



Sygn. akt V CSK 149/15

## **WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

SSN Jan Górowski

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powództwa F. S.A. w K. jako następcy prawnego Fabryki P. S.A. w P.  
przeciwko T. v.o.s. w F. (Czechy)

z udziałem interwenientów ubocznych: D. H., A. B.

i E. K.

o ochronę prawa własności przemysłowej,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 grudnia 2015 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 23 maja  
2013 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację  
pozwaną oraz rozstrzygającą o kosztach postępowania i w tym  
zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do  
ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi  
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 7 marca 2012 r. w ten sposób, że oddalił powództwo o nakazanie pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku powódki, chronionego patentem numer [...], w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez jej zgody, przez wytwarzanie, używanie, oferowanie, montaż, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również używanie, oferowanie, montaż i wprowadzanie do obrotu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązał pozwaną do podania wyroku do publicznej wiadomości w dzienniku „Rzeczypospolita”.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego wynika z następujących okoliczności i wniosków:

Powódka uzyskała patent na wynalazek pod tytułem „[...]” oznaczony numerem [...]. Ochrona została przyznana powódce, począwszy od złożenia wniosku w dniu 9 czerwca 1999 r. Patent powódki obejmował dwa wynalazki: [...] (zastrzeżenie 1 i 2) i [...] (zastrzeżenie 3 i 4). Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 grudnia 2004 r. dopuszczono tor jezdny, wykonywany przez powódkę, do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Powódka nie udzieliła pozwanej licencji na używanie chronionego wynalazku.

Pozwana co najmniej w dwóch przetargach, zorganizowanych w dniu 20 sierpnia 2007 r. przez H. W. w K. i w dniu 12 listopada 2007 r. przez Kopalnię „B.” w O. w celu zakupu dla kopalń elementów tras kolejek podwieszanych, oferowała wykonanie i sprzedaż szyn i złączy objętych zakresem patentu. Oferta przetargowa zawierała zapewnienie wykonania przez pozwaną szyny prostej typu [...] oraz kompletnego złącza. Z opinii rzeczownika patentowego, opracowanej na zlecenie Sądu Okręgowego wynika, że oferowane przez pozwaną szyny i złącza musiały być - przynajmniej częściowo - wytworzone przez innego producenta, ale jednocześnie musiały być substytucyjne (równoważne) w stosunku do szyn produkowanych przez powódkę i wchodzić w zakres ochrony udzielonej patentem nr [...]. Wchodziły w zakres tej ochrony, objętej zastrzeżeniami nr 1, 3 i 4.

Pozwana utrzymywała, że na podstawie umowy zawartej w dniu 7 marca 2007 r. ze współnikami spółki cywilnej „R.” korzystała z rozwiązania konstrukcyjnego złącza szynowego kolejki podziemnej przez nich opracowanego i zgłoszonego w dniu 30 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Patentowym celem przyznania ochrony najpierw patentowej, a następnie w styczniu 2009 r., w ramach wzoru użytkowego. W jej ocenie szyna jezdna kolejki podwieszanej nie jest wyrobem, ale elementem handlowym, a dopiero w połączeniu ze złączem może stanowić element użytkowy. Prawo ochronne na wzór użytkowy współnicy uzyskali w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Sąd Okręgowy przyjął, że roszczenie powódki było uzasadnione tak w odniesieniu do uprawnienia objętego art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117, ze zm., dalej: „p.w.p.”), jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji bezkrytycznie uznał opinię rzeczownika patentowego za kompletną i jednoznaczną, chociaż sam biegły wskazał na wątpliwości interpretacyjne dotyczące użytego w opisie patentu pojęcia „płaszczyzna normalna”. Wskazał także na to, że powierzchnie ścięte na końcach szyn pozwanej są powierzchniami o kształcie łuku okręgu, a według patentu, odcinki szyn są proste, ale różnice te są nieistotne. Powinno to budzić wątpliwości co do twierdzenia, że rozwiązanie stosowane przez pozwaną jest tożsame z rozwiązaniem powódki. Naruszenie praw z patentu ma miejsce wówczas, gdy kwestionowane rozwiązania są całkowicie tożsame z objętymi ochroną patentową. Te wątpliwości w połączeniu z korzystaniem przez pozwaną ze wzoru użytkowego współników spółki cywilnej „R.” nie pozwalały na przyjęcie, że pozwana korzysta z rozwiązań patentowych. Przyznanie ochrony w ramach wzoru użytkowego (W [...]) nastąpiło, w sytuacji wcześniejszego opatentowania wynalazku powódki i przy uwzględnieniu wynalazku powódki. Stwierdzenie zatem biegłego, że zostały naruszone wszystkie zastrzeżenia patentowe pozostaje w sprzeczności z opisanymi przez niego różnicami. Ponadto biegły przyznał, że nie jest w stanie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydać jednoznacznej i kompletnej opinii wskazującej na naruszenie przez pozwaną

patentu powódki. Opinia nie mogła być podstawą merytorycznego rozstrzygnięcia Sądu.

Bazą ofert przetargowych pozwanej było rozwiązanie opracowane przez wspólników spółki „R.”. Sama szyna jezdna kolejki podwieszanej nie pełniła żadnej funkcji technologicznej, a elementem użytkowym stawała się dopiero po zamontowaniu na torowisku i połączeniu z inną szyną, w różny sposób techniczny. Sąd Apelacyjny uznał, że nie można dokonywać oceny naruszenia patentu powódki w oderwaniu od złącza, które jest istotą rozwiązań technicznych. Złącze objęte wzorem użytkowym różni się od złącza opisanego w zastrzeżeniach patentowych powódki. Technologia cięcia profilu szyny stosowana przez pozwaną (cięcie po promieniu) jest różna od wskazanej w patencie (cięcie po prostej) i przeczy twierdzeniu powódki o naruszeniu jej wynalazku.

Powódka w skardze kasacyjnej podniosła zarzuty naruszenia prawa materialnego w odniesieniu do art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 1, 66 ust. 1, 287 ust. 1 i 2 p.w.p. przez błędną ich wykładnię, polegającą na przyjęciu, że porównywane rozwiązania powinny być tożsame, chociaż wystarczające jest żeby były ekwiwalentne, a różnice wskazane przez Sąd są nieistotne. Pominięte zostało także, że wzór użytkowy i patent chronią zupełnie inne elementy danego urządzenia. Na naruszenie art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 1, art. 66 ust. 1, 287 ust. 1 i 2 wskazuje niewłaściwa interpretacja zakresu wynalazku objętego patentem, niezrozumienie jego zastrzeżeń oraz niewłaściwe określenie, które elementy wynalazku są istotne i kiedy dochodzi do naruszenia patentu.

Naruszenie przepisów postępowania połączyła z: art. 6 k.c., kwestionując stanowisko Sądu Apelacyjnego, że nie wykazała naruszenia patentu; art. 286 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wyjaśnienia opisanych wątpliwości; art. 382 k.p.c. przez pominięcie wywodów opinii złożonej w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, skoro opinia uzupełniająca, opracowana w postępowaniu apelacyjnym, dotyczyła innych urządzeń niż te objęte ofertami wskazanymi w pozwie. Nie zostały dochowane wymagania przewidziane w art. 328 § 2 k.p.c. w odniesieniu do uzasadnienia Sądu drugiej instancji, które nie zawiera ustaleń faktycznych ani wskazania, czy i w jakim zakresie przyjęte zostały

ustalenia Sądu Okręgowego. Brak także wyjaśnienia przyczyn uznania, że opinia uzupełniająca powinna decydować o ocenie innych urządzeń niż te, których dotyczyła. Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i oddalenie apelacji pozwanej, ewentualnie uchylenia go i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należało rozważyć drugą podstawę kasacyjną, ponieważ skuteczne zgłoszenie zarzutu kasacyjnego dotyczącego naruszenia prawa materialnego może być brane pod uwagę zasadniczo tylko wtedy, gdy ustalony w postępowaniu apelacyjnym przez sąd drugiej instancji stan faktyczny będący podstawą zaskarżenia orzeczenia, nie budzi wątpliwości.

Postępowanie apelacyjne jest, zgodnie z art. 378 § 1 i 382 oraz związanego z nim art. 381 k.p.c., kontynuacją merytorycznego rozpoznania sprawy, na co wskazuje ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone przesądzająco w uchwałach składów siedmiu sędziów z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98 (OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124) i z dnia 21 stycznia 2008r. (OSNC 2008, nr 6, poz. 55). Odpowiednie zastosowanie w tym postępowaniu ma także art. 328 § 2 k.p.c., z uwzględnieniem istoty i swoistości postępowania drugoinstancyjnego, stosownie do art. 391 § 1 k.p.c. Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji nie musi zawierać wszystkich elementów przewidzianych dla uzasadnienia orzeczenia merytorycznego sądu pierwszej instancji, jednak sąd ten powinien ustalić podstawę faktyczną i prawną wydanego rozstrzygnięcia. Możliwe jest poprzestanie na uznaniu za własne przez sąd drugiej instancji ustaleń sądu pierwszej instancji, jeżeli ocenia je jako spełniające wymagania objęte art. 328 § 2 k.p.c., jak też zaaprobowanie kwalifikacji prawnych, gdy stwierdza, że są prawidłowe. Niezbędne jest wówczas odniesienie się do wszystkich zarzutów apelacji. Za dopuszczalne uznać można przyjęcie przez sąd drugiej instancji ustaleń zawartych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, jeżeli zachodzi potrzeba niewielkiej ich korekty przez wyszczególnienie faktów niezaakceptowanych, wyjaśnienie przyczyn, podanie faktów ustalonych oraz określenia w jaki sposób zmieniła się podstawa faktyczna. W takim przypadku istnieje obowiązek przytoczenia ustaleń

poczynionych przez sąd pierwszej instancji, nawet po wejściu w życie art. 387§ 2<sup>1</sup> k.p.c. oraz ich uzupełnienie w zakresie dokonanej zmiany. Jeżeli Sąd Apelacyjny wydał orzeczenie reformatoryjne, to nie mógł przyjąć ustaleń zawartych w zaskarżonym wyroku za własne, lecz na nowo winien samodzielnie ustalić stan faktyczny sprawy i dokonać ponownej oceny całokształtu materiału dowodowego ze wskazaniem dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (por. np. uchwałę, zasadę prawną, składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124).

Utrwalony został w orzecznictwie pogląd, że obraza art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera zasadnicze braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. np. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepublikowane i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 83).

Sąd drugiej instancji będąc przede wszystkim instancją merytoryczną, rozstrzyga sprawę, orzekając na podstawie materiału zgromadzonego zarówno przed sądem pierwszej instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym (art. 382 k.p.c.). Pojęcie "materiału zebranego w sprawie" obejmuje nie tylko materiał dowodowy zebrany w toku obu instancji, ale wiele innych elementów procesowych, w szczególności podstawę faktyczną powództwa, oświadczenia stron, innych podmiotów procesowych oraz inne czynności procesowe, działania i zdarzenia. Oznacza to, że w toku rozpoznania zarzutu niewłaściwego ustalenia podstawy faktycznej powództwa, sąd drugiej instancji jest obowiązany dokonać jego oceny mając na uwadze cały, tak rozumiany, materiał zebrany w sprawie (por. wyrok z 21 marca 2014 r., IV CSK 380/13; z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 371/13, niepublikowane).

Zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. może wypełniać podstawę kasacyjną przewidzianą w art. 398<sup>3</sup> § 1 pkt 2 k.p.c. tylko w wypadku pominięcia przez sąd drugiej instancji części zebranego w sprawie materiału. Skarżący ma obowiązek wskazać jaki materiał został pominięty oraz wykazać, że uchybienie to miało wpływ na wynik sprawy (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r., II CKN 100/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 146; z dnia 7 lipca 1999 r., I CKN 504/99, OSNC 2000, Nr 1, poz. 17 oraz wyrok z dnia wyrok z dnia 19 lutego 2015 r., III CSK 180/14, niepubl.).

Za uzasadniony należało uznać zarzut skarżącej naruszenia art. 382 i art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., ponieważ podstawą zaskarżonego orzeczenia nie był cały materiał zebrany w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, w omówionym rozumieniu, a jego uzasadnienie nie wyjaśnia przyczyn pominięcia części tego materiału, jak też niewyjaśnienia wątpliwości wynikłych z oceny opinii biegłego. Sąd Apelacyjny nie dokonał własnych ustaleń faktycznych, poprzestał na skrótowym przytoczeniu ustaleń Sądu pierwszej instancji. Niedostatki uzasadnienia uniemożliwiają dokonanie kontroli rozstrzygnięcia. Nie można odmówić słuszności stanowisku skarżącej, że zakwestionowanie orzeczenia Sądu pierwszej instancji nie zostało poprzedzone wyjaśnieniem wątpliwości, spowodowanych stwierdzeniem biegłego, że „nie jest w stanie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydać jednoznacznej i kompletnej opinii, wskazującej na naruszenie przez pozwaną rozwiązania powódki”. Sąd Apelacyjny pominął, że uzupełniająca opinia biegłego, wydana w postępowaniu apelacyjnym, dotyczyła innego urządzenia niż te objęte pozwem i będące przedmiotem opinii sporządzonej w postępowaniu przed Sądem Okręgowym. Mimo braku wypowiedzi biegłego w ostatnio wydanej opinii, co do wcześniej zajętego stanowiska, Sąd Apelacyjny poprzestał na stwierdzeniu, że Sąd Okręgowy bezkrytycznie uznał opinię za kompletną i jednoznaczną. Zaznaczył jedynie, iż te późniejsze wypowiedzi biegłego „są w pewnej sprzeczności z wnioskami tej opinii - z treści których wynika, że wszystkie zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentu PL 192513 zostały naruszone” oraz stwierdził, iż mimo prób uzupełnienia opinii, nie mógł uznać jej za podstawę rozstrzygnięcia.

W sytuacji, do jakiej doszło w sprawie, Sąd Apelacyjny nie mógł poprzestać na stwierdzeniu biegłego o braku możliwości wydania przez niego opinii bez ustalenia przyczyn tej niemożności, jak też podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie wątpliwości.

Zgodnie z art. 286 k.p.c., który na podstawie art. 391 § 1 k.p.c. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu apelacyjnym, sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Skoro dla miarodajnej oceny okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne było uzyskanie wiadomości specjalnych, to postępowanie dowodowe z udziałem biegłego powinno doprowadzić do stanowczego wyjaśnienia wszystkich tych kwestii. W tym celu sąd powinien dopuścić także dowód z opinii innych biegłych, gdy zachodzi taka potrzeba, a zatem wówczas, gdy złożona opinia zawiera sprzeczności, czy też nie wyjaśnia istotnych okoliczności (por. wyroku Sądu Najwyższego: z dnia 18 kwietnia 2013 r., III CSK 243/02; z dnia 16 stycznia 2014 r., IV CSK 219/13; z dnia 8 października 2015 r., I UK 447/14, niepublikowane). Zaniechanie podjęcia czynności tego dotyczących stanowi o naruszeniu art. 286 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. W rozpoznawanej sprawie czynności zmierzające do zasięgnięcia opinii innego biegłego lub biegłych, powinny być podjęte przez Sąd Apelacyjny, ponieważ opinia uzupełniająca nie dotyczyła wyrobów objętych pozwem, a mimo tego Sąd zdecydował tym, że odnosi się także do nich. W tym wypadku nie miał znaczenia dla inicjatywy dowodowej powódki, wynikający z art. 287 ust. 1 p.w.p., obowiązek wykazania przez uprawnionego z patentu wszystkich przesłanek odpowiedzialności osoby naruszającej jego prawo.

Przepis 6 k.c. rozstrzyga o ciężarze dowodu w znaczeniu materialnoprawnym, wskazując kogo obciążają skutki niewypełnienia obowiązku udowodnienia istnienia prawa. Do jego naruszenia dochodzi wtedy, gdy sąd orzekający przypisuje obowiązek dowodowy innej stronie, niż ta, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne. Ze względu na materialnoprawny charakter normy zawartej w tym przepisie, zarzut jej naruszenia nie może być skutecznie podniesiony w podstawie kasacyjnej naruszenia przepisów postępowania. To, czy określony podmiot wywiązał się ze swojego obowiązku



udowodnienia faktów należy do sfery przepisów prawa procesowego (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 16 maja 2003 r., I CKN 389/01; z dnia 8 listopada 2005 r., I CK 178/05; z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 405/13, niepublikowane). Nie mógł zatem odnieść zamierzonego skutku zarzut naruszenia zaskarżonym wyrokiem art. 6 k.c., oparty na kwestionowaniu stanowiska Sądu Apelacyjnego o niewywiązaniu się przez powódkę z obowiązku wykazania naruszenia patentu.

Pomimo stwierdzenia naruszenia przez Sąd Apelacyjny przepisów procesowych w przedstawionym zakresie i niemożności oceny naruszenia przepisów prawa materialnego, Sąd Najwyższy uznał za celowe wskazanie na podstawowe zagadnienia dotyczące zasad przewidzianych dla dochodzenia roszczeń wskazanych w art. 287 ust.1 p.w.p. Przedmiotem rozstrzygnięcia o zgłoszonym powództwie powinno być ustalenie, czy stosowane przez pozwaną rozwiązanie w procesie wytwarzania urządzeń oferowanych na przetargach w dniach 20 sierpnia i 12 listopada 2007 r. naruszały patent na wynalazek powódki. Należało zatem dokonać porównania patentu z dokumentacją stosowaną przez pozwaną w odniesieniu do tych urządzeń. Nabycie przez pozwaną prawa do stosowania projektu wzoru użytkowego współników spółki cywilnej „R.” miałoby znaczenie jedynie w wypadku wykazania, że pozwana rzeczywiście wykorzystwała tę dokumentację i sposób wytwarzania tych urządzeń według jej założeń. W odniesieniu do wynalazku powódki, porównanie powinno objąć zarówno zastrzeżenia patentowe, jak i opis wynalazku dla pełnego zrozumienia zastrzeżeń (art. 63 ust. 2 p.w.p.). Chodzi tu o istotne cechy założeń. W literaturze wyrażany jest pogląd, że cechy istotne są podporządkowane jednemu, wspólnemu celowi wytyczonemu wynalazkowi, a pominięcie którejkolwiek z nich powoduje, że wytyczony cel nie będzie osiągnięty. Cecha istotności jest wyznaczana przez rolę, jaką odgrywa w całości koncepcji wynalazku. Z tego względu istotność danej cechy należy określać z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego, a ocena musi być dokonana w sposób obiektywny, a więc w oderwaniu od punktu widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie. Z uwagi na nieprecyzyjność tego kryterium, podkreśla się w doktrynie konieczność poparcia zastrzeżeń opisem patentowym, co wynika z ogólnej zasady, że 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. Opis może prowadzić do wyjaśnienia pojęć zawartych w zastrzeżeniach, ponieważ wyznacza sposób rozumienia chronionego rozwiązania, co wynika z autonomicznego rozumienia tego dokumentu.

Przyjęta przez Sąd Apelacyjny rygorystyczna wykładnia zakresu uprawnień wynikających z patentu (art. 63 ust. 2 p.w.p.), której konsekwencją jest teza, że do naruszenia tych praw (art. 237 ust. 1 p.w.p.) dochodzi jedynie wówczas, gdy rozwiązania objęte patentem i stosowane przez inną osobę są całkowicie tożsame, jest jedną z prezentowanych w literaturze. Nie rozważał natomiast ten Sąd prezentowanego w doktrynie i orzecznictwie innych sądów porównania określanego jako teoria ekwiwalentów lub doktryna środków równoważnych. Zostało ono wypracowane na gruncie stosowania uregulowań Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami, stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz.737). Przyczyną opracowania tej teorii było dążenie do zapobiegania możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patentowych, przy czym modyfikacje nieoczywiste i wymagające samodzielnego twórczego wkładu, wykraczają poza rozszerzony zakres patentu.

Porównanie to obejmuje określenie sposobu ustalania zakresu ochrony patentowej danego rozwiązania w celu sprawdzenia czy rozwiązanie techniczne innego podmiotu lub jego poszczególne cechy, mogą być uznane za równoważne w stosunku do zastrzeżonych patentem. Jego istota polega na możliwości rozszerzenia zakresu ochrony udzielonej wynalazkowi przez rozciągnięcie tej ochrony również na te wszystkie rozwiązania, w których zastąpiono pewne elementy innymi, spełniającymi te same funkcje i prowadzącymi do tego samego rezultatu co rozwiązanie opatentowane. Równoważność środków technicznych

wyznacza się poprzez funkcję pełnioną przez nie w danym rozwiązaniu, cel, jaki pozwalają osiągnąć w tym rozwiązaniu oraz przez rezultat, do którego uzyskania się przyczyniają. Równoważne zatem będą te środki, które prowadzą do uzyskania tego samego rozwiązania danego zagadnienia technicznego, stanowiącego podstawę patentu.

Badanie porównawcze powinno się składać z następujących etapów:

- ustalenia przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń, opisu oraz rysunków, z uwzględnieniem problemu technicznego leżącego u podłoża danego wynalazku oraz istoty jego rozwiązania, a także rodzaju chronionego wynalazku;

- ustalenia cech technicznych rozwiązania spornego, w tym problemu technicznego leżącego u jego podłoża oraz istoty całego rozwiązania spornego;

- ustalenia, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki (ustalenie najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania);

- porównania ustalonego przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi rozwiązania spornego w celu weryfikacji, które cechy chronionego rozwiązania zostały odzwierciedlone w spornym rozwiązaniu w postaci ich oczywistych ekwiwalentów;

- ustalenia, w przypadku gdy cechy techniczne (oczywiste ekwiwalenty) powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego chronionego patentem, czy cechy te mogły zostać wypracowane przez tzw. specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu. Zastosowanie tego porównania ma przewagę nad formalistycznym podejściem, które może nie oddawać rzeczywistego zakresu zestawianych rozwiązań. Różnice pomiędzy rozwiązaniami powinny dotyczyć istotnych cech koncepcji zmieniającej istniejący stan techniki.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398<sup>15</sup> § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji. W odniesieniu do kosztów postępowania kasacyjnego

zastosowanie znalazła zasada przewidziana w art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1 i art., 398<sup>21</sup> k.p.c.

eb