Reprodukcja a naruszenie i wyczerpanie praw z patentu

Reproduction and infringement and exhaustion of patent rights

mgr Katarzyna Purchała

E-mail: katarzynapurchala@gmail.com

Streszczenie

Istota wyczerpania prawa z patentu polega na tym, że dalsze korzystanie z przedmiotów ucieleśniających rozwiązanie chronione patentem pozostaje poza kontrolą uprawnionego z patentu. Wyczerpanie będzie miało co do zasady zastosowanie tylko do tych konkretnych egzemplarzy, które zostały już przez uprawnionego wyprodukowane i wprowadzone do obrotu. Kontrowersyjna pozostaje jednak kwestia zakresu dozwolonych działań nabywcy w ramach używania przedmiotu wytworzonego według patentu, a niestanowiących naruszenia praw z patentu. W dobie cyfryzacji szczególnej wagi nabiera pytanie, w jaki sposób należy traktować reprodukcję wprowadzonych na rynek i chronionych patentami na sposób produktów oraz w jakim zakresie działanie takie może korzystać z instytucji wyczerpania. Kwestią o zasadniczym znaczeniu, na którą próbował odpowiedzieć niemiecki Sąd Najwyższy (BGH) w wyroku w sprawie MPEG-2 Videosignalcodierung, jest to, czy i na jakich warunkach niematerialne przedmioty mogą stanowić bezpośrednie produkty sposobu wytwarzania. BGH uznał, że sekwencja danych przedstawiająca obrazy wideo może być uznana za bezpośredni produkt wytworzony według patentu na sposób w rozumieniu niemieckiej ustawy patentowej. W związku z tym będzie ona korzystać z pośredniej ochrony patentowej, która obejmie również nośnik danych, na którym dane wytworzone zgodnie z opatentowanym sposobem zostały utrwalone. Dodatkowo rozciągnie się na nią również efekt wyczerpania.

Słowa kluczowe: patent, naruszenie patentu, wyczerpanie praw z patentu, reprodukcja, sposób wytwarzania

Summary

The essence of patent right exhaustion lies in depriving the patent holder of control over further use of objects embodying the patented solution. Exhaustion will, fundamentally, apply only to those specific objects which have already been produced and marketed by the rightholder. It remains however controversial which actions of the purchaser conducted within the scope of use of product obtained by the patented process would be found legitimate and would not constitute patent infringement. In days of digitization, the possibility of reproduction of previously marketed and protected by patented processes products and exhaustion thereof seem to be a fundamental question. A key issue that the German Supreme Court tried to respond to in MPEG-2 Videosignalcodierung case was whether or not, and on what terms, intangible products may constitute direct products obtained by the patented method. The court assumed that a data sequence representing video images might be considered as a direct product obtained by the patented method in the light of the German Patent Act. Therefore, it will fall within indirect patent protection together with a data carrier on which data generated in accordance with the patented method has been recorded. They will also undergo an exhaustion effect.

Key words: patent, patent infringement, patent exhaustion, reproduction, manufacturing process

Bibliografia

- Fiedler, A. (2013). *Der Computerprogrammschutz und die Schutzrechtskumulation von Urheber- und Patentrecht — Überlagerungen, Interdependenzen und Widersprüche*. Baden-Baden: Nomos
- Haedicke, M. (2005). Die Harmonisierung von Patent- und Sortenschutz im Gesetz zur Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie, *Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte*, (6), 241–246.
- Hoppe-Jänisch, D. (2013). Die Entscheidung des BGH „MPEG-2 Videosignalcodierung“, *Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte*.

- Michalak, A. (red.). (2016). *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa: C.H. Beck.
- Nordemann, J. B., Rüberg, M., Schaefer, M. (2015). 3D-Druck als Herausforderung für die Immaterialgüterrechte. *Neue Juristische Wochen- schrift*, 67(18), 1265–1271.
- Patentgesetz (Niemiecka ustawa patentowa) z 16.12.1980 r., <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/> (10.04.2019) — dalej PatG
- Schohe, S. (2013). BGH bejaht Patentschutz an Daten. *B&B Bulletin* (1).
- Szczepanowska-Kozłowska, K. (2003). *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*. Warszawa: C.H. Beck.
- Reisner, S. (2017). *Die Erschöpfung im Patentrecht — Wirkung, Voraussetzungen, Grenzen und Dogmatik*. Baden-Baden: Nomos.
- Wyrok Bundesgerichtshof z 21.08.2012 r., X ZR 33/10, *MPEG-2 Videosignalcodierung*, GRUR 2012, 1230-1236.