

Oskar Gińko*

Ocena wybranych zagadnień poruszanych w Wytycznych Prezesa UP RP

W dniu 16.10.2020 r. zostały ogłoszone Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego¹ będące dyrektywami interpretacyjnymi w myśl art. 269 ust. 3–6 ustawy Prawo własności przemysłowej². W Wytycznych Prezes Urzędu wypowiedziała się m.in. co do metod określania poziomu wynalazczego, suplementów diety oraz wynalazków realizowanych komputerowo. Kwestiom tym warto przyjrzeć się bliżej.

1. Pozycja Wytycznych w porządku prawnym

Na podstawie art. 269 ust. 4 p.w.p. Wytyczne zostały wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego RP. Wytyczne te, zgodnie z art. 269 ust. 5 p.w.p., zostały podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Eksperci są związani przy rozpoznawaniu spraw przez Wytyczne, jednak te, jako takie, nie mogą być powoływane jako podstawa prawna zgodnie z art. 269 ust. 6 p.w.p. Wytyczne nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego³ – takimi źródłami prawa są jedynie, zgodnie z art. 87 Konstytucji, Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Wytyczne są zatem jedynie abstrakcyjną urzędową interpretacją przepisów⁴, która nie odnosi się do konkretnej sprawy. Zgodnie

* Mgr inż. Oskar Gińko, w 2020 r. uzyskał uprawnienia polskiego rzecznika patentowego, w 2021 r. pomyślnie złożył Europejski Egzamin Kwalifikacyjny (EQE). Członek Komisji Legislacyjnej PIRP. Zdobył wyższe wykształcenie w 2015 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektroniczne Systemy Pomiarowe.

¹ „Wiadomości Urzędu Patentowego” 2020/16 (dalej: Wytyczne).

² Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

³ T. Demendecki [w:] A. Niewęglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, T. Demendecki, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2015, komentarz do art. 269.

⁴ J. Lemańska, 3.4.2.3. *Abstrakcyjne interpretacje przepisów [w:] Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich*, Warszawa 2016.

z art. 269 ust. 3 p.w.p., Ekspersi zobowiązani są uwzględniać dyrektywy orzekając w sprawie. Wytyczne mają zastosowanie we wszystkich sprawach wszczętych po dniu ich publikacji. W samej ustawie Prawo własności przemysłowej nie ma przepisu, który wyłączałby stosowanie Wytycznych do spraw będących w toku. W treści Wytycznych też brak jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie. Należy zatem uznać, że Wytyczne mają zastosowanie także do spraw wszczętych przed datą ich publikacji. Analizując tę kwestię, trudno znaleźć argumenty przemawiające przeciwko stosowaniu Wytycznych do spraw w toku. Wytyczne nie kreują nowego stanu prawnego, a jedynie porządkują i systematyzują dotychczasową praktykę Urzędu w świetle praktyki europejskiej i orzecznictwa krajowego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że mimo to można spotkać się z praktyką Ekspertów, którzy odmawiają stosowania Wytycznych do spraw w toku. Sprawę dodatkowo komplikuje nowelizacja⁵ ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 27.02.2020 r. Konstrukcja przepisów przejściowych wskazuje, że przepisy regulujące kwestie zgłoszenia wynalazków, w tym dotyczących programów komputerowych, ma zastosowanie do zgłoszeń będących w toku⁶. W konsekwencji stosowania znówelizowanych przepisów do spraw w toku zastosowanie do nich znajdują również wydane do nich Wytyczne.

2. Poziom wynalazczy

Wytyczne wskazują dwie metody, jakie powinny być stosowane do określenia poziomu wynalazczego. Pierwsza metoda obejmuje kroki:

- 1) ustalenie, na czym polega istota zastrzeganego wynalazku;
- 2) ustalenie, na czym polega istota rozwiązań znanych ze stanu techniki;
- 3) określenie właściwego, dla danego wynalazku, znawcy dziedziny;
- 4) zidentyfikowanie różnic i podobieństw między istotą zastrzeganego wynalazku a najbliższymi rozwiązaniami znanymi ze stanu techniki;
- 5) ocenienie, czy zastrzegane rozwiązanie było oczywiste dla znawcy w dacie jego pierwszeństwa na podstawie dostępnego w dacie pierwszeństwa stanu techniki oraz ogólnej wiedzy technicznej w danej dziedzinie.

Zgodnie z wytycznymi: „Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli zbliżone rozwiązania oraz ogólna wiedza techniczna motywowałyby lub nakłaniałyby znawcę do opracowania, z rozsądnym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, rozwiązania tożsamego z rozwiązaniem według wynalazku poprzez zastąpienie, połączenie lub modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki. W szczególności wynalazek należy uznać za oczywisty, jeżeli znane rozwiązania lub ogólna wiedza techniczna zawierałyby wskazówkę podpowiadającą, jak opracować taki wynalazek”.

⁵ Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2309).

⁶ Przepisy przejściowe, zawarte w art. 2–5, wskazują sytuację, w których wyłączeniu ulega zasada stosowania nowych przepisów do spraw będących w toku.

Druga metoda to metoda stosowana przez Europejski Urząd Patentowy, tzw. podejście problem-rozwiązanie (ang. *problem-solution approach*). Metoda ta obejmuje etapy:

- 1) określenie najbardziej zbliżonego stanu techniki;
- 2) sformułowanie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania;
- 3) ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zbliżonego stanu techniki i nakreślonego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy danej dziedziny.

Zgodnie z Wytycznymi: „Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli znawca, mający do rozwiązania określony problem techniczny, doszedłby do zastrzeganego wynalazku poprzez modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, bez dokonania twórczych, wykrzysujących w sposób zawodowy i rutynowy znane środki techniczne i ogólną wiedzę techniczną”.

Wytyczne dają Ekspertom, w większości przypadków, dowolność w wyborze metody oceniania poziomu wynalazczego. Wydaje się jednak, że podejście problem-rozwiązanie daje mniejszą swobodę interpretacji ze względu na fakt określenia obiektywnego problemu technicznego, co w pierwszej metodzie nie jest wymagane. Pierwsza metoda zadaje pytanie, czy Znawca mógłby dojść do rozwiązania tożsamego, jednak nie udziela wskazówek, jaka motywacja powinna kierować Znawcą. Wytyczne wskazują jedynie, że uzyskanie tożsamego wynalazku powinno nastąpić z rozsądnym prawdopodobieństwem. Metoda problem-rozwiązanie wyraźnie sugeruje motywację Znawcy, zatem swoboda interpretacji jest mniejsza. Dodatkowo Europejski Urząd Patentowy, na potrzeby metody problem-rozwiązanie, możliwie precyzyjnie określił, jakie rozwiązanie należy uznać za najbliższy stan techniki – rozwiązanie to powinno zarówno zapewnić możliwie wiele cech wspólnych z analizowanym rozwiązaniem przy konieczności przeprowadzenia minimalnej liczby modyfikacji, jak i rozwiązanie będące najbliższym stanem techniki powinno odnosić się do tego samego problemu technicznego lub tej samej lub zbliżonej dziedziny techniki⁷. Zasady te również ograniczają swobodę oceny poziomu wynalazczego. Możliwa jest zatem sytuacja, gdzie, oceniając poziom wynalazczy przy pomocy pierwszej metody, Ekspert dojdzie do wniosku, że analizowane rozwiązanie nie cechuje się poziomem wynalazczym, a przy zastosowaniu metody problem-rozwiązanie Ekspert mógłby jednak dojść do wniosku, że rozwiązanie nie jest oczywiste. W takiej sytuacji Ekspert, mając dowolność wyboru metody, nie musi uwzględnić argumentów zgłaszającego i może wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu, argumentując to brakiem poziomu wynalazczego na podstawie wniosków wyciągniętych przy pomocy pierwszej metody.

Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny w licznych wyrokach (przykładowo nowe wyroki VI SA/Wa 1240/20, VI SA/Wa 1564/19,

⁷ M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2017, s. 293.

II GSK 129/20 czy VI SA/Wa 2380/17 potwierdzające dotychczasowe orzecznictwo z np. VI SA/Wa 89/08) wskazywały, jak należy rozpatrywać poziom wynalazczy. Według Sądu właściwym sposobem określenia poziomu wynalazczego jest zastosowanie metody problem-rozwiązanie. Zastosowanie przez Urząd Patentowy innego sposobu określenia poziomu wynalazczego, w świetle dotychczasowego orzecznictwa, daje zatem silne podstawy do wniesienia skargi.

Należy też zaznaczyć, że za stosowaniem podejścia problem-rozwiązanie przy określaniu poziomu wynalazczego świadczy fakt, że podejście to, zgodnie z Wytycznymi, ma szersze zastosowanie. Zarówno przy wynalazkach dotyczących nowych zastosowań medycznych, jak i suplementów diety, zalecane jest stosowanie podejścia problem-rozwiązanie.

3. Suplementy diety

W przypadku suplementów diety i skutków ich działania w Wytycznych można przeczytać, że „Urząd Patentowy nie wymaga zamieszczania badań dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa zastrzeganych suplementów, podobnie jak Główny Inspektorat Sanitarny zajmujący się ich rejestracją”. Zgłaszający, który zgodnie z Wytycznymi nie zamieści wyników badań, naraża się na ryzyko późniejszego unieważnienia patentu.

Patenty, w świetle art. 24 p.w.p., udzielane są na wynalazki nowe, mające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. W doktrynie można spotkać się z poglądem, że wynalazek, który cechuje się przemysłową stosowalnością, musi zapewnić powtarzalność rezultatów i bezpieczeństwo korzystania⁸⁹. Orzecznictwo przychyliło się do tego poglądu. Przykładowo w wyroku WSA w Warszawie, VI SA/Wa 1631/18, wskazano, że „Wynalazek można uznać za mogący nadawać się do stosowania, gdy konkretne rozwiązanie techniczne jest: zupełne, należyście ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantuje ono powtarzalność rezultatu. Z kolei stosowanie rozwiązania zawiera się w takim ujawnieniu jego cech technicznych, które pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez konieczności dochodzenia do założonego przez wynalazcę rezultatu metodą prób i błędów oraz podejmowania eksperymentów wymuszonych brakiem niezbędnych danych”. Podobny pogląd Sąd wyraził w wyrokach wydanych w sprawach: VI SA/Wa 1454/17, VI SA/Wa 1631/18, VI SA/Wa 1289/19 czy VI SA/Wa 2260/19.

Oznacza to zatem, że udzielenie patentu na suplement diety, który nie ujawnia badań udowadniających jego skuteczność i bezpieczeństwo, oznacza udzielenie patentu wbrew art. 24 p.w.p.

Konsekwencją udzielenia patentu na suplement diety, który w opisie patentowym nie ujawnia danych wskazujących skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, będzie powstanie „słabego” prawa wyłącznego, które stosunkowo łatwo będzie można unieważnić. Z racji tego, że Ekspertsi wchodzący w skład Kolegium Orzekającego są

⁸ S. Soltysieński, *Kryteria oceny zdolności patentowej*, „Wynalazczość i Racjonalizacja” 1966/11, s. 4.

⁹ A. Niewęglowski [w:] T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęglowski, *Prawo własności przemysłowej...*, komentarz do art. 27.

również zobowiązani, na mocy art. 269 ust. 3 p.w.p., stosować Wytyczne, spodziewać się należy oddalenia wniosku o unieważnienie patentu ze względu na brak przemysłowej stosowności. Takie rozstrzygnięcia ostaną się przed WSA.

4. Programy komputerowe

Zdecydowanie pozytywnie należy za to ocenić zmianę praktyki Urzędu wyrażoną w Wytycznych co do wynalazków wspomaganych programami komputerowymi. Do tej pory Urząd niechętnie udzielał patentów na tego typu rozwiązania. Znowelizowane przepisy, obowiązujące od 27.02.2020 r., ustawy Prawo własności przemysłowej umożliwiają patentowanie rozwiązań komputerowych¹⁰. Za istotne należy uznać stwierdzenie, że wynalazki wspomagane programami komputerowymi są jednym z rodzajów wynalazków, a zatem kwestia techniczności takich rozwiązań nie będzie już podnoszona. Urząd zaznacza jednak, zgodnie z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego, że za wynalazek będą uznane tylko te rozwiązania, które mają dalszy efekt techniczny. Wytyczne zawierają przykłady wynalazków realizowanych komputerowo – są to urządzenia, których cechy wymagają użycia oprogramowania, sposoby działania takich wynalazków, ale też nośnik z programem komputerowym. To ostatnie jest ważne na etapie dochodzenia praw, gdzie łatwiej jest wykazać posiadanie nośnika z programem niż fakt użycia programu realizującego sposób według wynalazku.

Na pozytywną ocenę zasługują też rozbudowane przykłady odnoszące się do najczęściej spotykanych, przy wynalazkach realizowanych komputerowo, problemów. Poglądy wyrażone w Wytycznych, w swojej istocie, są tożsame z poglądami ugruntowanymi w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego. Sposób rozpatrywania wynalazków poruszających zagadnienie przedstawienia danych, gry, procesy myślowe, metody biznesowe czy metody matematyczne są analogiczne do przypadku Wytycznych EPO (ang. *Guidelines*), konkretnie w G-II, 3.7, G-II, 3.5, G-II, 3.3.

Zmiany te były od dawna oczekiwane przez polskie podmioty zainteresowane ochroną własnych rozwiązań. Faktem jest, że uzyskanie ochrony na terytorium Polski było możliwe przed nowelizacją (poprzez patent europejski walidowany na terytorium Polski), jednak wysoki koszt takiego rozwiązania często uniemożliwiał polskim uprawnionym skuteczne ubieganie się o taką ochronę.

5. Podsumowanie

Wytyczne są niewątpliwie krokiem w stronę ujednolicenia metodologii rozstrzygania przez Ekspertów Urzędu Patentowego. Doświadczenie stosowania Wytycznych EPO przez Europejski Urząd Patentowy wskazuje, że są one przydatnym narzędziem komunikacji, które ułatwia Ekspertom, jak i Zgłaszającym, uzasadnienie swoich twierdzeń. Europejski Urząd Patentowy wprost powołuje się

¹⁰ Zagadnienie to zostało szerzej omówione w artykule M. Burego, *Patentowalność wynalazków realizowanych za pomocą maszyn cyfrowych w świetle obowiązujących od 27.02.2020 r. zmian ustawy – Prawo własności przemysłowej*, „Kwartalnik Rzecznik Patentowy” 2020/1–4 (95–98).

na Wytyczne EPO w pismach kierowanych do stron. Korzystanie z Wytycznych EPO jest podstawowym elementem warsztatu europejskiego rzecznika patentowego, o czym świadczy objęcie ich zakresem egzaminów zawodowych¹¹.

Niewątpliwie zagadnienia poruszone w Wytycznych usprawnią postępowania przed Urzędem Patentowym, ale też zwiększą zaufanie do niego przez większą jednolitość wydawanych decyzji, co umożliwi dokładniejsze określanie dalszego zachowania Urzędu i szans na pomyślne zakończenie postępowania.

Wytyczne zostały opublikowane po raz pierwszy i nie wiemy, w jaki sposób praktycznie wpłyną na sytuację Uprawnionych. Z racji czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie patentów skutki będą widoczne w perspektywie najbliższych lat. Otwarta też pozostaje kwestia aktualizacji Wytycznych czy też ich uszczegółowienia. Na ten moment trudno przewidzieć, czy Wytyczne rozwiną się do rozmiarów porównywalnych z Wytycznymi EPO, czy dalej będą miały charakter wężłowy.

¹¹ Zasada 10(b) oraz zasada 22(1)(m) Przepisów wykonawczych do regulacji europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (ang. *Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination, IPREE*).