnych ponadnarodowych aktów prawa patentowego jest przede wszystkim odejście od zasady terytorialności ochrony patentowej. W erze globalizacji i zacierania się państwowych granic stopniowa rezygnacja z obowiązywania zasady terytorialności staje się warunkiem stworzenia efektywnych ekonomicznie mechanizmów ochrony własności intelektualnej. Konsekwencją powyższego jest również konieczność stworzenia odrębnej struktury instytucjonalnej, która miałaby zapewnić właściwe funkcjonowanie takiego systemu. Realizując wspomniane założenia KPE powołała do życia Europejską Organizację Patentową, która za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) ma za zadanie udzielać patentów europejskich.

Procedura patentowa w pigułce

Przepisy Konwencji EPO pozwalają w procedurze udzielania patentów na wyodrębnienie trzech etapów⁵. Pierwszy, rozpoczynający się z chwilą złożenia podania

o udzielenie patentu europejskiego, polega na sprawdzeniu wymogów formalnych podania, wykonaniu raportu z poszukiwań techniki oraz opublikowaniu go razem z samym zgłoszeniem. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie właściwego badania patentowalności, czyli ustalenie spełnienia przesłanek udzielenia patentu. W jego trakcie osoby trzecie, bez konieczności wykazania interesu prawnego, mogą wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia co do spełnienia warunków przyznania patentu. W razie pomyślnych wyników tego badania wydawana jest decyzja o udzieleniu wniosku patentu europejskiego. Co istotne, decyzja jest skuteczna dopiero od daty publikacji informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Trzeci etap postępowania jest fakultatywny, bowiem rozpoczyna się z chwilą wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu. Podstawą sprzeciwu może być w szczególności umotywowany zarzut braku zdolności patentowej lub nieprzedstawienie patentu w sposób dostatecznie jasny. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga się w tzw. postępowaniu sprzeciwowym, które ma charakter kontrydiktoryjny. Opisane powyżej etapy nie wyczerpują oczywiście rodzajów postępowań dotyczących patentów. Wszelkie pozostałe postępowania administracyjne i sądowe⁶ prowadzone są już jednak przed odpowiednimi organami krajowymi. Jak już wspomniano, mimo że Europejski Urząd Patentowy faktycznie decyduje o udzieleniu patentu na wynalazek, patent europejski pozostaje zbiorem patentów krajowych. Taki stan rzeczy ma istotne konsekwencje, w szczególności w przypadku unieważnienia patentu. Zaznaczyć trzeba, że decyzja o unieważnieniu patentu europejskiego wydana w jednym państwie konwencyjnym, na podstawie jego prawa krajowego, nie powoduje nieważności patentu europejskiego w innym państwie⁷.

Co daje patent europejski?

Dla ustalenia przedmiotowego zakresu patentu europejskiego wskazać należy art. 64 ust. 1 KPE, zgodnie z którym od daty publikacji wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego przyznaje on uprawnionemu w każdym państwie członkowskim takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie. W Polsce przepis ten niejako powtórzony został w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej⁸, który stanowi, że uzyskanie patentu europejskiego, w którym

Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie polskiej ustawy p.w.p. Konsekwencje przyjęcia takiej zasady sięgają jednak dalej, aniżeli mogłoby się wydawać. Skoro bowiem Polska zobowiązała się respektować patenty udzielane przez EPO oraz nadać im identyczny zakres ochrony jak patentem wydawanym przez polski Urząd, to również przesłanki zdolności patentowej muszą być identyczne w obu systemach. Należy zatem uznać, że KPE pośrednio

mogenicznością europejskiej kultury prawnej bez której funkcjonowanie Konwencji w jej obecnym kształcie byłoby wątpliwe¹¹. Unia Europejska skupiająca w swoich szeregach państwa, których systemy prawne są zbliżone do siebie w jeszcze większym stopniu, z całą pewnością gotowa jest na wykonanie kolejnego kroku, polegającego na przyjęciu nowej instytucji prawa własności przemysłowej – wspólnotowego patentu. Mimo wielu problemów technicznych (takich jak konieczność dokonania tłumaczeń patentów

Głównym założeniem obecnych ponadnarodowych aktów prawa patentowego jest przede wszystkim odejście od zasady terytorialności ochrony patentowej

dokonała bardzo daleko idącej harmonizacji materialnych przepisów prawa patentowego wszystkich państw-stron Konwencji. Nie tylko bowiem same krajowe przepisy muszą być zbieżne z konwencyjnymi, ale również urzędy patentowe powinny przyjąć wykładnię tych przepisów, jakiej dokonuje w swojej praktyce decyzyjnej EPO.

Patent wspólnotowy

Jak wspomniano wcześniej, cechą charakterystyczną europejskiego systemu patentowego jest jego brak „unijnego rodowodu”. Mimo wieloletnich dyskusji wokół harmonizacji prawa patentowego wewnątrz Unii Europejskiej, do tej pory nie udało się ustanowić żadnej kompleksowej regulacji prawnej na szczeblu wspólnotowym⁹. Obecna sytuacja jest prawdopodobnie rezultatem przekonania państw członkowskich, że harmonizowanie prawa własności intelektualnej będzie możliwe w drodze umów międzynarodowych¹⁰. W zasadzie nie można odmówić słuszności takiemu pogładowi, bowiem z dniem 1 stycznia 2007 r., tj., kiedy ostatni członek UE przystąpił do Konwencji (Malta), harmonizacja prawa patentowego wewnątrz wspólnoty rzeczywiście stała się faktem. W konsekwencji dyskusja na szczeblu Unii Europejskiej nie toczy się dziś wokół konieczności ujednolicenia regulacji krajowych dotyczących ochrony wynalazków, ale raczej dotyczy stworzenia jednolitego patentu unijnego.

Niektórzy upatrują źródeł sukcesu systemu patentu europejskiego nie tyle w samych postanowieniach KPE, ale wiażą go z ho-

na wszystkie języki Unii) nie należy wątpić w samą możliwość funkcjonowania takiego systemu. Niedowiadkom wskazać można chociażby niekwestionowany sukces instytucji wspólnotowego znaku towarowego, który kiedyś rozdził podobne wątpliwości.

¹ Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303, stronami Układu jest obecnie ponad 100 państw, w tym wszystkie państwa europejskie

² Polska przystąpiła do systemu patentu europejskiego 1 marca 2004 r., ostatnimi członkami jacy przystąpili są: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz San Marino.

³ Jedynym ograniczeniem dla osób pochodzących spoza Europy jest obowiązek działania przez upoważnionego przepisami Konwencji pełnomocnika.

⁴ G. Tritton, op. cit., s. 84, według danych za 2005 r. z 194 tys. wniosków 42% pochodziło z Europy, 27% ze Stanów Zjednoczonych a kolejne 20% z Japonii.

⁵ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, Patent Europejski – przedmiotowy zakres ochrony, Biblioteka miesięcznika Głosa, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998, s. 16.

⁶ Np. postępowanie o unieważnienie patentu czy postępowanie sądowe o naruszenie patentu.

⁷ A. Nowicka [w:] U. Promińska (red.), „Prawo własności przemysłowej”, Difin, Warszawa 2004, s. 36.

⁸ Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 598.

⁹ Nieliczne wyjątki - np. w dziedzinie biotechnologii, raczej nie można nazwać regulacjami kompleksowymi

¹⁰ M. Kępiński [w:] J. Barcz (red.), „Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki”, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005, s. II-296.

¹¹ P. Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, wydanie 5, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008, s. 45.