



Paweł Jasiński*

Środki przeciwdziałania nadużyciu idei ochrony patentowej przez tak zwanych trolli patentowych w prawie unijnym

Abstract: The phenomenon of patent trolling is a distortion of the idea underlying patent protection. The effects of the so-called patent trolls are, *inter alia*, the inhibition of technological development, limiting innovation and technology transfer, and restricting access to these technologies for consumers on the market. Negative effects also manifest themselves in showing deficiencies in the patent protection system, lack of trust in this system and reduction of investments in the field of research & development. All these effects are the negation of what was the foundation of the introduction of patent protection.

The aim of the author is to analyze the existing regulations of European Union law in terms of possible protection measures against the so-called patent trolls. In particular, the provisions of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights will be discussed. The possibilities of counteracting the phenomenon of patent trolling in court proceedings before the Unified Patent Court provided for in the Agreement on the Unified Patent Court (2013/C 175/01), being part of the so-called the system of the European Unitary Patent. In addition to the analysis of regulations, the judgments of the European courts regarding this issue will also be presented. The analysis of EU regulations and jurisprudence is supposed to be an attempt to answer the question whether current regulations are sufficient for the threat of patent trolling in Europe.

Keywords: patent trolling, PAE, idea of patent protection, enforcement directive, Unitary Patent Court, Huawei v ZTE

* Mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

1. Wprowadzenie

Słownik języka polskiego PWN definiuje trolla jako istotę zamieszkującą górskie jaskinie, o niemiłym usposobieniu, wywodzącą się z mitologii skandynawskiej¹. Można zadać pytanie, co postać z mitologii krajów nordyckich ma wspólnego z systemem ochrony patentowej. Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ponieważ to właśnie tam po raz pierwszy zaczęto łączyć baśniowego stwora z ochroną patentową². Pojęcie „troll patentowy” upowszechniło się na gruncie amerykańskim w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., po emisji filmu instruktażowego dla wynalazców, zatytułowanego *The Patents Video*. Film ten prezentował historię osoby zmuszonej do nabycia licencji od uprawnionego z patentu, który to uprawniony został przedstawiony właśnie jako mitologiczny troll³.

Początkowo rozumienie trolla patentowego było nieco inne niż obecnie, natomiast podmioty, których model biznesowy polega na „wykorzystywaniu praw wyłącznych jedynie w celu przymuszania innych przedsiębiorców do zawierania umów licencyjnych”, pojawiły się w ciągu następnych lat⁴. Z czasem okazało się, że problem ten jest tak poważny, że sam Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oficjalnie odniósł się do niego, decydując się podjąć walkę z trollami patentowymi⁵. Przez wiele lat trolling patentowy był głównym tematem badań akademickich, przeważał jednak pogląd, że jest to zjawisko prawie wyłącznie

¹ *Słownik języka polskiego PWN*, <https://sjp.pwn.pl/sjp/troll;2578748> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.].

² M. Kruk: *Trolle patentowe — zmora systemu ochrony patentowej w USA*. „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2013, nr 2, s. 17.

³ Ibidem. Fragment filmu *The Patents Video*, zawierający sceny ze wspomnianym trollem, <https://www.youtube.com/watch?v=lOGozFzHkhs> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.]. We wspomnianym fragmencie pojawia się także hasło „Beware of the Patent Troll” (ang. wystrzegaj się trolla patentowego).

⁴ Ibidem.

⁵ *Obama goes troll-hunting*. „The Economist” 8.06.2013, <https://www.economist.com/news/business/21579011-president-proposes-new-round-intellectual-property-reform-obama-goes-troll-hunting> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.]; S. Gustin: *Viewpoint: Obama's 'Patent Troll' Reform: Why Everyone Should Care*. „Time” 8.06.2013, <http://business.time.com/2013/06/08/viewpoint-obamas-patent-troll-reform-why-everyone-should-care/> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.]. Szerokie badania dotyczące skali „działalności” sądowej trolli patentowych w Stanach Zjednoczonych przeprowadziła C. Chien: *Patent Trolls by the Numbers*. „Santa Clara University Legal Studies Research Paper No. 08-13” 2013, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2233041.## [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.].

występujące w Stanach Zjednoczonych⁶. Ostatnie badania wskazują jednak, że zjawisko to, chociaż w mniejszym zakresie niż w Stanach Zjednoczonych, występuje również na kontynencie europejskim⁷.

W literaturze pojawiło się także kilka opracowań stanowiących próbę porównania skali zjawiska trollingu patentowego w Stanach Zjednoczonych i na Starym Kontynencie. Skupiają się one głównie na fakcie „rozcłonkowania” systemu patentowego w Europie w porównaniu z federalizacją tegoż systemu w Stanach Zjednoczonych⁸. Celem niniejszego artykułu jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie, czy wśród regulacji prawa Unii Europejskiej znajdują się wystarczające środki przeciwdziałania nadużyciu ochrony patentowej przez tzw. trolle patentowe. Przede wszystkim omówione zostanie samo zjawisko patent trollingu. Następnie analizie poddane zostaną postanowienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁹. Pokróćce przedstawione zostaną postanowienia proceduralne porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego¹⁰, które co prawda z formalnego punktu widzenia nie jest pochodnym prawem unijnym, jednak jest ściśle związane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej¹¹. Przywołane zostanie także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. W celu przedstawienia obowiązujących regulacji oraz ich znaczenia dla zjawiska trollingu patentowego w niniejszym opracowaniu zastosowano metodę dogmatyczno-prawną.

⁶ B.J. Love, Ch. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: *Patent Assertion Entities in Europe*. In: *Patent Assertion Entities and Competition Policy*. Ed. D.D. Sokol. Cambridge—New York 2016, s. 104 i powołana tam literatura.

⁷ Ibidem; Ch. Helmers, B. Love, L. McDonagh: *Is There a Patent Troll in the U.K.?* „Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal” 2014, vol. 24, s. 509—554. Badania zostały przeprowadzone w Niemczech (2000—2008) oraz w Wielkiej Brytanii (2000—2013).

⁸ Zob. m.in.: S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement: A Comparative Investigation of Non-Practicing Entities in the United States and Europe*. „Michigan Telecommunications and Technology Law Review” 2014, vol. 20, no. 2, s. 439—465; A. Mayergoyz: *Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls*. „Cornell International Law Journal” 2009, vol. 42, s. 241—270.

⁹ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Dz.Urz. UE L 157, 30.04.2004, s. 45—86, Polska Edycja Specjalna: rozdział 17, T. 2, s. 32—39.

¹⁰ Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Dz.Urz. UE C 175, 20.06.2013, s. 1—40.

¹¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Dz.Urz. UE L 361, 31.12.2012, s. 1—8.

2. Idea przyznania ochrony patentowej

Chcąc udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest w istocie trolling patentowy, niezbędne wydaje się przytoczenie idei, będącej podstawą całego systemu ochrony patentowej. Tradycyjnie przyznanie wynalazcy ochrony patentowej uzasadnia się naturalnym prawem wynalazcy do efektów jego wysiłków umysłowych, zapewnieniem rekompensaty za dokonanie wynalazku, stworzeniem zachęty do opracowywania nowych rozwiązań oraz ich stosowania, a także czynnikiem motywującym do ujawnienia rozwiązania społeczeństwu¹². Także Trybunał Sprawiedliwości UE w swoich orzeczeniach odniósł się do uzasadnienia ochrony patentowej, stwierdzając, że prawo patentowe zagwarantować ma wynalazcy nagrodę za jego twórczy wysiłek, udzielając mu wyłącznego prawa do wytwarzania produktów oraz wprowadzania ich na rynek, a ponadto ma pozwolić przeciwić się naruszeniom¹³. Wskazuje się, że idea ochrony polega na równowadze pomiędzy interesem społeczeństwa a interesem indywidualnym wynalazcy — monopol patentowy ma umożliwić uprawnionemu zwrot poniesionych na wynalazek nakładów, w tym kosztów, a równocześnie ma stanowić bodziec do dalszej pracy wynalazczej¹⁴. Monopol ten jednak jest ograniczony w czasie, co zakłada przejście ujawnionego rozwiązania do domeny publicznej¹⁵.

Podobnie w piśmiennictwie amerykańskim podkreśla się, że podstawą prawa patentowego jest wymiana *quid pro quo*. Wynalazca ujawnia więc wynalazek społeczeństwu, a w zamian otrzymuje ograniczone w czasie prawo wyłączne do stworzonego przez siebie rozwiązania¹⁶. Ujawnienie rozwiązania pozwala innym na opracowanie nowych technologii, opierając się na rozpowszechnionym już wynalazku¹⁷. Rekompens-

¹² E. Traple, M. du Vall: *Teorie uzasadniające ochronę patentową i ocean jej gospodarczego znaczenia*. W: *Prawo patentowe*. Red. E. Traple. Wyd. 2. Warszawa 2017, s. 190—197; por. także R. Skubisz: *Własność przemysłowa w systemie prawa*. W: „System Prawa Prywatnego”. T. 14A: *Prawo własności przemysłowej*. Red. S. Skubisz. Warszawa 2017, s. 121—131.

¹³ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. (C-15/74) z dnia 31 października 1974 r., pkt 9; podobnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Pharmon v Hoechst (C-19/84) z dnia 9 lipca 1985 r., pkt 26.

¹⁴ M. Kruk: *Nadużycie idei ochrony patentowej — trolle patentowe*. „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2013, wydanie specjalne, nr 5/18, s. 85.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement...*, s. 441 i powołana tam literatura.

¹⁷ A. Mayergoysz: *Lessons from Europe...*, s. 242 wraz z powołaną tam literaturą; por. także S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement...*, s. 441.

satą dla wynalazcy za poświęcony przez niego czas, środki finansowe oraz poniesione ryzyko jest monopol patentowy, który pozwala wyłączyć inne podmioty z korzystania z wynalazku przez ograniczony czas¹⁸. Co najważniejsze jednak, przeciwko naruszcycielowi prawa wyłącznego uprawniony z patentu może wszcząć postępowanie sądowe, przy czym naruszciciel w celu własnej obrony może zakwestionować ważność patentu¹⁹. Groźba zakwestionowania patentu odstrasza uprawnionych od pochopnego nieuzasadnionego pozywania o naruszenie praw z patentu, tym samym stwarzając swoisty system równowagi ryzyka zarówno po stronie naruszciciela, jak i uprawionego z patentu²⁰. Jak zostanie to jednak przedstawione w dalszej części artykułu, równowagę tę zaburza działalność trolli patentowych.

3. Zjawisko trollingu patentowego

Przed omówieniem działania trolli patentowych niezbędne jest pozyczenie pewnych uwag terminologicznych. W literaturze na określenie podmiotów, o których mowa, używa się kilku różnych pojęć: *non-practicing entity* (NPE), *patent-assertion entity* (PAE), *patent troll* czy *patent shark*²¹. Najszerszą kategorią podmiotów są NPE — podmioty nieprodukujące, które nie wytwarzają ani nie wprowadzają na rynek produktów ucieleśniających rozwiązanie chronione patentem, do której to grupy zaliczyć można np. uniwersytety²². Wśród NPE można wyróżnić mniejszą kategorię podmiotów wyspecjalizowanych, zajmujących się pozyskiwaniem patentów oraz komercjalizacją ich przez uzyskiwanie opłat licencyjnych i wszczynanie procesów sądowych²³. To właśnie w stosunku do tych podmiotów używa się pejoratywnego określenia „troll patentowy”²⁴.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ J. Chan, M. Fawcett: *Footsteps of the Patent Troll*. „Intellectual Property Law Bulletin” 2005, no. 1, s. 4.

²⁰ Ibidem.

²¹ M. Kruk: *Trolle patentowe...*, s. 18. W niniejszym artykule, za wskazanym autorem, przyjęte zostały następujące tłumaczenia poszczególnych terminów: podmiot nieprodukujący, podmiot utrzymujący w mocy patent, troll patentowy oraz rekin patentowy. To ostatnie określenie używane jest stosunkowo rzadko.

²² B.J. Love, Ch. Helmers, F. Gaessler, M. Ernicke: *Patent Assertion...*, s. 107; S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement...*, s. 443.

²³ S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement...*, s. 443.

²⁴ Ibidem.

Trolle patentowe są podmiotami budującymi portfolio patentów, którym następnie posługują się w celu uzyskania korzyści od innych podmiotów na rynku, korzystających z wynalazków chronionych patentami będącymi w posiadaniu trolla²⁵. Podmioty te nie zajmują się badaniami i rozwojem nowych technologii, nie biorą udziału w procesie tworzenia innowacji²⁶. Należy podkreślić, że ze względu na to, że trolle patentowe nie zajmują się ani działalnością badawczą, ani też produkcją i wprowadzaniem towarów do obrotu, same utrzymują „bezpieczny dystans” i nie narażają się na zarzuty naruszenia czyichś praw wyłącznych do wynalazku²⁷. Cechuje je specyficzny model biznesowy, oparty na stosowaniu agresywnych i kosztownych strategii wszczynania postępowań w celu uzyskania nadmiernie wysokich opłat licencyjnych²⁸. Podmioty utrzymujące w mocy patent koncentrują się na dwojakiego rodzaju działaniach: pozyskiwaniu praw wyłącznych w celach spekulacyjnych oraz monetyzacji patentu przez dochodzenie roszczeń²⁹. Działalność trolli patentowych, polegająca na pozyskiwaniu patentów, a następnie egzekwowaniu roszczeń z nich wynikających, bywa także nazywana „polowaniem na licencje”³⁰.

Trolle patentowe budują swoje portfolio, pozyskując patenty od małych przedsiębiorców, dużych korporacji, podmiotów na skraju bankructwa, start-upów, samodzielnych wynalazców, szpitali, uniwersytetów czy nawet jednostek rządowych³¹. Patenty pozyskiwane przez trolle są najczęściej patentami, które już zostały skomercjalizowane i wprowadzone na rynek. Co więcej, trolle patentowe koncentrują się na patentach stosunkowo starych, których okres ochrony jest już w zaawansowanym stadium, ponieważ łatwiej jest wtedy o potencjalne naruszenia,

²⁵ M. Kruk: *Trolle patentowe...*, s. 17.

²⁶ R. Sikorski: *Patent Law at the Centre of Today's IP Debate*. „IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2014, vol. 45, no. 2, s. 126; A. Mayergoyz: *Lessons from Europe...*, s. 242.

²⁷ M. Kruk: *Trolle patentowe...*, s. 18.

²⁸ Ibidem.

²⁹ S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement...*, s. 443.

³⁰ N.J. de Bisthoven: *Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?* „Stanford—Vienna TTLF Working Paper No. 19” 2013, s. 14, <http://ttlf.stanford.edu> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.].

³¹ S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement...*, s. 443; A. Mayergoyz: *Lessons from Europe...*, s. 242. Pogłębiona analiza źródeł patentów, które pozyskują trolle, została przedstawiona w raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej w 2016 r., zob. *Patent Assertion Entities in Europe*. Eds. N. Thumm, G. Gabison (Joint Research Centre). Luxemburg 2016, s. 19—24, <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/patent-assertion-entities-europe-their-impact-innovation-and-knowledge-transfer-ict-markets> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.].

gdyż technologia zastosowana w wynalazku funkcjonuje już na rynku od dłuższego czasu³². Stosunkowo często patenty w portfolio trolli patentowych to patenty konieczne do spełniania normy określonej przez organizację normalizacyjną (ang. *standard essential patents*)³³. Wysoki odsetek patentów będących w posiadaniu podmiotów utrzymujących w mocy patent to patenty słabej jakości, czyli takie, które zostały uzyskane w niskiej jakości procedurze udzielenia patentu, zatem stosunkowo niewiele z nich przetrwałoby postępowanie unieważniające³⁴.

Typową strategią działania trolli jest utrzymywanie pozyskanych praw wyłącznych przez dłuższy czas niejako „w ukryciu”, a następnie, po uzyskaniu wiedzy, że podmioty na rynku poczyniły już spore inwestycje w daną technologię, wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw wyłącznych do wynalazku³⁵. W takich sytuacjach podmioty, które stały się celem ataku trolli patentowych, są szczególnie na nie podatne, ponieważ poczynione już wydatki na wykorzystanie danego rozwiązania, które narusza prawa wyłączne trolla, są tak znaczne, że wycofanie się z wykorzystywania konkretnej technologii powodowałoby zbyt duże straty dla tego podmiotu³⁶. Trolle patentowe najczęściej zaczynają atak na przedsiębiorcę wykorzystującego daną technologię, wysyłając wezwanie do zaprzestania naruszeń, oskarżając go o naruszenie jednego lub wielu patentów ze swojego portfolio. Kolejnym krokiem trolla jest wysłanie do wybranego przez siebie podmiotu wezwania do płatności opłat licencyjnych, pozostawiając adresatowi wybór jednej z trzech możliwości — zaprzestanie używania technologii, ale poniesienie znacznych kosztów zmiany wykorzystywanych rozwiązań, zawarcie licencji i zapłata najczęściej wygórowanych stawek lub wdanie się w spór sądowy o naruszenie praw wyłącznych³⁷. W większości przypadków podmiot zaatakowany przez trolla zdecyduje się na zawarcie licencji na niekorzystnych warunkach, ze względu na obawy przed postępowaniem sądowym, którego wynik jest niepewny³⁸.

³² *Patent Assertion Entities in Europe*. Eds. N. Thumm, G. Gabison (Joint Research Centre)..., s. 19—20.

³³ *Ibidem*, s. 21.

³⁴ *Ibidem*, s. 22.

³⁵ S. Fusco: *Markets and Patent Enforcement*..., s. 444.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

4. Skutki i legalność działalności trolli patentowych

Rezultaty działalności trolli patentowych mają niebagatelny wpływ na rynek technologii. Do skutków tych należy zaliczyć m.in. obniżenie inwestycji w obszarze R&D. Czasem, ze względu na szczególnie agresywne ataki, innowacyjne firmy decydują się całkowicie zaprzestać rozwoju w tym obszarze, co prowadzi do spadku produkcji oraz zatrudnienia³⁹. Działalność trolli patentowych pozbawia także konsumentów dostępu do produktów innowacyjnych⁴⁰. Do negatywnych skutków działalności trolli należy również zaliczyć zaburzenie procesu standaryzacji technologii⁴¹.

Jednakże, jakkolwiek z punktu widzenia moralności działalność trolli patentowych nie byłaby naganna, w kontekście prawnym pozyskiwanie praw wyłącznych w celu spekulacji nie jest działaniem nielegalnym⁴². Systemy prawa patentowego dopuszczają sytuację, w której uprawnionym z patentu nie jest osoba wynalazcy. Aby móc dochodzić ochrony posiadanych praw wyłącznych, nie jest też konieczne korzystanie z wynalazku w postaci wytwarzania przedmiotów zawierających dane rozwiązanie⁴³. Cechą prawa patentowego jako jednego z praw na dobrach niematerialnych jest to, że uprawnionemu z patentu przysługują prawa wyłączne na wzór prawa własności. Zatem uprawniony, nawet jeżeli nabył prawa w sposób pochodny, jak w przypadku większości trolli patentowych, może dochodzić wszystkich uprawnień wynikających z patentu⁴⁴. Działalność trolli patentowych można uznać za nieetyczną, ale nie za

³⁹ R. Sikorski: *Patent Law...*, s. 126.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² M.G. Plasseraud: *Les Patent Trolls, mauvais génies du monde des brevets*. „Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle” 2008, s. 2; N.J. de Bisthoven: *Patent Trolls...*, s. 22.

⁴³ N.J. de Bisthoven: *Patent Trolls...*, s. 22. W polskim prawie podstawą zbywalności patentu jest art. 67 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 776, zgodnie z którym patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Natomiast jeśli chodzi o korzystanie z patentu, to jest ono podstawowym prawem wynalazcy lub uprawnionego z patentu. Pojęcie „korzystanie” obejmuje wszelkie rodzaje stosowania rozwiązania chronionego patentem, czerpania z niego korzyści oraz dysponowania nim, w tym korzystanie w sensie cywilnoprawnym, w postaci pobierania z tegoż prawa pożytków, np. przez pobieranie opłat licencyjnych czy przeniesienie prawa z patentu. Por. szerzej P. Kostański, w: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*. Red. P. Kostański. Wyd. 2. Warszawa 2014, s. 372—373.

⁴⁴ N.J. de Bisthoven: *Patent Trolls...*, s. 22; por. także K. Szczepanowska-Kozłowska: *Patent*. W: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska: *Własność przemysłowa i jej ochrona*. Warszawa 2014, s. 68—70.

niezgodną z prawem⁴⁵. Jest to raczej wyzyskanie pewnego rodzaju luk w systemie ochrony patentowej, które sprawiają, że nadużycia takie są możliwe⁴⁶. Działalność trolli patentowych jest jaskrawym przypadkiem zaprzeczenia idei ochrony patentowej, która stanowi założenie całego systemu patentowego⁴⁷.

5. Środki przeciwdziałania nadużyciu ochrony patentowej w dyrektywie 2004/48/WE

Na gruncie obowiązującego prawa Unii Europejskiej poszukiwanie mechanizmów ochronnych przed nadużyciem idei ochrony patentowej przez tzw. trolle patentowe należy rozpocząć od analizy postanowień dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej⁴⁸.

5.1. Informacje ogólne

Procedury egzekwowania praw własności intelektualnej od długiego czasu stanowiły centrum zainteresowania na poziomie wspólnotowym⁴⁹. Przed uchwaleniem dyrektywy wśród państw członkowskich występowały znaczne różnice w regulacji dotyczącej egzekwowania praw własności intelektualnej⁵⁰. Dyrektywa w sprawie egzekwowania stanowi pierwszą próbę ingerencji Unii w kwestie dotyczące procedury oraz środków zaradczych w dziedzinie własności intelektualnej, natomiast wcześniejsze regulacje unijne skupiały się głównie na aspekcie materialnoprawnym⁵¹. Celem dyrektywy jest harmonizacja systemów prawnych państw członkowskich

⁴⁵ N.J. de Bisthoven: *Patent Trolls...*, s. 23.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Ibidem. Trolling patentowy mianem nadużycia instytucji prawa patentowego określa także R. Skubisz: *Własność przemysłowa w systemie prawa...*, s. 131.

⁴⁸ R. Jacob: *Patent Trolls in Europe — Does Patent Law Require New Barriers?* In: *IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches*. Ed. R. Jacob. Oxford—Portland 2015.

⁴⁹ L. Bently, B. Sherman: *Intellectual Property Law*. Oxford—New York 2009, s. 1068.

⁵⁰ E. Traple, M. du Vall: *Ochrona praw podmiotowych*. W: *Prawo patentowe*. Red. E. Traple..., s. 609.

⁵¹ A. Del Rio: *The Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights: More Base, Less Bite*. „Hibernian Law Journal” 2006, no. 6, s. 159.

odnośnie do procedury i środków egzekwowania praw własności intelektualnej w postępowaniu cywilnym⁵². Dyrektywa reguluje więc rodzaje roszczeń przysługujących uprawnionym oraz najważniejsze zagadnienia procesowe⁵³. Należy wspomnieć, że dyrektywa ustanawia jedynie minimalny zakres ochrony, natomiast państwa członkowskie mogą w swoim prawie krajowym przewidzieć wyższe standardy ochrony⁵⁴. Badając zakres przedmiotowy, trzeba sięgnąć do art. 2 dyrektywy, z którego wynika, że przewidziane dyrektywą procedury i środki naprawcze stosuje się do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego⁵⁵. Wśród państw członkowskich pojawiły się wątpliwości co do rzeczywistego zakresu tej regulacji, dlatego też Komisja Europejska wydała oświadczenie wyjaśniające jej zakres regulacji⁵⁶. W oświadczeniu tym wyszczególniła prawa patentowe wraz z prawami wynikającymi z dodatkowych świadectw ochronnych⁵⁷. Dyrektywa w sprawie egzekwowania jest określana mianem TRIPS-plus, jako uzupełniająca i zarazem rozszerzająca zakres porozumienia TRIPS⁵⁸.

5.2. Zasada proporcjonalności w dyrektywie 2004/48/WE

Analizę postanowień dyrektywy należy rozpocząć od zasady proporcjonalności, która została wyrażona w art. 3⁵⁹. Zgodnie z brzmieniem

⁵² H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności przemysłowej*. W: „System Prawa Unii Europejskiej”. T. 23. Warszawa 2013, s. 113.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy: „Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie wspólnotowym lub krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego Państwa Członkowskiego”. por. także: C. Seville: *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham—Northampton 2009, s. 409; E. Traple, M. du Vall: *Ochrona praw...*, s. 609.

⁵⁵ Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy.

⁵⁶ Oświadczenie Komisji dotyczące art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Dz.Urz. UE L 94, 13.04.2005, s. 37; E. Traple, M. du Vall: *Ochrona praw...*, s. 609.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny...*, s. 113.

⁵⁹ Artykuł 3 dyrektywy: „1. Państwa Członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie pociągają za sobą nie-

tego artykułu, środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do egzekwowania praw własności intelektualnej są sprawiedliwe i słuszne, ponadto mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu barier w handlu prowadzonym zgodnie z prawem, oraz by zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem. Artykuł ten zawiera wskazówki dla państw członkowskich dotyczące ukształtowania środków, które stanowią implementację dyrektywy do prawa krajowego⁶⁰. Ustanowiona w art. 3 zasada proporcjonalności ma także stanowić podpowiedź interpretacyjną dla sądów, w jaki sposób powinny one stosować środki służące egzekwowaniu praw własności intelektualnej⁶¹. Charakter tej zasady oraz jej znaczenie dla szczegółowych postanowień dyrektywy zdaje się potwierdzać umiejscowienie art. 3 w sekcji zatytułowanej *Przepisy ogólne* oraz nadany temu przepisowi przez ustawodawcę unijnego tytuł *Obowiązkowi ogólne*. Taka interpretacja byłaby zgodna z wykładnią systemową wewnętrzną i argumentem ze struktury aktu prawnego⁶².

Należy zadać pytanie, w jaki sposób należy rozumieć proporcjonalność środków, procedur i środków naprawczych ustanowionych przez dyrektywę 2004/48/WE. Otóż odpowiedź na nie jest zawarta właśnie w ust. 2 art. 3. Zgodnie z nim, środki te będą proporcjonalne, jeżeli, po pierwsze, nie będą stwarzały barier dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem oraz, po drugie, będą stosowane w sposób zapobiegający ich nadużywaniu⁶³. Są to więc przesłanki proporcjonalności stosowanych środków. To elastyczne podejście do ich stosowania, ustanowione we wspomnianym art. 3, jest dalekie od automatyzmu prawnego⁶⁴. Państwa członkowskie mają obowiązek pozwolić swoim organom sądowym na niestosowanie środków przewidzianych przez dyrektywę, jeżeli te byłyby nieproporcjonalne⁶⁵. Zatem sądom pozostawia się w tym zakresie swobodę decyzyjną, czy zastosować środek, czy też nie.

rozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień. 2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

⁶⁰ H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny...*, s. 114.

⁶¹ A. Ohly: *Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness*. In: *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns Ullrich*. Ed. J. Drexler. Brussel 2009, s. 257.

⁶² Na temat wykładni systemowej wewnętrznej i znaczenia struktury aktu prawnego w procesie interpretacji szerzej Z. Tobor: *W poszukiwaniu intencji prawodawcy*. Warszawa 2013, s. 235—236 wraz z powołaną tam literaturą.

⁶³ A. Ohly: *Three Principles...*, s. 256.

⁶⁴ R. Jacob: *Patent Trolls...*

⁶⁵ Ibidem.

5.3. Postanowienia szczegółowe dotyczące roszczeń w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w dyrektywie 2004/48/WE

Celem dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej było ujednolicenie katalogu roszczeń przysługujących podmiotom, których prawa zostały naruszone⁶⁶. W działalności trolli patentowych szczególne znaczenie będą miały roszczenia zakazowe i środki alternatywne przewidziane w dyrektywie.

W art. 11 zostało uregulowane roszczenie zakazowe⁶⁷. Obowiązkiem państw członkowskich jest zapewnienie organom sądowym, w przypadkach, w których zapadła już decyzja dotycząca meritum sprawy, możliwości wydawania podmiotom naruszającym zakazu kontynuowania naruszenia. Taki zakaz może dotyczyć również pośredników, z których korzysta osoba trzecia w celu naruszenia praw własności intelektualnej. Z kolei art. 12 dyrektywy „pozwała we właściwych przypadkach i na żądanie osoby podlegającej środkom przewidzianym w niniejszej sekcji, jeśli osoba ta działała nieumyślnie i bez zaniechania, a realizacja tych środków mogłaby spowodować dla niej nieproporcjonalne szkody, zamiast zastosowania środków przewidzianych w niniejszej sekcji właściwe organy sądowe mogą zarządzić zapłacenie poszkodowanej stronie rekompensaty pieniężnej, jeśli takowa wydaje się stronie poszkodowanej rozsądnie zadowalająca”⁶⁸. Artykuł 12 ustanawia więc wąsko zakreślony wyjątek, kiedy to sąd na żądanie naruszcyciela może odstąpić od wydania zakazu, a zamiast tego zasądzić rekompensatę pieniężną.

Istnieje swoiste przekonanie o automatyzmie wydawania zakazów dalszych naruszeń w przypadku roszczenia o zaniechanie, typowe dla

⁶⁶ H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny...*, s. 121.

⁶⁷ Artykuł 11 dyrektywy: „Państwa Członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypelnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie jest to właściwe, powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem. Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.

⁶⁸ Artykuł 12 dyrektywy: „Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że we właściwych przypadkach i na żądanie osoby podlegającej środkom przewidzianym w niniejszej sekcji, jeśli osoba ta działała nieumyślnie i bez zaniechania, a realizacja tych środków mogłaby spowodować dla niej nieproporcjonalne szkody, zamiast zastosowania środków przewidzianych w niniejszej sekcji właściwe organy sądowe mogą zarządzić zapłacenie poszkodowanej stronie rekompensaty pieniężnej, jeśli takowa wydaje się stronie poszkodowanej rozsądnie zadowalająca”.

systemów prawnych tradycji *civil law*, co miałyby czynić zadość istocie prawa wyłącznego, jakim jest prawo z patentu⁶⁹. Jak wskazuje jednak A. Ohly, takie tradycyjne podejście nie przystaje do rozwijającego się przemysłu technologicznego i pojawiających się coraz to nowszych zjawisk związanych z prawem patentowym, jak trolling patentowy czy też proces standaryzacji technologii⁷⁰. Wzrastające skomplikowanie systemu patentowego sprawia, że istnieje coraz większe prawdopodobieństwo naruszenia praw własności przemysłowej nawet przez przedsiębiorców chcących je uszanować⁷¹. Ohly twierdzi, że przede wszystkim specyfika modelu biznesowego trolli patentowych sprawia, że automatyzm wydawania zakazów dalszego naruszania powodowałby stłumienie innowacji lub, odnosząc to do brzmienia art. 3 ust. 2 dyrektywy, mógłby tworzyć bariery handlu prowadzonego zgodnie z prawem⁷².

Jednak z treści art. 11 dyrektywy 2004/48/WE wyraźnie wynika, że obowiązkiem państwa członkowskiego jest tak ukształtować środek w postaci zakazu dalszych naruszeń, aby sądy mogły je wydawać, lecz nie automatycznie. Takie rozumienie pozostaje w zgodzie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w art. 3 dyrektywy oraz motywem 17 preambuły dyrektywy, który traktuje o tym, że procedury powinny być ustalane w sposób, który uwzględniać będzie specyfikę sprawy, rodzaj i szczególne cechy prawa oraz umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia⁷³.

Z kolei art. 12, zawierający środki alternatywne dla zakazu dalszych naruszeń, także pozostawia organom sądowym państw członkowskich władzę dyskrecjonalną w zakresie zarządzenia zapłaty rekompensaty pieniężnej, zamiast wydania zakazu dalszych naruszeń, ograniczoną jednak warunkami nieumyślności czynu i nieproporcjonalnej szkody dla naruszciciela. Wskazuje się, że art. 12 jest właśnie wyrazem zasady proporcjonalności oraz znajduje potwierdzenie w motywie 25 preambuły dyrektywy⁷⁴.

⁶⁹ A. Ohly: *Three Principles...*, s. 259 i literatura powołana tam w przyp. 9.

⁷⁰ Ibidem, s. 260.

⁷¹ Ibidem.

⁷² Ibidem.

⁷³ Motyw 17. preambuły: „Przewidziane w niniejszej dyrektywie środki, procedury i środki naprawcze w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy, włączając szczególne cechy każdego prawa własności intelektualnej, i w stosownym przypadku umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia”.

⁷⁴ Motyw 25. preambuły: „Gdy naruszenie zostało popełnione nieumyślnie i bez zaniedbania, a przewidywane niniejszą dyrektywą środki naprawcze lub nakazy sądowe byłyby nieproporcjonalne, Państwa Członkowskie powinny mieć w odpowiednich przypadkach możliwość zastosowania środka alternatywnego w postaci rekompensaty pieniężnej na rzecz poszkodowanej strony. Jednakże tam, gdzie handlowe wykorzystywa-

W przypadku spraw, w których występuje troll patentowy, dochodzący roszczeń z tytułu naruszenia patentu koniecznego do spełnienia wymogów standaryzacyjnych, sąd może więc powstrzymać się od automatycznego wydania zakazu dalszych naruszeń, co wiązałoby się z ogromnymi szkodami dla naruszciciela, a zamiast tego, biorąc pod uwagę specyficzny model biznesowy trolli, jakim jest maksymalizacja zysków finansowych z tytułu posiadanych praw, w miejsce zakazu może zastosować rekompensatę pieniężną, co stanowiłoby mniejszą dolegliwość dla producenta. Do innych okoliczności, które sąd mógłby wziąć pod uwagę, można by także zaliczyć stosunek komponentu naruszającego patent do całości produkowanego urządzenia, kwestię, czy naruszający patent trolla opracował technologię samodzielnie, czy też zwyczajnie ją skopiował, oraz stosunek naruszającej technologii do zastrzeżeń patentowych naruszającego patentu przysługującego trollowi⁷⁵.

6. Unijne prawo konkurencji i sprawa Huawei v. ZTE

Kwestia wydawania przez sądy zakazów dalszych naruszeń w przypadku naruszenia patentów koniecznych do spełnienia wymogu standaryzacyjnego była także przedmiotem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Huawei v. ZTE.

Przytaczając stan faktyczny w tej sprawie, Huawei jest właścicielem patentu europejskiego, który został zgłoszony do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako SEP, czyli patent konieczny do spełnienia norm organizacji standaryzacyjnej, jaką jest ETSI, równocześnie, zobowiązując się do udzielania podmiotom trzecim licencji na wspomniany patent na warunkach uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych (FRAND)⁷⁶. ZTE, sprzedając na terenie Niemiec produkty

nie towarów podrabianych lub świadczenie usług byłoby naruszeniem prawa innego niż prawo własności intelektualnej lub mogłoby spowodować szkody dla konsumentów, takie wykorzystywanie lub świadczenie powinno zostać zakazane”. Por. także: H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny...*, s. 123; A. Ohly: *Three Principles...*, s. 264.

⁷⁵ A. Ohly: *Three Principles...*, s. 265 i powołana tam literatura. Warto wspomnieć, że postanowienia dyrektywy zostały transponowane do polskiego porządku prawnego przez nowelizację w 2007 r. ustawy Prawo własności przemysłowej, a dokładnie jej art. 287. Szerzej na ten temat E. Traple, M. du Vall: *Ochrona praw...*, s. 619—620.

⁷⁶ Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Huawei Technologies Co. Ltd przeciwko ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (C-170/13) z dnia 16 lipca 2015 r., pkt. 21—23. Przepisy proceduralne ETSI stanowią, że gdy ETSI otrzymuje infor-

z oprogramowaniem związanym ze zgłoszoną normą i patentem, naruszyło prawa wyłączne Huawei, dlatego też od 2010 r. prowadziło rozmowy w celu zawarcia umowy licencyjnej. Jednakże ze względu na różnice ofert do sfinalizowania negocjacji nie doszło⁷⁷. W 2011 r. Huawei pozwał ZTE przed niemieckim sądem o naruszenie praw wyłącznych i wniósł m.in. o wydanie zakazu dalszych naruszeń. Sąd niemiecki natomiast zaczął rozważać, czy powództwo Huawei nie stanowiło nadużycia pozycji dominującej, w konsekwencji czego zawiesił postępowanie i zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE⁷⁸.

Bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej został wyrażony w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej⁷⁹. Artykuł ten zakazuje przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom nadużywania pozycji dominującej na rynku wewnętrznym, lub znacznej jego części, w zakresie, w jakim mogłoby to wpłynąć na handel pomiędzy państwami członkowskimi⁸⁰. Jako przykład zostały wyliczone działania mogące stanowić nadużycie pozycji dominującej, jednakże nigdzie nie zdefiniowano ani pojęcia pozycji dominującej, ani też nie uregulowano przesłanek, pozostawiając określenie ich znaczenia orzecznictwu TSUE oraz wydanym przez Komisję Europejską aktom o charakterze *soft law*⁸¹. Zakazane nie jest samo posiadanie pozycji dominującej ani jej zgodne z prawem wykorzystywanie, co oznacza m.in. posiadanie praw wyłącznych, ale wykorzystywanie tej pozycji w sposób niezgodny z prawem⁸². Jednakże odnoś-

mację o istnieniu istotnego dla danej normy prawa własności intelektualnej, dyrektor generalny ETSI wzywa niezwłocznie właściciela tego prawa do podjęcia, w terminie trzech miesięcy, nieodwołalnego zobowiązania do gotowości udzielania licencji na to rozwiązanie na warunkach FRAND.

⁷⁷ Ibidem, pkt. 24—26.

⁷⁸ Ibidem, pkt. 27—28.

⁷⁹ Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.Urz. UE C 326, 26.10.2012, s. 47—390. Artykuł 102 TFUE stanowi: „Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Nadużywanie takie może polegać w szczególności na: a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji; b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów; c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji; d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaj handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów”.

⁸⁰ A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny: *Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej*. W: „System Prawa Unii Europejskiej”. T. 24. Warszawa 2010, s. 70.

⁸¹ Ibidem, s. 70—71.

⁸² Ibidem, s. 78; por. także H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny...*, s. 99.

nie do praw własności intelektualnej Trybunał prezentował pogląd, że w szczególnych okolicznościach wykonywanie praw, np. odmowa udzielenia licencji przez podmiot zajmujący pozycję dominującą na rynku, może zostać uznane za jej nadużycie, mimo niewątpliwej wyłączności tej decyzji po stronie uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej⁸³.

Podobnie w przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdził, że wnioskowanie o wydanie zakazu dalszych naruszeń przez uprawnionego z patentu, wymaganego do spełnienia normy standaryzacyjnej, może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej w pewnych specyficznych warunkach⁸⁴. Trybunał wskazał, że uprawniony z patentu musi przed wniesieniem powództwa należycie zawiadomić podmiot naruszający o skali naruszenia, na co naruszający powinien wyrazić swoją chęć zawarcia umowy licencyjnej⁸⁵. Po wyrażeniu takiej woli uprawniony powinien przedstawić naruszającemu pisemną ofertę licencji na warunkach FRAND, na co naruszyiciel starannie i w dobrej wierze winien udzielić bez zbędnej zwłoki odpowiedzi. Nie przyjmując przedstawionej oferty, winien złożyć własną kontrofertę w formie pisemnej i na proponowanych przez niego warunkach FRAND⁸⁶. Jeżeli taka kontroferta zostanie odrzucona, naruszający powinien ustanowić zabezpieczenie, np. w formie gwarancji bankowej, na kwotę wynikającą z już dokonanych naruszeń, z których powinien móc złożyć rachunki. Jednocześnie zaś obydwie strony mają możliwość zwrócenia się do niezależnej trzeciej strony o ustalenie warunków FRAND⁸⁷. Ponadto Trybunał wskazał, że naruszający powinien mieć możliwość podważenia zarówno ważności samego patentu, jak i naruszenia w trakcie negocjacji i po nich⁸⁸. Ustanawiając taki schemat działania, Trybunał dał wskazówkę sądom, w jaki sposób postępować w przypadku działalności trolli patentowych, których schemat zachowań jest podobny do wynikającego ze stanu faktycznego w omawianej sprawie.

⁸³ H. Żakowska-Henzler: *Rynek wewnętrzny...*, s. 101. Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna powoływały się tutaj na rozmaite koncepcje, odróżniając istnienie praw własności intelektualnej od ich wykonywania oraz odwołując się do koncepcji „szczególnego przedmiotu prawa”. Także w omawianej sprawie Trybunał podkreślił możliwość udzielenia licencji lub jej odmowę jako prerogatywę uprawnionego; *Huawei v. ZTE*, pkt 46.

⁸⁴ I. Nikolic: *Who needs injunctions? Alternative remedies in standard essential patents disputes*. „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2017, vol. 12, no. 2, s. 131.

⁸⁵ Ibidem, pkt. 61, 63.

⁸⁶ Ibidem, pkt. 63—65.

⁸⁷ Ibidem, pkt. 67—68.

⁸⁸ Ibidem, pkt 69.

7. Kwestia Jednolitego Sądu Patentowego i jego wpływ na trolling patentowy

W kontekście przeciwdziałania trollingowi patentowemu w prawie unijnym nie sposób pominąć kwestii patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym. Jednakże z uwagi na objętość niniejszego opracowania oraz niepewność przyszłości systemu poczynione zostaną tym względzie jedynie pewne zmiany.

Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym stanowi część tzw. *Unitary Patent Package*, na który oprócz porozumienia składają się dwa rozporządzenia unijne — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz rozporządzenie Rady UE z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń⁸⁹. Należy podkreślić, że porozumienie formalnie nie należy do pierwotnego czy wtórnego prawa unijnego, a jest umową zawartą pomiędzy państwami członkowskimi. Umowy takie mogą wywierać istotny wpływ na stosowanie prawa unijnego⁹⁰, co znajduje potwierdzenie w przypadku porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym. Mianowicie rozpoczęcie stosowania rozporządzenia o patencie europejskim o jednolitym skutku jest uzależnione od wejścia w życie porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym⁹¹. Jednakże z uwagi na planowaną procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

⁸⁹ Rozporządzenie o patencie jednolitym. Dz.Urz. UE L 361, 31.12.2012, s. 1—8; rozporządzenie o tłumaczeniach. Dz.Urz. UE L 361, 31.12.2012, s. 89—92; por. także P. du Vall: *Jednolity system ochrony patentowej w Unii Europejskiej. Uwagi szczegółowe*. W: *Prawo patentowe*. Red. E. Traple..., s. 128.

⁹⁰ J. Maliszewska-Nienartowicz: *System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej*. Toruń 2010, s. 295.

⁹¹ P. du Vall: *Jednolity system...*, s. 128. Artykuł 18 ust. 2 rozporządzenia 1257/2012: „2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (zwanego dalej »porozumieniem«), w zależności od tego, która data jest późniejsza. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 patent europejski, którego jednolity skutek został wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, ma jednolity skutek jedynie w tych uczestniczących państwach członkowskich, w których Jednolity Sąd Patentowy ma wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do patentów europejskich o jednolitym skutku w dniu wpisania do rejestru”.

przyszłość patentu europejskiego o jednolitym skutku pozostaje pod znakiem zapytania⁹².

W dyskusji na temat skutków wprowadzenia jednolitego patentu europejskiego pojawiło się wiele argumentów za stanowiskiem, że takie rozwiązanie ułatwi działanie trolli patentowych i zachęci tego typu podmioty do większej aktywności w Unii Europejskiej. Wśród przyczyn zwiększonej aktywności trolli wymienia się: zakazy sądowe obejmujące ogromny rynek, możliwość powielenia niemieckiego rozwiązania rozdzielonego postępowania, w którym zakazy są wydawane przed badaniem ważności patentu, zwiększone zjawisko *forum shopping*⁹³. Analizując jednak przytoczone poniżej postanowienia porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, można przyjąć, że jego twórcy przewidzieli możliwe negatywne skutki i postarali się je zminimalizować.

Jednolity Sąd Patentowy zostaje ustanowiony w celu rozstrzygania sporów dotyczących patentów europejskich o jednolitym skutku oraz klasycznych patentów europejskich. Sąd składa się z sądu I instancji (oddział centralny oraz oddziały lokalne i regionalne dla dwóch lub więcej umawiających się państw) oraz sądu apelacyjnego. Składy orzekające tworzyć będą sędziowie posiadający kwalifikacje prawne i sędziowie posiadający kwalifikacje techniczne⁹⁴. Prawo, na podstawie którego Jednolity Sąd Patentowy ma orzekać, to prawo unijne z przyznanym mu pierwszeństwem, porozumienie o jednolitym sądzie patentowym, konwencja o patencie europejskim, inne porozumienia mające zastosowanie do patentów i wiążące dla wszystkich umawiających się państw oraz prawa krajowe⁹⁵.

⁹² P. du Vall: *Jednolity system...*, s. 128—129. Więcej na temat skutków tzw. Brexitu dla systemu patentu europejskiego o jednolitym skutku L.C. Ubertazzi: *Brexit and the EU patent*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2017, vol. 12, no. 6, s. 516—525.

⁹³ *Patent Assertion Entities in Europe*. Eds. N. Thumm, G. Gabison (Joint Research Centre)..., s. 42—43.

⁹⁴ Artykuł 1 zd. 1 porozumienia: „Niniejszym ustanawia się Jednolity Sąd Patentowy w celu rozstrzygania sporów dotyczących patentów europejskich i patentów europejskich o jednolitym skutku”. Artykuł 6: 1. „Sąd składa się z Sądu Pierwszej Instancji, Sądu Apelacyjnego i Sekretariatu. 2. Sąd wykonuje zadania przydzielone mu na mocy niniejszego porozumienia”. Artykuł 7 ust. 1: „Sąd Pierwszej Instancji składa się z oddziału centralnego oraz z oddziałów lokalnych i regionalnych”. Artykuł 15 ust. 1: „W skład Sądu wchodzi sędziowie posiadający kwalifikacje prawne i sędziowie posiadający kwalifikacje techniczne. Sędziowie zapewniają najwyższy stopień kompetencji i mają udowodnione doświadczenie w dziedzinie rozstrzygania sporów patentowych”. Por. także P. du Vall: *Jednolity system...*, s. 136—138.

⁹⁵ Artykuł 24 ust. 1: „W pełni przestrzegając art. 20, przy rozpatrywaniu sprawy wniesionej na mocy niniejszego porozumienia, Sąd orzeka na podstawie: a) prawa Unii, w tym rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 oraz rozporządzenia (UE) nr 1260/2012 (1);

Jeśli chodzi o minimalizację skutków działań trolli patentowych, to istotnym postanowieniem proceduralnym porozumienia jest art. 42, ustanawiający zasadę proporcjonalności oraz stosowania środków zaradczych i procedur w sposób uczciwy, sprawiedliwy i niezakłócający konkurencji⁹⁶. Jest to zasada bardzo podobna do tej z art. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Zasada ta powinna pozwolić sędziom orzekać w sposób, który przeciwdziałać będzie nadużyciom trolli patentowych⁹⁷. W art. 63 porozumienia została ustanowiona wyraźnie dyskrejonalna władza sądu w wydawaniu nakazów stałych zaprzestania naruszeń, co będzie miało podobne skutki, jak postanowienie art. 11 dyrektywy 2004/48/WE⁹⁸. Natomiast jeżeli chodzi o typową dla trolli patentowych strategię pozywania wielu podmiotów jednocześnie, to art. 33 porozumienia ustanawia zasadę, że powództwo przeciwko wielu pozwany może zostać wniesione wyłącznie wtedy, gdy pozwani są z sobą związani komercyjnie, a powództwo dotyczy tego samego domniemanego naruszenia⁹⁹.

b) niniejszego porozumienia; c) EPC; d) innych porozumień międzynarodowych mających zastosowanie do patentów i wiążących dla wszystkich umawiających się państw członkowskich; oraz e) prawa krajowego”. Artykuł 20: „Sąd stosuje prawo Unii w całości i uznaje jego pierwszeństwo”.

⁹⁶ Artykuł 42: „1. Sąd rozstrzyga spory w sposób proporcjonalny do ich znaczenia i złożoności. 2. Sąd zapewnia, aby zasady, procedury i środki zaradcze przewidziane w niniejszym porozumieniu i w statucie były stosowane w sposób uczciwy i sprawiedliwy, oraz by nie zakłócały konkurencji”.

⁹⁷ E. Kelly, C. Carroll: *How The EU Patent Court Will Protect Against Trolls*. „Law360” 11.03.2013, <https://www.law360.com/articles/418482/how-the-eu-patent-court-will-protect-against-trolls> [Data dostępu: 31 grudnia 2017 r.].

⁹⁸ Artykuł 63 ust. 1 porozumienia: „Jeżeli wydane zostanie orzeczenie stwierdzające naruszenie patentu, Sąd może wydać nakaz wobec sprawcy naruszenia zakazujący dalszego naruszania. Sąd może również wydać taki nakaz wobec pośrednika, z którego usług korzysta strona trzecia w celu naruszania patentu”. Por. także E. Kelly, C. Carroll: *How The EU...*

⁹⁹ Artykuł 33 ust. 1 lit. b): „Bez uszczerbku dla ust. 7 niniejszego artykułu powództwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a), c), f) i g), wnosi się do: b) oddziału lokalnego znajdującego się na terytorium umawiającego się państwa członkowskiego, na którym pozwany lub — w przypadku wielu pozwanych — jeden z pozwanych ma miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności, lub przy braku miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności, na terytorium którego pozwany lub jeden z pozwanych ma miejsce prowadzenia działalności, lub do oddziału regionalnego, pod który podlega dane umawiające się państwo członkowskie. Powództwo może zostać wniesione przeciw wielu pozwany wyłącznie wtedy, gdy pozwani są ze sobą powiązani komercyjnie, a powództwo dotyczy tego samego domniemanego naruszenia”. Por. również E. Kelly, C. Carroll: *How The EU...*

8. Podsumowanie

Zjawisko trollingu patentowego, mimo szkodliwości dla sektora technologicznego i innowacji, jest niestety, z punktu widzenia prawa, działaniem całkowicie legalnym. Jest jednak nieetyczne, jeśli chodzi o ocenę moralną. Pomimo terytorialnego charakteru prawa patentowego, pewne regulacje mające na celu harmonizację prawa na poziomie unijnym mogą zostać uznane jako środki zapobiegania lub przynajmniej minimalizacji szkodliwych skutków działań trolli patentowych. Regulacje te, w szczególności przepisy dyrektywy 2004/48/WE, zakładają, że środki zaradcze będą przez sądy państw członkowskich stosowane proporcjonalnie i każdorazowo z uwzględnieniem specyfiki sprawy. Wydaje się, że powierzenie stosowania takich środków w zakresie dyskrecjonalnej władzy sędziego stanowi najlepszy możliwy „wentyl bezpieczeństwa”. Podobne postanowienia odnajdziemy w porozumieniu o Jednolitym Sądzie Patentowym, zatem twórcy systemu przewidzieli, że przed zjawiskiem nadużycia ochrony patentowej należy się bronić i minimalizować jego skutki. Jednak bardziej bezpośrednia walka z trollami patentowymi wymagałaby zmian na poziomie prawa patentowego poszczególnych krajów. Jednoznaczne określenie znamion trollingu mogłoby być jednak utrudnione, ze względu na to, że w grupie podmiotów nieprodukujących znajdują się także inne podmioty niż nastawione wyłącznie na zysk trolle patentowe. Czy obecne regulacje okażą się wystarczające, trudno jest na razie jednoznacznie określić, ponieważ trolling patentowy w Europie nie osiągnął jeszcze takich rozmiarów jak w Stanach Zjednoczonych. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że nie osiągnie, a obecne regulacje okażą się wystarczającymi przynajmniej w stopniu minimalnym.