

Interpretacja 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**. Pomimo jego pozornie jednoznacznego brzmienia, wywołuje on jednak dość poważne kontrowersje: w jaki sposób należy interpretować zastrzeżenia? Jaką rolę będą pełnić opis i rysunki? W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na te pytania, przedstawiając Państwu dostępne metody wykładni zastrzeżeń patentowych, z uwzględnieniem różnic na poziomie prawa polskiego oraz w systemie Europejskiej Organizacji Patentowej.

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. 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”.

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 przemysłowych, 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). 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 znamieną, 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 znamieną zawarta w opisie ochronnym wzoru użytkowego”). W podręczniku prof. Du Valla podobnie wskazuje się, że nie istnieją podstawy w prawie polskim ani europejskim do różnicowania elementów zastrzeżeń na istotne i nieistotne. **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 znamienych w celu ustalenia zakresu ochrony patentu.

Rodzaje wykładni

Wyróżniamy tradycyjnie trzy rodzaje wykładni: wykładnię literalną, rozszerzającą albo 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.**

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 w efekcie dokonania wykładni rozszerzającej, ustalamy szerszy zakres ochrony niż wynikałoby z 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.”

Tym samym, należy wskazać, że zagadnienie wykładni rozszerzającej ściśle wiąże się z tzw. teorią ekwiwalentów, która zostanie przez nas szerzej omówiona w kolejnym artykule.

Metoda wykładni w polskim systemie prawnym

W polskiej doktrynie i orzecznictwie większą 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-Chlabicz, **„przy obecnym brzmieniu art. 63 ust. 2 PrWIPrem brak jest podstaw do ustalenia szerszego zakresu patentu, niż to wynika z językowego brzmienia zastrzeżeń patentowych”**.

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 irrelewantne: nie mogą kształtować zakresu patentu, nie będą stanowić samodzielnej podstawy ustalenia cech wynalazku.

Potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2017 (sygn. VI SA/Wa 1554/16), orzekając, iż „wąska interpretacja zastrzeżeń patentowych nakazuje brać pod uwagę jedynie to, co expressis verbis zostało w nich wyrażone”, przy czym 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.

Orzecznictwo zarazem pozostaje zgodne co do funkcji, jaką może odgrywać opis w procesie interpretacji: przede wszystkim wyjaśnienia zastrzeżeń. Tak np. SN w wyroku z 10 grudnia 2015 r. (V CSK 149/15) akcentuje, że w związku z ogólną zasadą, iż „zakres wyłączności przyznanej patentem powinien odpowiadać zakresowi przyczynienia się przez dany wynalazek do rozwoju stanu techniki, realizowanego poprzez zawarcie w opisie patentowym szczegółowych informacji dotyczących danego wynalazku”, posłużenie się opisem przy interpretacji, owszem, może być konieczne. W rzeczonym wyroku czytamy jednak następnie, że „opis może prowadzić do wyjaśnienia pojęć zawartych w zastrzeżeniach, ponieważ wyznacza sposób rozumienia chronionego rozwiązania”.

Metoda wykładni patentów europejskich

Zgodnie z art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium w 1973 r., zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgłoszeniem patentowym określa treść zastrzeżeń patentowych; niemniej opis i rysunki służą do interpretacji zastrzeżeń patentowych. Dążąc do ujednoczenia rozumienia tego przepisu, państwa EPO przyjęły w drodze Aktu zmieniającego Konwencję z dnia 29 listopada 2000 r. **Protokół interpretacyjny do art. 69 – na mocy art. 164 EPC, stanowiący integralną część Konwencji**, a więc dysponujący taką samą mocą prawną co wszystkie jej postanowienia.

W Protokole **poszukuje się 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 uprawnionego z patentu oraz pewności co do prawa dla stron trzecich.

W art. 1 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. Art. 2 odnosi się natomiast do ochrony ekwiwalentów, która na gruncie EOC przysługuje uprawnionemu z patentu – tematowi temu zamierzamy jednak poświęcić odrębny wpis.

Stosowanie reguł wykładni wykształconych na poziomie EPC w prawie polskim

Na gruncie EPC obowiązują więc odmienne metody interpretacji w porównaniu do tych, które stosowane są w prawie polskim. Jak uznał WSA w Warszawie w wyroku z 29 czerwca 2010 r. (sygn. VI SA/Wa 188/10) — **nie ma podstaw do stosowania w drodze analogii w systemie polskim reguł właściwych dla interpretacji patentów europejskich**. 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 ujednoczenia praktyki. Można jednak zauważyć zapowiedź pewnych zmian w tym zakresie, a dominacja poglądu, zgodnie z którym wyłączenie 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”.