

Maciej Gajos<sup>1</sup>, Rafał Witek<sup>2</sup>

## Teoria ekwiwalentów w interpretacji zastrzeżeń patentowych

**Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym.** Reguła to znajduje wyraz w art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP); rzeczony przepis precyzuje, że **do wykładni zastrzeżeń mogą służyć opis wynalazku i rysunki.**<sup>3</sup> Pomimo jego pozornie jednoznacznego brzmienia, wywołuje on jednak dość poważne kontrowersje: w jaki sposób należy interpretować zastrzeżenia? Jaką rolę w interpretacji zastrzeżeń patentowych będzie pełnić tzw. doktryna ekwiwalentów?

Rozstrzygnięcie tych kwestii jest o tyle istotne, że **to właśnie zastrzeżenia patentowe determinują zakres wyłączności:** wskazują nam, gdzie przebiega granica pomiędzy stanem techniki a sferą wyłącznych uprawnień posiadacza patentu. Jak można przeczytać w komentarzu do PWP pod redakcją prof. Joanny Sieńczyło-Chlabicz, „określenie zakresu przedmiotowego patentu należy do najbardziej newralgicznych zagadnień prawa patentowego, służy ono bowiem wytyczeniu granicy pomiędzy rozwiązaniami technicznymi należącymi do sfery wolności przemysłowej i monopolem patentowym uprawnionego”.<sup>4</sup>

1 Maciej Gajos – jest prawnikiem, doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2019 r. ukończył studia prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2022 r. uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Amsterdamie. Współpracuje z kancelarią WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy.

2 Rafał Witek – jest rzecznikiem patentowym od 1999 roku, partnerem i współzałożycielem kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy, mgr inż. biotechnologii, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie i komercjalizacji wynalazków z dziedziny biotechnologii i farmacji oraz sporach patentowych dotyczących produktów farmaceutycznych.

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021 poz. 324 z późn. zm.)

4 Piotr Kostański, Marek Salomonowicz, Komentarz do art. 63 ustawy – Prawo własności przemysłowej, w: Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, para. 38.

## Konstrukcja zastrzeżeń patentowych

**Zastrzeżenia niezależne mogą składać się z dwóch części: części nieznamiennej oraz znamiennej.** Pierwsza z nich, jak wskazuje się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, powinna rozpoczynać się od sformułowania określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podawać zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jako stan techniki (§ 8 ust. 1 pkt 1).<sup>5</sup> Natomiast część znamienna poprzedzona będzie wyrazami „znamienny tym, że”; podaje ona zwięźle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej; przy czym w przypadku związku chemicznego powinna przedstawiać ona strukturę związku łącznie z określeniem podstawników (§ 8 ust. 1 pkt 2).

Choć w doktrynie można spotkać się z opinią, że określając przedmiot patentu, należy uwzględniać tylko część znamienną, pogląd taki nie cieszy się powszechną akceptacją. Wyraźnie przeciwstawił się mu choćby Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. IV CK 411/02 („Nie można podzielić przede wszystkim stanowiska Sądu Apelacyjnego, że dla ustalenia przedmiotowego zakresu prawa ochronnego znaczenie ma tylko tzw. część znamienna zawarta w opisie ochronnym wzoru użytkowego”).<sup>6</sup> W „Prawie patentowym” prof. Du Valla podobnie wskazuje się, że nie istnieją podstawy w prawie polskim ani europejskim do różnicowania elementów zastrzeżeń na istotne i nieistotne.<sup>7</sup> **Zakres przedmiotowy patentu określamy na bazie części nieznamiennej oraz znamiennej zastrzeżeń, odczytywanych łącznie,** nie dokonując przy tym żadnej selekcji poszczególnych cech. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w nowelizacji wspomnianego rozporządzenia Prezesa RM w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorców przemysłowych z 2 marca 2015 r., na mocy której dotychczasowe brzmienie przepisu dotyczącego części zastrzeżeń zmieniono w ten sposób, że słowo „powinno” zastąpiono terminem „może” - tym samym wprowadzono więc fakultatywność tego rozwiązania i traci rację bytu wyodrębnianie części znamiennych w celu ustalenia zakresu ochrony patentu.

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1119, z późn. zm.

6 Wyrok SN z 28 stycznia 2004 r., sygn. IV CK 411/02.

7 Michał Du Vall, Prawo patentowe (red. Elżbieta Traple), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 354.

## Rodzaje wykładni

Wyróżniamy tradycyjnie trzy rodzaje wykładni: wykładnię literalną, rozszerzającą i zawężającą, przy czym w zakresie interpretacji zastrzeżeń patentowych interesuje nas konkurencja tylko dwóch pierwszych.

### A) Wykładnia literalna

Przy interpretacji literalnej **kierujemy się dosłownym brzmieniem zastrzeżeń**. Nie zwracamy uwagi na to, czy opis patentowy sugeruje szerszy zakres ochrony niż wynika to z zastrzeżeń. **Po opis i rysunki sięgamy wówczas, gdy treść zastrzeżeń wymaga wyjaśnienia czy też uściślenia**. Wykładnia literalna bardzo długo dominowała w praktyce polskiej, zwłaszcza w sytuacji, gdy definicja zakresu ochrony zawarta w zastrzeżeniach była jednoznaczna, a zatem nie wymagała pomocniczej interpretacji w świetle opisu i rysunków (zgodnie z zasadą wyrażoną przez rzymską paremię „*clara non sunt interpretanda*”). Zwolennicy takiego podejścia powoływali się także na czasownik „może” zastosowany przez ustawodawcę w drugim zdaniu art. 63 ust. 2 PWP. Stanowisko to z czasem uległo jednak poważnej erozji, wynikającej z potrzeby zachowania jednolitej wykładni patentów obowiązujących w Polsce po przystąpieniu naszego kraju do konwencji monachijskiej.

### B) Wykładnia rozszerzająca

W przypadku tego rodzaju wykładni **wychodzimy poza to, co wynika z dosłownego brzmienia zastrzeżeń**. Uwzględniamy opis i rysunki nawet wtedy, gdy zastrzeżenia są dla nas całkowicie jednoznaczne. Jej efekt jest taki, że po dokonaniu wykładni rozszerzającej, ustalamy szerszy zakres ochrony niż wynikałby z dosłownej wykładni literalnej. Wobec tego, jak wskazuje się w „Prawie patentowym” prof. Du Valla, w zakresie patentu mieścić się będą przypadki niewykorzystania wszystkich zastrzeżonych cech:

1. jeżeli w miejsce zastrzeżonej cechy została wprowadzona inna, równoważna z tamtą (ekwiwalent);
2. jeżeli zastrzeżona cecha została w ogóle pominięta.<sup>8</sup>

Tym samym, należy wskazać, że zagadnienie wykładni rozszerzającej ściśle wiąże się z tzw. teorią ekwiwalentów, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę.

## Definicja ekwiwalentów

Zgodnie z definicją przedstawioną w „Prawie patentowym” prof. Du Valla, **„dwa środki techniczne są względem siebie równoważne, jeżeli służą osiągnięciu tego samego ostatecznego celu w postaci rozwiązania tego**

<sup>8</sup> Ibid, p. 355.

**samego zagadnienia technicznego, spełniają takie same lub zasadniczo zbieżne funkcje (w kontekście całości rozwiązania) i prowadzą do uzyskania takiego samego lub zasadniczo zbieżnego rezultatu technicznego**".<sup>9</sup> Rezultatem zastosowania teorii ekwiwalentów w procesie wykładni zastrzeżeń będzie zatem rozszerzenie zakresu patentu na rozwiązania równoważne.

Warto przywołać również definicję sformułowaną przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2012 r. (sygn. I ACa 612/12), który stwierdził, że z ekwiwalentem będziemy mieć do czynienia, gdy „środek techniczny określony w zastrzeżeniach patentowych zastąpiono innym, wywołującym jednak powstanie takiego samego (zamierzonego) efektu, jak rozwiązanie zastrzegane, przy czym dla przeciętnego znawcy zastosowanie tego innego (ekwiwalentnego) środka nie wymaga wkładu twórczego, jest bowiem w istocie urzeczywistnieniem pomysłu zawartego w zastrzeżeniach patentowych”.<sup>10</sup>

## Ochrona ekwiwalentów na gruncie EPC

**Protokół interpretacyjny do art. 69 EPC, który stanowi integralną część konwencji, wymaga uwzględnienia ekwiwalentów przy dokonywaniu wykładni zastrzeżeń.**<sup>11</sup>

Protokół ma na celu ujednolicenie rozumienia przepisu art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium w 1973 r., który to odnosi się właśnie do interpretacji zastrzeżeń patentowych.<sup>12</sup> **Poszukuje się w nim równowagi pomiędzy dwoma skrajnymi stanowiskami:** z jednej strony, wykładnią *stricte* literalną, a z drugiej wykładnią rozszerzającą, odrywającą się od samych zastrzeżeń, dążąc do pogodzenia uczciwej ochrony interesów uprawnionego z patentu oraz pewności co do prawa dla stron trzecich.

W art. 1 Protokół wskazuje się, że art. 69 EPC nie powinien być interpretowany w ten sposób, że zakres ochrony wynikającej z patentu europejskiego będzie rozumiany jako określony przez ścisłe, literalne brzmienie sformułowań zastosowanych w zastrzeżeniach, a opis i rysunki będą wykorzystane tylko w celu wyjaśnienia dwuznaczności w zastrzeżeniach. Zastrzega się zarazem, że niedopuszczalne jest traktowanie zastrzeżeń tylko jako wytycznych i uznawanie, że właściwa ochrona może rozciągać się na to, co na podstawie analizy opisów i rysunków dokonanej przez znawcę zostanie ustalone jako zamierzone przez posiadacza patentu.

<sup>9</sup> Ibid, p. 356.

<sup>10</sup> Wyrok SA w Łodzi z 9 listopada 2012 r., I Aca 612/12.

<sup>11</sup> Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000.

<sup>12</sup> Zob. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej z dnia 28 czerwca 2001 r.

Art. 2 Protokołu odnosi się natomiast do ochrony ekwiwalentów: zgodnie z jego brzmieniem, pod należytą uwagę należy wziąć każdy element będący ekwiwalentem elementów wskazanych w zastrzeżeniach. Takie rozwiązanie miało doprowadzić do ujednolicenia praktyki w państwach członkowskich EPO, jednak wobec braku jednoznacznej definicji, co należy rozumieć pod pojęciem ekwiwalentów, rozbieżności dalej występują i nie ma konsensusu co do tego, co rozstrzyga o tym, że dane rozwiązania możemy traktować jako ekwiwalentne.

## Zmiany w najnowszej wersji wytycznych EPO

Wersja wytycznych EPO z marca 2021 r. może mieć wpływ na to, w jaki sposób identyfikowane będą ekwiwalenty rozwiązań wskazanych w zastrzeżeniach.<sup>13</sup> Zgodnie z wytyczną F-IV, 4.3, nakazuje się **unikać jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem a zastrzeżeniami**, jeśli mogą wywoływać one wątpliwość odnośnie zakresu ochrony i czynić zastrzeżenie niejasnym lub pozbawionym oparcia w opisie (w rozumieniu art. 84 zd. 2 EPC) lub czynić zastrzeżenie niewłaściwym (art. 84 zd. 1 EPC). Jeżeli jakaś część opisu i/lub rysunków nie odzwierciedla ostatecznej wersji zastrzeżeń, konieczne jest dokonanie pewnych zmian: albo usuwamy z opisu te realizacje, które nie znajdują już pokrycia w niezależnych zastrzeżeniach, albo pozostawiamy je, dodając towarzyszącą im wyraźną uwagę, że wariant ten nie mieści się już w zastrzeżeniach. To drugie rozwiązanie jest możliwe jednak tylko wówczas, jeżeli rzeczona alternatywa może zostać zasadnie uznana za użyteczne tło dla wyjaśnienia poszczególnych cech wskazanych w zastrzeżeniach.

Wskazuje się zatem, że nowe wytyczne mogą potencjalnie wpłynąć na ocenę ekwiwalentów przez EPO - praktyka jednak dopiero zweryfikuje, w jakim stopniu. Niewątpliwie jednak **zgłaszający będą musieli dostosować opis do nowych wymagań**. Skoro zaś pewne sposoby urzeczywistnienia wynalazku w opisie będą musiały być wyraźnie oznaczone jako nieobjęte zastrzeżeniami patentowymi, bardzo trudno będzie wykazać, że stanowią one naruszenie na gruncie ekwiwalentów.

## Trudności w prawidłowej identyfikacji ekwiwalentów

**Kontrowersje co do właściwego sposobu identyfikacji ekwiwalentów dobrze ilustruje osławiony kazus Epilady.**<sup>14</sup> Przyrząd do depilacji włosów, Epilady, wyprodukowany przez Improvera, chroniony był od 1982 r. patentem europejskim EP 0101656; w 1990 r. udzielono firmie Remington patent na konkurencyjny przyrząd do depilacji włosów. W przypadku pierwszego z urządzeń, w patencie zastrzeżono metalową sprężynę śrubową w kształcie helisy, która obracała się wokół

<sup>13</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office (status March 2021), <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/archive/guidelines-2021.html>>, dostęp dnia 10 lutego 2023 r.

<sup>14</sup> Zob. Michał Du Vall, op. cit., p. 370-371.

własnej osi, napędzana silnikiem elektrycznym; patent Remingtona zastrzegał natomiast walec ze sprężystego tworzywa, również napędzany silnikiem elektrycznym. Improver pozwał Remingtona o naruszenie patentu w kilku państwach europejskich, w tym w jurysdykcji niemieckiej oraz brytyjskiej. Sądy w tych państwach doszły do zupełnie innych wniosków: w Niemczech uznano walec za ekwiwalent sprężyny i stwierdzono, że naruszenie patentu miało miejsce, natomiast w Wielkiej Brytanii sąd orzekł, że patent Improvera obejmował swym zakresem właśnie sprężynę - a skoro Remington nie zastosował sprężyny, o naruszeniu nie mogło być mowy.

Warto w tym miejscu przytoczyć konkluzję, jaką prof. Du Vall opatrzył analizę sporu w sprawie Epilady: **„Większą od formalnego zadekretowania zakresu ochrony rolę odgrywa tradycyjna krajowa praktyka rozstrzygania sporów o naruszenie patentu”**.<sup>15</sup>

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda przykładowa praktyka w Niemczech i Wielkiej Brytanii, i spróbujmy odpowiedzieć, co rozstrzyga w tych systemach prawnych o uznaniu rozwiązań wynalazczych za ekwiwalentne.

## A) Niemcy

W praktyce judykatury niemieckiej, kryteria ochrony patentowej w przypadku ekwiwalentów ustalane są w oparciu o trzy następujące pytania (test Schneidmesser I).<sup>16</sup>

1. Czy przedmiot wskazany jako naruszający patent **rozwiązuje problem** leżący u podstaw wynalazku **poprzez użycie środków, które obiektywnie wywołują ten sam rezultat?**
2. **Czy specjalista**, kierując się ogólną powszechnie dostępną wiedzą w dacie pierwszeństwa, **stwierdziłby, że wariant wywołuje ten sam rezultat?**
3. **Czy okoliczności, które specjalista uwzględni w odniesieniu do wariantu**, w świetle znaczenia wynalazku, **są na tyle zbliżone do okoliczności, które brałby pod uwagę w odniesieniu do rozwiązania zawartego słownie w zastrzeżeniach, że specjalista traktowałby wariant jako równoważny z tym drugim?**

Aby sąd niemiecki zgodził się z zarzutem powoda, że doszło do naruszenia jego patentu, podnoszony zarzut musi zarazem przejść test sformułowany w innym precedensowym orzeczeniu w sprawie Formstein: **należy wykazać, że wariant ten nie stanowi stanu techniki ani nie wynika z niego w sposób oczywisty dla specjalisty**.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego (BGH) z dnia 12 marca 2002 r., X ZR 168/00, IIC 2002 „Schneidmesser I”.

<sup>17</sup> Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego (BGH) z dnia 29 kwietnia 1986 r., X ZR 28/85, GRUR 1986 „Formstein”.

## B) Wielka Brytania

W jurysdykcji brytyjskiej w miejsce ściśle rozumianej teorii ekwiwalentów, sądy zwykły kierować się doktryną *pith and marrow* - polegającą na uwzględnieniu istotnych cech zastrzeganego wynalazku i identyfikacji tzw. „mechanicznych ekwiwalentów”, czyli rozwiązań równoważnych dających się wywieść bezpośrednio z literalnego brzmienia zastrzeżeń. W latach 80-tych nastąpiła ewolucja w kierunku wykładni celowościowej zastrzeżeń. **W sprawie Catnic z 1981 r. sformułowano trzystopniowy test**, na którym opierały się od tej pory sądy brytyjskie przy rozpatrywaniu spraw o naruszenie patentu.<sup>18</sup> Wymagał on udzielenia odpowiedzi na trzy kolejne pytania:

1. **Czy różnica** pomiędzy chronionym wynalazkiem a wariantem **wpływa na sposób funkcjonowania wynalazku?**
2. Jeśli nie, to **czy fakt, że różnica nie wpływa** na sposób funkcjonowania wynalazku, **byłby oczywisty dla fachowca w dacie opublikowania patentu?**
3. Jeśli tak, **czy fachowiec mógłby** na podstawie brzmienia zastrzeżeń **wynioskować, że uprawniony z patentu chciał, aby dosłownie rozumiane zastrzeżenie stanowiło istotną cechą wynalazku?**

Jeżeli na ostatnie pytanie udzielono odpowiedzi negatywnej, można było uznać, że wariant objęty jest zastrzeżeniami patentowymi, a zatem doszło do naruszenia patentu. Wykładnia celowościowa ugruntowała się w kolejnych orzeczeniach sądów brytyjskich, przy czym późniejszy test Kirin-Amgen wprowadził pewne modyfikacje w stosunku do testu Catnic:

1. W pytaniu pierwszym zamiast wpływu na „sposób funkcjonowania wynalazku”, staramy się ustalić, czy różnica wpływa **na taki sam efekt techniczny**;
2. Co do pytania drugiego, przyjęto, że **taki rezultat nie byłby oczywisty dla fachowca, jeżeli wariant jako taki byłby w tej dacie nieoczywisty**.<sup>19</sup>

Wykładnia celowościowa w prawie brytyjskim została jednak odrzucona w orzeczeniu brytyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie **Actavis v. Eli Lilly** z 2017 r. Lord Neuberger zaproponował **nowe kryteria, zrywające z dotychczasową praktyką**.<sup>20</sup> Odtąd naruszenie będzie zachodzić w razie pozytywnej odpowiedzi na jedno z dwóch pytań:

1. Czy w drodze normalnej interpretacji możemy stwierdzić, że wariant narusza jakiegokolwiek z zastrzeżeń?
2. **Czy wariant narusza patent, ponieważ różni się od wynalazku w sposób (sposoby), który jest (są) nieistotny (nieistotne)?**

<sup>18</sup> Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. [1982] R.P.C. 183.

<sup>19</sup> Kirin-Amgen Inc v Transkaryotic Therapies Inc [2004] UKHL 46.

<sup>20</sup> Actavis UK Limited and others (Appellants) v Eli Lilly and Company (Respondent), [2017] UKSC 48.

Żeby natomiast ustalić, czy różnice są nieistotne, należy przeprowadzić wcześniejszy trójstopniowy test, w którym pytania zostały odpowiednio zmodyfikowane, przede wszystkim w zakresie pytania drugiego, które odtąd brzmi: **„Czy dla fachowca w dacie pierwszeństwa, który wie, że wariant służy osiągnięciu zasadniczo tego samego rezultatu co wynalazek, byłoby oczywiste, że czyni to w zasadniczo ten sam sposób co wynalazek?”**. Złagodzone zatem ciężar dowodu obciążający powoda, ponieważ wprowadza się domniemanie, że fachowiec wie, iż wariant zasadniczo osiąga ten sam rezultat co wynalazek.

## Odwrócona teoria ekwiwalentów

Warto wspomnieć, że w literaturze można spotkać się czasem z pojęciem odwróconej teorii ekwiwalentów. Odwrócona teoria ekwiwalentów, jak wskazuje się w komentarzu do PWP pod redakcją dr. Michalaka polega na tym, że „pomimo zbieżności zastrzeżeń patentowych obydwu rozwiązań nie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem patentu, jeżeli sporne rozwiązanie realizuje swoje funkcje w inny sposób niż wynalazek chroniony patentem”.<sup>21</sup> Pojawia się tutaj odesłanie do funkcjonalności wynalazków, a zatem następuje niejako zerwanie z dosłownym brzmieniem zastrzeżeń. Jest to jednak koncepcja właściwa dla orzecznictwa amerykańskiego, natomiast na gruncie EPC nie zyskała ona popularności.

## Metoda wykładni w polskim systemie prawnym

W polskiej doktrynie i orzecznictwie przychylnością cieszy się koncepcja wykładni literalnej. Jest to o tyle zasadne stanowisko, że, jak się wydaje, przepisy PWP nie pozostawiają w tym zakresie szerokiego pola manewru. Jak przeczytać można w komentarzu pod redakcją prof. Sieńczyło-Chłabcicz, **„przy obecnym brzmieniu art. 63 ust. 2 PrWiPrzem brak jest podstaw do ustalenia szerszego zakresu patentu, niż to wynika z językowego brzmienia zastrzeżeń patentowych”**.<sup>22</sup>

**Opis i rysunki są zatem dla nas przydatne tylko o tyle, o ile stanowią wyjaśnienie zastrzeżeń.** W zakresie, w jakim wprowadzają elementy nieobjęte zastrzeżeniami patentowymi, pozostają irrelevantne: nie mogą kształtować zakresu patentu, nie będą stanowiły samodzielnej podstawy ustalenia cech wynalazku.

Potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. VI SA/Wa 188/10), który stanowczo wskazał, że nie ma podstaw do stosowania w drodze analogii w systemie polskim reguł właściwych dla interpretacji patentów europejskich.<sup>23</sup> Ten sam sąd w późniejszym wyroku

21 Arkadiusz Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

22 Piotr Kostański, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 40.

23 Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2011 r., VI SA/Wa 188/10.

wydanym 8 marca 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 1554/16), orzekł, iż „*wąska interpretacja zastrzeżeń patentowych nakazuje brać pod uwagę jedynie to, co expressis verbis zostało w nich wyrażone*”.<sup>24</sup> Interpretację rozszerzającą uznał WSA za niedopuszczalną, powołując się na chronioną w Konstytucji RP wartość, jaką stanowi swoboda działalności gospodarczej, a także wynikające z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego korzystania z chronionego rozwiązania technicznego.

Pozostaje pytanie, czy tak kategoryczne stanowisko przeciwne stosowaniu wykładni rozszerzającej pozostawia dla niej jakiekolwiek miejsce w polskiej praktyce orzeczniczej. Wbrew pozorom, mogą pozostawać pewne wątpliwości w tym zakresie. Wśród specjalistów kwestia ta budzi dość poważne kontrowersje: przeciwnicy przeniesienia do polskiego porządku reguł z EPC podnoszą odrębność dwóch systemów, natomiast zwolennicy tego rozwiązania posługują się argumentem identyczności odpowiednich przepisów i głoszą zasadność ujednolicenia praktyki.<sup>25</sup> Można jednak zauważyć zapowiedź pewnych zmian w tym zakresie, a dominacja poglądu, zgodnie z którym wyłączność wynikająca z patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP nie może być interpretowana rozszerzająco staje powoli pod znakiem zapytania - tak np. w komentarzu do ustawy pod redakcją prof. Skubisza wspomina się o „rysującej się coraz wyraźniej, także w orzecznictwie, tendencji do odchodzenia od tak rygorystycznego stanowiska”.<sup>26</sup> Warto odnotować w tym kontekście przełomowe orzeczenie SN z 10 grudnia 2015 r. (sygn. V CSK 149/15), w którym ekwiwalenty zostały potraktowane zupełnie inaczej.<sup>27</sup>

## **Znaczenie ekwiwalentów w polskim systemie prawnym: stanowisko Sądu Najwyższego**

Rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o naruszenie patentu na wynalazek p.t. „Złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdna kolei podwieszanej”, Sąd Najwyższy zgodził się z zarzutem skarżącej strony, że sąd niższej instancji naruszył prawo materialne przez błędną jego wykładnię, polegającą na przyjęciu, że porównywane rozwiązania powinny być tożsame, podczas gdy wystarczające było wykazanie, że są ekwiwalentne.

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu nakreślił genezę teorii ekwiwalentów i wskazał jako jej uzasadnienie „*dążenie do zapobiegania możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patentowych*”. Zaznaczył przy tym, że „*modyfikacje*

<sup>24</sup> Wyrok WSA w Warszawie z 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16.

<sup>25</sup> Zob. Piotr Kostański, Marek Salomonowicz, op. cit., para. 42.

<sup>26</sup> Andrzej Szajkowski, Helena Żakowska-Henzler, Rozdział XI. Patent, w: Ryszard Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, para. 67.

<sup>27</sup> Wyrok SN z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15.

*nieoczywiste i wymagające samodzielnego twórczego wkładu, wykraczają poza rozszerzony zakres patentu”.*

Następnie w uzasadnieniu orzeczenia sformułowany został test ekwiwalentów (badanie porównawcze). Przede wszystkim Sąd Najwyższy podkreślił, że równoważność środków technicznych zdeterminowana jest przez funkcję, jaką pełnią one w danym rozwiązaniu, cel, który pozwalają osiągnąć i rezultat, do którego uzyskania się przyczyniają. W myśl definicji sformułowanej przez Sąd Najwyższy, „równoważne zatem będą te środki, które prowadzą do uzyskania tego samego rozwiązania danego zagadnienia technicznego, stanowiącego podstawę patentu”.

Samo badanie porównawcze, jak wskazał Sąd Najwyższy, powinno się składać z pięciu etapów:

1. Ustalenie przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń, opisu oraz rysunków;
2. Ustalenie cech technicznych rozwiązania spornego;
3. Ustalenie, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki;
4. Porównanie przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi rozwiązania spornego - ma to służyć weryfikacji, które cechy chronionego rozwiązania znajdują odzwierciedlenie w spornym rozwiązaniu **w postaci ich oczywistych ekwiwalentów**;
5. Ustalenie, czy oczywiste ekwiwalenty powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego chronionego patentem, czy mogły one zostać wypracowane przez specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu.

Na marginesie warto dodać, że SA w Katowicach, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, istotnie powołał się na teorię ekwiwalentów („*Nie jest właściwym w takich przypadkach zastosowanie teorii «niewolniczego naśladownictwa» i uznawanie za naruszenie patentu tylko takich przypadków, w których rozwiązania objęte patentem i stosowane przez inną osobę są całkowicie tożsame*”).<sup>28</sup> Niemniej, jego argumentacja w tym zakresie nie była rozbudowana i nie zrealizował skrupulatnie poszczególnych kroków testu zaleconego przez Sąd Najwyższy.

---

28 Wyrok SA w Katowicach z 20 października 2016 r., V ACa 154/16.