

Ochrona rozwiązań ekwiwalentnych

W [poprzednim artykule](#) z cyklu „Patenty bez tajemnic” przedstawiliśmy możliwe metody wykładni zastrzeżeń patentowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pewne rozbieżności ujawniające się w zakresie interpretacji zastrzeżeń w polskim systemie prawnym (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (PWP)) oraz na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich sporządzonej w Monachium w 1973 r. (EPC). Wiedząc, że choć polski ustawodawca wciąż jeszcze co do zasady preferuje wykładnię literalną, to praktyka jest różna w poszczególnych jurysdykcjach, **chcemy tym razem skupić się na interpretacji rozszerzającej i odgrywającej w niej kluczową rolę teorii ekwiwalentów.**

Czym są ekwiwalenty

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 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”**. 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”.

Z punktu widzenia uprawnionego z patentu teoria ekwiwalentów niesie określone korzyści, jak również wyzwania. Na pewno czyni ją stosunkowo atrakcyjną to, iż ułatwia ona wykazanie spełnienia przesłanek nowości i poziomu wynalazczego. **Z drugiej jednak strony, przy podnoszeniu zarzutu naruszenia patentu, trudniejsze będzie wykazanie, że do takiego naruszenia w istocie doszło.**

Ochrona ekwiwalentów na gruncie EPC

Protokół interpretacyjny do art. 69 EPC, który stanowi integralną część konwencji, wymaga uwzględnienia ekwiwalentów przy dokonywaniu wykładni zastrzeżeń. Zgodnie z art. 2 Protokołu, pod należytą uwagę należy wziąć każdy element będący ekwiwalentem elementów wskazanych w zastrzeżeniach. Takie rozwiązanie miało doprowadzić do ujednoczenia 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.

Kontrowersje co do właściwego sposobu identyfikacji ekwiwalentów dobrze ilustruje osławiony kazu Epilady. Przyrząd do depilacji włosów, Epilady, wyprodukowany przez Improvera, chroniony był od 1982 r. patentem europejskim EP 0101656; w 1990 r. patent europejski 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 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”**.

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

A) Niemcy: test Schneidemesser I

W praktyce judykatury niemieckiej, kryteria ochrony patentowej w przypadku ekwiwalentów ustalane są w oparciu o 3 następujące pytania (test Schneidemesser I).

- 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 nie wynika ze stanu techniki ani nie jest oczywisty dla specjalisty**.

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. 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, **byłoby oczywiste dla fachowca w dacie opublikowania patentu?**
- 3) Jeśli tak, **czy fachowiec mógłby** na podstawie brzmienia zastrzeżeń **wywnioskować, 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 techniczny efekt**;
- 2) Co do pytania drugiego, przyjęto, że **taki rezultat nie byłoby oczywiste dla fachowca, jeżeli wariant jako taki byłoby w tej dacie nieoczywiste**.

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**. 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)?**

Żeby natomiast ustalić, czy różnice są nieistotne, należy przeprowadzić nasz 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 powodu obciążający powoda, ponieważ wprowadza się domniemanie, że fachowiec wie, iż wariant zasadniczo osiąga ten sam rezultat co wynalazek.

Zmiany w najnowszej wersji wytycznych EPO

Nowa wersja wytycznych EPO, która ukazała się w marcu 2021 r., może mieć wpływ na to, w jaki sposób identyfikowane będą ekwiwalentny rozwiązania wskazanych w zastrzeżeniach (zob. [Nowe wytyczne EPO: przegląd najważniejszych zmian](#) Raport Prawny WTS Nr 5/2021). Zgodnie z wytyczną F-IV, 4.3, nakazuje **się unikać jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem a zastrzeżeniami**, jeśli mogą rzucać one wątpliwość na zakres 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). Jeżeli jakaś część opisu i/lub rysunków nie odzwierciedla zastrzeżeń, konieczne jest dokonanie pewnych zmian: albo usuwamy te sposoby urzeczywistnienia z opisu, które nie znajdują już pokrycia w niezależnych zastrzeżeniach, albo pozostawiamy je, dodając towarzyszącą im wyraźną uwagę, że dany sposób urzeczywistnienia nie znajduje wyrazu w zastrzeżeniach. To drugie rozwiązanie jest możliwe jednak tylko wówczas, jeżeli rzeczony sposób urzeczywistnienia może zostać rozsądnie uznany za użyteczny dla podkreślenia 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, trudniej będzie wykazać, że stanowią one naruszenie ekwiwalentów.

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 prof. Skubisza 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”. Pojawia się tutaj odesłanie do funkcjonalności wynalazków, a zatem następuje niejako zerwanie z dosłownym brzmieniem zastrzeżeń. Jest to jednak koncepcja właściwa dla orzecznictwa amerykańskiego i na gruncie EPC nie zyskała ona popularności.