

Czy historia się liczy? Wpływ zdarzeń z postępowania zgłoszeniowego na zakres ochrony patentowej

Does History Matter? The Impact of Prosecution History on the Scope of Patent Protection

Abstract

In the context of contemporary patent law, the role and significance of patent claims are indisputable^[1]. In the course of the application process, it is incumbent upon the applicant to define the solution for which they are seeking protection. Following the granting of a patent, the claims delineate the subject matter of the patent, a crucial element in determining the scope of the exclusivity enjoyed by the right holder. Doubts and controversies arise in both doctrine and case law. Of particular concern is the admissibility of the interpretation of claims. The rules, basis and method of the latter are the source of patent law for the purposes of determining the scope of protection resulting from the granted patent, events and circumstances occurring in the proceedings in which the patentability of the subject matter of the application was examined^[2].

HELENA ŻAKOWSKA-HENZLER – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, ORCID – 0000-0001-9318-5021, e-mail: helenahenzler@gmail.com

¹ Na temat historii zastrzeżeń patentowych jako instytucji prawa patentowego oraz ich znaczenia we współczesnym prawie – ogólnie – w polskiej literaturze m.in. K. Szczepanowska-Kozłowska w: Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Ewa Nowińska, Urszula Promińska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie* (Warszawa: Wolters Kluwer, 2021); *Prawo patentowe*, red. Elżbieta Traple (Warszawa: Wolters Kluwer, 2017).

² Taki charakter na gruncie prawa patentu europejskiego, a także na gruncie krajowych systemów patentowych, w tym w prawie polskim ma w szczególności postępowanie zgłoszeniowe i sprzeciwowe.

KEYWORDS: patent, patent protection, invention application, invention disclosure, patent proceedings, patentability

SŁOWA KLUCZOWE: patent, ochrona patentu, zgłoszenie wynalazku, ujawnienie wynalazku, postępowanie patentowe, zdolność patentowa

1 | Wprowadzenie

Sygnalizując zróżnicowanie stanowisk zarówno doktryny, jak i orzecznictwa w kwestii dopuszczalności uwzględnienia przez sąd orzekający w sprawach o naruszenie patentu zdarzeń z historii postępowania dla uniknięcia niejasności, zaznaczyć należy, że obejmuje ono dwa aspekty tego zagadnienia. Pierwszy to uwzględnienie tych zdarzeń przy interpretacji zastrzeżeń patentowych w celu identyfikacji przedmiotu patentu, a drugi – ich uwzględnienie przy identyfikacji ekwiwalentów przedmiotu patentu.

Odpowiedź twierdząca na te pytania nie budzi wątpliwości w państwach, w których wywodzona jest ona z doktryny *prosecution history estoppel*, zwana też doktryną *file wrapper estoppel*^[3]. Jej istotą jest, najogólniej rzecz ujmując, wykluczenie dopuszczalności bazowania w postępowaniu o naruszenie patentu na twierdzeniach uprawnionego sprzecznych z jego twierdzeniami lub działaniami prezentowanymi w postępowaniu prowadzącym do uzyskania patentu.

Doktryna ta nie jest natomiast uznawana jako obowiązująca na terytorium Unii Europejskiej. Jednak podejście orzecznictwa państw członkowskich UE do dopuszczalności odwoływania się do zdarzeń z postępowania zgłoszeniowego przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej jest zróżnicowane.

³ Doktryna ta i wynikająca z niej koncepcja ugruntowana jest w USA – szerzej zob. *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1460 (Fed. Cir. 1998) (*en banc*); a ostatnio wyjaśniona m.in. w orzeczeniu *Maquet Cardiovascular LLC v. Abiomed Inc.*, 131 F.4th 1330 (Fed. Cir. 2025 także zamiast wielu: <https://elicit.com/review/c909e57c-501d-4d2c-a4fo-844bfe7ac055/source/d7dd5d8of89a41afa1baf27392e41f-f2> John R. Allison, Mark A. Lemley, „The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents” *Stanford Law Review*, nr 59 (2007): 955-986. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=956611. [dostęp: 16.10.2025]; Matthew J. Conigliaro, Andrew C. Greenberg, Mark A. Lemley, „Foreseeability in Patent Law” *Berkeley Technology Law Journal*, nr 3 (2001): 1045-1078. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=287480. [dostęp: 16.10.2025].

Wobec tego, że wszystkie te państwa są zarazem stronami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC)^[4], skutkuje to zróżnicowaniem rezultatów interpretacji zastrzeżeń, a w konsekwencji niejednokrotnie i zróżnicowaniem zakresu wyłączności przysługującej uprawnionemu w różnych państwach, na mocy jednego patentu europejskiego. Wejście w życie systemu patentu o jednolitym skutku^[5], a w tym Jednolitego Sądu Patentowego (JPS)^[6], pozwala spodziewać się tego, że na całym jego terytorium podejście do tego zagadnienia zostanie ujednolicone. Jednak wobec zróżnicowania stanowisk prezentowanych w dotychczas wydanych przez UPC orzeczeniach, przedwczesne byłoby formułowanie prognoz co do sposobu rozstrzygnięcia tego zagadnienia, jakkolwiek dostrzec w nich można pewne rysujące się tendencje. Celem artykułu jest zasygnalizowanie tych tendencji i kierunków, a także argumentów przywoływanych dla ich uzasadnienia.

Jakkolwiek oba zasygnalizowane wyżej aspekty zagadnienia dopuszczalności odwoływania się do zdarzeń historii postępowania patentowego w sprawach o naruszenie patentu są ze sobą powiązane, to ze względu na wyznaczone ramy artykułu ograniczono się w nim do pierwszego – ich roli przy interpretacji zastrzeżeń patentowych w postępowaniach późniejszych.

2 | Rola zdarzeń z historii postępowania patentowego na gruncie prawa patentu europejskiego

W ramach obu zasygnalizowanych wyżej funkcji zastrzeżeń patentowych kluczową rolę odgrywa ich interpretacja. Dokonywana przez organy patentowe w postępowaniu zgłoszeniowym służy identyfikacji przedmiotu,

⁴ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r., zrewidowana w 1991 i 2001 r. <https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/convention.html>.

⁵ System patentu jednolitego wszedł w życie 1 czerwca 2023 r. – podstawę prawną jego utworzenia stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz rozporządzenie Rady nr 1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń.

⁶ Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (2013/C 175/01) (Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2013 r.).

którego patentowalność i zdolność patentowa podlega ocenie decydującej o tym, czy stanie się on przedmiotem patentu. Natomiast w postępowaniach toczących się w związku z zarzutem naruszenia patentu interpretacja zastrzeżeń patentowych przez sądy, mająca na celu ustalenie zakresu ochrony patentowej, jest dwuetapowa. Pierwszy etap to identyfikacja przedmiotu, na który patent został udzielony; stanowi on punkt wyjścia do kolejnego etapu – ustalenia zakresu wyłączności wynikającej z tego patentu, a tym samym stwierdzenie, czy doszło do jego naruszenia^[7].

W Konwencji o udzielaniu patentów europejskich nie określono relacji między regułami ani wynikami interpretacji zastrzeżeń w tych dwóch odrębnych postępowaniach. Zastrzeżeń w postępowaniu zgłoszeniowym dotyczy jedynie art. 84 EPC, w którym jedynie stwierdzono, że zastrzeżenia zawarte w zgłoszeniu określają przedmiot, dla którego wnioskuje się o ochronę, zastrzeżenia te winny być spójne z opisem i rysunkami. Jakkolwiek nie wskazano w nim sposobu interpretacji zastrzeżeń, to w myśl niekwestionowanego stanowiska organów patentowych i doktryny postanowienie to uzasadnia wnioski, iż podstawą identyfikacji przedmiotu zgłoszenia jest literalne brzmienie zastrzeżeń^[8], których interpretacji służy opis i rysunki. Ponadto, do niedawna w polityce organów patentowych dominował pogląd, iż posługiwanie się opisem i rysunkami dla interpretacji zastrzeżeń na tym etapie postępowania uzasadnione jest jedynie wtedy, gdy wymaga tego wyeliminowanie niejasności zastrzeżeń. Jednak w 2025 r. Rozszerzona Izba Odwoławcza EPO zaprezentowała stanowisko odmienne, stwierdzając w decyzji G 1/24^[9], że każde zastrzeżenie podlega interpretacji, a przy tej interpretacji zawsze należy brać pod uwagę opis wynalazku i rysunki, a nie tylko wtedy, gdy specjalista w danej dziedzinie uzna je za niejasne lub niejednoznaczne (pkt 18).

Przywołując powyższe zaznaczyć jednak należy, że nietrafny byłby wniosek, iż literalne brzmienie zastrzeżeń zawartych w zgłoszeniu patentowym, opis oraz rysunki, tworzą zamknięty katalog elementów uwzględnianych przy interpretacji zastrzeżeń w postępowaniu zgłoszeniowym. Zgodnie z przewidzianą w prawie patentowym rolą, jaką w postępowaniu tym pełni ubiegający się o patent, także jego działania mogą wpływać na

⁷ Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony* (Warszawa: KiK Konieczny i Kruszewski, 1998), 54-56.

⁸ Ibidem, 41 i przywołana literatura.

⁹ Decyzja rozszerzonej Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego *Heated aerosol generating article with thermal spreading wrap* G 1/24 z 18.06.2025 G 1/24.06.2025.

interpretację zastrzeżeń patentowych, a w konsekwencji i na ocenę zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia. Może on bowiem w odpowiedzi na pytania, czy uwagi zgłaszane przez ekspertów w postępowaniu zgłoszeniowym, a także w toku postępowania sprzeciwionego, składać wyjaśnienia istotne dla sposobu pojmowania zastrzeżeń^[10], tj. dla wskazania treści jaka winna być przypisana użytym terminom i sformułowaniom. Może także modyfikować treść zastrzeżeń lub opisu. Takie zdarzenia, mające wpływ na identyfikację przedmiotu poddawanego ocenie, w konsekwencji mają też niejednokrotnie decydujący wpływ na ustalenia dotyczące jego zdolności patentowej.

Wyraźnie natomiast i wprost interpretacji zastrzeżeń patentowych na potrzeby ustalenia zakresu ochrony patentowej poświęcony jest art. 69 EPC. Zgodnie z tym postanowieniem zakres ochrony wynikającej z patentu europejskiego określony jest przez treść zastrzeżeń patentowych, a opis i rysunki służą do ich interpretacji^[11]. Postanowienie to miało służyć zapewnieniu jednolitego zakresu ochrony na całym terytorium skutków patentów europejskich. Jednak okazało się ono niewystarczające dla osiągnięcia tego celu, gdyż nie wyeliminowało możliwości utrzymania istniejącego wśród państw stron EPC zróżnicowanego sposobu wyznaczania zakresu ochrony patentowej. Dlatego w 2000 r. w toku rewizji EPC przyjęto Protokół interpretacyjny do art. 69 EPC^[12]. Z jednej strony wyklucza on dopuszczalność wyznaczania zakresu ochrony patentowej na podstawie ścisłego, dosłownego znaczenia sformułowań użytych w zastrzeżeniach i odwoływania się do opisu i rysunków jedynie dla wyjaśniania niejasności występujących w zastrzeżeniach. Z drugiej, za niedopuszczalne uznano przyjmowanie, że zakres ochrony obejmuje to, co, biorąc pod uwagę opis i rysunki, osoba biegła w tej dziedzinie uznała za objęte zamiarem uprawnionego z patentu, a zastrzeżenia patentowe pełnią rolę jedynie wytycznych. Zgodnie z Protokołem właściwa interpretacja, w tym właściwa rola opisu i rysunków,

¹⁰ Marta Sznajder, „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady stosowania” *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawce z Prawa Własności Intelktualnej*, nr 1 (2015): 52-91.

¹¹ Postanowienie to, dotyczące skutków patentu europejskiego, jest w pewnym sensie odstępstwem od zasady ustalonej w art. 2 ust. 2 EPC, zgodnie z którym patent europejski w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ma taki sam skutek i podlega takim samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że niniejsza konwencja stanowi inaczej.

¹² Uchwalony na konferencji dyplomatycznej w Monachium w 2000 r.; wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.

„mieści się” pomiędzy tymi dwoma skrajnymi podejściami. Wyraźnie przy tym stwierdzono (art. 2 Protokołu), że dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach.

Postanowienie art. 69 EPC wraz z Protokołem stało się podstawą ukształtowania szeroko akceptowanego stanowiska, zgodnie z którym, jakkolwiek wykluczona jest dopuszczalność ograniczania zakresu ochrony do przedmiotu patentu, to identyfikacja przedmiotu patentu, przez interpretację zastrzeżeń patentowych, stanowi pierwszy, niezbędny i kluczowy etap^[13] procesu wyznaczania zakresu ochrony patentowej, który to proces obejmuje także ustalenia dotyczące ekwiwalentów objętych ochroną.

W świetle powyższego pytanie o dopuszczalność na gruncie prawa patentu europejskiego uwzględniania zdarzeń z postępowania zgłoszeniowego przy ustalaniu zakresu ochrony wynikającej z patentu jest w istocie pytaniem o relację między podstawami identyfikacji z jednej strony przedmiotu patentu a z drugiej przedmiotu, którego zdolność patentowa ustalona w postępowaniu zgłoszeniowym zdecydowała o przyznaniu patentu – czy winny być takie same, czy też mogą się różnić. Innymi słowy, „czy zakres przedmiotowy rozwiązania ustala się w taki sam sposób zarówno przy badaniu przesłanek zdolności patentowej, jak i w przypadku naruszenia patentu”^[14].

EPC nie zawiera wyraźnej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie^[15]. Literalne brzmienie postanowień dotyczących zastrzeżeń patentowych (art. 84 i 69 EPC) nie daje podstaw do wniosku, iż w EPC ustanowiono obowiązek przyjmowania jednakowych podstaw interpretacji zastrzeżeń niezależnie od tego, czy ma ona na celu identyfikację przedmiotu, którego zdolność patentowa ma być poddana ocenie, czy też przedmiotu patentu w przypadku zarzutu jego naruszenia. Zarazem jednak nieuzasadniony byłby wniosek, iż Konwencja wymaga odmiennych podstaw interpretacji w każdym z tych postępowań. Po pierwsze, chociaż tylko z art. 69 EPC wprost wynika obowiązek interpretacji zastrzeżeń przy uwzględnieniu opisu i rysunków, to zasadności takiego samego wniosku w odniesieniu do interpretacji w postępowaniu zgłoszeniowym nie wyklucza art. 84 EPC, co zresztą znalazło wyraźne potwierdzenie w przywołanej wyżej decyzji

¹³ Szczepanowska-Kozłowska, *Patent europejski*, 55.

¹⁴ Michał du Vall, Piotr Kostański, „2.3.3.2. Sposoby wykładni zastrzeżeń patentowych”, [w:] *Prawo patentowe*.

¹⁵ Decyzja Rozszerzonej Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego z 8 kwietnia 2004r. G 1/03 Heat processable metallic appearing coatings.

Rozszerzonej Izby Odwoławczej G 1/24. A zatem, podstawę identyfikacji zarówno przedmiotu, którego zdolność patentowa podlega ocenie w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i przedmiotu patentu stanowi literalne brzmienie zastrzeżeń patentowych interpretowane przy uwzględnieniu opisu i rysunków. Po drugie, jakkolwiek w art. 69 EPC wyszczególniono jedynie rysunki i opis, jako elementy, które służą interpretacji zastrzeżeń, to jego literalne brzmienie nie daje podstaw do wniosku, że podstawą interpretacji mają być tylko rysunki i opis. Nietrafne byłoby przy tym powoływanie się dla uzasadnienia takiego stanowiska na to, że w pracach nad Protokołem nie uwzględniono propozycji dodania do niego art. 3 wprost ustanawiającego powinność uwzględniania w postępowaniu o naruszenie patentu okoliczności z postępowania o jego udzielenie – jako elementów służących wyznaczeniu zakresu ochrony^[16]. Odrzucenie tej propozycji nie było bowiem dyktowane zamiarem wykluczenia dopuszczalności powoływania się na zdarzenia z historii postępowania zgłoszeniowego, ale przeświadczeniem, iż zasadność ich uwzględniania winna być ustalana przez sąd orzekający, a więc z uwzględnieniem specyfiki konkretnej sprawy^[17].

Powyższe pozwala stwierdzić, że w EKP nie ustanowiono zakazu wykorzystywania przy interpretacji zastrzeżeń patentowych na potrzeby wytyczania zakresu przedmiotowego ochrony wynikającej patentu okoliczności z postępowania o jego udzielenie. Zasadność tego stwierdzenia znajduje potwierdzenie nie tylko w wypowiedziach doktryny czy orzecznictwa dopuszczających uwzględnianie takich „historycznych” okoliczności, ale także i w tych, które wykluczały taką dopuszczalność^[18]. Odmowa bowiem uzasadniana jest z reguły innymi argumentami, np. wynikającymi ze specyfiki stosunków między wnioskodawcą a urzędem patentowym w toku postępowania zgłoszeniowego^[19], czy też względami pewności prawa, która

¹⁶ Jochen Pagenberg, Uta Koster w: *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC*, red. Jochen Pagenberg, William Rodolph Cornish (Kolonia-Berlin-Monachium: Heymanns, 2006), 1-11 – za: Sznajder, „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów”, 52-91.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Stanowisko orzecznictwa i doktryny zostało szeroko omówione także w polskiej w literaturze, np. Justyna Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu* (Warszawa: Wolters Kluwer, 2019).

¹⁹ Np. w wyroku z 20.04. 1993 ZR 6/91 „Weichvorrichtung” (GRUR 1993, 886) nieprzydatność tych okoliczności historycznych w postępowaniu o naruszenie patentu wywiedziono z tego, że oświadczenia złożone przez wnioskodawcę są wiążące wyłącznie dla urzędu patentowego w trakcie postępowania, ale nie mają mocy wiążącej dla ogółu społeczeństwa.

upatrywana jest w jednolitości i powszechnej dostępności elementów podanych interpretacji, czego nie zapewnia dopuszczenie wykorzystania zdarzeń z postępowania zgłoszeniowego.

Zarazem na tym tle za dominujący w państwach UE można uznać pogląd, iż uwzględnienie tych okoliczności „historycznych”, jakkolwiek nie zabronione, to uzasadnione może być jedynie w sytuacjach wyjątkowych, przy czym zróżnicowane były przesłanki stanowiące o wyjątkowości sytuacji, a także skłonność sądów do uwzględniania okoliczności z postępowania zgłoszeniowego^[20]. Warto zauważyć, że niekiedy odmawiając uwzględnienia okoliczności z postępowania zgłoszeniowego przy identyfikacji przedmiotu patentu w postępowaniu o jego naruszenie, sądy uznawały, że niektóre z nich (np. wypowiedzi ubiegającego się o patent) mogą stanowić wskazówkę co do sposobu pojmowania określeń czy terminów przez znawcę w danej dziedzinie^[21].

3 | Rola zdarzeń z historii postępowania patentowego w orzeczeniach Sądu Jednolitego

Oczekiwanie, iż powołanie Patentowego Sądu Jednolitego doprowadzi do ujednolicenia stanowiska orzecznictwa także w odniesieniu do wpływu okoliczności z postępowania zgłoszeniowego na sposób wyznaczania zakresu ochrony patentowej, wynika z istoty instytucji patentu jednolitego i sądu jednolitego, a nie z podstaw prawnych wydawanych przez ten sąd orzeczeń. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt c Porozumienia podstawę prawną orzeczeń Sądu Jednolitego stanowi EPC oraz prawo krajowe.

²⁰ Komentatorzy od dawna zwracali uwagę, że we Francji sądy rutynowo odwoływały się do historii postępowania i to zarówno przy interpretacji zastrzeżeń jak i przy identyfikacji ekwiwalentów objętych ochroną, (np. Paris Court of First Instance, 20 września 2011, No 10/02548; Paris Court of Appeal, 4 section, 4.03. 2009, No 07/08437, utrzymany przez Francuski Sąd Najwyższy 23 listopada 2010, No 09-15.668) – za: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75e1ab-43-76ec-470a-9675-8f4f0b809483>.

²¹ W ten sposób np. w Niemczech w wyroku BGH z 12 marca 2002 r., X ZR 43/01, Kunststoffrohrteil, a także w wyroku BGH z 14 czerwca 2016, X ZR 29/15, Pemetrexed.

A zatem reguły i sposób wyznaczania zakresu ochrony patentowej przez Sąd Jednolity określone są w art. 69 EPC, co oznacza, że zasygnalizowane wyżej normatywne uwarunkowania ich zróżnicowania nie zostały wyeliminowane. Zasadność tego stwierdzenia potwierdza analiza orzeczeń UPC, w których pojawiało się to zagadnienie.

Z jednej strony przywołać można orzeczenia, w których powołanie się na okoliczności z postępowania zgłoszeniowego uznano za niedopuszczalne. W ten sposób kilkakrotnie wypowiedział się Oddział Lokalny w Dusseldorfie^[22], stwierdzając, że historia postępowania w sprawie przyznania patentu, nie stanowi dopuszczalnego materiału do interpretacji zastrzeżeń patentowych. Zauważyć jednak warto, że kategoryczność takiego stanowiska łądodzi zamieszczone w każdym z tych orzeczeń wyjaśnienie, iż wypowiedzi wnioskodawcy z postępowania zgłoszeniowego mogą być traktowane jako wskazówki dotyczące sposobu pojmowania określonego terminu lub cechy przez znawcę z danej dziedziny.

Na drugim skrzydle sytuują się orzeczenia, w których wyraźnie i jednoznacznie powołano się na *prosecution history*, uznając znaczenie zdarzeń z postępowania zgłoszeniowego za istotne dla interpretacji zastrzeżeń patentowych dla celów wyznaczenia zakresu ochrony. W ten sposób np. oddział lokalny w Monachium w sprawie SES v. Hanshow^[23] – interpretacja zastrzeżeń patentowych uwzględniająca zdarzenia z postępowania zgłoszeniowego (w tym zwłaszcza pierwotną redakcję zastrzeżeń) stała się podstawą odmowy zabezpieczenia.

Także druga instancja UPC jak dotąd nie zajęła w tej kwestii jednolitego stanowiska. W sprawie SES v. Hanshow^[24], podtrzymując stanowisko pierwszej instancji odnośnie do zabezpieczenia, sąd apelacyjny nie odniósł się w ogóle do tego, czy przy ustalaniu zakresu ochrony patentu europejskiego, a więc przy interpretacji zastrzeżeń patentowych w postępowaniu o naruszenie należy uwzględnić historię przyznawania patentu, czyli zdarzenia z postępowania zgłoszeniowego. Sąd apelacyjny wyraźnie stwierdził, że rozważanie tego zagadnienia jest w tej sprawie o zbędne, gdyż okoliczności z postępowania zgłoszeniowego (pierwotne brzmienie

²² Oddział Lokalny w Dusseldorfie w sprawach dotyczących zabezpieczenia tymczasowego: Ortovox Sportartikel v. Mammüt 11 grudnia 2023 – UPC_CFI_452/2023; 10x Genomics, Inc. V. Curio Bioscience Inc. – 30 kwietnia 2024 – UPC_CFI_463/2023; SodaStream v. Aarke, 31 października 2024r JSPCFI 373_2023.

²³ SES-imagotag SA v. Hanshow Technology Co. Ltd, UPC_CFI_292/2023 z 20 grudnia 2023 – dotyczące patentu europejskiego o skutku jednolitym EP 3 883 277.

²⁴ CoA Luxemburg UPC_CoA_1/2024 z 13 maja 2024.

zastrzeżeń patentowych) nie rzucają nowego światła na interpretację zastrzeżeń patentowych. Podobne stanowisko zajął sąd apelacyjny, rozpatrując odwołanie od przywołanego wyżej rozstrzygnięcia przez oddział lokalny w sprawie *Ortovox Sportartikel v. Mammüt*^[25].

Natomiast wyraźnie na okoliczności z postępowania zgłoszeniowego jako istotne dla interpretacji zastrzeżeń patentowych powołał się sąd apelacyjny z 20 grudnia 2024 r., oddalając wnioski *Alexion Pharmaceuticals* o zastosowanie środków tymczasowych wobec firm *Amgen* oraz *Samsung Bioepis*^[26]. Dostrzegając zbieżność tego stanowiska z przywołanym wyżej stanowiskiem oddziału lokalnego w *Monachium* w sprawie *SES-imagotag SA v. Hanshow*, zauważyć należy także pewną różnicę między nimi. O ile w tej ostatniej pierwotne brzmienie zastrzeżeń stanowiło jeden z elementów uwzględnianych przez sąd przy interpretacji zastrzeżeń określających przedmiot patentu, to sąd w Luksemburgu wypowiedzi wnioskodawcy z postępowania zgłoszeniowego uznał za wskazówkę dotyczącą sposobu pojmowania zastrzeżeń przez znawcę z danej dziedziny.

4 | Wnioski

Już przegląd orzeczeń UPC wydanych w sprawach, w których pojawiało się pytanie o rolę zdarzeń z postępowania poprzedzającego ostateczną decyzję o udzieleniu patentu przy interpretacji zastrzeżeń patentowych na potrzeby wyznaczenia zakresu ochrony patentowej, pozwala stwierdzić, że w kwestii tej nie doszło do ukształtowania stanowiska, które można by uznać za obowiązujące w JSP. Zarazem jednak można stwierdzić, iż dopuszczalność odwołania się do takich „historycznych” zdarzeń nie została wykluczona. Bardziej zróżnicowane jest natomiast stanowisko sądów dotyczące rodzaju zdarzeń, jakie powinny/mogą być uwzględniane, a w konsekwencji i sposobu ich wykorzystania przy ustalaniu zakresu ochrony. Szeroka jest akceptacja dla wykorzystywania wypowiedzi wnioskodawcy z postępowania zgłoszeniowego, czy sprzeciwowego w celu identyfikacji

²⁵ CoA Luxembourg UPC_CoA_182/2024 z 24 września 2024.

²⁶ CoA Luxembourg UPC_CoA_402/2024, UPC_CoA_405/2024 z 20 grudnia 2024 r.

sposobu pojmowania zastrzeżeń przez znawcę z danej dziedziny^[27]. Bezsporne jest bowiem, że zastrzeżenia winny być interpretowane właśnie przez pryzmat takiego znawcy.

Znacznie więcej kontrowersji budzi natomiast wykorzystanie przy interpretacji zastrzeżeń patentowych innych zdarzeń z historii postępowania, jak również wypowiedzi wnioskodawcy w celu innym aniżeli dla odtworzenia pojmowania zastrzeżeń przez modelowego znawcę. W tej materii sąd apelacyjny jeszcze się nie wypowiedział. Tymczasem ze względu na rolę, jaką w postępowaniu zgłoszeniowym pełni wnioskodawca, jego działania mogą mieć istotny wpływ na taki rezultat interpretacji zastrzeżeń przez ekspertów urzędu patentowego w postępowaniu zgłoszeniowym. Ma on bowiem możliwość składania wyjaśnień (pisemnych i ustnych), przedstawiania argumentów w odpowiedzi na zastrzeżenia, wątpliwości i uwagi zgłaszane w toku postępowania zgłoszeniowego i sprzeciwowego; może także zmieniać tekst zastrzeżeń, opis i rysunki. Pominięcie tych zdarzeń przy identyfikacji przedmiotu patentu może prowadzić do jego odmienności od przedmiotu, którego zdolność patentowa stała się podstawą decyzji o udzieleniu patentu. Taka sytuacja byłaby oczywiście niezgodna z celem i funkcją systemu ochrony patentowej. Dlatego też uzasadniony wydaje się postulat, by zdarzenia i okoliczności wpływające na przypisanie przedmiotowi zgłoszenia takich cech, które uzasadniały uznanie jego zdolności patentowej były uwzględniane także przy interpretacji zastrzeżeń patentowych stanowiącej pierwszy etap wyznaczania zakresu ochrony.

Za zasadnością postulatu uwzględniania okoliczności z postępowania zgłoszeniowego przy interpretacji zastrzeżeń patentowych w postępowaniach o naruszenie zdaje się przemawiać także wyraźnie deklarowane przez JSP stanowisko, zgodnie z którym interpretacja zastrzeżeń służąca identyfikacji przedmiotu patentu winna być taka sama w postępowaniu o naruszenie jak i w postępowaniu o unieważnienie patentu.

Dodatkowo, a może przede wszystkim, za takim postulatem przemawia i to, że istotą oraz celem takiego podejścia jest wykluczenie, a co najmniej ograniczenie możliwości, bazowania w postępowaniu o naruszenie patentu na twierdzeniach uprawnionego sprzecznym z jego stanowiskiem

²⁷ Taki pogląd wyrażony został nie tylko przez sąd apelacyjny w sprawie, w której te wyjaśnienia uwzględniono interpretując zastrzeżenia patentowe, *CoA Luxembourg*, 20 grudnia 2024, *Alexion v. Amgen*, UPC_COA_405/2024. Ale także w orzeczeniu, w którym odwoływanie się do historii postępowania uznano za zbędne-sprawa *10x Genomics, Inc. v. Curio Bioscience Inc.* (UPC_CFI_463/2023).

prezentowanym w postępowaniu prowadzącym do uzyskania patentu. A więc uzasadnienie sięgania do historii postępowania patentowego przy wyznaczaniu zakresu ochrony może być wywodzone z ogólnych zasad prawa, w tym z niedopuszczalności (nie tylko w stosunkach umownych) uchylania się od skutków swoich oświadczeń i działań^[28].

Przeciwko dopuszczalności posługiwania się koncepcją *prosecution patent history* podnoszone są obok tezy o braku podstawy prawnej, tj. pominięciu takich elementów w wyszczególnieniu zawartym w art. 69 EPC, przede wszystkim argumenty bazujące na postulatcie zapewnienia pewności prawa. Zwraca się uwagę na to, że dostęp osób trzecich do informacji i dokumentów obrazujących historię postępowania patentowego jest ograniczony. Ponadto dopuszczalność jej wykorzystywania przy wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej rodzi ryzyko zbyt szerokiej uznaniowości w doborze tych informacji przez sąd, czyli zróżnicowania podstaw interpretacji zastrzeżeń, a więc i zróżnicowania rozstrzygnięć^[29]. Moim zdaniem te zastrzeżenia i obawy, jakkolwiek nie bezpodstawne, nie uzasadniają odrzucenia koncepcji *prosecution patent history* w prawie patentowym, a jedynie wskazują działania, jakie powinny być podjęte, by dopuszczalność uwzględniania zdarzeń z historii postępowania patentowego przy interpretacji zastrzeżeń patentowych, służącej wyznaczaniu zakresu ochrony patentowej, służyła doskonaleniu funkcjonowania systemu ochrony patentowej, zgodnej z jego założeniami co do celu i funkcji.

Po pierwsze, powinno ono być traktowane jako wyjątkowe, mające zastosowanie wtedy, gdy tekst zastrzeżeń, opis i rysunki nie pozwalają wyeliminować wątpliwości dotyczących przedmiotu patentu. Także zakres i sposób wykorzystania tych zdarzeń z historii winien zależeć od uwarunkowań konkretnej sprawy, od tego, co może służyć eliminacji niejednoznaczności rezultatu interpretacji^[30]. Towarzysząca takim decyzjom uznaniowość

²⁸ W ten sposób np. Sąd Najwyższy Hiszpanii wyrok no. 366/12, 15 czerwca 2012, a na to orzeczenie powołano się w wyroku Sądu Apelacyjnego w Barcelonie z 13.05.2019 r. – za: Miguel Montaña, *Barcelona Court of Appeal publishes interesting judgment addressing the scope of estoppel*. <http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/07/11/barcelona-court-of-appeal-publishes-interesting-judgment-addressing-the-scope-of-estoppel/>.

²⁹ Dyskusja ta i przedstawiane w niej argumenty omówione zostały przez Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*.

³⁰ Zalecenia takie sformułowano np. w wyroku sądu najwyższego Wielkiej Brytanii z 12 lipca 2017 r. w sprawie *Actavis v. Eli Lilly*, stwierdzając że odwołanie się do historii postępowania będzie właściwe tylko wtedy, gdy pozwoli to na rozstrzygnięcie niejasności interpretacji zastrzeżeń, a przy tym pominięcie tych

w ocenie znaczenia poszczególnych elementów stanu faktycznego dla rozstrzygnięcia jest immanentną cechą postępowania sądowego, a więc nie powinna stanowić zarzutu. Odrębną kwestią jest natomiast właściwe uzasadnienie dokonanego przez sąd wyboru.

Po drugie, historia postępowania nie może stanowić podstawy dla takiej interpretacji zastrzeżeń, która prowadziłaby do wyznaczenia zakresu ochrony szerszego aniżeli wynikający z tekstu zastrzeżeń interpretowanych wyłącznie z uwzględnieniem opisu i rysunków zawartych w patencie.

Po trzecie, odwołanie się do historii postępowania winno być dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim jest ona publicznie dostępna, a więc należy taką dostępność zapewnić^[31]. Trafny wydaje się przy tym postulat, by w postępowaniach po przyznaniu patentu, historia postępowania wcześniejszego była pod uwagę tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim jest ona wykorzystywana przez stronę postępowania^[32].

Podsumowując, można stwierdzić, iż postulat ujednolicenia podejścia do koncepcji *prosecution patent history* w prawie obowiązującym na terytorium UE, a w szczególności na gruncie prawa patentu jednolitego, w ostatnich latach zdaje się zyskiwać coraz szerszą aprobatę orzecznictwa, a także doktryny^[33].

W Wielkiej Brytanii lord Jacob zwrócił uwagę na tę dychotomię między ważnością a naruszeniem odwołując się do obrazowego porównania innego profesora zajmującego się własnością intelektualną, mówiąc:

Profesor Mario Franzosi porównuje właściciela patentu do kota angorskiego. Kiedy ważność patentu jest kwestionowana, właściciel twierdzi, że jego

okoliczności byłoby sprzeczne z interesem publicznym; dostępne: <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2017/48.html>.

³¹ AIPPI Summary Report Q 229, The use of prosecution history in post-grant patent proceedings – https://www.aippi.fr/upload/Seoul_2012/q229-rapport-international-de-synthese-_final_e_270912.pdf.

³² AIPPI Summary Report Q 229 – ibidem.

³³ Wśród przedstawicieli polskiej doktryny za takim podejściem opowiadał się już dawno prof. Michał du Vall, a w ostatnich latach wyraźnie Justyna Ożegalska-Trybalska; wśród przedstawicieli doktryny zagranicznej zamiast wielu Sean Murray, Adrian Chew, The Unified Patent System (Europe)”, [w:] Patent Claim Interpretation, red. Edward D. Manzo (St. Paul: Thomson Reuters, 2011), 825 – Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu* oraz Tilman Müller-Stoy, Julia Bernatska, *File Wrapper Estoppel at the UPC* (GRUR Patent 2023), 34.

patent jest bardzo mały: kot z wygładzoną sierścią, milutki i senny. Ale kiedy właściciel patentu przechodzi do ataku, futro staje się szorstkie, kot jest dwa razy większy, z wyszczerzonymi zębami i płonącymi oczami^[34].

Bibliografia

- AIPPI Qustion Q229. The use of prosecution history in post-grant patent Proceedings, https://static1.squarespace.com/static/5bd185694d546e247ed8971c/t/5bd973c-cb8a045e89c1f4205/1540977612630/Q229_SE_fin.pdf.
- AIPPI Summary Report Question Q175; The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection, <https://www.aippi.fr/upload/Lucerne%202003%20Q173%20174%20175/sr175english.pdf>.
- Allison John R., Mark A. Lemley, „The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents” *Stanford Law Review*, nr 59 (2007): 955-986.
- Bey Céline, Lydia Birch, Carsten Schulte, *Actavis v Eli Lilly: the doctrine of equivalents in the UK, France and Germany*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75e1ab43-76ec-470a-9675-8f4f0b809483>.
- Conigliaro Matthew J., Greenberg Andrew C., Lemley Mark A., „Foreseeability in Patent Law” *Berkeley Technology Law Journal*, nr 3 (2001): 1045-1078.
- Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC*, red. Jochen Pagenberg, William Rodolph Cornish. Kolonia-Berlin-Monachium: Heymanns, 2006.
- Montaña Miquel, *Barcelona Court of Appeal publishes interesting judgment addressing the scope of estoppel*, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/07/11/barcelona-court-of-appeal-publishes-interesting-judgment-addressing-the-scope-of-estoppel/>.
- Müller-Stoy Tilman, Julia Bernatska, *File Wrapper Estoppel at the UPC*. GRUR Patent 2023.
- Murray Sean, Chew Adrian, „The Unified Patent System (Europe)”, [w:] *Patent Claim Interpretation*, red. Edward D. Manzo. St. Paul: Thomson Reuters, 2011.
- Ożegalska-Trybalska Justyna, *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
- Prawo patentowe*, red. Elżbieta Traple. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.

³⁴ William J. Murphy, The Use of Prosecution History for Claim Construction in Canada and the United Kingdom: Is a Patent a Journey or a Destination? https://ipic.ca/_uploads/5dqq4ouj5.pdf.

Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Ewa Nowińska, Urszula Promińska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, *Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony*. Warszawa: KiK Konieczny i Kruszewski, 1998.

Sznajder Marta, „Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów – zasady stosowania” *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawce z Prawa Własności Intelektualnej*, nr 1 (2015): 52-91.



