



JAROSŁAW MARKIETA

rzecznik patentowy
europejski rzecznik patentowy
zawodowy pełnomocnik przed EUIPO
pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC)

Strategie obronne

– wyjście poza zakres patentu

Jak bronić się przed atakiem patentowym?

Część II

W pierwszym artykule z cyklu „Strategie obronne”, który ukazał się w numerze 1-2/2025 (str. 58) była mowa o potrzebie monitorowania publikacji patentowych konkurencji. Może więc się zdarzyć, że znajdziemy patent, który wyda się zagrożeniem dla naszej działalności. Takiej sytuacji nie należy ignorować, ale poddać wnikliwej analizie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy taki patent obowiązuje na terytorium Polski i kto jest uprawnionym. Każdy patent można zidentyfikować po jego numerze, a jego stan prawny oraz dane dotyczące uprawnionego dostępne są w jawnym rejestrze patentowym. Z uwagi na terytorialność prawa z patentu, zasadą wywodzącą się jeszcze z XIX w. Konwencji Paryskiej o własności przemysłowej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują patenty udzielone przez Urząd Patentowy RP, tzw. patenty krajowe oraz patenty europejskie, które wywołują skutek na terytorium RP po dopełnieniu wymogów formalnych związanych ze złożeniem tłumaczenia patentu europejskiego na język polski (tzw. walidowane w Polsce patenty europejskie). Rejestry tych patentów i ich treść są jawne i dostępne na stronach internetowych Urzędu Patentowego RP. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązują natomiast patenty amerykańskie, francuskie, niemieckie czy brytyjskie.

Patent a zgłoszenie patentowe

Mając numer publikacji, możemy sprawdzić w bazach Urzędu Patento-

wego RP, czy patent został już udzielony, czy jest to tylko opublikowane zgłoszenie patentowe, które jeszcze nie generuje pełnych uprawnień po stronie podmiotu zgłaszającego wynalazek do ochrony. W przypadku udzielonego patentu możemy zweryfikować jego stan prawny i ustalić, czy patent pozostaje w mocy. Względem każdego patentu co roku należy wносить opłaty za ochronę. Opłaty te rosną z każdym rokiem i niekiedy uprawnieni z patentu zaprzestają utrzymywania swoich patentów w mocy. Jest to o tyle ważne, iż wynalazek, dla którego patent wygaś z powodu niewniesienia opłaty rocznej w terminie, a także wynalazek, dla którego upłynął 20-letni okres ochrony, przechodzi do domeny publicznej i co do zasady każdy może z niego korzystać. Bywa, że uprawniony z patentu – świadomie lub nie – przedstawia w obrocie gospodarczym informacje o przysługującym mu prawie, w sytuacji gdy prawo to wygaś, albo jest na etapie zgłoszenia i finalnie prawo nie zostaje udzielone. Takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub jako czyn z art. 307 ustawy Prawo własności przemysłowej podlegający odpowiedzialności karnej.

■ WYJŚCIE POZA ZAKRES PATENTU, CZYLI OBEJŚCIE PATENTU, POLEGA NA TAKIEJ MODYFIKACJI KONSTRUKCJI URZĄDZENIA LUB WYTWORU, ABY WYELIMINOWAĆ ILOŚCIOWO LUB JAKOŚCIOWO PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ Z CECH WYSTĘPUJĄCYCH W ZASTRZEŻENIU NIEZALEŻNYM.

Reasumując, zagrożenie dla prowadzenia działalności gospodarczej stanowią terminowo opłacone patenty udzielone skutecznie w odniesieniu do terytorium, na którym jest prowadzona działalność. Potencjalne zagrożenie stanowią też zgłoszenia patentowe, które oczekują na udzielenie ochrony, pod warunkiem, że patent zostanie udzielony.

Zakres patentu i ryzyko naruszenia

Drugim kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, co dokładnie jest chronione patentem. Ma to na celu potwierdzenie, czy nasze wytwory, urządzenia lub stosowane w działalności gospodarczej procesy – np. produkcji – wchodzi w zakres tego patentu, a tym samym naruszają przyznaną im wyłączność. Zakres przedmiotowy patentu definiują zastrzeżenia patentowe – jest to osobna część dokumentu patentowego, zawarta w opisie patentowym.

Z punktu widzenia granic ochrony istotne są zastrzeżenia patentowe niezależne, czyli te, które nie odnoszą się w swojej treści do innych zastrzeżeń. W patencie może być kilka takich zastrzeżeń, co oznacza, że patent chroni kilka wynalazków, np. w kategorii urządzenia i sposobu. W analizie zakresu wyłączności każde zastrzeżenie niezależne należy traktować osobno, jako osobny zakres wyłączności przyznanej patentem.

Ilościowe i jakościowe wyjście poza zakres ochrony

Jeśli w wyniku analizy patentu zostanie przykładowo ustalone, że produkowane urządzenie wkracza w zakres

patentu zdefiniowany przez którekolwiek z zastrzeżeń niezależnych, pozostają dwie drogi – przyrzeć się patentowi i spróbować podważyć jego ważność albo przyrzeć się urządzeniu i znaleźć taką jego modyfikację, która postawi to urządzenie poza zakres patentu – czyli pozwoli wyjść poza zakres patentu. W tym miejscu skupimy się na urządzeniu. Celem jest spojrzenie na urządzenie z perspektywy zastrzeżeń patentowych i sprawdzenie, czy możliwe jest takie jego zmodyfikowanie, aby wyeliminować jedną z zastrzeganych cech patentu blokującego prowadzenie działalności. Nie chodzi tu o samo zastąpienie cechy urządzenia inną, ekwiwalentną cechą techniczną, ale o takie zaprojektowanie czy zmodyfikowanie urządzenia, aby cecha ta w nim nie występowała. Nie jest to zadanie proste, ale często najszybsze i skuteczne. Usunięcie cechy stanowi podejście ilościowe do wychodzenia poza zakres ochrony.

W tym miejscu należy pochylić się nad kwestią tego, co oznacza wyeliminowanie cechy zastrzeżenia i dlaczego

zastąpienie jednej cechy jej ekwiwalentem technicznym nie powoduje obejścia patentu. Ta druga ścieżka reprezentuje jakościowy sposób wyjścia poza zakres ochrony. Zastępujemy cechę zastrzeżenia lub zespół cech innymi, które jednak nie stanowią ekwiwalentów technicznych cech zastrzeżenia, a prowadzą do nowego rozwiązania problemu obok opatentowanego wynalazku.

Doktryna ekwiwalentów

W systemie prawa patentowego zastosowanie ma tzw. doktryna ekwiwalentów technicznych. Została ona wprowadzona przez Protokół Interpretacyjny do Art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, a stosowana jest również w odniesieniu do patentów krajowych z uwagi na obecność art. 63 ust. 2 (zdanie drugie) ustawy Prawo własności przemysłowej, zezwalającej na dokonywanie wykładni zastrzeżeń patentowych.

W ramach doktryny ekwiwalentów stwierdza się, że zakres patentu nie powinien być interpretowany w taki sposób, że przez zakres ochrony rozumie się zakres określony ściśle literalnym znaczeniem sformułowań użytych w zastrzeżeniach, przy czym opis i rysunki mają służyć jedynie wyjaśnieniu niejasności stwierdzonych w zastrzeżeniach. Zakres ochrony nie powinien też być rozumiany w taki sposób, że zastrzeżenia służą jedynie jako wskazówka i że faktyczna przyznana ochrona może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny według opisu i rysunków było zamierzeniem właściciela patentu.

■ MAJĄC NUMER PUBLIKACJI, MOŻEMY SPRAWDZIĆ W BAZACH URZĘDU PATENTOWEGO RP, CZY PATENT ZOSTAŁ JUŻ UDZIELONY, CZY JEST TO TYLKO OPUBLIKOWANE ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KTÓRE JESZCZE NIE GENERUJE PEŁNYCH UPRAWNIEN PO STRONIE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO WYNALAZEK DO OCHRONY.

Przeciwnie, zakres patentu należy interpretować w taki sposób, że określa on stanowisko między tymi dwoma skrajnościami, które łączy w sobie słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich.

W oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu oraz mając na uwadze ograniczoną liczbę istniejących orzeczeń sądowych dotyczących praktycznego aspektu stosowania doktryny ekwiwalentów technicznych w sprawach o naruszenie patentów, w celu interpretacji zakresu zastrzeżenia patentowego z uwzględnieniem ekwiwalentnych cech zastrzeżenia sugeruję posłużyć się teorią przedstawioną w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2012 r. I ACa 612/12. Brzmi ona: „Ekwiwalentne w stosunku do rozwiązania objętego zastrzeżeniami patentowymi jest rozwiązanie, w którym 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. Dla przeciętnego znawcy będzie to więc stanowić «równoważne odchylenie» czy «wariację» rozwiązania zastrzegane. Ekwiwalentność przejawia się w tym, że za-

JAROSŁAW MARKIETA

Z wykształcenia magister inżynier automatyk o specjalności robotyka. Zawodowo od 2003 r. zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w zakresie prawa własności przemysłowej, stopniowo uzyskując uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym RP oraz bezpośrednio przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Europejskim Urzędem ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej (IB/WIPO). Pełnomocnik przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC).

Z sukcesem reprezentował uprawnionych z patentów w postępowaniach sądowych dotyczących egzekwowania naruszonych praw patentowych. W ramach aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych prowadzi wykłady w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej, zasad redagowania opisu patentowego, oraz postępowań międzynarodowych. Autor zadań egzaminacyjnych i członek Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Członek stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych zrzeszających zawodowych pełnomocników zajmujących się ochroną własności przemysłowej.

Kontakt: jarek.markieta@ipandlaw.com. Strona internetowa: www.ipandlaw.com.

tentowych), to uznaje się je za objęte ochroną patentową”.

Można zatem wyprowadzić trzy przesłanki oceny, czy proponowana cecha jest równoważna wskazanej w zastrzeżeniu:

- cecha równoważna technicznie musi zapewniać tę samą funkcję lub efekty techniczne, co cecha zastrzeżenia,
- cecha ta musi być oczywista dla osoby z wiedzą specjalistyczną w danej dziedzinie,
- cecha równoważna musi wnosić równy wkład do wkładu cechy z zastrzeżenia – jej zastąpienie nie może spowodować zmiany ograniczenia występowania efektów technicznych całego rozwiązania.

Pojawia się pytanie, czy równoważność techniczna musi być oczywista dla osoby biegłej w danej dziedzinie w dniu zgłoszenia wynalazku czy w dniu dokonywania oceny (tj. długo po udzieleniu patentu). Osobiście skłaniam się do poglądu, że oceny, czy cecha jest ekwiwalentna, powinno się dokonywać w dacie aktualnej. Przemawia za tym aktualność rozważanej kwestii.

Mając na uwadze jakościowe wyjście poza zakres patentu, przez zastąpienie cech występujących w zastrzeżeniu winniśmy być przekonani, że proponowane cechy nie spełniają przesłanek uznania ich za cechy ekwiwalentne i tym samym przemawiają za uznaniem nowego rozwiązania za inne od zastrzegane.

OPINIE DOKTRYNY SĄ DALEKIE OD JEDNOMYŚLNOŚCI I ISTNIEJĄ SPORY CO DO TEGO, W KTÓRYM MOMENCIE NALEŻY BADAĆ OCZYWISTOŚĆ CECHY TECHNICZNEJ, CZYLI ASPEKT CZASOWY PROBLEMU.

miast niektórych cech zastrzeganych rozwiązanie ma cechy równoważne. Na gruncie teorii ekwiwalentów, choć rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu różni się od niego (od jego cech wskazanych w zastrzeżeniach pa-

Aspekt czasowy

Opinie doktryny są dalekie od jednomyślności i istnieją spory co do tego, w którym momencie należy badać oczywistość cechy technicznej, czyli aspekt czasowy problemu.

Podsumowanie

Wyjście poza zakres patentu, czyli obejście patentu, polega na takiej modyfikacji konstrukcji urządzenia lub wytworu, aby wyeliminować ilościowo lub jakościowo przynajmniej jedną z cech występujących w zastrzeżeniu niezależnym. Działanie takie jest całkowicie zgodne z duchem oraz literą prawa patentowego i przyczynia się do rozwijania innowacji, które są stymulowane prawnie przez sam system patentowy. Rozwiązanie obchodzące patent może być rozwiązaniem nowym, nieoczywistym i samo w sobie może być wynalazkiem podlegającym opatentowaniu. ■