

Problematyka uzyskiwania i wykonywania praw z patentu z perspektywy prawa ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego

Spis treści

- I. Wstęp
- II. Praktyki polegające na uzyskiwaniu lub wykonywaniu praw z patentu o możliwym celu bądź skutku antykonkurencyjnym
 1. *Smoke-screen patenting*
 2. Gąszcze patentowe
 3. Trolling patentowy
 4. Zasoby patentowe
 5. Uwagi końcowe
- III. Podsumowanie

Streszczenie

Artykuł omawia problematykę uzyskiwania i wykonywania praw z patentu z perspektywy prawa antymonopolowego w celu rozstrzygnięcia czy proces uzyskiwania praw z patentu może stanowić praktykę o celu lub skutku antykonkurencyjnym oraz w jaki sposób możliwe jest naruszenie prawa antymonopolowego poprzez wykonywanie praw z patentu. W przypadku praktyk uzyskiwania praw z patentu artykuł prowadzi do wniosku, że działania przedsiębiorców w procesie uzyskiwania praw z patentu mogą stanowić naruszenie ustawy antymonopolowej. Praktyki te mogą być sankcjonowane na podstawie uokik, niemniej ze względu na specyfikę procedury uzyskiwania praw z patentu, tzn. procedury toczącej się przed Urzędem Patentowym, skuteczniejszym rozwiązaniem może być wyposażenie Urzędu Patentowego w kompetencję interwencji w razie wystąpienia praktyk antykonkurencyjnych w procesie uzyskiwania praw z patentu. W odniesieniu do praktyk antykonkurencyjnych związanych z wykonywaniem praw z patentu regulacje antymonopolowe należy uznać za wystarczające, podkreślając konieczność zaistnienia naruszenia interesu publicznego jako czynnika szczególnie istotnego w przypadku wykonywania i uzyskiwania praw z patentu.

Słowa kluczowe: prawo patentowe; prawo antymonopolowe; *smoke-screen patenting*; gąszcze patentowe; zasoby patentowe; *patent pool*; trolling patentowy.

JEL: K21, K39

* Autorka jest prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4069-4049>.

I. Wstęp

Wraz ze wzrostem ekonomicznego znaczenia dóbr niematerialnych stają się one istotną przewagą konkurencyjną, nierzadko stanowiąc determinantę sukcesu rynkowego. Należy zatem wskazać, że o przewadze rynkowej decyduje wykorzystanie uprzednio uzyskanych lub powstałych *ex lege* praw własności intelektualnej, które z samej swojej istoty wiążą się z przyznaniem swoistego monopolu czasowego na przedmiot jego ochrony (Wiercińska-Krużewska, 2016, s. 88). W rezultacie na znaczeniu zyskiwać może naturalny konflikt pomiędzy swego rodzaju monopolem prawnym wynikającym z przyznanej formy ochrony własności intelektualnej a prawem antymonopolowym, które powinno móc znaleźć zastosowanie w sytuacji, w której tak scharakteryzowany monopol legalny byłby wykorzystywany w sposób naruszający przepisy uokik.

Formą ochrony własności intelektualnej wybraną na potrzeby niniejszego artykułu jest patent, a przedstawione praktyki zostały zasadniczo zawężone do problematyki charakterystycznej dla sektora farmaceutycznego. W artykule omówiono cztery wybrane praktyki związane z uzyskiwaniem i wykonywaniem praw z patentu. Wszystkie mogą wystąpić w sektorze farmaceutycznym, z czego dwie, omówione w pierwszej kolejności, tzn. *smoke-screen patenting* i gąszcz patentowe są szczególnie istotne z perspektywy sektora farmaceutycznego, natomiast pozostałe, tj. trolling patentowy i zasoby patentowe, zostały omówione w sposób bardziej ogólny jako praktyki, które mogą wystąpić w sektorze farmaceutycznym, ale również w innych sektorach gospodarki.

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów¹ (dalej: uokik) wydaje się być optymalną możliwością sankcjonowania praktyk, których przedmiotem jest prawo wyłączne z patentu (a szerzej prawa na dobrach niematerialnych), ponieważ z jednej strony dopuszcza możliwość ingerencji w wykonywanie praw własności intelektualnej (art. 2 uokik²), z drugiej zaś – zawęża zakres ewentualnej interwencji organu antymonopolowego do przypadków, w których naruszany jest interes publiczny (art. 1 uokik), co istotnie ogranicza możliwość ingerencji w prawo wyłączne przez Prezesa UOKiK.

Prawa na dobrach niematerialnych często określane są mianem legalnych monopolii (Wiercińska-Krużewska, 2016, s. 48) – w mojej ocenie jest to określenie zasadniczo słuszne, zważywszy na istotę praw wyłącznych wynikających z przyznanej ochrony w zakresie praw własności intelektualnej. Przyznanie czasowego prawa wyłącznego, w które ingerencja jest ściśle określona przepisami prawa lub została wypracowana na kanwie orzecznictwa, zasadniczo uzasadnia posługiwanie się sformułowaniem „legalnego monopolu”, niemniej należy pamiętać, że nie powinno się tego pojęcia utożsamiać z monopolem rozumianym w naukach ekonomicznych i prawie antymonopolowym. Samo posiadanie praw własności intelektualnej nie konstituuje automatycznie posiadania przez przedsiębiorcę pozycji monopolisty ani posiadania pozycji dominującej na rynku właściwym.

Podejście to zdaje się przyjmować polski ustawodawca, stanowiąc w art. 2 ust. 1 uokik, że ustawa ta nie narusza praw przysługujących z tytułu ochrony własności intelektualnej. Jednakże, w art. 2 ust. 2 uokik tworzy od tej zasady wyjątki – ustawa antymonopolowa znajduje zastosowanie

¹ Dz. U. 2021, poz. 275.

² Negatywnie o zasadności art. 2 uokik (zob. Miąsik, 2012, *passim*).

w przypadku umów, a szczególnie umów licencyjnych zawieranych między przedsiębiorcami oraz praktyk polegających na wykonywaniu praw na dobrach niematerialnych (art. 2 ust. 2 pkt 1 uokik) oraz w przypadku umów, których przedmiotem jest szeroko pojęte *know-how* rozumiane przez uokik jako nieupublicznione „informacje technologiczne lub techniczne” (art. 2 ust. 2 pkt 1a uokik) oraz „zasady organizacji i zarządzania” (art. 2 ust. 2 pkt 1b uokik), pod warunkiem, że podjęto względem nich środki mające zapobiec ich upublicznieniu, a skutkiem umowy, której przedmiotem jest *know-how* jest takie ograniczenie swobody działalności gospodarczej, które uznaje się za nieuzasadnione lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Co ważne, szczegółowe przesłanki dotyczą jedynie umów, których przedmiotem jest *know-how* (Miąsik, 2012, s. 450). Niezależenie jednak od regulacji ustawowej, doktryna wyróżnia liczne teorie (materialne i formalne) relacji prawa własności intelektualnej i prawa antymonopolowego, mając na celu zarówno możliwe doprecyzowanie regulacji ustawowej, jak i stworzenie innych modeli wzajemnego stosunku tych dwóch gałęzi prawa (Miąsik, 2012, *passim*).

Ponadto, należy wskazać, że z perspektywy celów prawa ochrony konkurencji bez znaczenia nie pozostaje fakt, że przedsiębiorcy mogą dopuszczać się naruszania uokik w trakcie ubiegania się o uzyskanie prawa z patentu. Proces uzyskiwania prawa własności przemysłowej nie jest elementem wykonywania praw własności intelektualnej, stąd uokik w obecnym kształcie nie znajdzie zastosowania w tym przypadku, niemniej za istotne należy uznać przeanalizowanie tego zagadnienia i omówienie jego znaczenia dla prawa ochrony konkurencji, w szczególności prawa antymonopolowego. Niewykluczonym jest, że uzyskiwanie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw z patentu, które mogłyby naruszać interes publiczny powinno znaleźć się w obszarze zastosowania uokik.

Celem artykułu jest przeanalizowanie relacji publicznego prawa ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej na przykładzie praw z patentu oraz przeanalizowanie praktyk mogących kwalifikować się jako niedozwolone w rozumieniu uokik, których istotą jest wykonywanie praw z patentu oraz ich uzyskiwanie. W rezultacie, możliwym będzie udzielenie odpowiedzi na pytania: czy proces uzyskiwania praw z patentu może stanowić praktykę o celu lub skutku antykonkurencyjnym, czy zakres zastosowania art. 2 uokik powinien zostać *explicite* rozszerzony o problematykę uzyskiwania praw własności intelektualnej oraz w jaki sposób możliwe jest naruszenie prawa antymonopolowego poprzez wykonywanie praw z patentu.

II. Praktyki polegające na uzyskiwaniu lub wykonywaniu praw z patentu o możliwym celu bądź skutku antykonkurencyjnym

Celem rozdziału jest scharakteryzowanie praktyk polegających na uzyskiwaniu prawa z patentu lub jego wykonywaniu, które mogą cechować się naruszeniem prawa antymonopolowego. W rozdziale omówione zostaną zarówno przykłady, jak w sposób niezgodny z prawem antymonopolowym możliwe jest wykorzystywanie praw z patentu, jak i wskazane zostaną potencjalnie antykonkurencyjne praktyki, które związane są z procesem uzyskiwania prawa wyłącznego, jakim jest prawo z patentu. W ramach tego ostatniego zagadnienia przeprowadzona analiza ma przede wszystkim wskazać czy uzyskiwanie prawa z patentu może stanowić naruszenie prawa antymonopolowego.

1. *Smoke-screen patenting*

Smoke-screen patenting to praktyka ściśle związana z procesem uzyskiwania prawa z patentu polegająca na zgłaszaniu wniosków o udzielenie ochrony patentowej na tyle szerokich i ogólnych, że udzielenie ochrony patentowej na takie rozwiązanie może blokować skuteczne uzyskanie ochrony na produkty konkurencyjne (Chrocziel, Lorenz, zu Waldeck i Pymont, 2016, s. 39). Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na konieczną do spełnienia przesłankę nowości danego wynalazku, niezbędną by uzyskać patent, której realizacja, w przypadku zaistnienia *smoke-screen patenting*, przez produkty innych przedsiębiorców, w tym konkurentów, może być w efekcie utrudniona. Jednocześnie należy zaznaczyć, że samo zgłaszanie szerokich wniosków patentowych, tak aby podmiot zgłaszający mógł uzyskać ochronę patentową obejmującą maksymalnie wszystkie możliwe zastosowania wynalazku, jest czymś naturalnym, stąd też rozgraniczenie zgodnego z praktyką uzyskiwania ochrony patentowej a działań noszących znamiona *smoke-screen patenting* może być utrudnione.

Smoke-screen patenting został zidentyfikowany przez Komisję, w jednym z raportów dotyczących sektora farmaceutycznego (European Commission, 2009, *passim*). Praktykę tę należy uznać za groźną, gdyż uprawniony z patentu uzyskuje zarówno czasowy monopol na swój wynalazek, jak i swoisty monopol pochodny, w obrębie potencjalnych produktów konkurencyjnych. Praktyka ta jest szczególnie trudna do wykrycia i sankcjonowania, przede wszystkim dlatego, że Urząd Patentowy nie jest uprawniony do badania zgłoszeń pod kątem szeroko pojętej konkurencji, rynkowych celów bądź skutków zgłoszenia danego wynalazku.

W kontekście ewentualnego zwalczania *smoke-screen patenting* na podstawie prawa prywatnego należałoby rozważyć zastosowanie albo art. 5 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny³ (dalej: k.c.), czyli konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego albo art. 3 ust. 1 uznk, tj. zakwalifikowanie tego typu praktyki jako nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji.

W kontekście nadużycia prawa podmiotowego należy podnieść, że przesłanką zastosowania art. 5 k.c. jest legitymowanie się prawem podmiotowym. O ile to, że patent jest prawem podmiotowym należy uznać za bezdyskusyjne (Szczepanowska-Kozłowska, 2014, s. 68), o tyle w przypadku jednoznacznego zdefiniowania momentu, w którym takie prawo powstaje kwestia ta nie jest już oczywista. Ochrona patentowa trwa od momentu złożenia wniosku o przyznanie prawa wyłącznego (dzień zgłoszenia), natomiast Urząd Patentowy ma na rozpatrzenie takiego wniosku (na drodze procedury badawczej, w trakcie której sprawdza m.in. czy zostały spełnione wszystkie przesłanki zawarte w art. 24 pwp) 18 miesięcy. Jeżeli uzna, że wynalazek kwalifikuje się do przyznania mu ochrony o charakterze wyłącznym, wydaje wówczas decyzję o udzieleniu patentu mającą charakter konstytutywny (Szewc, 2017, s. 576). W rezultacie argumentacja, że *smoke-screen patenting* może stanowić przykład nadużywania prawa podmiotowego, jeżeli miałby miejsce przed otrzymaniem decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek, wydaje się być mało skuteczna.

Natomiast w przedmiocie kwalifikacji praktyki *smoke-screen patenting* jako czynu nieuczciwej konkurencji, ze względu na przedstawioną już charakterystykę tego zjawiska, należy uznać, że istotą tego działania jest składanie wniosków patentowych na tyle szerokich, ażeby można byłoby

³ Dz. U. 2021, poz. 1509.

zakwalifikować je jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Wydaje się, że *smoke-screen patenting* realizuje te przesłanki, szczególnie poprzez sprzeczność z dobrymi obyczajami, naruszając w ten sposób interes innego przedsiębiorcy (zwłaszcza poprzez ograniczenie możliwości uzyskania przez pozostałe podmioty ochrony patentowej na stworzone przez siebie wynalazki) lub interes klienta, który w wyniku uniemożliwienia przez jednego przedsiębiorcę innym przedsiębiorcom uzyskania ochrony patentowej na wynalazki i ich skutecznego wprowadzenia na rynek może znaleźć się w sytuacji, gdzie będzie miał do czynienia z monopolistą, co zasadniczo w sposób negatywny kształtuje sytuację klienta, który jednocześnie może być konsumentem w rozumieniu uokik.

Ta ostatnia okoliczność sprawia, że w skrajnych przypadkach należałoby rozważyć czy *smoke-screen patenting* nie jest praktyką naruszającą interes konsumentów. W rezultacie, istotnym jest rozstrzygnięcie w jaki sposób omawiana w niniejszym podrozdziale praktyka może być sankcjonowana na podstawie uokik.

Należy uznać, że *smoke-screen patenting* w przeważającej większości mógłby stanowić przykład nadużywania pozycji dominującej, ponieważ charakterystyka tej praktyki wprost wskazuje na działanie jednego przedsiębiorcy. Niemniej, nie można również wykluczyć porozumienia o celu lub skutku antykonkurencyjnym, którego przedmiotem byłyby praktyki charakterystyczne dla *smoke-screen patenting*. Wydaje się, że specyfika tego zjawiska, naruszająca interes konsumentów, wprost realizuje znamiona działania mającego na celu przeciwdziałanie powstaniu warunków niezbędnych do istnienia lub rozwoju konkurencji (art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik), zgłaszanie bowiem ogólnych i zakresowo szerokich wniosków patentowych może skutecznie uniemożliwiać uzyskanie ochrony patentowej na podobne wynalazki przez innych przedsiębiorców, a w rezultacie uniemożliwiać im wejście na rynek lub skuteczne konkurowanie na nim.

Natomiast w przypadku niedozwolonych porozumień *smoke-screen patenting* może stanowić przykład praktyki mającej na celu lub skutkującej ograniczaniem lub kontrolowaniem produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji (art. 6 ust. 2 pkt 2 uokik) na zasadzie zbliżonej do omówionej w kontekście nadużywania pozycji dominującej – skuteczne blokowanie możliwości uzyskiwania prawa wyłącznego na stworzone wynalazki może stanowić przykład ograniczania lub kontrolowania postępu technicznego lub inwestycji przez przedsiębiorcę stosującego *smoke-screen patenting*. Co więcej, takie postępowanie może być szkodliwe nie tylko dla konsumentów, gdyż będą mieli oni do czynienia z monopolistą na rynku, lecz także dla konkurentów ze względu na niemożność konkurowania na rynku poprzez wprowadzenie produktów zbliżonych, jeżeli nie substytucyjnych względem produktu wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę stosującego *smoke-screen patenting*.

Powyższa charakterystyka skutków *smoke-screen patenting* z perspektywy uokik sprawia, że może ona zostać również zakwalifikowana jako ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem (art. 6 ust. 2 pkt 6 uokik) w sytuacji, w której kilku przedsiębiorców, uczestników porozumienia, będzie stosować *smoke-screen patenting*, w szczególności w celu eliminacji konkurentów.

2. Gąszcze patentowe

Gąszcze patentowe to kolejna praktyka związana z procedurą uzyskiwania patentów, typowa dla sektora farmaceutycznego (European Commission, 2009, s. 14), charakterystyczna w szczególności dla produktów⁴ leczniczych generycznych.

Istotą generycznych produktów leczniczych jest fakt, że są one produkowane przez zwykle kilka podmiotów po ustaniu okresu ochrony patentowej względem produktu pierwotnego. Okres ochrony patentowej, który trwa 20 lat od dnia zgłoszenia wniosku o udzielenie ochrony patentowej, jest często przedłużany o dodatkowy okres ochronny (*Supplementary Protection Certificate*, SPC), który może zostać uzyskany na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, uprzednio chroniony prawem z patentu (M. du Vall, P. du Vall, Kostański i in., 2017, s. 539–543). Okres trwania SPC stanowi różnicę pomiędzy dniem wydania pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu a dniem złożenia wniosku o udzielenie ochrony patentowej na wynalazek, pomniejszoną o 5 lat. Maksymalna długość dodatkowego okresu ochronnego to 5 lat, a w przypadku produktów leczniczych pediatrycznych może zostać on wydłużony o 6 miesięcy.

Podstawą prawną dla udzielenia dodatkowego okresu ochronnego dla produktów leczniczych są rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych⁵ oraz rozporządzenie (WE) Nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii⁶.

Po upływie okresu ochrony patentowej oraz ewentualnie dodatkowego okresu ochronnego prawo wyłączne i wynikający z niego monopol legalny na uprzednio opatentowany i chroniony wynalazek wygasa, a z danego rozwiązania technicznego można swobodnie korzystać. Dzięki temu upublicznieniu wynalazku i możliwości korzystania z niego przez podmioty trzecie, spadają koszty produkcji oraz cena końcowa, która nie zawiera już marży wynikającej z posiadania wyłączności na dane rozwiązanie. Dlatego należy uznać, że problematyka gąszczy patentowych jest zagadnieniem szczególnie istotnym z perspektywy dobrobytu konsumentów, ponieważ to konsumenci są grupą najbardziej zainteresowaną szeroką dostępnością produktów leczniczych generycznych w obrocie gospodarczym.

Gąszcze patentowe polegają na składaniu przez uprawnionego z patentu szerokich zakreślo wniosków patentowych, mniej lub bardziej związanych z wynalazkiem pierwotnym, jeszcze przed upływem jego okresu ochronnego wynikającego z ochrony patentowej (Chrocziel, Lorenz, zu Waldeck i Pymont, 2016, s. 37) lub dodatkowego okresu ochronnego. Jest to zatem próba faktycznego przedłużenia okresu trwania prawa wyłącznego na wynalazek⁷, które zdaje się stanowić przedłużenie okresu ochronnego *contra legem*. W rezultacie, niewykluczone, że tego typu praktyka mogłaby stanowić przykład działania mającego na celu ominięcie przepisów ustawy (pwp).

Charakterystyka gąszczy patentowych wskazuje jednocześnie, że praktyka ta może prowadzić do naruszenia interesu publicznego, a szczególnie interesu konsumentów. Wydaje się, że, podobnie jak *smoke-screen patenting*, gąszcze patentowe mogą stanowić zarówno przedmiot

⁴ Rozumianych jako pojedyncze związki chemiczne, tj. substancje, ich mieszaniny lub związki, gotowe do zastosowania jako leki (Pacud, 2013, s. 23–25).

⁵ Dz. Urz. UE z 16.06.2009 r., L 152.

⁶ Dz. Urz. UE z 27.12.2006 r., L 378/1.

⁷ Wyr. TS z 6.12.2012 r. w sprawie C-457/10 P, *AstraZeneca AB i AstraZeneca plc przeciwko Komisji* (ECLI:EU:C:2012:770).

niedozwolonego porozumienia antykonkurencyjnego, szczególnie w formie ograniczania dostępu do rynku lub eliminowania z rynku innych przedsiębiorców, którzy nie zostali objęci porozumieniem (art. 6 ust. 2 pkt 6 uokik), jak i formę nadużywania pozycji dominującej, głównie w formie przeciwdziałania powstaniu lub funkcjonowaniu konkurencji na rynku (art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik). Uzasadnienie tej kwalifikacji prawnej uznaję za zbieżne z analizą dotyczącą *smoke-screen patenting*.

Za zbliżone do *smoke-screen patenting* przyjmuję również rozstrzygnięcia dotyczące możliwej kwalifikacji prawnej gąszczy patentowych jako nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 uznk). Uznaję, że zgłaszanie wniosków patentowych, które *de facto* mają na celu przedłużenie okresu trwania ochrony patentowej na ten sam wynalazek, mimo upływu okresu ochronnego oraz ewentualnie dodatkowego okresu ochronnego, jest działaniem sprzecznym z prawem (wspomniane ominięcie przepisów pwp), jak również z dobrymi obyczajami⁸, może stanowić nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji. Swoje stanowisko opieram na tym, że charakterystyka gąszczy patentowych jednoznacznie wskazuje, że jest to działanie, które z powodzeniem może stanowić naruszenie interesów innych przedsiębiorców, w szczególności konkurentów, którzy nie będą mogli produkować produktów generycznych⁹ oraz klientów, którzy zostaną pozbawieni możliwości skorzystania z wyczerpania prawa wyłącznego na wynalazek i w efekcie szansy na kupienie produktu leczniczego o analogicznych właściwościach w niższej cenie.

Na marginesie warto zaznaczyć, że gąszcze patentowe, ze względu na skutki jakie mogą wywoływać względem konsumentów (tzn. ograniczenie możliwości nabycia produktów generycznych o identycznych lub bardzo podobnych właściwościach, ale w niższej cenie) mogą być kwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 uokik).

3. Trolling patentowy

Próbie zdefiniowania trollingu patentowego podjęła Federal Trade Commission w raporcie *Patent Trolls: Broad Brush Definitions and Law Enforcement Ideas* (Federal Trade Commission, 2008, *passim*) i scharakteryzowała jako działanie polegające przede wszystkim na odkupywaniu patentów albo wynalazków, na które istnieje prawdopodobieństwo uzyskania patentu od innych podmiotów (znajdujących się zwykle w słabej sytuacji ekonomicznej) w celu późniejszego żądania opłat licencyjnych czy też innych form rekompensaty z tytułu naruszenia patentu, zdefiniowanych w prawie polskim w art. 287 pwp. Nabyte w ten sposób wynalazki nie są później zwykle wykorzystywane w praktyce (Martin i Zito, 2016, s. 182).

Konstrukcja trollingu patentowego związana jest z samą konstrukcją patentu i jego istotą, która uzależnia aktywną ochronę od regularnego uiszczania opłat za poszczególne okresy ochronne, ale nie wyłącza uprawnionego z dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu na własną rękę. Stąd można przyjąć, że podmioty znajdujące się w słabej kondycji gospodarczej zwykle nie są w stanie skutecznie ścigać naruszcycieli przyznanych im praw wyłącznych oraz egzekwować z tego tytułu należności. Dlatego też, odkupując patent uzyskuje się nie tylko korzyści, które wynikają z posiadanego prawa wyłącznego, lecz także bezpośrednie korzyści ekonomiczne, które

⁸ Rozumianymi na kanwie doktryny i orzecznictwa jako normy postępowania lub jako ustalone zwyczaje, dookreślane obecnie jako dotyczące praktyk przedsiębiorców w procesie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (Szwaja i Jasińska, 2017, s. 161 i 163–167) – pozostające poza granicami systemu prawa.

⁹ Wyr. TS z 30.01.2020 r. w sprawie C-307/18, *Generics (UK) Ltd i in. przeciwko Competition and Markets Authority*, ECLI:EU:C:2020:52 (wydany w wyniku odesłania prejudycjalnego przez *Competition Appeal Tribunal* z siedzibą w Londynie).

stanowią rekompensatę z tytułu ochrony dobra niematerialnego, powstałe w wyniku uprzedniego naruszenia prawa wyłącznego.

O ile Federal Trade Commission w przytoczonym wyżej opracowaniu wprost stwierdza, że tak określona praktyka nie ma charakteru antykonkurencyjnego, o tyle w raporcie *Executive Office of the President of the United States* z 2013 r. (Federal Trade Commission, 2013, *passim*), *patent trolling* został uznany za zjawisko antykonkurencyjne, w szczególności w obszarze innowacji, badań i rozwoju.

Stwierdzenie to nie zostało jednak poparte orzecznictwem sądowym – w wyroku w sprawie *Intellectual Ventures I L.L.C. przeciwko Capital One Financial Corp.*¹⁰ District Court for the Eastern District of Virginia stwierdził, że, uznany za trolla patentowego, Intellectual Ventures I L.L.C. nie dopuścił się *patent trollingu* poprzez wykorzystanie swoich 3500 patentów, które miało być uznane za wywrócenie (*upend*) strategii biznesowej powoda. Stwierdził również, że prawo antymonopolowe nie znajduje zastosowania w przypadku koncepcji rynkowych czy biznesowych.

Ustosunkowując *patent trolling* do regulacji prawa polskiego wydaje się, że z perspektywy prawa cywilnego należy uznać, że każdy z opisanych elementów *patent trollingu* jest czynnością legalną i dozwoloną w obrocie gospodarczym. Tym, co odróżnia *patent trolling* od odpłatnego nabywania praw z patentu lub prawa od uzyskania patentu są zamiary gospodarcze, tzn. niewykorzystywanie nabytych wynalazków w obrocie ekonomicznym. Jednoznaczne wykazanie tej intencji jest niewątpliwie kwestią trudną, niemniej możliwą do udowodnienia. Co więcej, warto zaznaczyć, że w prawie cywilnym istnieją konstrukcje prawne umożliwiające sankcjonowanie *patent trollingu* (np. nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.) lub ewentualnie złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu (art. 84 k.c.)) w przypadku zbywcy prawa z patentu. Możliwe jest to jednak jedynie w sytuacji, w której przedsiębiorca, który sprzedał prawa z patentu lub prawa do uzyskania patentu byłby podmiotem pokrzywdzonym, co wprost wiąże *patent trolling* z naruszeniem interesu prywatnego. W rezultacie, należy zasadniczo zgodzić się z przedstawionym powyżej stanowiskiem Federal Trade Commission, że *trolling* patentowy nie stanowi praktyki o charakterze antykonkurencyjnym, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia interesu publicznego w razie jego zaistnienia jest niewielkie.

4. Zasoby patentowe

Zasoby patentowe, określane również jako *patent pool*, to sposób wykonywania praw z patentu polegający na wzajemnym (zwykle w formie licencji krzyżowej) bądź jednostronnym udzieleniu licencji na wynalazek albo wynalazki chronione patentami. Często umowy licencyjne zawierane w ramach zasobu patentowego zawierają postanowienia o udzieleniu licencji na wszelkie przyszłe wynalazki, stworzone i opatentowane przez uczestników danego zasobu.

Patent pool może funkcjonować w ramach jednego z trzech modeli. Istotą pierwszego modelu jest, że spośród wszystkich podmiotów gospodarczych tworzących zasób patentowy wybierany jest jeden, który zarządza zasobem, np. udziela licencji na wynalazek, pobiera opłaty licencyjne, koordynuje jego wykorzystanie. Drugi model polega na stworzeniu, przez wszystkich uczestników zasobu, odrębnego podmiotu, którego zadaniem będzie administrowanie powstałym *patent*

¹⁰ Wyr. District Court for the Eastern District of Virginia z 6.07.2015 r. w sprawie No. 14-1506 (Fed. Cir. 2015), *Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Financial Corp.*

pool'em. Trzeci – polega na powierzeniu zarządzania zasobem podmiotowi trzeciemu, który to z definicji ma się zajmować administrowaniem (Sikorski, 2013, s. 10–11).

Tworzenie zasobów patentowych jest zjawiskiem coraz częstszym, występującym również pomiędzy konkurentami, szczególnie w okresach dekoniunktury na rynku, i zasadniczo korzystnym dla rozwoju gospodarczego, stymulującym konkurencję, a w konsekwencji efektywnym również dla konsumentów. Uważa się, że *patent pool'e* przyczyniają się do zmniejszenia kosztów związanych z licencjonowaniem technologii, a poprzez dostęp do konkurencyjnych technologii zapewniają szybszy i bardziej zaawansowany rozwój technologiczny (Odrobina, 2014, s. 524; Sikorski, 2013, s. 23–33).

Powyższa sytuacja ma miejsce jedynie wtedy, gdy przedmiotem zasobu patentowego są tzw. patenty komplementarne (Hovenkamp i Hovenkamp, 2017, s. 2), czyli prawa z patentu chroniące wynalazki, które zasadniczo ze sobą współpracują, ale wzajemnie nie zastępują. Patenty chroniące wynalazki, będące właściwie swoimi zamiennikami, tzw. patenty substytucyjne, uznawane są za konkurujące ze sobą (Hovenkamp i Hovenkamp, 2017, s. 2). W rezultacie zasób patentowy, którego przedmiotem są tego typu wynalazki, może być zjawiskiem szkodliwym dla konkurencji, hamującym rozwój gospodarczy (Sikorski, 2013, s. 34–35).

Kolejnym istotnym, z punktu widzenia prawa antymonopolowego, podziałem patentów wchodzących w skład zasobu patentowego jest ich klasyfikacja na patenty niezbędne (*essential patents*) i nieużyteczne (*non-essential patents*). Efekt rynkowy patentów niezbędnych zbliżony jest do patentów komplementarnych. Patenty te chronią bowiem wynalazki, które nie tyle ze sobą współpracują, ile są wzajemnie konieczne do stworzenia czy też funkcjonowania innego (w domyśle bardziej zaawansowanego) wynalazku. Z kolei patenty nieużyteczne nie są wzajemnie potrzebne do stworzenia nowego rozwiązania technicznego (WIPO, 2014, s. 5) i w efekcie albo nie realizują podstawowego celu tworzenia zasobu patentowego, za jaki należy uznać stymulację postępu technicznego, albo wręcz uzależniają podmioty tworzące *patent pool* od korzystania, czy po prostu uiszczania opłat licencyjnych za wynalazki, które nie są im potrzebne (Sikorski, 2013, s. 39–40). Na konieczność tworzenia zasobów patentowych zawierających tylko patenty uznane za niezbędne zwraca uwagę zarówno WIPO (WIPO, 2014, s. 5), jak i Komisja (Sikorski, 2013, s. 148 i 158). Obie te instytucje wskazują również na zasadność tworzenia zasobów patentowych, których przedmiotem są patenty ważne (Sikorski, 2013, s. 173 oraz WIPO, 2014, s. 6), tzn. takie, których 20-letni okres ochronny nie upłynął, pod warunkiem, że ich ochrona jest utrzymywana, tzn. podmiot uprawniony uiszcza opłaty za poszczególne okresy ochronne. Co więcej, patenty konieczne powinny być udostępniane na zasadach FRAND (*Fair, Reasonable and Non-discriminatory*), zgodnie z którymi warunki umów licencyjnych na wynalazki chronione patentami, uznanymi za konieczne powinny być uczciwe, uzasadnione oraz niedyskryminujące innych podmiotów.

Z perspektywy prawa antymonopolowego zasoby patentowe wydają się spełniać przesłanki umożliwiające ich kwalifikację jako formę nadużywania pozycji dominującej, a szczególnie kontyngentowanie (art. 9 ust. 2 pkt 2 uokik) lub umowę wiążaną (art. 9 ust. 2 pkt 4 uokik), jak również jako przykład niedozwolonego porozumienia – analogicznie – porozumienia kontyngentowego (art. 6 ust. 2 pkt 2 uokik) albo porozumienia wiążanego (art. 6 ust. 2 pkt 5 uokik). Kontyngentowanie, zarówno w przypadku nadużywania pozycji dominującej, jak i niedozwolonego porozumienia, może przejawiać się zwłaszcza w formie odgórnego zarządzania wykorzystaniem patentów wchodzących

w skład zasobów, co może nie pozostawać bez znaczenia dla konkurencji na rynku. Transakcje wiązane mogą natomiast przejawiać się w szczególności uwarunkowaniem dołączenia do zasobu patentowego przez innych przedsiębiorców zawarciem z dominantem lub przedsiębiorcami objętymi porozumieniem transakcji niepozostającej w zwyczajowym związku z przedmiotem zasobu patentowego. Taka sytuacja jest możliwa z uwagi na rynkową atrakcyjność zasobów patentowych, która została omówiona powyżej. Niemniej, ze względu na korzyści płynące z tworzenia i działania zasobów patentowych, zaprezentowanych w niniejszym rozdziale, należy uznać, że istnieje również duże prawdopodobieństwo wyłączenia porozumienia, którego przedmiotem jest *patent pool* na podstawie wyłączeń sektorowych¹¹.

5. Uwagi końcowe

Dla przejrzystości i jasności przeprowadzonych w artykule rozważań w zakresie możliwej kwalifikacji prawnej omówionych praktyk, zasadnym wydaje się przedstawienie wniosków dotyczących kwalifikacji prawnej wskazanych działań przedsiębiorców w formie tabeli.

| Praktyka | Możliwość kwalifikacji prawnej z perspektywy uznk | Możliwość kwalifikacji prawnej z perspektywy uokik | Możliwość kwalifikacji prawnej na podstawie pozostałych aktów prawnych |
|------------------------|--|--|--|
| Smoke-screen patenting | tak, jako nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji, na podstawie art. 3 ust. 1 uznk | tak, jako niedozwolone porozumienie na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 lub 6 uokik albo jako forma nadużywania pozycji dominującej, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik | tak, jako przykład nadużycia prawa podmiotowego, na podstawie art. 5 k.c. |
| Gąszcze patentowe | tak, jako nienazwany czyn nieuczciwej konkurencji, na podstawie art. 3 ust. 1 uznk | tak, jako niedozwolone porozumienie na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 uokik albo jako forma nadużycia pozycji dominującej, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik; ewentualnie również jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 uokik) | ewentualnie jako działanie <i>contra legem</i> , mające na celu omińnięcie przepisów pwp |
| Trolling patentowy | brak | brak | jako nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.), ewentualnie jako działanie pod wpływem błędu (art. 84 k.c.) |
| Zasoby patentowe | brak | tak, jako niedozwolone porozumienie na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 lub 5 uokik albo jako przykład nadużywania pozycji dominującej, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 lub 4 uokik | brak |

Źródło: opracowanie własne.

¹¹ Z punktu widzenia prawa patentowego szczególnie istotne są w mojej opinii następujące rozporządzenia: Komisji (UE) nr 316/2014 z 21.03.2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do kategorii porozumień o transferze technologii; Rady Ministrów z 13.12.2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1691); Rady Ministrów z 17.04.2015 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. 2015, poz. 585).

III. Podsumowanie

Przedstawiona w artykule problematyka związana z uzyskiwaniem i wykonywaniem praw z patentu z perspektywy prawa ochrony konkurencji wskazuje na duży stopień zróżnicowania omówionych w artykule praktyk w tym obszarze. W artykule omówiono zarówno praktyki mogące naruszać prawo antymonopolowe w związku z uzyskiwaniem prawa z patentu (*smoke-screen patenting* oraz gąszcz patentowe), praktyki związane z wykonywaniem praw z patentu, ale trudne do jednoznacznego sankcjonowania z perspektywy prawa antymonopolowego (trolling patentowy) oraz bezpośrednio związane z wykonywaniem praw z patentu względem, których może zostać zastosowana uokik (zasoby patentowe).

W przedmiocie praktyk związanych z uzyskiwaniem praw z patentu przyjmuję, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmu oceny okoliczności lub sposobu uzyskiwania prawa z patentu z perspektywy ochrony interesu publicznego oraz ochrony konkurencji.

Prawa własności intelektualnej, w tym prawa z patentu, stają się coraz istotniejszą przewagą konkurencyjną, z którą związane jest przyznanie swoistego legalnego monopolu. W związku z tym konieczne jest zagwarantowanie mechanizmów zapewniających ochronę konkurencji w procesie uzyskiwania praw z patentu. Rozwiązania w tym przypadku są w mojej ocenie dwa – albo należy wyposażyć Urząd Patentowy RP w kompetencję do oceny okoliczności lub sposobu składania wniosków patentowych z perspektywy ochrony konkurencji, albo stosować względem praktyk przedsiębiorców uokik. Wydaje się bowiem, że do uznania uzyskiwania praw własności intelektualnej za praktykę antykonkurencyjną niekonieczne niezbędne są zmiany legislacyjne. Procedura uzyskiwania formy ochrony własności intelektualnej może być zakwalifikowana jako praktyka o charakterze antykonkurencyjnym ze względu na katalog otwarty zarówno form niedozwolonych porozumień, jak i nadużywania pozycji dominującej. Ponadto, podejście to ułatwia bardzo szerokie rozumienie semantyczne podstawowych pojęć i zasad prawa antymonopolowego, czyli występowania antykonkurencyjnego celu bądź skutku praktyki.

Niemniej, ze względu na specyfikę praktyk przedsiębiorców związanych z uzyskiwaniem praw z patentu¹² przyjmuję, że najskuteczniejszym byłoby przyznanie możliwości działania właśnie tego organu jako mającego możliwość najpełniejszej i kompleksowej oceny czy dana praktyka przedsiębiorcy wyczerpuje znamiona działania o celu lub skutku antykonkurencyjnym, naruszającego interes publiczny, w procesie uzyskiwania ochrony patentowej.

W odniesieniu do zasobów patentowych uznaję, że uokik jest zasadniczo przystosowana do zwalczania tego rodzaju praktyki wykonywania praw z patentu. Natomiast w odniesieniu do trollingu patentowego sytuacja nie jest już tak oczywista z perspektywy zarówno publicznego prawa ochrony konkurencji, jak i prawa cywilnego.

Bibliografia

- Chrocziel, P., Lorenz, M., Prinz zu Waldeck i Pyrmont, W. (red.). (2016). *Intellectual Property and Competition Law*. Alpen aan den Rijn.
- European Commission. (2009). *Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report*. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf (11.11.2021).

¹² Tzn. z uwagi na to, że ich działalność jest ściśle związana z procedurą toczącą się bezpośrednio przez Urzędem Patentowym.

- Federal Trade Commission. (2008). *Patent Trolls: Broad Brush Definitions and Law Enforcement Ideas*, J. Thomas Rosch, Commissioner, Federal Trade Commission, Before the Newport Summit on Antitrust and Economics Newport. Pozyskano z: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/patent-trolls-broad-brush-definitions-and-law-enforcement-ideas/080531roschlecg.pdf (11.11.2021).
- Federal Trade Commission. (2013). *Opening Remarks of Chairwomen Edith Ramirez, Competition Law and Patent Assertions Entities: What Antitrust Enforces Can Do, Computer & Communication Industry Ass'n and American Antitrust Institute Program*. Pozyskano z: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/competition-law-patent-assertion-entities-what-antitrust-enforcers-can-do/130620paespeech.pdf (11.11.2021).
- Hovenkamp, E. i Hovenkamp, H.J. (2017). Patent Pools and Related Technology Sharing. *Faculty Scholarship at Patent Law*, (1766).
- Nowińska, E., Promińska, U. i Szczepanowska-Kozłowska, K. (2014). *Własność przemysłowa i jej ochrona*. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
- Miąsik, D. (2012). *Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej*. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
- Miąsik, D. (2012). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawo własności intelektualnej – czy art. 2 ustawy jest w ogóle potrzebny? *Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny*, 1(1).
- Odrobina, A. (2014). Patent pools in light of European Union competition law. *Ekonomia i Prawo. Economics and Law*, 13(4), 523–532.
- Pacud, Ž. (2013). *Ochrona patentowa produktów leczniczych*. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
- Porter, M.E. (2010). *Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów*. Warszawa: MT Biznes.
- Sikorski, R. (2013). *Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej*. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Skubisz, R. (red.). (2017). *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, 14A. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- Stawicki, A. i Stawicki, E. (red.). (2016). *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz*. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
- Szwaja, J. (red.). (2019). *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
- du Vall, M., du Vall, P., Kostański, P., Ożegalska-Trybalska, J., Podrecki, P., Traple, E. (red.). i Uchańska, J. (2017). *Prawo patentowe*. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
- WIPO. (2014). *Patent Pools and Antitrust – a comparative analysis*. Pozyskano z: https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf (11.11.2021).