

Krzysztof Dobieżyński

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15¹

Teza: Nie można utożsamiać błędnej wykładni z odmienną. Wystarczy wskazać, że systemy ochrony patentowej są systemami odrębnymi, i jakkolwiek pożądana byłaby ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem².

Jednym z zagadnień wywołujących spory w orzecznictwie polskich sądów jest to, czy przepisy ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej³ powinny być interpretowane w taki sam sposób, jak czyni to Europejski Urząd Patentowy. Pojęciem budzącym wątpliwości co do interpretacji jest m.in. „techniczny charakter wynalazku”. Nie jest ono bowiem zdefiniowane ani w przepisach polskiej ustawy, ani w Konwencji o patencie europejskim z 1973 r.⁴ Dlatego jego kształtowanie zależy w dużej mierze od orzecznictwa. Głosowany wyrok NSA w sprawie Ericsson został wydany w następującym stanie faktycznym.

Urząd Patentowy RP najpierw odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. Sposoby bezpiecznej i efektywnej pod względem szerokości pasma synchronizacji kryptograficznej, a następnie utrzymał w mocy swoją decyzję. Urząd stwierdził, że decyzja odmawiająca udzielenia patentu oparta była na prawidłowej ocenie zgłoszonego rozwiązania jako pozbawionego charakteru technicznego, czyli niebędącego wynalazkiem. Wymóg technicznego charakteru rozwiązania jest bowiem przewidziany przez art. 24 p.w.p.⁵ Urząd wskazywał m.in., że istotą zgłoszonego do ochrony rozwiązania jest

¹ LEX nr 2303455.

² Powyższe tezy zostały sformułowane przeze mnie.

³ Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm. (dalej: p.w.p.).

⁴ Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., 13.12.1994 r., 20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), (dalej: konwencja monachijska).

⁵ Zgodnie z tym przepisem, patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej do zorganizowania specyficznego obiegu informacji. Przedmiotowe rozwiązanie charakteryzowało się tym, że informacje są w jakiś sposób wprowadzane do systemu i przetwarzane, a także przesyłane między jego elementami, jeśli jest na nie zapotrzebowanie. W trakcie tych operacji – w opinii Urzędu – oddziałuje się w sposób konwencjonalny na konwencjonalne urządzenia techniczne. W konsekwencji zgłoszony pomysł dotyczy wyłącznie treści reguł i zasad, jakim podlega obieg informacji. Na powyższą decyzję skarżąca wniosła skargę do WSA w Warszawie. Sąd ten podzielił zdanie Urzędu i oddalił skargę. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną na ten wyrok. Jednym z zarzutów było m.in. to, że charakter techniczny zgłoszonego wynalazku związany jest z bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązania na materię lub z materialną postacią tego rozwiązania. Uzasadnieniem tego twierdzenia było wskazanie, że w niektórych państwach przy zbieżnie brzmiących przepisach, urzędy patentowe, a także niekiedy sądy, przyjmują wykładnię dopuszczającą w szerszym zakresie patentowanie programów komputerowych. Skarżąca zwróciła też uwagę na praktykę EUP, którą także cechuje bardziej liberalne podejście w zakresie badania charakteru technicznego.

W tym miejscu warto odnotować kilka orzeczeń NSA, w których znalazł wyraz liberalny nurt orzeczniczy dotyczący rozumienia pojęcia „techniczny charakter wynalazku”. Argumentację tego nurtu można odnaleźć m.in. w wyroku NSA z 22.07.2014 r. w sprawie Sony⁶. Sąd przychylił się do poglądów wyrażanych w orzecznictwie, że wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym Urząd Patentowy nie powinien dokonywać jedynie w oparciu o przepisy art. 24 p.w.p. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych⁷. Według Sądu, Urząd powinien dokonywać wykładni obowiązujących w dacie orzekania umów międzynarodowych, tj. konwencji monachijskiej i Porozumienia TRIPS, jak również powinien uwzględniać praktykę orzeczniczą EUP w zakresie tzw. wynalazków informatycznych. Zdaniem Sądu, wykładni pojęcia „rozwiązanie o charakterze technicznym” należy dokonywać w oparciu o wykładnię dynamiczną przepisów krajowej ustawy, uwzględniającą kontekst międzynarodowy⁸. Wydaje się, że tego rodzaju kierunek interpretacji przepisów polskiej ustawy ma swoje źródło w tym, że treść przepisów prawa krajowego w odniesieniu do patentowalności wynalazku jest w zasadzie tożsama z treścią przepisów prawa międzynarodowego. Ponadto, jednolitą interpretację przesłanek zdolności patentowej wynalazku Sąd uzasadnił tym, że w Polsce wynalazki podlegają dwójakiego rodzaju ochronie. Z jednej strony, podstawą ochrony jest decyzja Urzędu Patentowego RP, a z drugiej wynalazki są chronione na podstawie decyzji EUP. Co więcej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej⁹, przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jak przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dlatego, w ocenie Sądu, nie można zaakceptować sytuacji, gdy patenty wywierające na terytorium Polski identyczne skutki byłyby udzielane na

⁶ II GSK 717/13, LEX nr 1519190.

⁷ Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119 ze zm.

⁸ Zob. wyroki NSA: z 24.04.2014 r., II GSK 78/13, LEX nr 1481834; z 30.08.2012 r., II GSK 1069/11, LEX nr 1244462; z 12.04.2012 r., II GSK 864/11, LEX nr 1244848; z 19.04.2012 r., II GSK 1140/11, LEX nr 1218988; z 19.03.2012 r., II GSK 85/11, LEX nr 1135531.

⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 2.

różne rozwiązania. Ponieważ zatem Polska ma obowiązek respektować patenty europejskie, przesłanki zdolności patentowej powinny być przez Urząd Patentowy RP rozumiane zasadniczo tak jak je interpretuje EUP¹⁰. Ponadto, zdaniem Sądu, w państwach związanych konwencją monachijską nie tylko powinno się dostosowywać prawo do jej postanowień, ale należy również brać pod uwagę praktykę EUP¹¹. Przyjmując powyższe stanowisko, Urząd Patentowy ma obowiązek dokonywać interpretacji przesłanek zdolności patentowej, w tym przesłanki technicznego charakteru wynalazku, zgodnie z praktyką EUP. Należy odnotować, że powyższe twierdzenie Sądu krytykujące autonomiczną wykładnię przepisów przez Urząd Patentowy RP, choć zostało uznane za categoryczne, to jednocześnie spotkało się z aprobatą w doktrynie. Został bowiem wyrażony pogląd, że przyjęcie odmiennej wykładni doprowadziłoby do wniosku, iż „akty prawa międzynarodowego przeznaczone dla zbliżenia stanowisk i unifikacji przepisów oraz stosowania prawa pomiędzy poszczególnymi państwami prowadzą do przeciwnych efektów od ich celu”¹².

Głosowany wyrok stanowi przełom w dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. W uzasadnieniu do niego można znaleźć choćby pośrednią krytykę wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych. W wyroku tym warto zwrócić uwagę w szczególności na dwa stwierdzenia Sądu.

Po pierwsze, Sąd odnosi się do zarzutu skargi kasacyjnej, który ma charakter uniwersalny. Skarżąca zarzucała bowiem m.in., że Urząd całkowicie pominął wykładnię stosowaną przez EUP w toku interpretacji analogicznych przepisów. Odnosząc się do tego zarzutu, Sąd podkreślił, że „nie można utożsamiać błędnej wykładni z odmienną”. W pierwszej chwili teza ta może wydawać się trywialna, jednak w polskiej praktyce w sprawach z zakresu własności intelektualnej często ulega się bezrefleksyjnemu nakazowi interpretowania przepisów polskiej ustawy zgodnie z praktyką wynikającą ze stosowania przepisów prawa międzynarodowego lub prawa unijnego. Przy czym często tego rodzaju interpretacja jest stosowana bez dogłębnej refleksji, czy są ku temu podstawy prawne. Sąd w głosowanym orzeczeniu bardzo wyraźnie podkreślił, że tego rodzaju praktyka nie znajduje wyraźnych podstaw prawnych. Takie stanowisko stanowi wyraźną polemikę z tezami NSA przedstawionymi w przywołanym wcześniej wyroku w sprawie Sony. Na poparcie swoich twierdzeń Sąd przywołał m.in. poglądy przedstawicieli doktryny, według których założeniem konwencyjnego systemu udzielania patentów europejskich jest jego istnienie obok krajowych systemów udzielania patentów. W rezultacie krajowe systemy udzielania patentów i konwencyjny system udzielania patentów europejskich współlistnieją ze sobą i nie zachodzi między nimi jakaśkolwiek relacja podrzędności bądź nadrzędności¹³. Nie ma również podstaw prawnych do nakazania interpretowania przepisów krajowych w taki sam sposób, jak czyni to EUP. Sąd zatem wyraźnie przeciwstawił się twierdzeniom zawartym we wcześniejszych orzeczeniach, że skoro przyjęliśmy konwencję monachijską, to musimy ją stosować z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli z wykładnią pojęcia i przesłanek zdolności patentowej wynalazku. Tego rodzaju bezwzględny nakaz interpretacji przepisów polskiej ustawy nie jest uzasadniony.

¹⁰ M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 158–159.

¹¹ M. du Vall [w:] *System prawa prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 245.

¹² M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, Warszawa 2017, s. 210.

¹³ A. Nowicka, *Praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego a krajowe systemy patentowe* [w:] *Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej*, z. 37, *Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO*, Warszawa 2013, s. 113.

Drugim zasadniczym zagadnieniem, które zostało poruszone przez Sąd w głosowanym wyroku, jest zależność orzeczeń polskiego Urzędu Patentowego od praktyki EUP oraz dorobku sądów unijnych. Jak zaznaczył bowiem Sąd, „odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem”. Zatem okoliczność, że polski Urząd Patentowy zajmuje odmienne stanowisko odnośnie do interpretacji przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej nie oznacza jeszcze, że jest to podejście nieprawidłowe. Chociaż trafne są twierdzenia Sądu o braku automatyzmu w interpretacji przesłanki technicznego charakteru wynalazku, to w mojej ocenie praktykę EUP można, a nawet należy uwzględniać na zasadzie *non ratione imperii, sed imperio rationis*. Przy czym dopuszczalność przyjmowania przez polski Urząd wykładni odmiennej od EUP nie powinna oznaczać wykładni dowolnej. Dążenie do autonomiczności w orzekaniu nie powinno prowadzić do całkowitego oderwania od dorobku orzeczniczego EUP. Ponadto, wyrok ten nie znosi obowiązku wykładni prounijnej i prawnomiędzynarodowej w takim zakresie, w jakim istnieje. Wynika to z multientryczności współczesnego systemu prawa¹⁴.

Istotne jest stwierdzenie Sądu, że „systemy ochrony patentowej są systemami odrębnymi, i jakkolwiek pożądana byłaby ujednolicona praktyka stosowania prawa patentowego, to odmienność w interpretacji przepisów pozostaje odmiennością, a odmienność nie jest błędem. Dotyczy to także odmienności praktyki EUP. Fakt jednakowego sformułowania przesłanek zdolności patentowej w art. 24 p.w.p., art. 27 ust. 1 TRIPS oraz art. 52 konwencji monachijskiej nie skutkuje koniecznością interpretowania ich w taki sam sposób. Przyjęcie takiego stanowiska spowodowałoby automatyczne przyjęcie jako słusznej praktyki orzeczniczej EUP¹⁵. Tego rodzaju interpretację odrzuca Sąd w głosowanym orzeczeniu. Urząd Patentowy RP wypracował swoją praktykę w odniesieniu do kwestii technicznego charakteru wynalazku. Jest ona uzasadniana m.in. tym, że polski ustawodawca zdecydował o wymogu bezpośredniego oddziaływania na materię w odniesieniu do przepisu art. 24 p.w.p. Poza tym inne jest – w porównaniu z EUP – rozumienie pojęć bazowych w obu urzędach, np. wynalazek, technika, program komputerowy czy przeciętny znawca. Warto jednocześnie podkreślić, że konwencja monachijska nie definiuje pojęcia „wynalazku” i nie zobowiązuje państw członkowskich konwencji do harmonizacji praktyki orzeczniczej. Wyrazem tego jest m.in. różna praktyka orzecznicza państw członkowskich, w tym polskich sądów administracyjnych. Przywołać można również decyzję Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP w sprawie G 3/08¹⁶, a także wątpliwości, jakie wzbudza linia orzecznicza EUP. Wyrazem tego było m.in. odrzucenie w 2005 r. przez Parlament Europejski projektu dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera¹⁷.

W związku z powyższym NSA nie podzielił opinii skarżącej, że polski Urząd Patentowy „jest osobiwością na skalę europejską w kwestii badania «charakteru technicznego» rozwiązania w tak restrykcyjny sposób, tzn. przez pryzmat bezpośredniego

¹⁴ Na temat multientryczności systemu prawa i jego konsekwencji zob. szerzej E. Łętowska, *Multientryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje*, „Państwo i Prawo” 2005/4, s. 3–10.

¹⁵ Wynika to bowiem z faktu, że ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawą – Prawo własności przemysłowej.

¹⁶ Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EUP z 12.05.2010 r., w sprawie G 3/08, Programs for computers (Dz.Urz. EUP 2011 r. Nr 1, s. 10).

¹⁷ Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)), (Dz.Urz. UE C 157E, s. 265).

oddziaływania na materię, a nie przez pryzmat rozwiązywanego problemu lub skutku (dalszego efektu) rozwiązania”. Sąd zatem zaaprobował dotychczasową praktykę tego Urzędu w odniesieniu do przesłanki wymogu technicznego rozwiązania.

Ważne są jednocześnie twierdzenia Sądu przypominające, że podstawową przesłanką zdolności patentowej jest przynależność zgłoszonego rozwiązania do kategorii wynalazków. Jest to etap odrębny od następujących po nim ustaleń dotyczących pozostałych przesłanek zdolności patentowej, tj. nowości, poziomu wynalazczego oraz przemysłowej stosowności. Chociaż przepis art. 24 p.w.p. nie odwołuje się bezpośrednio do technicznego charakteru wynalazku, to ustawodawca wyróżnił cztery przesłanki zdolności patentowej: charakter techniczny rozwiązania, jego nowość, poziom wynalazczy i stosowność¹⁸. Ponadto, Sąd wyraźnie stwierdził, że Urząd mógł odmówić udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie, ponieważ nie oddziałuje ono bezpośrednio na materię. Jeszcze raz należy podkreślić, że tego rodzaju interpretacja Urzędu nie jest błędem. Stanowi tylko odmienną interpretację przepisów od tej przyjmowanej przez EUP.

Przypomnieć należy, że w preambule dyrektywy dotyczącej wynalazków biotechnologicznych 98/44/WE¹⁹ zostało wskazane, iż ochrona prawna tego rodzaju wynalazków nie wymaga tworzenia odrębnej dziedziny prawa w miejsce zasad krajowego prawa patentowego. Ponadto, udzielenie patentu na wynalazki dotyczące sekwencji genów lub częściowych sekwencji powinno podlegać takim samym kryteriom zdolności patentowej, jak we wszystkich innych dziedzinach technologii. Sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera żadnej informacji technicznej, a zatem nie jest wynalazkiem posiadającym zdolność patentową²⁰. Z jednej strony dyrektywa ta wskazuje zatem, że to do państw członkowskich należy dookreślenie wskazanych pojęć. Z drugiej strony, Trybunał interpretując jej przepisy stwierdził, że „ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zwłaszcza z uwzględnieniem kontekstu, w którym są one używane, i celów uregulowania, którego są częścią”²¹. Ponadto, tekst dyrektywy nie zawiera żadnej definicji embrionu ludzkiego, a jednocześnie nie dokonano w nim również odesłania do systemów prawa krajowego w odniesieniu do znaczenia, jakie temu wyrażeniu należy nadać. W rezultacie, w ocenie Trybunału, wyrażenie to należy uznać, dla celów stosowania dyrektywy, za autonomiczne pojęcie prawa Unii, które podlega jednolitej wykładni na jej obszarze. Trybunał dla uzasadnienia swoich twierdzeń wskazywał m.in., że do tego samego wniosku doszła Rozszerzona Komisja Odwoławcza EUP, która zajmowała się wykładnią przepisu art. 28 lit. c rozporządzenia wykonawczego do konwencji o patencie europejskim, posiadającego brzmienie identyczne z brzmieniem art. 6 ust. 2 lit. c dyrektywy. Trybunał zatem próbuje jednolicie interpretować te pojęcia, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w przepisach prawa krajowego. Tego rodzaju wykładnia będzie również wpływać na interpretację przepisów dokonywaną przez polski Urząd.

Głosowany wyrok nie przesądza, czy nastąpi zmiana linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Wyraźnie jednak NSA w omawianym orzeczeniu poparł stanowisko Urzędu Patentowego odnośnie do interpretacji przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej, który do tej pory podkreślał, że przepisy tej ustawy nie muszą być

¹⁸ Wyrok NSA z 16.03.2011 r., II GSK 374/10, LEX nr 1080129.

¹⁹ Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13).

²⁰ Motywy 22 i 23 dyrektywy 98/44/WE.

²¹ Pkt 31 wyroku.

interpretowane tak samo, jak czyni to EUP. Interesujące jest, czy tego rodzaju praktyka orzecznicza zostanie podtrzymana.

Niezależnie jednak od powyższego, glosowane orzeczenie zawiera istotne stwierdzenie, że zarzutu kasacyjnego nie można ograniczyć do odmienności zastosowanej wykładni. Odmienność wykładni sama w sobie nie musi być błędem. Jest to ważne dla prawidłowości sporządzania skarg kasacyjnych w zakresie formułowania zarzutu błędnej wykładni. Każdy, kto sporządza skargę kasacyjną, powinien o tym pamiętać. Powyższe spostrzeżenie Sądu odnosi się nie tylko do spraw patentowych, ale ma charakter uniwersalny. Przy czym w przypadku spraw z zakresu własności przemysłowej stwierdzenie to jest szczególnie doniosłe ze względu na internacjonalizację i unionizację tej dziedziny prawa.