

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Przedmiot, treść i naruszenie

Ewa Nowińska, Urszula Promińska
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Przedmiot, treść i naruszenie

Ewa Nowińska, Urszula Promińska
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Stan prawny na 25 stycznia 2021 r.

Recenzent

Dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Joanna Tchorek

Opracowanie redakcyjne

Agnieszka Witczak

Projekt okładek serii

Wojtek Kwiecień-Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne rozdziały napisały:

Ewa Nowińska – IV, V, XVI

Urszula Promińska – Wprowadzenie, XV

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – I–III, VI–XIV

prawolubni

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy prawo i własność

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021

ISBN 978-83-8223-499-2

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	15
---------------------	----

Uwagi wprowadzające	19
---------------------------	----

Część I

PATENT, PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY, PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO, DODATKOWE ŚWIADECTWO OCHRONNE

Wstęp – Prawo własności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych	23
---	----

Rozdział I

Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu	29
1. Wprowadzenie	29
2. Wynalazek posiadający zdolność patentową	30
3. Techniczny charakter rozwiązania	31
4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p.	36
4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne	37
4.2. Wytwory o charakterze estetycznym	37
4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej	38
4.4. Wytwory lub sposoby niemożliwe do wykorzystania	38
4.5. Programy komputerowe	38
4.6. Przedstawienie informacji	38
5. Nowość wynalazku	39
6. Poziom wynalazczy	46
7. Przemysłowa stosowność	51
8. Wyłączenia od patentowania	52
8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami	53
8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli	57
8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne	60

Rozdział II**Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony prawa ochronnego**

na wzór użytkowy	65
1. Definicja wzoru użytkowego	65
2. Przesłanki zdolności rejestracyjnej	69

Rozdział III

Projekt racjonalizatorski	71
1. Definicja projektu racjonalizatorskiego	71
2. Regulamin racjonalizacji	72
3. Skutki prawne przyjęcia projektu racjonalizatorskiego przez przedsiębiorcę	72

Rozdział IV

Wzory przemysłowe	75
1. Uwagi wstępne	75
2. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych	78
2.1. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS	78
2.2. Prawo Unii Europejskiej	80
2.2.1. Wzór podlegający rejestracji	86
2.2.2. Prawo z rejestracji	90
2.2.3. Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia	90
3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim	93
3.1. Uwagi wstępne	93
3.2. Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie – Prawo własności przemysłowej	95
3.2.1. Przedmiot ochrony, postać wytworu, wytwór	95
3.2.2. Nowość i indywidualny charakter wzoru	100
3.2.3. Części składowe wytworu złożonego	118
3.2.4. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru	122
4. Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym	129
4.1. Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony	129
4.2. Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym	130
4.2.1. Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej, decyzje Urzędu Patentowego	130
4.2.2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji	134
4.2.3. Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego	139
4.2.4. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji	141
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego	141

5.1. Prawa twórcy.....	141
5.1.1. Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego.....	141
5.1.2. Majątkowe prawa twórcy i innych podmiotów uprawnionych do wzoru przemysłowego	146
5.2. Treść i zakres prawa z rejestracji.....	148
5.3. Ograniczenie prawa z rejestracji	156
5.3.1. „Dozwolony użytek” chronionych wzorów przemysłowych	156
5.3.2. Przywilej komunikacyjny i klauzula napraw	160
5.3.3. Uprawnienia użytkownika uprzedniego	162
5.4. Ustanie prawa – unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji.....	163
5.4.1. Unieważnienie prawa z rejestracji.....	164
5.4.2. Tryb postępowania; decyzja.....	166
5.4.3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru	168
6. Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	170

Rozdział V

Topografia układów scalonych	175
1. Uwagi wstępne	175
2. Ochrona topografii układów scalonych.....	176

Rozdział VI

Zagadnienia podmiotowe	183
1. Tryb postępowania.....	183
2. Twórca jako uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.....	185
3. Nabycie pierwotne prawa	188
4. Nabycie pochodne prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.....	194
5. Wynagrodzenie twórcy.....	196

Rozdział VII

Patent	201
1. Charakterystyka patentu jako prawa podmiotowego.....	201
2. Rodzaje patentów.....	202
2.1. Uwagi ogólne.....	202
2.2. Patenty wyróżniane ze względu na przedmiot chronionego wynalazku	203
2.3. Patenty wyróżniane ze względu na zachodzące pomiędzy nimi relacje	208
3. Treść patentu	211

3.1. Zagadnienia wstępne	211
3.2. Korzystanie zawodowe/zarobkowe	212
3.3. Formy korzystania objęte wyłącznością patentową	213

Rozdział VIII

Naruszenie patentu	221
1. Naruszenie a zakres prawa z patentu	221
1.1. Naruszenie a czasowy zakres prawa	221
1.2. Terytorialny zakres prawa	222
1.3. Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa	223
2. Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu	232
2.1. Przywilej komunikacyjny	232
2.2. Przywilej państwowy	233
2.3. Przywilej badawczy	234
2.4. Wyjątek Bolara	235
2.5. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej	240
2.6. Korzystanie z materiału biologicznego	241
2.7. Wcześniejsze używanie	241
2.8. Przywilej farmerski	246
3. Wyczerpanie patentu	247
3.1. Wprowadzenie	247
3.2. Wprowadzenie do obrotu	250
3.3. Zakres wyczerpania prawa	253
3.4. Wyczerpanie patentu na wynalazek biotechnologiczny	253
3.5. Szczególny mechanizm	254

Rozdział IX

Dodatkowe świadectwo ochronne	257
1. Wprowadzenie	257
2. Warunki uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego	260
3. Pojęcie produktu	261
4. Produkt leczniczy	263
5. Patent podstawowy	266
6. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu	270
7. Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa	272
8. Przedmiot i zakres ochrony	275
9. Czas ochrony	277
10. Podmiot uprawniony do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego	280
11. Obrót prawami ze świadectwa	281
12. Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego	282

Rozdział X

Prawo ochronne na wzór użytkowy	285
1. Prawo ochronne na wzór użytkowy jako prawo podmiotowe	285
2. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy	286

Rozdział XI

Umowy licencyjne	289
1. Wprowadzenie	289
2. Ustawowy model umowy licencyjnej	291
3. Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej	294
4. Przejście praw i obowiązków	296
5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej	297
6. Szczególne rodzaje licencji	299
6.1. Licencja dorozumiana	299
6.2. Licencja otwarta	300
6.3. Licencja przymusowa	302

Rozdział XII

Rozporządzanie prawem wyłącznym	309
1. Umowy przeniesienia praw wyłącznych	309
2. Obciążenie praw	314

Rozdział XIII

Ustanie praw wyłącznych	319
1. Wprowadzenie	319
2. Unieważnienie	319
2.1. Postępowanie sprzeczne a postępowanie unieważnieniowe	319
2.2. Podstawy unieważnienia	321
2.3. Legitymacja czynna w postępowaniach prowadzących do unieważnienia	326
3. Wygaśnięcie	332
3.1. Podstawy wygaśnięcia	332
3.2. Skutki prawne wygaśnięcia prawa wyłącznego	337
4. Wpis do rejestru	337
5. Postępowanie sporne	338
6. Ograniczenie praw wyłącznych	339

Rozdział XIV

Środki ochrony	343
1. Roszczenia i środki pomocnicze	343
1.1. Roszczenie zapobiegawcze	343
1.2. Roszczenie o ustalenie braku naruszenia	344

1.3. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów	345
1.3.1. Wprowadzenie	345
1.3.2. Legitymacja czynna	346
1.3.3. Legitymacja bierna	346
1.3.4. Przesłanki zabezpieczenia (uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny)	347
1.3.5. Dowody podlegające zabezpieczeniu	349
1.3.6. Przebieg postępowania	351
1.4. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego	352
1.5. Wezwanie do udzielenia informacji	353
1.5.1. Wprowadzenie	353
1.5.2. Legitymacja czynna	353
1.5.3. Legitymacja bierna	353
1.5.4. Ramy czasowe wniosku o udzielenie informacji	354
1.5.5. Zakres informacji	354
1.5.6. Przebieg postępowania	355
1.5.7. Środki służące obowiązanemu (odszkodowanie)	357
2. Roszczenia z tytułu naruszenia	357
2.1. Wprowadzenie	357
2.2. Legitymacja czynna	358
2.3. Roszczenie o zaniechanie naruszenia	361
2.4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści	363
2.5. Roszczenie odszkodowawcze	366
2.6. Roszczenie publikacyjne	369
2.7. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia	370
2.8. Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej	373
2.9. Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia	374
2.10. Przedawnienie roszczeń	376

Część II

PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY, PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

Rozdział XV

Znaki towarowe i prawo ochronne	383
1. Znak towarowy jako dobro niematerialne	383
1.1. Natura prawna znaku towarowego	383
1.2. Funkcje znaku towarowego	384
1.2.1. Uwagi wstępne	384
1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca)	386
1.2.3. Funkcja gwarancyjna	387
1.2.4. Funkcja reklamowa	388

1.2.5. Inne funkcje znaku towarowego	388
1.3. Znak towarowy jako przedmiot ochrony	389
2. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego	390
2.1. Normatywna definicja znaku towarowego	390
2.2. Otwarty katalog form przedstawieniowych zdolnych do odróżniania	394
2.3. Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących kształt towaru lub opakowania, koloru <i>per se</i> , oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości	396
3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego	403
3.1. Uwagi wstępne	403
3.2. Przeszkody bezwzględne	404
3.3. Przeszkody względne	418
4. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe	424
4.1. Kategorie normatywne znaków chronionych. Kryteria wyodrębnienia	424
4.2. Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne	425
4.3. Znak powszechnie znany	433
4.4. Znak renomowany	435
4.5. Znak usługowy	437
5. Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne	438
5.1. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego	438
5.2. Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia	442
5.3. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Wzmianka	445
6. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna	446
6.1. Prawo ochronne na znak towarowy jako podmiotowe prawo bezwzględne	446
6.2. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo formalne. Ograniczenie terytorialne i czasowe	447
6.3. Zasada specjalizacji	448
6.4. Majątkowy charakter prawa	449
7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy	453
7.1. Używanie znaku towarowego. Charakterystyka regulacji	453
7.2. Charakterystyka używania jako wykonywania prawa ochronnego	454
7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego	457
8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy. Unieważnienie i wygaśnięcie	466
8.1. Unieważnienie prawa ochronnego	467
8.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego	468
9. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy	471

9.1. Uwagi wstępne	471
9.2. Bezprawność używania	473
9.3. Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.)	474
9.4. Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.)	479
9.5. Środki ochrony	483

Rozdział XVI

Oznaczenia geograficzne	491
1. Uwagi wstępne	491
2. Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych	492
2.1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie	492
2.1.1. Porozumienie madryckie	497
2.1.2. Porozumienie lizbońskie	498
2.1.3. Konwencja streska	499
2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)	500
2.3. Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych	504
2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej	506
2.4.1. Przedmiot ochrony	513
2.4.2. Nazwy rodzajowe	516
2.4.3. Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako ograniczenie rejestracji	519
2.4.4. Nazwy homonimiczne	520
2.4.5. Renoma znaku towarowego jako przeszkoda rejestracyjna	521
2.4.6. Zasady rejestracji	523
2.4.7. Procedura krajowa	524
2.4.8. Procedura unijna	525
2.4.9. Prawo z rejestracji	526
2.4.10. Zmiana warunków specyfikacji	527
2.4.11. Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń	528
2.4.12. Cofnięcie rejestracji	530
2.4.13. Ochrona produktów tradycyjnych	530
2.4.14. Produkt górski	532
2.5. Ochrona oznaczeń win	534
2.6. Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych	538
2.7. Ochrona oznaczeń wód mineralnych	541
3. Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego	541

3.1. Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe	541
3.1.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r.	541
3.1.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r.	544
3.2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej	553
3.2.1. Definicja ustawowa	553
3.2.2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia	557
3.2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe	561
3.2.4. Oznaczenia homonimiczne	565
3.2.5. Nazwy rodzajowe	566
3.2.6. Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego	568
3.2.7. Modyfikacja treści zgłoszenia	571
3.2.8. Udzielanie prawa z rejestracji – zagadnienia proceduralne	572
3.2.9. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego	573
3.2.10. Używacz uprzedni	575
3.2.11. Wyczerpanie prawa	576
3.2.12. Ograniczenie prawa z rejestracji	578
3.2.13. Obrót prawem z rejestracji	578
3.2.14. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji	579
4. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych	581
5. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych	584
5.1. Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródłanych i stołowych	584
5.2. Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych	586
5.3. Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich	588
Bibliografia	591

WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| dyrektywa 89/104/EWG | – | pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 1, ze zm.) – nieobowiązująca |
| dyrektywa 98/44/WE | – | 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) |
| dyrektywa 98/71/WE | – | dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE L 289, s. 28) |
| dyrektywa 2001/82 | – | dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.Urz. L 311, s. 1) |
| dyrektywa 2001/83 | – | dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE L 311, s. 67, ze zm.) |
| dyrektywa 2008/95/WE | – | dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 25) |
| k.c. | – | ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) |
| k.k. | – | ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) |
| konwencja monachijska/
KPE | – | Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium 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 ze zm. i uzupełn.) |

konwencja paryska	– Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.)
k.p.	– ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
k.p.a.	– ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
k.p.c.	– ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
k.p.k.	– ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.)
nowela z 29.06.2007 r.	– ustawa z 29.06.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 136, poz. 958)
PatG	– Patentgesetz
PCT	– Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie 19.06.1970 r., poprawiony 2.10.1979 r. i zmieniony 3.02.1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 z uzup.)
porozumienie lizbońskie	– porozumienie z 21.10.1958 r. o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji, podpisane w Lizbonie
porozumienie madryckie	– porozumienie madryckie z 14.04.1891 r. dotyczące fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów (Dz.U. z 1932 r. Nr 47, poz. 446, sprost. Dz.U. z 1939 r. Nr 7, poz. 43)
Porozumienie TRIPS	– Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał. nr 1)
pr.aut.	– ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
p.w.p.	– ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.)
rozporządzenie 40/94	– rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11 z 14.01.1994, s. 1, ze zm.) – nieobowiązujące
rozporządzenie 1610/96	– rozporządzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.07.1996 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz.Urz. WE L 198, s. 30, ze zm.)
rozporządzenie 6/2002	– rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3, s. 1, ze zm.)
rozporządzenie 510/2006	– rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z 20.03.2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93, s. 12, ze zm.) – nieobowiązujące
rozporządzenie 207/2009	– rozporządzenie Rady WE nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78, s. 1, ze zm.)
rozporządzenie 1151/2012	– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343, s. 1)

TFUE	–	Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47)
TWE	–	Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
u.o.k.k.	–	ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275)
ustawa o wynalazczości	–	ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) – nieobowiązująca
u.z.n.k.	–	ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913)
u.z.t.	–	ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) – nieobowiązująca

Czasopisma

Dz.U.	–	Dziennik Ustaw
Dz.Urz. WE/UE	–	Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej – od 1.02.2003 r.)
ECR	–	European Court Reports
EIPR	–	European Intellectual Property Review
EPS	–	Europejski Przegląd Sądowy
GRUR	–	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	–	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil
IIC	–	International Review of Intellectual Property and Competition Law
KPP	–	Kwartalnik Prawa Prywatnego
MoP	–	Monitor Prawniczy
M.P.Pr.	–	Monitor Prawa Pracy
NP	–	Nowe Prawo
OG	–	Orzecznictwo Gospodarcze
ONSA	–	Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA	–	Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
OSNAPiUS	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy
OSNC-ZD	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNKW	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP	–	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP	–	Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPika	–	Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
PiP	–	Państwo i Prawo
PPH	–	Przegląd Prawa Handlowego
PPP	–	Przegląd Prawa Publicznego
Pr.Sp.	–	Prawo Spółek
PS	–	Przegląd Sądowy

PUG	– Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS	– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
RzP	– Rzecznik Patentowy
Zb. Orz.	– Zbiór Orzeczeń
ZNUJ	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PIPWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej
ZNUJ PPWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
ZNUJ PWiOWI	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
ZOTSiS	– Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Organy

BGH	– Bundesgerichtshof (niemiecki Trybunał Federalny)
EUIPO	– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
EUP	– Europejski Urząd Patentowy
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
OHIM	– Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (ang. <i>Office for Harmonization in the Internal Market</i>)
SA	– Sąd Apelacyjny
SN	– Sąd Najwyższy
SPI	– Sąd Pierwszej Instancji
TS/Trybunał Sprawiedliwości	– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej/Europejski Trybunał Sprawiedliwości
UP	– Urząd Patentowy
WIPO	– World Intellectual Property Organization (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej)
WSA	– Wojewódzki Sąd Administracyjny
WTO	– World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu)

Inne

CBOSA	– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dostępna na stronie: orzeczenia.nsa.gov.pl
EOG	– Europejski Obszar Gospodarczy
Guidelines for Examination	– Guidelines for Examination in the European Patent Office, revised edition, November 2019, dostępne na stronie: www.epo.org
SPC	– Supplementary Protection Certificate – dodatkowe świadectwo ochronne

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Własność przemysłowa jako kategoria wyodrębniona z szerszego zbioru praw na dobrach niematerialnych i odróżniana od własności intelektualnej zawdzięcza nazwę i wyznaczenie zakresu przedmiotowego Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r.¹ Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej konwencji przedmiotem ochrony własności przemysłowej są: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji, które zostało włączone do pierwotnego tekstu konwencji dopiero w 1900 r. W ujęciu przepisów konwencyjnych własność przemysłowa jest zbiorczym pojęciem obejmującym tę grupę praw do dóbr niematerialnych, których rola i znaczenie ujawnia się w szeroko rozumianym przemyśle, a więc we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, bez względu na to, czy dobra te są wynikiem twórczego wysiłku umysłu ludzkiego (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe), czy oznaczeniami będącymi nośnikami określonych informacji (o przedsiębiorcy, przedsiębiorstwie, pochodzeniu towarów lub usług, o miejscu geograficznym pochodzenia towaru) przydatnych w działalności gospodarczej (znaki towarowe, znaki usługowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, nazwy handlowe). Na tym tle pewne zastrzeżenie może budzić zaliczenie do dóbr własności przemysłowej zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest ono uzasadnione ze względu na niemożliwość wyodrębnienia dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa podmiotowego. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji służy ochronie interesu przedsiębiorcy przed nieuczciwymi praktykami konkurentów, a więc ma charakter deliktowy.

Wskazany zakres własności przemysłowej nie może być współcześnie traktowany jako zamknięty. W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i gospodarczego wykształciły się nowe dobra niematerialne wykorzystywane w działalności gospodarczej, które zasługują na ochronę, choćby topografie układów scalonych, informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą, a także odmiany roślin. Można zatem mówić o konwencyjnych dobrach własności przemysłowej, których ochrona jest oparta na konstrukcji bezwzględnych praw podmiotowych, oraz o niekonwencyjnych dobrach własności przemysłowej. Zarówno o objęciu ich ochroną, jak i o modelu tej ochrony decyduje ustawodawca.

¹ Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.

Konwencyjny zakres własności przemysłowej w dużej mierze wyznaczył zakres przedmiotowy ustawy z 30.03.2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1: „Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej «Urzędem Patentowym»”. Z kolei przepis art. 2 stanowi: „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji normuje odrębna ustawa”.

Jak widać, ustawa – Prawo własności przemysłowej nie obejmuje zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także konwencyjnego dobra, jakim jest nazwa handlowa. Termin „nazwa handlowa” nie jest znany ustawodawstwu polskiemu, natomiast nazwa, pod którą działa przedsiębiorca (firma), jest przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego (art. 43²–43¹⁰ k.c.). Z drugiej strony jej zakres wykracza poza unormowanie konwencyjne, co dotyczy zwłaszcza objęcia ochroną topografii układów scalonych oraz projektów racjonalizatorskich. Poza zakresem ustawy pozostają natomiast nowe odmiany roślin, których ochronę zapewnia ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin², oraz informacje o wartości gospodarczej, które są chronione w ramach ochrony interesu przedsiębiorcy na podstawie ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³.

Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zawiera zamknięty katalog dóbr własności przemysłowej, które są przedmiotem praw podmiotowych bezwzględnych. Choć przedmioty tych praw są zróżnicowane, to jednak prawa je chroniące wykazują istotne cechy wspólne. Poza tym, że są prawami podmiotowymi bezwzględnymi, a więc prawami skutecznymi *erga omnes*, których treść wynika z ustawy, są nadto prawami wyłącznymi (zapewniającymi monopol prawny w zakresie korzystania z chronionych dóbr) i prawami majątkowymi. Są ukształtowane jako prawa czasowe (wyjątek stanowi prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego) i jako prawa o krajowej skuteczności. Powstają i ustają na podstawie konstytutywnej decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego, po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej, a ich udzielenie jest odpłatne. Z tego względu są więc prawami formalnymi. Formalny charakter tych praw przesądził o objęciu zakresem ustawy – Prawo własności przemysłowej zagadnień związanych z postępowaniem przed Urzędem Patentowym, jak również z ustrojem Urzędu Patentowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przewidzianych w innych ustawach. Oznacza to, że ustawodawca przyjął zasadę kumulatywnej ochrony przedmiotów objętych jej regulacją.

² Dz.U. z 2021 r. poz. 213.

³ Dz.U. z 2020 r. poz. 1913.

Część I

**PATENT, PRAWO OCHRONNE NA WZÓR
UŻYTKOWY, PRAWO Z REJESTRACJI
WZORU PRZEMYSŁOWEGO, DODATKOWE
ŚWIADECTWO OCHRONNE**

WSTĘP – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA TLE UREGULOWAŃ NORMATYWNYCH KONWENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Począwszy od wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej, tj. od 22.08.2001 r., prawo patentowe nie jest regulowane odrębną ustawą, lecz stanowi jej wyodrębnioną część. Poprzednia ustawa o wynalazczości¹ straciła swoją moc, aczkolwiek w związku z art. 315 p.w.p. niektóre przepisy prawa materialnego tej ustawy znajdowały zastosowanie do patentów udzielonych pod jej rządami, zwłaszcza w przypadku postępowań związanych z ich unieważnieniem². Niemniej w chwili obecnej to właśnie ta ustawa reguluje kwestie związane z uzyskaniem, eksploatacją i naruszeniem patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Polski. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na kształt i interpretację obecnie obowiązującego prawa patentowego niewątpliwie wpływ wywierają również przepisy prawa europejskiego, chociaż od razu trzeba zaznaczyć, że sama unifikacja prawa patentowego jest raczej wynikiem bezpośredniego wpływu konwencji międzynarodowych, których stroną jest Polska, nie zaś implementacji stosownych dyrektyw unijnych. W odniesieniu do prawa patentowego, oczywiście poza dyrektywami odnoszącymi się w ogóle do własności intelektualnej³, zasadnicze znaczenie ma implementowana do polskiego porządku prawnego dyrektywa w sprawie wynalazków biotechnologicznych⁴. W powiązaniu z regulacją ustawy – Prawo własności przemysłowej zastosowanie znajdują również europejskie rozporządzenia w sprawie dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na podstawie których – stosownie do art. 75¹ p.w.p. – na terytorium Polski będą udzielane dodatkowe prawa ochronne.

¹ Ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości, Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.

² Taka interpretacja została przesądzona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; zob. np. wyrok NSA z 30.10.2013 r., II GSK 904/12, LEX nr 1559044, czy wyrok z 17.04.2013 r., II GSK 163/12, LEX nr 1313699.

³ Jak np. Enforcement Directive, czyli dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45).

⁴ Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, s. 13).

Opisując system prawa, na tle którego funkcjonuje ustawa – Prawo własności przemysłowej i zawarta w niej regulacja prawa patentowego, nie sposób nie wspomnieć o uregulowaniach co najmniej niektórych konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną, a które mogą mieć szczególne znaczenie dla sytuacji podmiotów na terenie Polski ubiegających się o swoje prawa z patentu bądź wykonujących te prawa.

W pierwszej kolejności należy wymienić Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, czyli konwencję o patencie europejskim (dalej jako KPE), której Polska jest stroną, począwszy od 1.03.2004 r.⁵ Konwencja ta została podpisana w Monachium 5.10.1973 r. i weszła w życie 1.06.1978 r. Oryginalny tekst konwencji został zmieniony w 2000 r. i wszedł w życie 17.12.2007 r. Zmieniony tekst konwencji z 2000 r. ma zastosowanie, chyba że co innego wynika z przepisów wprowadzających. Obecnie członkami konwencji jest 38 państw⁶.

Podkreślić należy, że konwencja o patencie europejskim jest w znakomitej większości przepisów konwencją o charakterze proceduralnym, ustanawiającą reguły związane z uzyskiwaniem patentu europejskiego. Oczywiście znajdują się w niej również przepisy prawa materialnego związane z udzielaniem patentów, a więc statuujące przesłanki zdolności patentowej. Jest to przede wszystkim konwencja ustanawiająca jednolity mechanizm uzyskiwania praw z patentu, niezależnych na poszczególnych terytoriach państwowych.

Konwencja doprowadziła do scentralizowania procesu udzielania patentów skutecznych na wielu terytoriach. Co jednak istotne, patenty te nie tracą charakteru terytorialnego, ponieważ decyzja o udzieleniu patentu europejskiego na wskazanych przez uprawnionego terytoriach prowadzi do udzielenia wiązki patentów skutecznych na poszczególnych terytoriach. Każdy zatem z patentów ma niezależny byt.

Przystąpienie do konwencji o patencie europejskim spowodowało, że na terenie Polski również mogą obowiązywać tzw. patenty europejskie. Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie przepisów KPE, na wskazanych przez podmiot ubiegający się o patent terytoriach państw wyznaczonych, będących stronami KPE. Wskazanie przez uprawnionego, że chce uzyskać patent europejski na terenie Polski, o ile patent taki zostanie udzielony, wymaga jego walidacji, stosownie do art. 65 KPE, w przeciwnym wypadku patent europejski uznawany jest za nieważny na terytorium Polski od chwili jego udzielenia. Walidacja oznacza konieczność przetłumaczenia opisu patentowego, zawierającego zastrzeżenia, opis i rysunki, na język polski i ogłoszenia tego tłumaczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich

⁵ Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm. i uzup.

⁶ Informacje o liczbie członków konwencji o patencie europejskim pochodzą ze strony internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego: www.epo.org

zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej⁷. Polska nie przystąpiła bowiem do tzw. porozumienia londyńskiego, które zwalnia podmioty uprawnione z obowiązku tłumaczenia całego opisu patentowego⁸.

Walidowany w Polsce patent europejski jest traktowany na równi z patentem udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń uprawniony z patentu europejskiego nabywa takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Postanowienie to wydaje się zbędne, ta zasada bowiem została w sposób jasny sprecyzowana w samej konwencji o patencie europejskim. Stosownie bowiem do art. 2 ust. 2 KPE: „Patent europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba że niniejsza konwencja stanowi inaczej”. Oznacza to, że patent europejski na terytorium państwa, na którym obowiązuje, będzie podlegał właściwym regulacjom prawa krajowego, w tym przypadku ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Konwencja o patencie europejskim przewiduje dwa wyjątki, gdy konieczne będzie bezpośrednie stosowanie przepisów konwencji. Pierwszy dotyczy naruszenia patentu europejskiego. Jeżeli sąd w Polsce będzie terytorialnie właściwy do rozpatrywania powództwa o naruszenie patentu europejskiego, wówczas będzie zobowiązany do oceny naruszenia patentu w aspekcie przedmiotowym oraz bezpośredniego stosowania art. 69 KPE i dołączonego do niego tzw. protokołu interpretacyjnego. W tym zakresie art. 63 ust. 2 p.w.p. zostanie wyłączony jako podstawa prawna oceny naruszenia, co nie oznacza, że rezultat oceny istnienia naruszenia nie byłby taki sam. Podkreślić bowiem należy, że jego formuła, co nie budzi wątpliwości, wzorowana jest na art. 69 KPE. Nakaz tożsamego traktowania przez organy krajowe patentów europejskich z patentami krajowymi, wynikający z art. 2 ust. 2 KPE, działa bowiem nie tylko na korzyść patentów europejskich w stosunku do patentów krajowych, ale także na odwrót. Patenty krajowe powinny dawać podmiotom z nich uprawnionym taką samą ochronę, jaka wynika z patentu europejskiego, tak aby nie byli oni, w porównaniu z uprawnionymi z patentu europejskiego, dyskryminowani. Stąd też wiele państw, w tym również Polska, aby zapewnić uprawnionym z patentów krajowych taki sam poziom ochrony, jaki uzyskaliby na podstawie patentu europejskiego, wprowadza do swojego ustawodawstwa wewnętrznego przepisy o brzmieniu odpowiadającym art. 69 KPE.

Patent europejski może być z kolei unieważniony jedynie z przyczyn wskazanych w art. 138 KPE. Pomimo że organem właściwym do unieważnienia patentu europejskiego jest właściwy organ państwa, na terytorium którym żąda się unieważnienia,

⁷ Dz.U. z 2016 r. poz. 2.

⁸ Agreement on the application of Article 65 EPC – London Agreement z 17.10.2000 r., dostępne na stronie: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html>

to również w tym przypadku jest on zobowiązany stosować bezpośrednio przepisy konwencji o patencie europejskim.

Należy podkreślić, że przepisy prawa materialnego zawarte w konwencji o patencie europejskim oraz te zawarte w ustawie – Prawo własności przemysłowej odnośnie do zdolności rejestracyjnej wynalazków cechuje znaczna zbieżność uregulowań, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku ich pierwowzorem były postanowienia konwencji strasburskiej⁹, konwencji paryskiej, a także Porozumienia TRIPS. Mimo że interpretacja dokonywana przez organy Europejskiego Urzędu Patentowego na tle postanowień konwencji o patencie europejskim nie jest wiążąca dla państw-stron tej konwencji w odniesieniu do ich ustawodawstw krajowych, zachowują one w tym zakresie samodzielność, to jednak należy podkreślić, że sądy administracyjnie wielokrotnie zwracały uwagę na potrzebę lub celowość stosowania tej samej wykładni zbieżnych przepisów¹⁰.

Charakteryzując system prawny, w jakim funkcjonuje prawo patentowe, nie sposób pominąć również Porozumienia TRIPS¹¹, które zasadniczo należy uznać za konwencję ustanawiającą standardy w ochronie własności intelektualnej, do których przestrzegania zobowiązują się państwa będące jego stronami. Przepisy Porozumienia TRIPS weszły w życie 1.07.1996 r.¹², jednakże Polska skorzystała z czteroletniego odroczenia stosowania jego postanowień, zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Ustanawiając standardy ochrony, w tym również dla patentów, Porozumienie TRIPS zobowiązuje państwa-strony do przestrzegania stosownych postanowień konwencji paryskiej, a ponadto wprowadza nowe standardy w odniesieniu do: przesłanek określenia zdolności patentowej (art. 27), zakresu uprawnień składających się na chronioną patentem wyłączność (art. 28), ujednolicenia wymogów dotyczących zakresu ujawnienia wynalazku w procedurze zgłoszeniowej (art. 29), dozwolonych ograniczeń patentu (art. 30 i 31), wymogu sądowej kontroli unieważnienia patentu (art. 32), czasu trwania prawa (art. 33) oraz ciężaru dowodu w przypadku patentów na sposób wytwarzania (art. 34). Zgodnie z art. 1 Porozumienia TRIPS na państwach-stronach ciąży obowiązek wprowadzenia tych standardów do swojego ustawodawstwa w taki sposób, jaki państwa te uznają za odpowiedni.

Ponadto Porozumienie TRIPS zawiera wiele ogólnych regulacji odnoszących się do wszystkich praw własności intelektualnej, ustanawiając procedury i środki zaradcze

⁹ Konwencja strasburska – The Convention on the Unification of Certain Points on Substantive Law on Patents for Invention, podpisana 27.11.1963 r. w Strasburgu, weszła w życie 1.08.1980 r. Polska nie była stroną tej konwencji. Podkreśla się, że miała ona podstawowe znaczenia dla harmonizacji prawa patentowego w Europie, w szczególności ustanawiając kryteria zdolności patentowej.

¹⁰ Por. np. wyrok NSA z 30.08.2012 r., II GSK 1069/11, LEX nr 1244462.

¹¹ Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał. nr 1.

¹² Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 12.02.1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz.U. Nr 32, poz. 143 (załącznik).

związane z egzekwowaniem praw własności intelektualnej. Podkreślić należy, że państwa są uprawnione do wprowadzenia ochrony dalej idącej, niż to wynika z Porozumienia TRIPS, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z jego postanowieniami. W świetle art. 1 Porozumienia TRIPS nie budzi wątpliwości, że postanowienia tego porozumienia same w sobie nie kreują na rzecz podmiotów praw i obowiązków, gdyż wymagają implementacji przez państwa-strony do ustawodawstwa wewnętrznego. Ustawa – Prawo własności przemysłowej implementowała wskazane wyżej postanowienia TRIPS dotyczące materialnego prawa patentowego i wydaje się, że co do zasady pozostają one zgodne z tymi wymogami. Interpretując poszczególne przepisy, sądy niejednokrotnie dokonują wykładni obowiązujących przepisów z odwołaniem się do postanowień Porozumienia TRIPS¹³. Jednakże wiele sporów w związku z Porozumieniem TRIPS, także w Polsce, dotyczyło zagadnienia bezpośredniego stosowania tego aktu w odniesieniu do tych praw, które po jego wejściu w życie nadal obowiązywały i podlegały dalszej regulacji ustawodawstwa niezgodnego z Porozumieniem TRIPS¹⁴.

Kolejna konwencja międzynarodowa, na którą należy zwrócić uwagę, to Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie 19.06.1970 r. (dalej PCT¹⁵). Polska przystąpiła do tej konwencji w 1990 r.¹⁶ Reguluje ona zasady składania tzw. międzynarodowych zgłoszeń i wstępnego badania wynalazku pod kątem spełniania przez dane rozwiązanie przesłanek zdolności patentowej. Konwencja ta prowadzi do scentralizowania procedury zgłaszania wynalazków w państwach będących jej stronami, przeprowadzenia badań w stanie techniki oraz wstępnej oceny ich patentowalności. Pozwala zatem na uniknięcie powtarzania pewnej liczby bardziej lub mniej podobnych czynności w postępowaniu o udzielenie patentu w każdym z państw, w którym uprawniony chciałby ubiegać się o ochronę¹⁷.

Zgłoszenie międzynarodowe wskazujące państwa, w których uprawniony zamierza ubiegać się o ochronę, składane jest w jednym urzędzie, zwanym urzędem przyjmującym. Zgłoszenie takie po uzyskaniu daty zgłoszenia międzynarodowego jest równoznaczne z wniesieniem zgłoszenia we wskazanych państwach. W konsekwencji uprawniony unika zgłaszania swojego rozwiązania w poszczególnych urzędach krajowych i nie musi prowadzić w każdym z państw procedury zgłoszeniowej. Złożenie zgłoszenia międzynarodowego powoduje, że urząd przyjmujący, po weryfikacji przesłanek formalnych zgłoszenia, przystępuje do tzw. międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, a następnie dokonuje publikacji zgłoszenia. Na urządzie przyjmującym ciąży również

¹³ Zob. wyrok SN z 23.10.2013 r., IV CSK 92/13, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2013/11.

¹⁴ Zob. wyrok SN z 10.02.2006 r., III CSK 112/05, OSNC 2007/5, poz. 73; zob. też np. wyrok portugalskiego Sądu Najwyższego z 15.11.2007 r. w sprawie Merck Genericos v. Merck & Co. and Merck, Sharp & Dohme, IIC 2010/5, s. 614–616.

¹⁵ Ang. Patent Cooperation Treaty.

¹⁶ Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 z uzup.

¹⁷ L. Gruszow, *Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym (EURO – PCT)*, Warszawa 2002, s. 24–25.

obowiązek powiadomienia wyznaczonych przez uprawnionego urzędów o zgłoszeniu międzynarodowym i rezultatach poszukiwań w stanie techniki. Na żądanie zgłaszającego możliwe jest również przeprowadzenie wstępnego badania patentowalności i przekazanie go do urzędów wyznaczonych. Badanie to ma charakter wstępny i jego rezultaty nie są wiążące dla urzędów krajowych. Regulacja PCT nie obejmuje fazy uzyskiwania patentów, polegającej na badaniu przesłanek patentowalności, która pozostaje w gestii krajowych urzędów patentowych. Dlatego po zakończeniu fazy międzynarodowej zgłoszenie to w każdym z państw wyznaczonych traktowane jest na równi ze zgłoszeniem krajowym.

Korzystanie z drogi zgłoszenia międzynarodowego pozwala na uproszczenie procedury zgłoszeniowej, nie wymagając przede wszystkim wnoszenia zgłoszenia w poszczególnych urzędach krajowych, w których chce się uzyskać ochronę. Celem koncentracji zgłoszenia i prowadzenia badań jest nie tylko obniżenie kosztów uzyskiwania ochrony patentowej w wielu krajach, ale także skrócenie w czasie procedury prowadzenia badań w stanie techniki. Wspomnieć należy, że zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich Europejski Urząd Patentowy może działać zarówno jako urząd przyjmujący, jak i jako urząd wyznaczony w ramach procedury stworzonej przez PCT.

Wspomnieć należy również, że Polska ostatecznie nie przystąpiła do Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym, co oznacza, że pozostaje poza systemem tzw. patentu europejskiego o jednolitym skutku¹⁸. System ten opiera się na dwóch rozporządzeniach: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej¹⁹ oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń²⁰. Tworzą one tzw. europejski patent o jednolitym skutku, którego istotą jest stworzenie patentu europejskiego udzielanego przez Europejski Urząd Patentowy, ale skutecznego na terytoriach wszystkich państw, które przystąpiły do Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym. W przeciwieństwie do patentu europejskiego, stworzonego na podstawie konwencji o patencie europejskim, dochodzenie naruszeń i unieważnienie patentu pozostawałoby w gestii Jednolitego Sądu Patentowego i nie byłoby objęte jurysdykcją sądów i organów krajowych.

System ten, pomimo podpisania Umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez 25 państw, nie wszedł jeszcze w życie²¹.

¹⁸ Odnosnie do samego systemu i toczącej się w Polsce dyskusji zob.: K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy patent jednolity jest potrzebny – głos w dyskusji*, EPS 2013/4, s. 4, oraz A. Nowicka, R. Skubisz, *Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski)*, EPS 2013/4, s. 12.

¹⁹ Dz.Urz. UE L 361, s. 1.

²⁰ Dz.Urz. UE L 361, s. 89.

²¹ Na temat statusu ratyfikacji oraz informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z systemem patentu jednolitego zob. na stronie: <https://www.unified-patent-court.org/news> (dostęp: 6.02.2021 r.).

Rozdział I

WYNALAZEK JAKO PRZEDMIOT OCHRONY PATENTU

1. Wprowadzenie

Wynalazek to centralne pojęcie prawa patentowego, gdyż jest on przedmiotem ochrony patentowej. Prawo własności przemysłowej, podobnie jak inne ustawy regulujące prawo patentowe, nie definiuje samego pojęcia wynalazku, wskazując jedynie, jakie cechy musi on spełniać, aby mógł zostać opatentowany, a więc by był to wynalazek posiadający zdolność patentową. Zgodnie z brzmieniem art. 24 p.w.p. patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na dodany, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Porozumienia TRIPS, zwrot „bez względu na dziedzinę techniki”. Oznacza to, że patent może być udzielony na każdy wynalazek, niezależnie od tego, do jakiej dziedziny techniki należy.

Dodatkowo w art. 28 p.w.p. ustawodawca wyłącza *expressis verbis* z tej grupy pewne kategorie wytworów czy dóbr, wskazując, że nie są one wynalazkami. Od razu trzeba podkreślić, że wyłączenie to ma charakter jedynie przykładowy. Odrębną kategorię tworzą wynalazki, na które – stosownie do art. 29 p.w.p. – nie udziela się patentów. Systematyka ustawy przemawiałaby za tym, że rozwiązania wskazane w art. 29 p.w.p. są wyłączone od patentowania ze względu na ochronę interesu publicznego, a więc co do zasady są to rozwiązania posiadające zdolność patentową. Jednak wniosek wydaje się ten nie do końca uzasadniony. W grupie tej bowiem znajdują się sposoby leczenia ludzi i zwierząt, które co do zasady wyłącza się ze względu na brak przemysłowej stosowności, a więc nie stanowią one wynalazku posiadającego zdolność patentową (por. art. 53 pkt c KPE).

2. Wynalazek posiadający zdolność patentową

W teorii prawa patentowego wynalazek określa się jako techniczne rozwiązanie dowolnego problemu, odwołując się tym samym do istoty tego dobra niematerialnego, jaką jest znalezienie właściwego produktu bądź sposobu postępowania dla przezwyciężenia istniejącego w rzeczywistości problemu o charakterze technicznym. W praktyce zdarza się jednak, że powstały wynalazek jest rozwiązaniem innego problemu niż ten, który zamierzał rozwiązać wynalazca.

Wynalazek posiadający zdolność patentową musi być rozwiązaniem nowym, cechować się poziomem wynalazczym oraz nadawać się do przemysłowego stosowania. Jednakże zanim przejdzie się do oceny przesłanek zdolności patentowej, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy rozwiązanie to ma charakter techniczny. Podkreślić należy, że wymóg technicznego charakteru rozwiązania nie jest ustawową przesłanką patentowalności, lecz stanowi element teoretycznej definicji wynalazku.

Konieczność stwierdzenia, że mamy do czynienia z rozwiązaniem o charakterze technicznym, wywodzi się przede wszystkim z wyłączenia od patentowania wytworów wskazanych w art. 28 p.w.p., które nie mają charakteru technicznego ze swojej natury, dlatego nie są wynalazkami. Podkreślić należy, że na podstawie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej, obowiązującej od 27.02.2020 r.¹ zmieniono brzmienie art. 28 p.w.p., dostosowując je w większym zakresie do analogicznej regulacji zawartej w konwencji o patencie europejskim. Z tego powodu usunięto dotychczasowy punkt 4, przewidujący, że wynalazkami nie są „wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki”. Usunięcie tego wyłączenia, który mógł być traktowany jako argument podważający pogląd, że art. 28 p.w.p. wskazuje na rozwiązania pozbawione technicznego charakteru, gdyż w tym wypadku chodziło raczej o wyłączenie z pojęcia wynalazku patentowalnego takich wytworów, które ze względu na swoją nieprzydatność nie zaliczają się do stanu techniki, należy odczytywać jako podkreślenie, że pojęcie wynalazku nie obejmuje wytworów, które nie mają technicznego charakteru. W tym kontekście należy również zaznaczyć, że w ślad za postanowieniami KPE wyraźnie wskazano, że niektóre z wymienionych wytworów nie są wynalazkami, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub działalności jako takich². A zatem odkrycia, teorie naukowe, wytwory o charakterze estetycznym, schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej, programy komputerowe oraz przedstawienia informacji nie są uważane za wynalazki, gdy są one „jako takie” przedmiotem zgłoszenia. Oznacza to, że tego typu wytwory, nawet pozbawione charakteru technicznego mogą być elementem wynalazku, i to nie wyłącza jego zdolności patentowej.

¹ Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. poz. 2309.

² Art. 28 ust. 2 p.w.p.

Podkreślić należy, że wyłączenie zawarte w art. 28 p.w.p., jak wyraźnie zaznacza ustawodawca, ma charakter przykładowy.

Aby rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z wynalazkiem mającym zdolność patentową, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy rozwiązanie jest wynalazkiem, na co musi wskazywać jego techniczny charakter. Taki charakter rozwiązania, jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, jest samodzielnym kryterium uznania przedmiotu za wynalazek w rozumieniu art. 24 p.w.p. i poprzedza badanie nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowności³.

3. Techniczny charakter rozwiązania

Badanie charakteru technicznego wynalazku powinno być dokonywane w odniesieniu do każdego rodzaju rozwiązania. Jednak w stosunku do niektórych rozwiązań taki charakter przyjmuje się niejako automatycznie w sytuacji, gdy przedmiotem wynalazku są urządzenia, substancje chemiczne lub sposób wytwarzania prowadzący do uzyskania wytworu o określonych cechach konstrukcyjnych czy określonym składzie. Problem istnienia technicznego charakteru rozwiązania pojawia się w odniesieniu do tych rozwiązań, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu, polegającego na przykład na specyficznym działaniu jakiegoś urządzenia czy specyficznym sposobie postępowania pozwalającego uzyskać pożądany rezultat. W praktyce orzeczniczej zagadnienie technicznego charakteru rozwiązania pojawia się najczęściej w odniesieniu do tzw. wynalazków implementowanych za pomocą komputera. Elementem bowiem takiego rozwiązania jest program komputerowy, który zgodnie z literalnym brzmieniem art. 28 p.w.p. i art. 52 ust. 2 lit. c KPE podlega „jako taki” wyłączeniu od patentowania.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięto, że ocena istnienia charakteru technicznego wynalazków realizowanych za pomocą komputera powinna być dokonywana przy zastosowaniu tych samych kryteriów, które stosowane są w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że przystąpienie Polski do Porozumienia TRIPS oraz konwencji o patencie europejskim powinno skutkować jednolitą interpretacją przepisów dotyczących przesłanek zdolności patentowej w prawie polskim oraz w tej konwencji. Jeżeli przesłanki patentowalności w polskim porządku prawnym odpowiadają tym wyartykułowanym w tych konwencjach, to uzasadnia to jednolitą ich interpretację i rozumienie⁴. Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na to, że normy wynikające z konwencji międzynarodowych, których Polska jest stroną, stanowią część porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i powinny również, stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, stanowić

³ Zob. wyrok NSA z 28.09.2012 r., II GSK 487/11, LEX nr 1382221.

⁴ Zob. w szczególności wyroki NSA: z 30.08.2012 r., II GSK 1069/11, LEX nr 1244462, oraz z 19.04.2012 r., II GSK 1140/11, LEX nr 1218988.

podstawę wykładni przepisów Prawa własności przemysłowej. Podkreślić należy, że wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny stanowisko prezentowane było również w doktrynie. Zwracano uwagę, że przystąpienie do konwencji monachijskiej oznacza nie tylko konieczność dostosowania przepisów, ale także praktyki, do tej stosowanej przez Europejski Urząd Patentowy⁵.

W świetle powyższego nie może budzić wątpliwości, że w ramach analizy technicznego charakteru wynalazku, jak również przesłanek patentowalności – przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej powinny być interpretowane i stosowane zgodnie z zasadami wypracowanymi w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego.

Koncepcja oceny istnienia charakteru technicznego rozwiązania podlegała również ewolucji w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego. Stosowana w latach 80. ubiegłego wieku metoda rozstrzygania o istnieniu technicznego charakteru rozwiązania opierała się przede wszystkim na konieczności stwierdzenia, że wynalazek, którego częścią jest program komputerowy, ma w całości charakter techniczny, jeżeli wnosi do stanu techniki techniczny wkład. Punktem wyjścia do dokonania tej oceny było przyjęcie założenia, że nie można czynić rozróżnienia pomiędzy wynalazkami, które osiągną ten sam efekt techniczny, w zależności od tego, czy efekt ten osiąga się za pomocą oprogramowania, czy w inny sposób⁶. Zawarte w konwencji sformułowanie stało się już w latach 80. ubiegłego wieku podstawą aktualnej do dziś interpretacji stosowanej przez Europejski Urząd Patentowy, że wyłączenie od patentowania dotyczy jedynie programów komputerowych jako takich, co nie dotyczy wynalazków jedynie zawierających programy komputerowe⁷. Uznawano bowiem, iż w przypadku gdy program komputerowy jest jednym z elementów zgłoszonego do opatentowania rozwiązania, wyłączenie przewidziane w art. 52 ust. 2 KPE nie zachodzi, gdyż wynalazek jako całość ma charakter techniczny⁸. W przełomowej dla tego zagadnienia decyzji T 208/84, gdzie przedmiotem wynalazku był system filtrowania zakłóceń obrazu, Europejski Urząd Patentowy stwierdził, że nie jest dopuszczalne czynienie rozróżnienia w odniesieniu do patentowalności pomiędzy wynalazkami, które osiągną ten sam efekt techniczny, w zależności od tego, czy efekt ten osiąga się za pomocą oprogramowania, czy w inny sposób. Decydujący dla stwierdzenia zdolności patentowej jest techniczny wkład (*technical contribution*), jaki wnosi taki wynalazek do znanego stanu techniki⁹. W orzeczeniu tym wprowadzono ciekawe

⁵ M. du Vall [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 158–159.

⁶ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 15.07.1986 r., T 208/84, *Computer-related invention/VICOM*; wszystkie przywoływane orzeczenia Europejskiego Urzędu Patentowego są dostępne na stronie: www.epo.org

⁷ C. Deschamps, *Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the Reed for domestic and international legal harmony*, EIPR 2011/2, s. 129.

⁸ A. Abercassis, *Patenting Software Innovations; A brief overview of the situation in some jurisdiction of interest*, „IEEE Canadian Review” 2005/55, s. 26.

⁹ Zob. pkt 16 orzeczenia T 208/84.

rozdzielenie pomiędzy programem komputerowym jako takim, stanowiącym jedynie metodę matematyczną, a programem komputerowym przeznaczonym do kierowania określonym procesem technicznym, wykorzystującym metodę matematyczną.

Przyjmując ten kierunek myślenia, Europejski Urząd Patentowy podkreślał, iż nie jest konieczne, by wszystkie cechy rozwiązania posiadającego zdolność patentową miały charakter techniczny. Istotny jest bowiem wkład techniczny w znany stan techniki, który musi być oceniany przy uwzględnieniu wynalazku jako całości. Obecność nawet cech, które nie mają technicznego charakteru, nie wyłącza technicznego charakteru rozwiązania zgłoszonego do opatentowania¹⁰.

Z czasem w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego techniczny charakter rozwiązania w odniesieniu do programów komputerowych zaczęto oceniać nie tylko przez pryzmat technicznego wkładu, jaki wnosi rozwiązanie zawierające taki program do stanu techniki. O technicznym charakterze rozwiązania świadczy dalszy techniczny efekt (*further technical effect*), o którym można mówić zawsze, o ile efekty programu komputerowego odtwarzanego na komputerze wykraczają poza zwykłą interakcję pomiędzy samym programem a komputerem¹¹. W konsekwencji uznano również, że w przypadku takich rozwiązań dopuszczalne są zastrzeżenia opisujące dane rozwiązanie jako produkt w postaci nośnika z zapisanym nań programem komputerowym. Nośnik taki wraz ze znajdującym się na nim zapisem stanowi element hardware'u i ma techniczny charakter. Elementy decydujące o technicznym charakterze wynalazku mogą być niewątpliwie implikowane przez samą naturę danego działania lub cechy przedmiotu stanowiącego ucieleśnienie danego wynalazku. Tak będzie zwłaszcza w przypadku tych wynalazków, które mogą być opatentowane jako produkt. Jednakże decydujące znaczenie dla możliwości opatentowania danego wynalazku ma sposób jego zastosowania. Tak rozumiany efekt techniczny wynalazku jest osiągany m.in. w przypadku, gdy jest on realizowany za pomocą komputera, np. przyspieszając jego wewnętrzne działanie, ulepszając system wymiany danych lub przez samo wdrażanie danego wynalazku za pomocą technicznego środka, jakim jest komputer. Wynika to z faktu, że określona metoda, będąca przedmiotem wynalazku, nie może być odseparowana od działania, w tym przypadku w postaci konkretnego urządzenia, na którym jest implementowana. W konsekwencji już samo spowodowanie określonego sposobu działania danego urządzenia stanowi osiągnięcie pożądanego efektu, mającego techniczny charakter.

Jednocześnie Europejski Urząd Patentowy stwierdził nawet, że wyłączenie od patentowania programów komputerowych jako takich oznacza, że brak ich technicznego charakteru stanowi jedynie domniemanie, które może zostać obalone w trakcie badania konkretnego przypadku. Jeżeli program komputerowy ma techniczny charakter, to

¹⁰ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 21.05.1987 r., T 00026/86.

¹¹ Zob. orzeczenia Komisji Odwoławczej EUP z 4.02.1999 r., T 0935/97 (IBM II); z 1.07.1998 r., T 1173/97 (IBM I), oraz opinię Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 12.05.2010 r., G 03/08.

może również przy spełnieniu pozostałych przesłanek patentowalności być chroniony patentem¹². Program komputerowy zastrzeżony jako taki nie jest wyłączony z patentowania, jeżeli może wywołać dalszy efekt techniczny, jest odtwarzany lub wgrany do komputera i wykracza poza normalną, fizyczną interakcję pomiędzy programem (softwarem) a komputerem (hardwarem), na którym jest odtwarzany¹³. Jeżeli program komputerowy powoduje dalszy techniczny efekt, ma zatem charakter techniczny i nie jest wyłączony od patentowania. Jakikolwiek wytwór, który definiuje lub używa środków technicznych, jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 ust. 1 KPE, nawet jeśli środki techniczne są znane¹⁴.

Koncepcje wypracowane w orzecznictwie, uznające wynalazki urzeczywistniane za pomocą komputera za nadające się do patentowania, znalazły swój wyraz w procedurze badania zgłoszeń wynalazków realizowanych komputerowo, szczegółowo opisanej w części G rozdziału II.3.6 dokumentu pt.: *Wytyczne dotyczące badań w Europejskim Urzędzie Patentowym* z listopada 2019 r.¹⁵ Europejski Urząd Patentowy przewidział dwa etapy badania zgłoszeń informatycznych, tj.:

- 1) test posiadania technicznego charakteru: etap zakładający w pierwszej kolejności, że rozwiązanie informatyczne wywołujące dalsze efekty techniczne nie jest wykluczone z patentowalności. Abstrakcyjne rozwiązanie informatyczne zastrzeżone wprost w postaci zapisu na nośniku lub w postaci sygnału może być uważane za wynalazek, jeżeli może wywołać dalsze efekty techniczne¹⁶; a następnie

¹² Zob. orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 4.02.1999 r., T 0935/97 (IBM II).

¹³ Zob. orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 1.07.1998 r., T 1173/97 (IBM I), oraz opinię Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 12.05.2010 r., G 03/08.

¹⁴ Zob. orzeczenia Komisji Odwoławczej EUP T 424/03, T 258/03, oraz opinię Rozszerzonej Komisji Odwoławczej G 3/08.

¹⁵ *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, revised edition, November 2019; dostępne na stronie: www.epo.org

¹⁶ Tak Izba Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego orzekła m.in. w decyzjach: T 208/84, której przedmiotem było m.in. wyjaśnienie różnicy pomiędzy metodą matematyczną a jej konkretnym zastosowaniem w programie komputerowym stanowiącym element technicznego sposobu postępowania; T 26/86, w której Izba Odwoławcza uznała za bezcelowe rozważanie, które z elementów – techniczne czy nietechniczne przyczyniają się w sposób istotny do spełnienia wymogu technicznego skutku, poddając zastrzegane rozwiązanie całościowej ocenie; T 935/97, w której wyjaśniono, że rozumienie pojęcia wynalazku w kontekście art. 52 ust. 1 KPE opiera się na wymogu technicznego charakteru, który jest implikowany przez fizyczne cechy danego przedmiotu lub naturę danego działania, a techniczny charakter może zostać też stwierdzony dzięki zastosowaniu technicznych środków w przypadku działania nietechnicznego; T 424/03, T 411/03, T 425/03, w których podkreślono, iż sekwencja kroków implementowanych w systemie komputerowym składa się na techniczny charakter wynalazku, „kroki” te rozwiązują bowiem techniczny problem przy zastosowaniu środków technicznych, wykorzystując przy tym funkcjonalne struktury danych niezależnie od zawartości poznawczej. W ostatniej decyzji Izba uznała również, że zastrzeżenie patentowe nakierowane na czytelne dla komputera medium, mające w sobie wykonywalne instrukcje i umożliwiające komputerowi wykonanie zastrzeganej metody, ma charakter techniczny, gdyż odnosi się do medium czytelnego dla komputera, tj. do produktu technicznego z nośnikiem danych. Poza tym uruchamianie komputerowo instrukcje miały potencjał do tego, aby osiągnąć tzw. dalszy efekt techniczny, polegający na polepszeniu wewnętrznego działania komputera, które wykracza poza zwykłe wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami sprzętu komputerowego

- 2) właściwe badanie istnienia przesłanek zdolności patentowej: etap badania dotyczący badania nowości i nieoczywistości rozwiązania. Rozwiązanie problemu technicznego za pomocą wynalazku stanowi wkład w stan techniki, a obecność wkładu technicznego pozwala stwierdzić, że przedmiot zgłoszenia ma charakter techniczny.

Jak widać z powyższego, etapy badania odnoszą się do koncepcji oceny technicznego charakteru rozwiązania poprzez ocenę technicznego wkładu danego rozwiązania do stanu techniki oraz kryterium dalszego technicznego efektu. Nie znalazły w nich odzwierciedlenia te koncepcje, wyrażone w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego, które pozwalają na uznanie, że sam program komputerowy, jeżeli stwierdzimy jego techniczny charakter, może być przedmiotem patentu. Jednakże, jak wskazują późniejsze orzeczenia Europejskiego Urzędu Patentowego¹⁷, nie negując wymogu technicznego charakteru wynalazku patentowanego, na tle jego definicji zawartej w art. 52 ust. 1 KPE stwierdzono, iż techniczny charakter rozwiązania może przejawiać się w fizycznych cechach jego przedmiotu lub jego charakterze działania, a także może oznaczać działanie niemające technicznego charakteru, ale realizowane przy użyciu środków technicznych, nawet jeżeli środki te są znane i jako takie nie stanowią wkładu twórczego¹⁸. Jest oczywiste, że takie podejście oznacza z jednej strony daleko idącą liberalizację w rozumieniu pojęcia wynalazku, a co za tym idzie technicznego charakteru rozwiązania, z drugiej zaś strony Europejski Urząd Patentowy zdaje się rezygnować z formułowania jakiegokolwiek definicji technicznego charakteru, pozostawiając tę kwestię rozstrzygnięciom w konkretnych sprawach¹⁹. Takie podejście zdaje się jednocześnie dawać podstawę do twierdzenia, że techniczność problemu implikuje techniczny charakter rozwiązania. Traktowanie wynalazku patentowalnego jako dwóch niezależnych elementów – problemu i rozwiązania – jest dziełem doktryny prawa patentowego. Wydaje się jednak, że intelektualne rozdzielenie problemu i rozwiązania nie oznacza, że problem techniczny leżący u podstaw danego rozwiązania może zostać wyłączony z oceny technicznego charakteru samego rozwiązania. W tym kontekście należy podkreślić, że okoliczność ta nie budziła nigdy wątpliwości w orzecznictwie Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego²⁰.

(hardware) i oprogramowania (software) przy przetwarzaniu danych (orzeczenia cytowane na podstawie: D. Bieńczak, *Ochrona patentowa programów komputerowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego*, „Glosa” 2009/2).

¹⁷ Zob. orzeczenia Komisji Odwoławczej EUP z 21.04.2004 r., T 258/03, oraz z 23.02.2006 r., T 424/03.

¹⁸ Zob. orzeczenia Komisji Odwoławczej EUP T 258/03, pkt 4, T 424/03, pkt 5.

¹⁹ D. Booton, *The patentability of computer – implemented inventions in Europe*, „Intellectual Property Quarterly” 2007/92, s. 105.

²⁰ Podobnie: E. Traple, *Zdolność patentowa programów komputerowych. Regulacje w dziedzinie własności przemysłowej*, „Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej” 2002/26.

4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p.

Podkreślić należy, że zgodnie z brzmieniem art. 28 p.w.p. wyliczenie wskazane w tym przepisie ma charakter jedynie przykładowy. Sformułowanie jednak kryteriów, które pozwoliłyby na wyłączenie dalszych wytworów od patentowania, jest niezmiernie trudne. Pomimo że kryterium, na podstawie którego sformułowano listę wytworów niebędących wynalazkami – jak wskazywano powyżej – wydaje się niejednolite, to jednak należałoby zakładać, że podstawą taką mógłby być brak technicznego charakteru²¹. Pewną pomoc w ustaleniu, czy dany wytwór jest wynalazkiem, przynosi sięgnięcie do definicji technicznego charakteru, sformułowanej przez Powiększoną Izbę Odwoławczą w sprawie G 1/08²². Wprawdzie wprost decyzja ta odnosiła się do wynalazków biotechnologicznych i pojęcia wyłącznie biologicznego procesu, to jednak Europejski Urząd Patentowy wskazał w niej, że wynalazek musi cechować się technicznym charakterem. Techniczność oznacza oddziaływanie człowieka na świat fizyczny, które włącza wykorzystanie sił natury do uzyskania kauzalnego, obiektywnie postrzegalnego i powtarzalnego rezultatu. Odwołując się do tej definicji, podnosi się na gruncie konwencji o patencie europejskim, że aby dany wytwór uznać za wynalazek w rozumieniu art. 52 ust. 1 KPE musimy mieć do czynienia z rezultatem, który obiektywnie i przyczynowo wynika z ludzkiej interwencji w świat rzeczywisty, a nadto jest rezultatem powtarzalnym²³. Podnosi się, że przyjęta w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego definicja pozwala przypisać techniczny charakter zarówno wynalazkom implementowanym za pomocą komputera, jak również takim wynalazkom biotechnologicznym, które polegają na wyizolowaniu ludzkiego genu²⁴. W przypadku tych pierwszych nie ma wątpliwości, że program komputerowy jest zbiorem instrukcji powodujących, że dane urządzenie działa w określony sposób. Podobnie w przypadku metody wyizolowania genu. Taka metoda jest bowiem ludzkim działaniem w świecie rzeczywistym, a rezultatem jest właśnie wyizolowanie określonego produktu, zaś sam proces może zostać powtórzony. Przy takim ujęciu techniczności procesu sam gen jest produktem procesu o technicznym charakterze.

Należy również wspomnieć, że w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych, zgodnie z art. 93³ ust. 1 p.w.p., za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego w różnych stadiach jego formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu. Po pierwsze, przepis ten nie pozwala, by ciało ludzkie, niezależnie od stopnia rozwoju, mogło stanowić wynalazek. Po drugie, przepis ten zakazuje patentowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu

²¹ M. du Vall [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, s. 266.

²² Decyzja G 0001/08 z 9.12.2010 r., dostępna na stronie: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080001ex1.html> (dostęp: 15.01.2021 r.).

²³ J. Pila, P. Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oxford 2019, s. 157.

²⁴ J. Pila, P. Torremans, *European...*, s. 157.

w sytuacji, gdy dochodzi jedynie do wyizolowania genu, bez określenia efektów technicznych, dla których wywołania taka sekwencja genów może być wykorzystana.

4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne

Odkrycia polegają na zidentyfikowaniu w świecie rzeczywistym nowego wytworu, który dotychczas nie był znany. Samo odkrycie nie ma technicznego charakteru. Odkrycie może jednak być wykorzystane do stworzenia wynalazku, zwłaszcza gdy cechy odkrytego materiału zostaną wykorzystane w sposób twórczy lub wynikająca z niego wiedza zostanie zastosowana do osiągnięcia funkcji o charakterze technicznym, np. zastosowanie odkrytej substancji do leczenia ze względu na wykorzystanie jej właściwości. Pamiętać również należy, że szczególnym rodzajem odkrycia jest zidentyfikowanie sekwencji DNA, które o tyle będzie patentowalne, o ile zostanie wskazany techniczny efekt takiej sekwencji.

Podobne przyczyny decydują o wyłączeniu z pojęcia wynalazku teorii naukowych, które są efektem badań empirycznych bądź założeń teoretycznych. Jako takie nie podlegają opatentowaniu, lecz mogą być podstawą do stworzenia rozwiązań nadających się do opatentowania.

Metody matematyczne zostają wyłączone z pojęcia wynalazku ze względu na swój abstrakcyjny i intelektualny charakter. Podobnie jak w przypadku wynalazków, w których znajdują się programy komputerowe, w praktyce Europejski Urząd Patentowy nie wyłącza patentowania wynalazków stanowiących techniczny proces postępowania, w którym używana jest metoda matematyczna²⁵.

4.2. Wytwory o charakterze estetycznym

Prawo patentowe nie traktuje również jako wynalazków podlegających ochronie tych wytworów, których wygląd determinowany jest przez cechy o charakterze estetycznym. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być patentowane sposoby, które służą do wytworzenia wytworów o określonych cechach estetycznych w sytuacji, gdy nawet ich celem jest osiągnięcie wytworów o określonym wyglądzie. Tak może być w szczególności w przypadku osiągnięcia określonego koniecznego efektu estetycznego przy zastosowaniu technicznego procesu postępowania.

²⁵ Zob. *Guidelines for Examination...*, G-II.3.3, w szczególności orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 30.11.2010 r., T 1326/03. Metoda szyfrowania i odszyfrowywania lub podpisywania elektronicznych dokumentów może być postrzegana jako metoda techniczna, nawet jeżeli w istotnym zakresie opiera się na metodzie matematycznej.

4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej

Podobnie jak w przypadku metod matematycznych, chodzi tu o abstrakcyjne i intelektualne sposoby postępowania, np. metody uczenia się, sposoby rozwiązywania krzyżówek, sposób tresury psa. Są to takie sposoby postępowania, które są przeprowadzane jako operacja umysłowa, niezależnie od tego, jak jest ona skomplikowana i jakie techniczne uwarunkowania są brane pod uwagę²⁶.

4.4. Wytwory lub sposoby niemożliwe do wykorzystania

Kolejną kategorią przewidzianą w art. 28 pkt 4¹ p.w.p. są wytwory, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub których wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego.

Podobnego wyłączenia nie ma w przepisach konwencji o patencie europejskim. Wydaje się, że przepis ten odnosi się raczej do rozwiązań, które nie mogą zostać opatentowane ze względu na wymóg braku przemysłowej stosowności. Skoro z art. 28 p.w.p. usunięto odwołanie do art. 24 p.w.p. zawierającego definicję wynalazku posiadającego zdolność patentową, to logiczne byłoby również usunięcie pkt 4¹, tym bardziej że nie można wykluczyć *a priori*, iż wytwory wskazane w tym punkcie nie mają charakteru technicznego. Ich wyłączenie od patentowania dokonywałoby się wówczas z uwagi na brak zdolności patentowej, nie wykluczając ich jednocześnie z teoretycznej definicji wynalazku.

4.5. Programy komputerowe

Programy komputerowe jako takie są wyłączone od patentowania. Nie oznacza to jednak, że programy komputerowe nie mogą być przedmiotem patentu, jeżeli stwierdzi się, że mają charakter techniczny (zob. w niniejszym rozdziale punkt 3. Techniczny charakter rozwiązania).

4.6. Przedstawienie informacji

Ustawa – Prawo własności przemysłowej nie traktuje jako wynalazków rozwiązań, które polegają na przedstawieniu informacji. Nie podlegają ochronie zatem informacje, nawet jeśli są nowe, jeżeli sposób ich przedstawienia służy tylko prezentacji treści tych informacji. Również – stosownie do *Guidelines for Examination* – nie będą mogły być

²⁶ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 12.07.2012 r., T 914/02.

opatentowane rozwiązania polegające na opisanu procesu służącego przedstawieniu informacji czy urządzenia służące prezentowaniu informacji. Wyłączone od patentowania są więc te cechy, które w danym rozwiązaniu decydują o sposobie przedstawienia danej informacji, o tym, w jaki sposób dociera ona do odbiorcy. Oceniając dane rozwiązanie pod kątem technicznego charakteru, należy rozstrzygnąć, czy sposób przedstawienia rozwiązuje techniczny problem. Wówczas bowiem takie przedstawienie informacji mogłoby zostać uznane za mające charakter techniczny²⁷.

5. Nowość wynalazku

Stosownie do art. 25 ust. 1 p.w.p. wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Jednocześnie ust. 2 art. 25 p.w.p. określa, co należy rozumieć przez stan techniki. Definicja stanu techniki jest bardzo szeroka, zalicza się bowiem do niej wszelkie informacje ujawnione gdziekolwiek w jakiegokolwiek formie przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Nowość w ujęciu art. 25 p.w.p. ma charakter absolutny i obiektywny, a stwierdzenie istnienia nowości lub jej braku oznacza konieczność znalezienia rozwiązania identycznego, co oznacza, że rozwiązanie znane ma identyczne istotne cechy techniczne. Stwierdzenie, że istnieją rozwiązania podobne, w których stwierdza się jedynie tożsamość części cech technicznych, nie prowadzi do wyłączenia nowości.

Przynależność do stanu techniki wyłącza nowość wynalazku, a tym samym nie jest możliwe uzyskanie patentu na wynalazek.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 p.w.p. przez stan techniki rozumie się wszystko, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Dodatkowo w ust. 3 art. 25 p.w.p. wskazuje się, że do stanu techniki zalicza się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Zaliczenie tych informacji do stanu techniki ma oczywiście zapobiegać patentowaniu tych samych wynalazków przez różne podmioty. Dodatkowo stanowi ono potwierdzenie leżącej u podstaw prawa patentowego zasady, że uprawniona do patentu jest osoba, która pierwsza zgłosiła rozwiązanie do opatentowania, nawet gdyby inny podmiot wcześniej dokonał takiego wynalazku.

Stanem techniki jest zatem wszystko, co znajduje się w przestrzeni publicznej, niezależnie od daty, miejsca oraz formy ujawnienia. Stan techniki może się więc ujawniać poprzez wprowadzone do obrotu produkty, zastosowane procesy, a także odnoszące się

²⁷ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 16.10.2003 r., T 643/00.

do nich informacje jakiegokolwiek rodzaju lub cokolwiek innego, co pozwoli poznać cechy techniczne rozwiązania. Ustawodawca nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń, gdyż nowość ma mieć charakter absolutny.

Mimo że udzielony patent będzie obowiązywał jedynie na terytorium Polski, to przeszkodą do jego udzielenia mogą być informacje ujawnione gdziekolwiek na świecie. Nie ma również znaczenia sposób ujawnienia. Po pierwsze, będą to z pewnością informacje wynikające z opublikowanych zgłoszeń patentowych oraz udzielonych patentów. Teoretycznie również powinny być brane pod uwagę zgłoszenia innych praw własności przemysłowej, o ile zawierają one informacje, które mogą mieć znaczenie dla oceny nowości rozwiązania zgłoszonego do opatentowania. Po drugie, uwzględnia się informacje zawarte we wszelkiego rodzaju publikacjach, niezależnie od ich charakteru. Mogą to być książki czy czasopisma, jak i wszelkie dostępne informacje, np. w Internecie. W przypadku tych dwóch grup źródeł niejako przyjmuje się fikcję, że zawarte w nich informacje ze względu na pisemny charakter publikacji stają się informacjami udostępnionymi do wiadomości powszechnej. Przy czym o ich powszechnym udostępnieniu nie decyduje to, czy rzeczywiście ktoś się z tymi informacjami zapoznał, lecz sam fakt upublicznienia tej informacji w sposób dostępny dla nieograniczonego kręgu osób. Jednakże, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Urzędu Patentowego, w przypadku udostępnienia w Internecie nie zawsze dojdzie do ujawnienia szkodzącego nowości, ponieważ konieczne jest, by dostęp do dokumentu był „bezpośredni i jednoznaczny”²⁸. W konsekwencji na tle tej sprawy Europejski Urząd patentowy sformułował następujące warunki konieczne do ustalenia, że doszło do ujawnienia szkodzącego nowości: dokument może być odszukany przy pomocy ogólnie dostępnych wyszukiwarek, przy użyciu słów kluczowych odnoszących się do istoty wynalazku; ponadto okres, przez który znajduje się on na powszechnie dostępnej stronie internetowej, jest dostateczny dla każdej osoby, niezobowiązanej do zachowania tajemnicy, tak aby można było powiedzieć, że ma ona bezpośredni i jednoznaczny dostęp²⁹.

Po trzecie, na stan techniki składają się wszystkie informacje ujawnione w inny sposób niż przez publikację. Ustawa odwołuje się w tym miejscu do ustnego opisu, stosowania, wystawienia lub każdego innego ujawnienia. Za wyłączone z ujawnień szkodzących nowości należy jednak uznać wystawienia na międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych wystawach międzynarodowych, stosownie do art. 11 konwencji paryskiej. W przypadku informacji ujawnionych w inny sposób niż przez publikację rozstrzygnięcie, czy zostały one udostępnione do powszechnej wiadomości, wymaga zawsze analizy na tle okoliczności faktycznych towarzyszących danemu ujawnieniu. Uznanie, że mamy do czynienia z udostępnieniem do wiadomości powszechnej, nie zależy od liczby osób,

²⁸ Ang. *direct and unambiguous*.

²⁹ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 12.03.2012 r., T 1553/06; zob. również orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP w sprawie T 2/09, dotyczące oceny ewentualnego ujawnienia w przypadku przesyłania dokumentu za pośrednictwem poczty e-mail.

które miały możliwość zapoznania się z daną informacją. Wystarczy ujawnienie jednej osobie, jeżeli nie została ona zobowiązana do zachowania poufności. Zobowiązanie osób, którym ujawnia się informację, do zachowania poufności wyłącza możliwość uznania, że wiadomość została udostępniona do powszechnej wiadomości.

Rozstrzygające dla oceny, czy doszło do udostępnienia powszechnego, jest ustalenie, czy osoby, które uzyskały taką informację, miały możliwość jej rozpowszechnienia, niezależnie od tego, czy rzeczywiście to uczyniły. Podobnie jak w przypadku ujawnień w związku ze zgłoszeniem rozwiązania w Urzędzie Patentowym, istotne jest to, że z informacją może zapoznać się nieograniczony krąg osób, niezależnie od tego, czy to w rzeczywistości nastąpiło. Wymóg udostępnienia powszechnego nie odnosi się do nieopublikowanych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, z lepszym pierwszeństwem, pod warunkiem, że zostaną one ogłoszone zgodnie z przepisami ustawy. Ustawodawca na zasadzie fikcji prawnej włącza do stanu techniki również te zgłoszenia, które nie zostały jeszcze opublikowane, kierując się założeniem, że skoro ich data pierwszeństwa jest wcześniejsza w stosunku do porównywanego rozwiązania, to rozwiązania te będą szkodziły nowości, a więc powinny być uwzględnione podczas jej badania. Włączenie ich do stanu techniki jest jednak uwarunkowane tym, że zostaną one opublikowane zgodnie z wymaganiami ustawy, a więc wejdą do stanu techniki. Posługiwanie się w tym przypadku fikcją przez ustawodawcę uzasadnia fakt, że pomiędzy zgłoszeniem a opublikowaniem danego rozwiązania przez Urząd Patentowy upływa 18 miesięcy, co stwarzałoby ryzyko nieuwzględnienia rozwiązań z lepszym pierwszeństwem na etapie badania przesłanek patentowalności, pomimo wiedzy Urzędu Patentowego, że takie rozwiązania istnieją. Rozwiązanie to przynajmniej teoretycznie powinno wyłączać ryzyko udzielenia dwóch patentów na jednakowe rozwiązania zgłoszone z różnym pierwszeństwem.

Jednocześnie art. 25 ust. 5 p.w.p. przewiduje, że ujawnienie wynalazku nie szkodzi nowości, jeżeli doszło do niego wskutek oczywistego nadużycia w stosunku do podmiotu zgłaszającego rozwiązanie do opatentowania lub jego poprzednika prawnego, o ile takie ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania wynalazku. Przepis ten jest tożsamy art. 55 ust. 1 lit. a konwencji o patencie europejskim, a jego celem jest ochrona podmiotu, którego rozwiązanie traci nowość na skutek nieuczciwych działań osób trzecich. Samo pojęcie oczywistego nadużycia nie zostało zdefiniowane w Prawie własności przemysłowej. Należy przyjąć, że chodzi tu o takie sytuacje, w których dokonująca ujawnienia osoba trzecia musi mieć świadomość działania na szkodę podmiotu uprawnionego, jak również wtedy, gdy w świetle obiektywnych kryteriów działanie takie należy traktować jako naruszające interesy innego podmiotu³⁰. Wydaje się, że za oczywiste nadużycie w rozumieniu tego przepisu należy uznać ujawnienie wynalazku na przykład poprzez jego zgłoszenie do opatentowania przez pracownika bądź

³⁰ Zobiektywizowanie kryteriów oceny istnienia oczywistego nadużycia zdają się również dopuszczać H. Żakowska-Henzler, M. du Vall [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 447.

osobę zobowiązaną do zachowania poufności, jak również przez osobę, która pozyskała te informacje w sposób bezprawny. Ujawnienie wynalazku spowodowane oczywistym nadużyciem obejmuje te same formy, które wskazane zostały przez ustawodawcę jako szkodzące nowości, więc oprócz zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego należy wziąć pod uwagę wszystkie inne formy ujawnienia, o których mówi art. 25 ust. 2 i 3 p.w.p. Ujawnienie wynalazku wskutek oczywistego nadużycia tylko wtedy nie będzie szkodziło nowości, gdy uprawniony do patentu dokona zgłoszenia celem opatentowania w terminie sześciu miesięcy od dnia ujawnienia. W sytuacji powoływania się na ujawnienie będące efektem oczywistego nadużycia jako zdarzenie nieszkodzące nowości uprawniony będzie musiał wykazać okoliczności istnienia tego nadużycia.

Zarówno w przypadku ujawnień pisemnych, jak i w przypadku ujawnień innego rodzaju dla rozstrzygnięcia, że ujawnienie szkodzi nowości, konieczne jest również przeanalizowanie, czy ujawnienie informacji jest tego rodzaju, iż zasób ujawnionych danych jest wystarczający do poznania istoty wynalazku przez znawcę z danej dziedziny techniki. Już w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem znawcy w miejsce powszechnie stosowanego pojęcia przeciętnego fachowca z danej dziedziny techniki, co należy uznać za niezbyt fortunne. Pojęcie to jest bowiem jednym z centralnych pojęć prawa patentowego, co jest oczywistą konsekwencją potrzeby sięgania do wiedzy specjalistycznej, właściwej dla dziedziny, do której przynależy wynalazek. Użycie rzeczownika „znanca” może być zatem mylące co do oczekiwanych kompetencji i zdolności takiej osoby. Niezależnie jednak od wątpliwości terminologicznych na oznaczenie osoby, do której wiedzy odwołujemy się przy badaniu drugiej przesłanki zdolności patentowej, a mianowicie poziomu wynalazczego, nie ma wątpliwości, że odwoływanie się do znawcy w celu obiektywizacji kryteriów dokonywanych ocen jest nieuchronne, jako że cała dokumentacja patentowa towarzysząca zgłoszeniu wynalazku do opatentowania powinna być tak skonstruowana, aby była dla znawcy zrozumiała, ponieważ kierowana jest ona właśnie do osób zajmujących się profesjonalnie daną dziedziną. Dlatego uważam, że w przypadku innych ujawnień szkodzących nowości, niż te wynikające ze zgłoszeń wynalazków czy udzielonych patentów, ocena, czy są one dostateczne dla poznania informacji szkodzącej nowości danego rozwiązania, musi być dokonywana z punktu widzenia znawcy. Nie jest zatem ważne, że do ujawnienia informacji dojdzie na przykład na konferencji, gdzie nie było osób zajmujących się daną dziedziną. Ważne jest to, czy ujawnienie zawierało informacje, które pozwolą znawcy odtworzyć istotę zgłaszanego do opatentowania rozwiązania.

Należy ponownie podkreślić, że istotą każdego ujawnienia szkodzącego nowości jest ujawnienie w warunkach stwarzających możliwość zapoznania się z daną informacją przez nieograniczony krąg osób, w sposób pozwalający znawcy z danej dziedziny zrozumieć istotę danego rozwiązania. To również oznacza, że sposób i zdolność rozumienia przez znawcę powinien być miarodajny dla oceny takiej informacji w dacie jej ujawnienia. Co istotne, nie należy dokonywać oceny takiej informacji świetle zdarzeń

i ujawnień mających miejsce po dacie jej ujawnienia, a zwłaszcza w świetle rozwiązania, które zostało zgłoszone do opatentowania.

Odrębne problemy wiążą się z oceną ujawnienia w sytuacji, gdy stan techniki tworzą informacje związane z wprowadzeniem danych produktów do obrotu. W pierwszej kolejności pojawia się bowiem wątpliwość, czy każde wprowadzenie produktu do obrotu stanowić będzie już ujawnienie szkodzące nowości, czy też jedynie wtedy, gdy informację taką można uzyskać przez zwykłe stosowanie produktu. Wydaje się, że co do zasady na tak postawione pytanie należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej. W orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego podkreśla się, że o ujawnieniu należy mówić wtedy, gdy produkt jest wprowadzony do obrotu, zaś nabywca nie jest zobowiązany do poufności³¹. Wychodząc z założenia, że istotna dla oceny ujawnienia jest jedynie możliwość zapoznania się z wynalazkiem, EUP uznaje, że wprowadzenie do obrotu produktu w taki sposób, że każdy może się z nim zapoznać, stanowi ujawnienie szkodzące nowości³². Wątpliwość sprowadza się do pytania, czy można mówić o ujawnieniu w sytuacji, gdy uzyskanie informacji wymaga na przykład badań lub prób. Nawet pozytywna odpowiedź na takie pytanie nie usuwa wszystkich wątpliwości. Bardzo często podjęcie badań lub prób prowadzących do ujawnienia informacji szkodzących nowości jest kosztowne, co musi prowadzić do wniosku, że w praktyce ich przeprowadzenie należałoby uznać za mało prawdopodobne. Niemożliwe wydaje się sformułowanie jakichś zasad ogólnych w tym zakresie i należałoby raczej uznać, że kwestie te powinny być rozstrzygane w okolicznościach konkretnej sprawy. W mojej jednak opinii należy wyłączyć ze stanu techniki takie informacje, których uzyskanie łączyłoby się z nadmiernie wysokimi nakładami, uzasadniającymi założenie, że ich przeprowadzenie kłóciłoby się z zasadą racjonalności działań podmiotów działających w obrocie, nastawionych na osiąganie zysku. Ocena ta, zgodnie ze wskazaniem płynącym z orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, powinna uwzględniać, że badanie nowości ma charakter obiektywny, stąd też subiektywne kryteria, jak koszt przeprowadzenia badań czy czas potrzebny na uzyskanie przydatnej informacji, nie powinny być uwzględniane w ramach oceny, jaka informacja weszła do stanu techniki wraz z wprowadzeniem do obrotu produktu³³.

Ocenę nowości wynalazku przeprowadza się na datę pierwszeństwa. Najczęściej data pierwszeństwa to data zgłoszenia rozwiązania w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 13 ust. 2 p.w.p. jest to data faktycznego wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Oprócz zgłoszenia w formie pisemnej, Prawo własności przemysłowej dopuszcza również zgłoszenie telefaksem lub w postaci elektronicznej. Data pierwszeństwa może być jednak wcześniejsza niż data zgłoszenia w sytuacji, gdy uprawniony do wynalazku chce skorzystać z tzw. uprzedniego pierwszeństwa związanego bądź z wcześniejszym zgłoszeniem w innym państwie, bądź z wystawieniem wynalazku na oficjalnej lub oficjalnie uzna-

³¹ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 11.12.1990 r., T 482/89.

³² Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 10.11.1988 r., T 381/87.

³³ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 17.08.1994 r., T 952/92.

nej wystawie międzynarodowej. W przypadku pierwszeństwa ze zgłoszenia w innym państwie datą pierwszeństwa jest dzień zgłoszenia wynalazku w tym państwie-stronie konwencji paryskiej, o ile zostanie on zgłoszony w polskim Urzędzie Patentowym w okresie 12 miesięcy od daty zgłoszenia za granicą. Możliwość powołania się na uprzednie pierwszeństwo ze zgłoszenia za granicą jest jednak wyłączona w tych przypadkach, w których Prawo własności przemysłowej niejako wymusza, aby pierwsze zgłoszenie nastąpiło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 40 p.w.p. osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli chce uzyskać ochronę za granicą za pośrednictwem Urzędu Patentowego w trybie przewidzianym w umowie międzynarodowej lub przepisami prawa Unii Europejskiej bądź Prawa własności przemysłowej, wówczas jest to możliwe dopiero po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Artykuł 40 p.w.p., ograniczający wymóg uprzedniego zgłoszenia wynalazku przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce tylko w przypadku korzystania z pośrednictwa z Urzędu Patentowego w przypadku zgłoszenia za granicą, obowiązuje od 1.12.2015 r. W stanie prawnym obowiązującym przed tą datą art. 40 p.w.p. nakładał na te podmioty obowiązek uprzedniego zgłoszenia rozwiązania do opatentowania w Urzędzie Patentowym. Choć ustawa – Prawo własności przemysłowej nie przewidywała bezpośrednio żadnej sankcji za naruszenie tego obowiązku, to można było argumentować, że w przypadku wcześniejszego zgłoszenia wynalazku za granicą podmiot taki nie mógł powoływać się na datę pierwszeństwa z uprzedniego zgłoszenia, nawet przy zachowaniu dwunastomiesięcznego okresu wymaganego dla skorzystania z niego. W mojej opinii art. 40 p.w.p. naruszał zobowiązania wynikające z konwencji paryskiej i pozostawał niezgodny z jej art. 4A.1. Należy zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 40 p.w.p. nie daje podstaw do tego, aby osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, która bez pośrednictwa Urzędu Patentowego dokonała zgłoszenia za granicą, nie mogła powoływać się na uprzednie pierwszeństwo z tego zgłoszenia.

Do pierwszeństwa uprzedniego zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej zalicza się pierwszeństwo z wystawienia wynalazku na wystawie. Ustawodawca polski, stosownie do art. 11 konwencji paryskiej, umożliwił powołanie się na pierwszeństwo z wystawienia na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej, odbywającej się w Polsce lub za granicą, o ile wynalazek zostanie zgłoszony do Urzędu Patentowego w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia. Przy czym zgodnie z art. 11 konwencji paryskiej chodzi tu o datę odpowiadającą dniu wprowadzenia wynalazku na wystawę. Wskazać należy, że wprowadzenie pierwszeństwa z wystawienia dla państw-stron konwencji paryskiej nie jest obowiązkowe. Warto zaznaczyć, że konwencja o patencie europejskim nie przewiduje możliwości powołania się na pierwszeństwo z wystawienia³⁴. W tym miejscu wypada podkreślić, że wystawienie wynalazku na wystawie, inaczej niż zgłoszenie w innym państwie członkowskim, prowadzi w rzeczywistości do ujawnienia rozwiązania w stanie techniki.

³⁴ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 26.10.2008 r., T 382/07.

Wymóg nowości jako przesłanka patentowalności wynalazku może zostać wyłączony w odniesieniu do wynalazków polegających na nowym zastosowaniu substancji stanowiącej część stanu techniki lub uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie. Chociaż ustawa – Prawo własności przemysłowej w art. 25 ust. 4 nie ogranicza dziedzin, w których można ubiegać się o patent na zastosowanie znanej substancji lub jej użycie do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, to jednak przepis ten odnosi się do wynalazków z dziedziny medycyny, czemu daje wyraz w sposób wyraźny konwencja o patencie europejskim. W konwencji, w art. 54 ust. 4 i 5 (w brzmieniu ustalonym aktem zmieniającym z 29.11.2000 r.) wyraźnie podkreśla się, że chodzi o używanie substancji w metodach leczenia ludzi i zwierząt.

Ustawa – Prawo własności przemysłowej, w odróżnieniu od konwencji o patencie europejskim, nie zawiera też wyraźnego postanowienia, że dopuszczalne jest patentowanie nie tylko pierwszego medycznego zastosowania danej substancji, ale również każdego następnego zastosowania takiej substancji, o ile tylko takie użycie nie jest objęte stanem techniki. Podkreślić natomiast należy, że brzmienie art. 25 ust. 4 p.w.p.³⁵ w sposób oczywisty nawiązuje do wypracowanego na gruncie poprzedniego brzmienia konwencji o patencie europejskim specjalnego sposobu konstruowania zastrzeżeń patentowych (tzw. *swiss claims*), pozwalającego w praktyce patentować substancje w drugich i dalszych medycznych zastosowaniach. Jednocześnie wydaje się celowe wskazanie, że na gruncie konwencji o patencie europejskim poza tzw. wyjątkiem medycznym, pozwalającym na patentowanie nowego medycznego zastosowania znanej substancji, uznaje się, że nowość wynalazku może polegać na odkryciu zastosowania znanej substancji dla osiągnięcia nowego celu³⁶. To prowadzi do konkluzji, że niezależnie od dziedziny techniki nowość wynalazku może polegać na zastosowaniu znanej substancji dla osiągnięcia nowego celu. Stąd też art. 25 ust. 4 p.w.p. powinien być interpretowany jako odnoszący się zarówno do nowego medycznego zastosowania, jak i do nowych patentowalnych zastosowań w innych dziedzinach techniki.

Przypomnieć należy, że pierwotnie na tle konwencji o patencie europejskim sprzed nowelizacji z roku 2000 wywodzono, że możliwe jest uzyskanie patentu tylko na pierwsze medyczne użycie znanej substancji. Uważano bowiem, że wynika to wyraźnie z brzmienia art. 54 ust. 5 KPE. Patentowanie kolejnych zastosowań znanych substancji nie jest możliwe, gdyż naruszałoby to zakaz patentowania metod terapeutycznych, wyrażony w art. 53 pkt c KPE. Ten pogląd został zdecydowanie zakwestionowany przez Rozszerzoną Komisję Odwoławczą (Enlarged Board of Appeal)³⁷. Jednakże, aby uniknąć zarzutu, że patentowanie kolejnych zastosowań znanej substancji prowadzi do zastrzeżenia metody postępowania terapeutycznego, przyjęto, iż możliwe jest to o tyle, o ile zastrzeżenia zostaną sformułowane w specyficzny sposób, zgodnie z którym zastrzega

³⁵ W części: „użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie”.

³⁶ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 31.05.2001 r., G 2/88.

³⁷ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 5.12.1984 r., G 5/83.

się użycie substancji lub kompozycji substancji dla wytworzenia leku do zastosowania w nowym wskazaniu. Koncepcja ta wywodziła nowość rozwiązania z nowości celu, w jakim wykorzystywano tę substancję, czyli do wytworzenia leku mającego nowe zastosowanie terapeutyczne.

W orzecznictwie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej przyjęto między innymi, że na tle art. 54 ust. 5 KPE zdolność patentową ma znana substancja, jeżeli rozwiązanie wskazuje jej zastosowanie do leczenia innej choroby lub substancja uzyskuje nowe wskazania do stosowania tej samej choroby³⁸, w tym również nowych grup pacjentów³⁹. Przesłanką do uznania patentowalności znanej substancji jest również nowy sposób jej podawania⁴⁰ czy nowe dawkowanie⁴¹. Trzeba jednak zaznaczyć, że praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego w tym zakresie była zdecydowanie chwiejna i niejednolita, stąd też ostatecznie zaproponowano zmianę art. 54 KPE, tak aby wyraźnie rozstrzygnąć o możliwości patentowania drugiego i dalszych zastosowań medycznych. Ponieważ również na tle nowego uregulowania pojawiły się wątpliwości, ostatecznie o możliwości patentowania na tle konwencji o patencie europejskim drugiego i dalszych medycznych zastosowań rozstrzygała Rozszerzona Komisja Odwoławcza, przesądzając jednocześnie, iż samo pojęcie nowego zastosowania należy rozumieć szeroko⁴². Nowe wskazania nie muszą się wcale odnosić do leczenia nowej choroby, lecz mogą to być również nowe, wynalazcze zastosowania w leczeniu tej samej choroby. Rozszerzona Komisja Odwoławcza potwierdziła również, że nowe zastosowanie może polegać na nowym sposobie dawkowania, a wyrażenie *any specific use in a method* („w ściśle określony sposób w jakiegokolwiek metodzie”) oznacza jakąkolwiek metodę terapii przy użyciu substancji lub jej mieszaniny. Jednocześnie uznano, że tzw. szwajcarska konstrukcja zastrzeżeń nie powinna być dłużej stosowana⁴³.

6. Poziom wynalazczy

Druga przesłanka zdolności patentowej to wymóg posiadania przez wynalazek poziomu wynalazczego. Wynalazek ma poziom wynalazczy, jeżeli – stosownie do art. 26 ust. 1 p.w.p. – nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Przy czym przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się w stanie techniki zgłoszeń

³⁸ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 5.12.1984 r., G 5/83.

³⁹ Orzeczenia Komisji Odwoławczej EUP: z 19.11.1998 r., T 51/95; z 15.10.1987 r., T 19/86; z 22.07.1993 r., T 893/90; z 4.05.2000 r., T 233/96.

⁴⁰ Orzeczenia Komisji Odwoławczej EUP: z 15.10.1987 r., T 19/86; z 6.10.1995 r., T 143/94; z 29.10.2004 r., T 1020/03; z 15.10.1987 r., T 19/86; z 22.07.1993 r., T 893/90; z 4.05.2000 r., T 233/96.

⁴¹ Początkowo odmawiano – zob. orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 30.08.2001 r., T 56/97; potem dopuszczano – zob. orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 29.10.2004 r., T 1020/03.

⁴² Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 15.06.2009 r., G 2/08.

⁴³ Zob. również zawiadomienie EUP o niedopuszczalności zastrzeżeń typu *swiss claims* w następstwie decyzji G 2/08, „The Official Journal of the EPO” 2010/10, s. 514.

wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego, lecz jeszcze nieopublikowanych. W odróżnieniu od badania nowości, rozstrzygnięcie o istnieniu poziomu wynalazczego obciążone jest dużą dozą subiektywizmu. Zakłada ono bowiem dokonanie oceny wartościującej odnośnie do oczywistości bądź nieoczywistości danego rozwiązania. To powoduje, że poszukuje się metod pozwalających na swoiste zobiektywizowanie procesu badania nieoczywistości rozwiązania i uczynienie go bardziej przejrzystym dla zainteresowanych. Tym bardziej że – jak podnosi się w literaturze – to przesłanka nieoczywistości rozwiązania w stosunku do stanu techniki jako warunku patentowalności zachęcać ma do prowadzenia badań i poszukiwań⁴⁴.

W ramach badania istnienia poziomu wynalazczego bada się kryterium nieoczywistości dla znawcy, starając się, o ile to możliwe, nadać mu charakter obiektywny. Pomimo powszechnego dążenia do wypracowania jednolitej niezależnie od dziedziny techniki metody określenia nieoczywistości, sposób jej badania może się zasadniczo różnić, co wiąże się przede wszystkim z różnie dla poszczególnych dziedzin ukształtowanym stanem techniki oraz różnym poziomem wiedzy wymaganej od znawcy. Wydaje się, że najczęściej przyjmowaną metodą badania nieoczywistości, metodą wypracowaną i stosowaną przez Europejski Urząd Patentowy, jest tzw. metoda *problem-and-solution approach*⁴⁵.

Punktem wyjścia do jej stosowania jest przyjęcie wypracowanego w doktrynie podejścia, że wynalazek składa się z problemu i rozwiązania. Ocenic zatem należy, jaka istnieje relacja pomiędzy problemem technicznym a jego rozwiązaniem. Trzeba odpowiedzieć na pytanie: jakiego rodzaju aktywność (wynalazcza bądź nie) była potrzebna, by od postawionego problemu dojść do zgłaszanego do opatentowania rozwiązania? Nie ocenia się zatem oczywistości wynalazku jako takiego, zastępując je pytaniem o to, czy rozwiązanie postawionego problemu było oczywiste w świetle stanu techniki dla fachowca z danej dziedziny techniki w dniu decydującym o pierwszeństwie⁴⁶.

Stosowanie tej metody wymaga badania problemu i przedstawionego rozwiązania w świetle stanu techniki i wynikającej z niej wiedzy na dzień badania pierwszeństwa, co oznacza, że ocena oczywistości nie może być dokonana w świetle wiedzy płynącej ze zgłaszanego rozwiązania. Z jednej strony oznacza to, że postrzeganie stanu techniki przez dokonującego oceny musi być obiektywne, oderwane od stanu wiedzy, jaki subiektywnie przyjmuje wynalazca. Z drugiej strony nie można dokonywać tej oceny, uwzględniając już wkład do stanu techniki, jaki wynika ze zgłoszonego rozwiązania.

⁴⁴ H. Ullrich, *Standards of Patentability for European Inventions*, „IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law”, vol. 1, published by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich 1977, s. 102.

⁴⁵ *Guidelines for Examination...*, część G.VII.5.

⁴⁶ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford 2009, s. 490.

Badanie nieoczywistości w metodzie *problem-and-solution approach* składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to zidentyfikowanie najbliższego stanu techniki, co umożliwi ocenę technicznego rezultatu zgłaszanego wynalazku lub osiągniętych przez niego efektów w świetle tego stanu. Następnym krokiem jest zidentyfikowanie problemu technicznego rozwiązywanego przez zastrzegany wynalazek. Ostatni etap to ocena, czy znawca w świetle stanu techniki zasugerowałby zastrzeżone cechy w celu uzyskania rezultatu zapewnianego przez zastrzegany wynalazek, a więc dokonanie właściwej oceny nieoczywistości⁴⁷.

Podkreślić należy, że w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego ten schemat badania nieoczywistości powinien też być stosowany w postępowaniu przez Urzędem Patentowym badającym nieoczywistość na gruncie art. 26 p.w.p. Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swych orzeczeń stwierdził, że Urząd Patentowy, badając nieoczywistość, powinien zastosować „znany powszechnie schemat badania nieoczywistości (poziomu wynalazczego) obejmujący: znalezienie najbliższego stanu techniki, a następnie – określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany, oraz rozważenie w konsekwencji, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego rozwiązywanego przez wynalazek miałby możliwość, bez dokonania twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania”⁴⁸.

Punktem wyjścia jest zidentyfikowanie stanu techniki najbliższego do tego, który jest właściwy dla zgłaszanego rozwiązania. W praktyce sprowadza się to do wskazania wcześniejszego dokumentu ujawniającego przedmiot, który będzie przeciwstawiany zastrzeganemu rozwiązaniu. Oprócz tożsamości przedmiotu konieczne jest wykazanie, że porównywane rozwiązania mogą być wykorzystywane w tym samym celu. Oznacza to, że oba przedmioty powinny mieć podobne zastosowanie, a ewentualne modyfikacje funkcjonalne czy strukturalne powinny być nieznaczne. Poszukuje się zatem rozwiązań, które rozwiązują ten sam lub podobny problem, a ich najistotniejsze cechy techniczne są wspólne. Działania te zmierzają do tego, by określić prawdopodobny punkt wyjścia dla ustalenia przyczyny, która stała się motorem podjęcia wysiłków zmierzających do dokonania wynalazku. Zidentyfikowanie najbliższego stanu techniki pozwala na określenie problemu, który rozwiązuje wynalazek. Problem ten albo powinien pozostawać nierozwiązany przez wynalazki dotychczas ujawnione w najbliższym stanie techniki, albo należy rozwiązać go w inny sposób. Problem nie musi być zatem nowy, a rozwiązanie może mieć charakter rozwiązania alternatywnego.

⁴⁷ Tak również NSA w wyroku z 14.01.2020 r., II GSK 2483/17, LEX nr 2782018.

⁴⁸ Wyrok NSA z 4.02.2014 r., II GSK 1853/12, LEX nr 1450701. Pogląd ten należy uznać za ugruntowany w orzecznictwie NSA; podobnie wyrok NSA z 21.10.2013 r., II GSK 829/12, CBOSA, chociaż jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, nie zawsze ta metoda jest stosowana w orzecznictwie Urzędu Patentowego; tak również NSA w wyroku z 14.01.2020 r., II GSK 2483/17.

Podkreślić należy, że zarówno w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego, jak i w *Guidelines for Examination*⁴⁹ wskazuje się na konieczność dokonania oceny, czy stan techniki i wynikająca z niego wiedza istniejąca przed datą pierwszeństwa spowodowały, że specjalista z danej dziedziny techniki napotykający obiektywny techniczny problem zmodyfikował lub zaadaptował wcześniejszy stan techniki, osiągając zgłaszane do opatentowania rozwiązanie, będąc niejako zachęcony tym, co ze stanu techniki wynika i prowadzi do takiego rozwiązania. Takie podejście, nazywane *could - would approach*, ma wykluczyć możliwość dokonania oceny *ex post* danego rozwiązania. Nie jest bowiem istotne, czy na podstawie stanu techniki mógł taki wynalazek wykonać, ale to – czy pod wpływem istniejącej w danym dniu wiedzy wykonałby go, oczekując na podstawie dostępnej wiedzy określonego rezultatu. W konsekwencji, jeżeli w stanie techniki istnieją informacje, które pozwalają rozsądnie przyjąć, że zastosowanie pewnych działań powinno zaowocować rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu technicznego, wówczas należy uznać, że rozwiązanie jest oczywiste.

Ocena istnienia poziomu wynalazczego dokonywana jest z punktu widzenia znawcy danej dziedziny techniki. Rozstrzygnięcie powinno zatem uwzględniać poziom wiedzy i kwalifikacje oraz umiejętności specjalisty z danej dziedziny techniki. Staje się on bowiem obiektywnym miernikiem oceny procesu dojścia do określonego rezultatu, niezależnie od tego, czy rezultat ten został osiągnięty przez przypadek, czy też wymagał długich i żmudnych badań i prób. Konieczne jest zatem przy ocenie nieoczywistości zidentyfikowanie takich cech specjalisty, które traktujemy jako pewien standard wiedzy i umiejętności, jakie posiadają osoby pracujące w danej dziedzinie techniki. Podkreślić należy, że każda dziedzina techniki będzie wymagała konstruowania odrębnego modelu, ponieważ wiedza, kwalifikacje, zaawansowanie w prowadzeniu badań i istniejące dostępne środki używane w tych badaniach mogą się znacznie różnić w zależności od dziedziny techniki, do której przynależy wynalazek. W przypadku wynalazków, których stworzenie jest rezultatem pracy zespołów badawczych, złożonych ze specjalistów pochodzących z różnych dziedzin techniki, nie jest wykluczona potrzeba konstruowania modelu specjalisty opartego na cechach i umiejętnościach specjalistów z różnych dziedzin. Zwrócono również uwagę na specyficzne problemy związane ze znalezieniem właściwego modelu specjalisty z danej dziedziny techniki w przypadku rozwiązań, których zastrzeżenia zawierają zarówno cechy techniczne, jak i nietechniczne, jak ma to miejsce na przykład w przypadku tzw. wynalazków implementowanych za pomocą komputera⁵⁰.

Z reguły należy założyć, że osoba taka ma wykształcenie typowe dla danej dziedziny i posiada dostęp do tego, co tworzy stan techniki w dacie pierwszeństwa. Konstruując taki model, powinniśmy raczej zakładać, że osoba taka podejmuje rutynowe działania

⁴⁹ Część G. VII, pkt 5.3 „Could - would approach”.

⁵⁰ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 26.10.2002 r., T 641/00; także orzeczenie z 8.09.2000 r., T 931/95.

i metody, nie zakładając kreacyjnego myślenia z jej strony. Jest to bowiem typowy fachowiec działający w danej dziedzinie. Wiedza, jaką dysponuje specjalista z danej dziedziny techniki, ogranicza się do wiedzy z tej dziedziny, ale w niektórych sytuacjach należy założyć także pewną znajomość dziedzin sąsiednich. Jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy w dziedzinach sąsiednich powstają identyczne lub podobne problemy. Należy wówczas zakładać, że osoba taka ma generalną wiedzę techniczną w tym zakresie⁵¹. Podobnie należy przyjąć, że specjalista ma wiedzę co do rozwiązania ogólnych problemów technicznych⁵², zwłaszcza gdy odnosi się ona także do zagadnień wynikających z danej dziedziny techniki⁵³. Nie można również wykluczyć, że pewne problemy z innych dziedzin wiedzy, nie tylko tych, które mają charakter sąsiedni, powinny być znane specjalście, zwłaszcza jeżeli taka zależność ujawnia się w związku z publiczną debatą⁵⁴ bądź też specjalista taki ma codzienny kontakt z takimi dziedzinami⁵⁵. Przede wszystkim należy założyć, że specjalista ma wiedzę, która wynika z publikacji o charakterze podręczników czy ogólnych opracowań, w tym wiedzę zawartą w encyklopedii⁵⁶. Podobnie przyjmuje się, że specjalista z danej dziedziny techniki to osoba znająca artykuły zawarte w specjalistycznym piśmiennictwie kierowanym do profesjonalistów⁵⁷.

Ocena poziomu wynalazczego dokonywana jest w świetle stanu techniki ujawnionego przed datą decydującą o pierwszeństwie. Podobnie jak w przypadku nowości, definicja stanu techniki ujęta jest szeroko, z tą różnicą, że nie zalicza się nieopublikowanych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Dodatkowo, jak zwraca się uwagę szczególnie w orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego, nieco inna jest metodologia posługiwania się stanem techniki. O ile przy badaniu nowości konieczne było wskazanie konkretnego dokumentu zawierającego rozwiązanie przeciwstawiane temu zgłoszonemu do opatentowania, o tyle przy istnieniu poziomu wynalazczego należy uwzględnić stan techniki, jaki przedstawia się dla specjalisty, który jest w stanie łączyć informacje pochodzące z różnych dokumentów⁵⁸. Ponadto należy pamiętać, że stan techniki ograniczony jest przez dokumenty i źródła, których znajomość w danym przypadku przypisujemy specjalście z danej dziedziny techniki, co może prowadzić do pytania o to, czy należy uznać, że specjalście znane jest to konkretne źródło informacji. Należy bowiem pamiętać, że przypisuje mu się jedynie znajomość tych źródeł, które odnoszą się do danej dziedziny techniki, ewentualnie dziedzin sąsiednich. Możliwość przypisania mu wiedzy z innych dziedzin techniki należy uznać za ograniczoną.

⁵¹ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 22.11.1985 r., T 176/84.

⁵² Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 10.10.1985 r., T 195/84.

⁵³ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 9.11.1990 r., T 426/88.

⁵⁴ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 24.04.1991 r., T 560/89.

⁵⁵ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 4.12.1997 r., T 234/96; orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 11.05.2000 r., T 1043/98.

⁵⁶ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 29.09.1993 r., T 766/91.

⁵⁷ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 11.01.1996 r., T 379/93.

⁵⁸ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 17.10.2001 r., T 323/99.

Podsumowując, można powiedzieć, że ocena nieoczywistości nie oznacza oceny dystansu, jaki dzieli dane rozwiązanie od stanu techniki, lecz jest jakościową oceną trudności znalezienia określonego rozwiązania w świetle wiedzy i doświadczenia znawcy. Ocena istnienia poziomu wynalazczego odnosi się zawsze do efektu technicznego danego rozwiązania, co oznacza, że ocenie podlegają tylko te elementy wynalazku i cechy jego działania, które łączą się z efektem technicznym. Trzeba pamiętać, że ocenie z punktu nieoczywistości podlegają jedynie cechy techniczne, nawet jeżeli rozwiązanie jest sumą cech technicznych i nietechnicznych, jak ma to miejsce w przypadku wynalazków implementowanych za pomocą komputera. Na zakończenie warto również zauważyć, że stworzeniu danego rozwiązania towarzyszyć mogą okoliczności faktyczne, które wskazują na istnienie rozwiązania nieoczywistego. Do takich okoliczności faktycznych zalicza się powszechnie następujące sytuacje: uzyskane rezultaty przewyższają od dawna istniejące trudności bądź wynalazek zaspokaja dawno zidentyfikowane potrzeby społeczne; zanotowano wiele nieudanych prób znalezienia rozwiązania problemu; działanie, które doprowadziło do wyłonienia tego rozwiązania, zostało podjęte wbrew ustalonym trendom w danej dziedzinie techniki; badania prowadzące do osiągnięcia rezultatu były długotrwałe i kosztowne; uprawniony zdecydował się na wybór pomiędzy wieloma możliwościami, który był wyborem nieuzasadnionym z punktu widzenia oczekiwania sukcesu; duży sukces handlowy wynalazku⁵⁹.

7. Przemysłowa stosowalność

Trzecią przesłanką zdolności patentowej jest tzw. przemysłowa stosowalność, której badanie przeprowadza się po ustaleniu, że wynalazek jest nowy i cechuje go poziom wynalazczy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 27 p.w.p. wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Dodatkowo do przemysłowego zastosowania odnosi się art. 93² ust. 2 p.w.p., który w przypadku wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu nakazuje ujawnić w opisie wynalazku przemysłowe zastosowanie sekwencji. Z kolei art. 93² ust. 3 p.w.p. stanowi, że w celu spełnienia kryterium przemysłowego zastosowania w przypadku wykorzystania sekwencji lub częściowej sekwencji genu do produkcji białka lub części białka, w opisie patentowym należy ujawnić, jakie białko lub jaka jego część są wytwarzane i jaką spełniają funkcję. W przypadku zatem sekwencji lub częściowej sekwencji genów wykorzystywanych do produkcji białka lub jego części przemysłowe zastosowanie polega na ujawnieniu funkcji, jaką określone białko spełnia.

Działalność ta nie musi być działalnością nastawioną na zysk. Kryterium to zwraca uwagę na konieczność użyteczności rozwiązania, które ma być opatentowane, a więc

⁵⁹ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual...*, s. 508 i n.

odpowiedź na pytanie, czy wytwór lub sposób, który zamierza się opatentować, będzie mógł być wykorzystywany w przemyśle⁶⁰. Przy czym chodzi o ocenę tego, czy dane rozwiązanie jest zdadne do takiego wykorzystywania, a nie – czy będzie wykorzystywane. Z możliwością wykorzystywania łączy się wymóg powtarzalności uzyskiwanego rezultatu, gdyż tylko ona gwarantuje możliwość wykorzystywania takiego rozwiązania w działalności przemysłowej. Powszechnie zwraca się uwagę na konieczność bardzo szerokiego rozumienia pojęcia działalności przemysłowej, co zresztą podkreśla sama ustawa, nakazując zaliczać do takiej działalności również rolnictwo. *Guidelines for Examination* nakazują objąć pojęciem działalności przemysłowej wszelkie formy działalności człowieka mające charakter techniczny, a więc takie, które mają praktyczny lub użytkowy charakter, przeciwstawiając to jedynie dokonaniom o charakterze estetycznym⁶¹. Wymóg przemysłowej stosowalności wyłącza również od opatentowania te rozwiązania, których działanie przeczy ustalonym zasadom fizyki (zob. przywołany w *Guidelines for Examination* przykład *perpetuum mobile*).

Postulat szerokiego ujmowania przemysłowej stosowalności, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Urzędu Patentowego, oznacza, że chodzi o każde praktyczne wykorzystanie i korzyść z tego stosowania, w odróżnieniu od teoretycznego i hipotetycznego zastosowania⁶². W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że na przemysłową stosowalność składają się cztery elementy: 1) wymóg zupełności (kompletności), 2) wymóg nadawania się do użytku, 3) wymóg powtarzalności rezultatu stosowania wynalazku, 4) wymóg należytego ujawnienia wynalazku⁶³. W konsekwencji rozstrzygnięcie, że zgłoszenie nie spełnia któregośkolwiek z tych wymogów może skutkować postawieniem zarzutu, że wynalazek nie cechuje się przemysłową stosowalnością⁶⁴.

8. Wyłączenia od patentowania

Niektóre wynalazki mające zdolność patentową zostały wyłączone od patentowania, stosownie do art. 29 p.w.p. Wydaje się, że wyłączenie to ma na celu przede wszystkim ochronę szeroko rozumianego interesu publicznego. Z jednej bowiem strony nie ma wątpliwości, że pewne rozwiązania powinny pozostać wolnymi, tak aby udzielone patenty nie ograniczały możliwości korzystania z nich. Z drugiej strony wyłączenia

⁶⁰ Zob. wyrok NSA z 12.07.2011 r., II GSK 712/10, LEX nr 1083371.

⁶¹ *Guidelines for Examination*, część G-IV, pkt 4.1.

⁶² Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 7.07.2006 r., T 898/05.

⁶³ Wyrok WSA w Warszawie z 9.10.2015 r., VI SA/Wa 261/15 r., wraz z wyrokiem NSA z 12.04.2018 r., II GSK 1997/16 (obydwa dostępne w CBOSA), potwierdzający trafność tych ustaleń.

⁶⁴ Należy zwrócić uwagę, że począwszy od 1.12.2015 r. Prawo własności przemysłowej przewiduje, że wymóg należytego ujawnienia wynalazku stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia, obok braku spełnienia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, w tym przemysłowej stosowalności. Z tego punktu widzenia ujmowanie wymogu ujawnienia wynalazku jako elementu przemysłowej stosowalności nie do końca wydaje się usprawiedliwione.

te są wyrazem wartości, jakim powinien służyć system patentowy, którego celem jest wspieranie postępu technicznego poprzez zachętę podmiotów do dalszego inwestowania w badania i rozwój, zapewniając im prawny monopol korzystania z wynalazku. Jednakże rozwój ten nie może burzyć podstawowych zasad, jakimi są ochrona porządku publicznego i dobrych obyczajów, których przestrzeganie jest ważniejsze niż stworzenie wyłączności na rzecz indywidualnych podmiotów. System patentowy nie może zatem tworzyć wyłączności, której cel nie jest zgodny z interesem publicznym rozumianym jako interes społeczeństwa jako całości.

8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p. patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. Przepis ten posługuje się dwiema klauzulami generalnymi, co oznacza, że przyznaje on organowi dokonującemu oceny szeroki margines swobody w ocenie, czy dane rozwiązanie jest wyłączone od opatentowania. Wydaje się, że przez porządek publiczny należy rozumieć normy prawa stanowionego. Wyłącza się zatem z tego pojęcia normy moralne czy społeczne⁶⁵. Rozstrzygając o sprzeczności z porządkiem publicznym, trzeba sięgnąć do norm prawnych obowiązujących na terenie Polski w dniu zgłoszenia danego rozwiązania do opatentowania. Warto zwrócić uwagę, że ustawa – Prawo własności przemysłowej nie odsyła do podstawowych zasad porządku publicznego, dlatego Urząd Patentowy dokonując oceny istnienia sprzeczności z takimi zasadami, nie może wartościować znaczenia danej zasady w porządku publicznym, jak to często dopuszczają inne ustawy odwołujące się do zasad porządku publicznego.

Dobre obyczaje to ocenny zwrot niedookreślony, którym ustawodawca polski posługuje się w wielu aktach prawnych. To między innymi powoduje, że generalnie w doktrynie i judykaturze brak jest zgodnych poglądów, co należy rozumieć przez pojęcie dobrych obyczajów. Nie sposób nie zauważyć, że ich zdefiniowanie w określonym przypadku może być ściśle powiązane z charakterem danych stosunków prawnych, które ocenia się z punktu widzenia dobrych obyczajów. Na tle art. 29 p.w.p. wydaje się, że przez dobre obyczaje należy rozumieć ogół zasad akceptowanych przez dane społeczeństwo, niezależnie od tego, czy ich podstawą są wyobrażenia moralne i etyczne, czy powszechnie akceptowane zwyczaje. Należy bowiem uwzględnić funkcję ochronną tego przepisu, którego celem jest wyłączenie możliwości uzyskania patentu na wynalazek, którego wykorzystywania w sposób zawodowy bądź zarobkowy nie akceptuje dana społeczność.

⁶⁵ M. Pazdan, *Prawo prywatne międzynarodowe*, Warszawa 2009, s. 72; inaczej M. du Vall [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, 2012, s. 288, który do pojęcia porządku publicznego zalicza również normy społeczne.

Guidelines for Examination wskazują, że celem sformułowanego w art. 53 lit. a konwencji o patencie europejskim wyłączenia jest ochrona społeczności przed wynalazkami, które mogą powodować zamieszki, niepokoje społeczne, prowadzić do zachowań przestępczych lub innych zachowań obraźliwych⁶⁶. Jak zresztą wskazuje się w *Guidelines for Examination*, wyłączenia ze względu na sprzeczność z dobrymi obyczajami bądź moralnością należą do wyjątków⁶⁷. W szczególności w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego za sprzeczny z porządkiem publicznym uznano wynalazek, z którego korzystanie doprowadziłoby do zniszczenia środowiska naturalnego⁶⁸.

W praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego zdefiniowano zarówno pojęcie porządku publicznego, jak i moralności. W orzeczeniu T 356/93 stwierdzono, że porządek publiczny to „ochrona porządku publicznego i fizycznej integralności jednostek jako części społeczności, a także ochrona środowiska naturalnego”. Z kolei moralność to zgodnie z tym samym orzeczeniem „przekonanie, że jakieś zachowanie jest uprawnione i akceptowalne, a inne jest uznawane za złe, przy czym to przekonanie znajduje potwierdzenie w całości uznawanych norm, głęboko zakorzenione w określonej kulturze”⁶⁹. Dodatkowo wskazano również, że z patentowania powinny być wyłączone te rozwiązania, które mogą doprowadzić do zakłócenia spokoju publicznego, porządku społecznego lub akceptowanych standardów kultury europejskiej⁷⁰. Trzeba zwrócić uwagę, że art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p. może być stosowany, gdy korzystanie z danego wynalazku zostanie ocenione jako sprzeczne z porządkiem publicznym bądź dobrymi obyczajami. Co istotne, chodzi zatem o pewność, że takie skutki nastąpią, nie zaś o sytuację, gdy może się tak stać na skutek nadużycia, ponieważ wynalazek może być stosowany w sposób naruszający porządek publiczny⁷¹. Nie można uznać za sprzeczny z porządkiem publicznym wynalazek, który może być wykorzystywany zarówno w sposób naruszający prawo, jak i w sposób zgodny z prawem, np. maszyny do kopiowania, która może być również używana do kopiowania pieniędzy⁷². Przepis ten wprowadza również zasadę, że nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystania z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. W *Guidelines for Examination* wskazano, że dopuszczalność patentowania wynika z faktu, że wynalazek może być eksportowany do kraju, w którym nie ma zakazu jego używania⁷³.

⁶⁶ *Guidelines for Examination...*, część G.II, pkt 4.1.

⁶⁷ Zauważyć należy, że na tle konwencji o patencie europejskim mówi się o wyłączeniu sprzecznym z moralnością, podczas gdy w ustawie – Prawo własności przemysłowej o sprzeczności z dobrymi obyczajami. Wydaje się, że dobre obyczaje są pojęciem szerszym.

⁶⁸ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 21.02.1995 r., T 356/93.

⁶⁹ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 21.02.1995 r., T 356/93.

⁷⁰ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 21.02.1995 r., T 356/93.

⁷¹ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 11.05.2005 r., T 866/01, w odniesieniu do wynalazku zastrzegającego substancję do eutanazji.

⁷² Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 20.12.1999 r., G 1/98.

⁷³ *Guidelines for Examination...*, część G.II, pkt 4.1.1.

Specjalne zasady oceny sprzeczności z porządkiem publicznym dotyczą wynalazków biotechnologicznych, zawierających ludzki materiał biologiczny. Przepis art. 93³ ust. 2 p.w.p., będący implementacją art. 6 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE, zawiera listę wynalazków, które nie mogą być opatentowane. Wyliczenie zawarte w art. 93³ ust. 2 p.w.p. ma charakter przykładowy. Nie mogą być patentowane: sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka, stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych i handlowych oraz sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienie, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

Jak zwraca się uwagę w literaturze, stosowanie tych przepisów w poszczególnych państwach członkowskich może być rozbieżne, chociażby ze względu na brak w dyrektywie 98/44/WE definicji użytych pojęć, np. takich jak klonowanie⁷⁴.

W orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego podkreślono, że w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych ocenie zgodności z porządkiem publicznym lub moralnością podlega nie tylko korzystanie z już wytworzonego wytworu według wynalazku, ale także sam proces jego wytwarzania. Teza ta została potwierdzona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.10.2011 r.⁷⁵ Trybunał stwierdził, że zdolność patentową wynalazku wyłącza sytuacja, gdy wiedza techniczna będąca przedmiotem wniosku patentowego wymaga uprzedniego zniszczenia embrionów ludzkich lub ich użycia jako materiału wyjściowego bez względu na stadium, w którym do tego dochodzi, i nawet gdy opis zastrzeżonej wiedzy technicznej nie wspomina o wykorzystywaniu embrionów ludzkich. Bez znaczenia pozostaje to, że do zniszczenia embrionów dochodzi na etapie wcześniejszym od tego, który jest przedmiotem wynalazku. Nie może być bowiem udzielony patent na rozwiązanie, w sytuacji, gdyby został naruszony szacunek przynależny jednostce ludzkiej. A za takie należy uznać zniszczenie embrionów⁷⁶. W istocie Trybunał Sprawiedliwości sformułował zasadę, która wychodzi poza zakres regulacji art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p., nakazując w ramach oceny sprzeczności z porządkiem publicznym i moralnością badać nie tylko sam wynalazek i sposób korzystania z niego, ale obejmować badaniem także etapy poprzedzające zarówno wytworzenie przedmiotu wynalazku, jak i korzystanie z niego⁷⁷.

W literaturze zwraca się uwagę, że w praktyce trudność sprawia przede wszystkim ustalenie, czy dany wynalazek należy do kategorii objętych wyłączeniem, ze względu

⁷⁴ H. Żakowska-Henzler [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 298.

⁷⁵ C-34/10, *Oliver Brüstle v. Greenpeace eV*, ECLI:EU:C:2011:669.

⁷⁶ Zob. pkt 49 wyroku C-34/10.

⁷⁷ Podobnie jak Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu C-34/10, Rozszerzona Komisja Odwoławcza w orzeczeniu z 25.11.2008 r., G 2/06.

na lakoniczny charakter uregulowania oraz stały rozwój wiedzy biologicznej⁷⁸. Po części trudności te niweluje wspomniany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.10.2011 r., w którym zdefiniowane zostało pojęcie embrionu ludzkiego. Dostrzegając zagrożenie również Trybunał Sprawiedliwości, stwierdzając, że pojęcie embrionu ludzkiego jako autonomiczne pojęcie prawa Unii Europejskiej w związku z dyrektywą 98/44/WE powinno być rozumiane i interpretowane jednolicie. Aby uniknąć różnej interpretacji przez poszczególne organy krajowe, co prowadziłoby do utrudnień w funkcjonowaniu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o potrzebie stworzenia jednolitej definicji. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału „embrionem ludzkim” jest każda ludzka komórka jajowa, począwszy od stadium jej zapłodnienia, każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, w którą wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, która została pobudzona do podziału i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy. Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości uznał, że decyzja, czy komórki macierzyste pozyskane z embrionów ludzkich w stadium blastocysty są objęte pojęciem embrionu ludzkiego, należy do sądu krajowego. Podkreślić należy, że w tym orzeczeniu Trybunał przesądził, że pojęcie wykorzystywania embrionów do celów przemysłowych lub handlowych obejmuje również pojęcie wykorzystywania do celów naukowych. Zdolność patentu może obejmować bowiem jedynie takie wykorzystanie embrionów ludzkich, które służy celom terapeutycznym bądź diagnostycznym, pod warunkiem jednak, że jest dla niego użyteczne, powtarzając tym samym motyw 42 preambuły dyrektywy 98/44/WE, a jednocześnie nawiązując do orzeczenia Europejskiego Urzędu Patentowego⁷⁹. Jednocześnie w kolejnym orzeczeniu, z 18.12.2014 r.⁸⁰, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że niezapłodniona ludzka komórka jajowa, która w drodze partenogenezy została pobudzona do podziału i rozwoju, nie stanowi „embrionu ludzkiego” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c dyrektywy 98/44/WE, jeżeli w świetle aktualnej wiedzy naukowej nie ma ona jako taka wrodzonej zdolności rozwinięcia się w jednostkę ludzką, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. W ten sposób Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny powtórzył tezę, wcześniej wyrażoną już w orzeczeniu Oliver Brüstle, że za embrion ludzki w rozumieniu dyrektywy można uznać tylko taką komórkę, która może „zapoczątkować proces rozwoju jednostki ludzkiej”.

Trudności wynikające z braku precyzyjnych definicji dotyczą również innych rozwiązań objętych wyłączeniami. Nie ma bowiem zgodności co do tego, co należy rozumieć przez pojęcie klonowania. Analiza postanowień dyrektywy 98/44/WE mogłaby wskazywać, że przez to pojęcie rozumie się, zgodnie z motywem 41 preambuły, tzw. klonowanie reprodukcyjne, czyli każdą metodę, włączając w to techniki podziału zarodka, mającą

⁷⁸ H. Żakowska-Henzler [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, 2012, s. 297.

⁷⁹ Punkt 45 wyroku C-34/10. Chodzi o orzeczenie EUP z 25.11.2008 r., G 2/06, wydane w odniesieniu do art. 28 lit. c regulaminu wykonawczego do KPE, które recypowało w ten sposób do konwencji postanowienia dyrektywy 98/44/WE.

⁸⁰ C-364/13, International Stem Cell Corporation, ECLI:EU:C:2014:2451.

na celu stworzenie istoty ludzkiej o takiej samej informacji genetycznej jak informacja innej osoby żyjącej lub zmarłej istoty ludzkiej. Jednakże wyrażane są wątpliwości, czy zdefiniowanie klonowania przez cel, jakiemu ono służy, jest prawidłowe, wskazując przede wszystkim na wątpliwości natury etycznej⁸¹. Zwrócić należy uwagę na wyłączenie objęte art. 93³ ust. 2 pkt 4 p.w.p., który jako jedyny w tym katalogu wyłączeń nie ma charakteru bezwzględnego, lecz nakazuje wzięcie korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia z cierpieniami, które powodują sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt. Wypada podkreślić, że korzyści te muszą mieć charakter istotny, aby można było uzyskać patent na sposób dotyczący wskazanego procesu. Istotą zatem stosowania tego wyłączenia jest ocena, w kategoriach obiektywnych, wiążących się z takim wynalazkiem korzyści⁸². Ze względu na sprzeczność z moralnością powinny zostać wyłączone od patentowania takie wynalazki, w których ryzyka dla społeczeństwa przeważają nad korzyściami⁸³. Interpretacja tego postanowienia prowadzi do oczywistego wniosku, że jeżeli sposoby takie nie przynoszą cierpień zwierzętom, dopuszczalne jest ich patentowanie.

8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. od patentowania wyłącza się trzy rodzaje przedmiotów: odmiany roślin, rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także uzyskane takimi sposobami wytwory. Jednocześnie wyłączeniem tym nie są objęte sposoby mikrobiologiczne lub inne sposoby techniczne oraz wytwory, które są uzyskane takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt. Obecne brzmienie przepisu obowiązuje od 27.02.2020 r. Zasadnicza zmiana polega na wyraźnym wyłączeniu od patentowania wytworów, które zostały uzyskane sposobami czysto biologicznymi. Od razu trzeba zaznaczyć, że zmiana brzmienia tego przepisu wyprzedziła niejako decyzję Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie G 3/19, w której uznano, że wytwory uzyskane w czysto biologicznym procesie są również wyłączone od patentowania⁸⁴. Warto wskazać, że decyzja ta stanowi odejście od dotychczasowych poglądów, wyrażonych w decyzjach G 2/07 i G 1/08, które pozwalały na patentowanie samych wytworów, pomimo że zostały one uzyskane sposobem czysto biologicznym.

Wyłączenie od patentowania odmian roślin wynika przede wszystkim z faktu istnienia odrębnego systemu ochrony odmian roślin. Mimo że obecnie z aktów prawnych regulujących ochronę odmian roślin nie wynika zakaz podwójnej ochrony odmian roślin,

⁸¹ H. Żakowska-Henzler [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, 2012, s. 298.

⁸² Inaczej H. Żakowska-Henzler [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, 2012, s. 301, która uważa, że do wyłączenia wystarczy jedynie związek między cierpieniem a korzyścią.

⁸³ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 25.11.2008 r., G2/06 (WARF/Stem cells).

⁸⁴ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 14.05.2020 r.

jaki do 1991 r. przewidywała międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin⁸⁵, to jednak Polska wyłącza na poziomie krajowym *expressis verbis* taką ochronę. Warto wspomnieć, że obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z 27.07.1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin⁸⁶ wyraźnie stanowi, że rozporządzenie to „uwzględnia istniejące umowy międzynarodowe, takie jak międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin (konwencja UPOV), konwencja o udzielaniu patentów europejskich (konwencja o patencie europejskim) oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, łącznie z handlem podrabianymi towarami; w konsekwencji, oznacza to wyłączenie możliwości uzyskania ochrony patentowej na odmiany roślin, tylko w zakresie przewidzianym w konwencji o patencie europejskim, to jest na odmiany roślin jako takie”. Stąd też wydaje się uzasadnione przyjęcie wniosku, że również na tle ustawy – Prawo własności przemysłowej wyłączenie to musi być interpretowane zgodnie z przepisami konwencji o patencie europejskim.

Warto również zaznaczyć, że na poziomie krajowym ochronę odmian roślin reguluje ustawa o ochronie prawnej odmian roślin⁸⁷.

Pojęcie odmiany roślin na użytek konwencji o patencie europejskim⁸⁸ zostało zdefiniowane w Regulaminie wykonawczym do konwencji [reg. 26(4)] w identyczny sposób, jak definiuje to pojęcie dyrektywa 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, a więc zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 2100/94, i oznacza „zbiorowość roślin jednej botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia, którą, niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warunkom przyznania prawa do odmian roślin, można:

- określić na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów;
- odróżnić od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie przejawiania co najmniej jednej wspomnianej właściwości;
- uznać za jednostkę systematyczną ze względu na jej właściwość rozmnażania bez zmian”.

W orzecznictwie Europejskiego Urzędu Patentowego podkreśla się, że przejawiane właściwości, wynikające z określonego genotypu lub kombinacji genotypów, muszą odnosić się do całego ukształtowania rośliny lub całego zestawu informacji genetycznej. W przeciwnym wypadku roślina zdefiniowana jedynie przez rekombinację

⁸⁵ Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin z 2.12.1961 r., zrewidowana w Genewie dnia 10.11.1972 r., 23.10.1978 r. i 19.03.1991 r., Dz.Urz. UE L 192 z 2005 r., s. 64.

⁸⁶ Dz.Urz. WE L 227, s. 1, ze zm.

⁸⁷ Ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213).

⁸⁸ Podkreślić należy, że dyrektywa 98/44/WE została w całości inkorporowana do Regulaminu wykonawczego do konwencji. Stąd też wyłączenie od patentowania odmian roślin i ras zwierząt w konwencji o patencie europejskim jest również konsekwencją tej implementacji, zgodnie z art. 4 dyrektywy.

sekwencji DNA nie jest rośliną wykazującą właściwości całego ukształtowania odmiany i nie może być odmianą w znaczeniu tego przepisu. Roślina, która zostaje zdefiniowana w ten sposób, nie jest oznaczonym bytem żywym lub zbiorowością żywych bytów, lecz abstrakcyjną i otwartą definicją obejmującą niezliczoną liczbę indywidualnych bytów, zdefiniowanych przez istnienie tego genotypu lub przez wywoływane przez nie właściwości⁸⁹. W szczególności Europejski Urząd Patentowy podkreśla, że wyłączenie patentowania odmian roślin następuje tylko wtedy, gdy zastrzeżenia dotyczyłyby konkretnej odmiany. Natomiast jeżeli jest to sposób postępowania, który może być zastosowany w odniesieniu do wielu odmian roślin, wówczas wyłączenie to nie występuje⁹⁰. W orzeczeniu G 1/98 Europejski Urząd Patentowy podkreślił również, że nie stoi na przeszkodzie udzieleniu patentu na sposób wytwarzania odmiany rośliny art. 64 ust. 2 KPE, zgodnie z którym ochrona, jaką daje patent na sposób wytwarzania, rozciąga się również na produkt otrzymany tym sposobem. Jak podkreślił Europejski Urząd Patentowy, ten przepis, przyznający ochronę również produktom wytwarzanym opatentowanym sposobem, nie wpływa na możliwość uzyskania ochrony patentowej na sposób wytwarzania odmiany. W mojej opinii rozważania Europejskiego Urzędu Patentowego w tym względzie nie dają podstaw do wywiedzenia konkluzji, że w przypadku patentów zastrzegających sposób wytwarzania odmian roślin ochrona nie będzie rozciągała się na produkt⁹¹. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu Patentowego zakaz ochrony odmian roślin jako takich w prawie patentowym nie zależy od sposobu, w jaki ta roślina zostaje wyprodukowana, dotyczy również odmian roślin powstałych w wyniku modyfikacji genetycznych. Istotą wyłączenia jest bowiem wyłączenie od patentowania określonego przedmiotu, który jest chroniony na podstawie odrębnego reżimu prawnego. Kwestia ta może jednak budzić wątpliwości, zwłaszcza w świetle konkluzji, do jakich doszedł Europejski Urząd Patentowy w związku z ochroną wytworów powstających jako efekt wyłącznie biologicznego sposobu hodowli⁹².

Podkreślić należy, że wyłączenie patentowania nie dotyczy zwierząt jako takich, ale niektórych ich kategorii. Znalezienie jednak linii granicznej jest w tym wypadku niezwykle trudne, ponieważ pojęcie rasy zwierząt nie zostało zdefiniowane. Wiadomo zatem, że wyłączenie odnosi się jedynie do pewnych kategorii zwierząt. W orzecznictwie

⁸⁹ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 9.12.2010 r., G 1/08; orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 27.07.2011 r., T 189/09; orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 4.04.2008 r., T 1242/06.

⁹⁰ Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 9.12.2010 r., G 1/08; orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 15.06.2004 r., T 475/01.

⁹¹ Inaczej, odwołując się do tego orzeczenia M. du Vall [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14a, 2012, s. 302. W orzeczeniu, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości stosowania art. 64(2) KPE, Europejski Urząd Patentowy wyraźnie podkreślił, że pośrednia ochrona produktu może znaleźć zastosowanie właśnie wtedy, gdy nie można chronić produktu jako takiego. Zawsze bowiem taka ochrona jest związana z danym sposobem wytwarzania.

⁹² Zob. ww. orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie C 3/19.

Europejskiego Urzędu Patentowego przyjmuje się zasady wyartykułowane w orzeczeniu G 1/98, które powinny znaleźć odpowiednie zastosowanie również w przypadku zwierząt. Oznacza to, że nie wyłącza się od patentowania takich wynalazków, gdzie w zakres wyłączności patentowej wchodzi nie jedna rasa, ale wiele ras zwierząt⁹³.

Z patentowania wyłącza się sposoby hodowli roślin lub zwierząt, które mają charakter czysto biologiczny. Sposoby, które nie mają czysto biologicznego charakteru, są patentowalne. Generalnie przyjmuje się, że chodzi tutaj o naturalne procesy, jak krzyżowanie i selekcja⁹⁴. Wydaje się, że można zaryzykować twierdzenie, iż o wyłączeniu zakazu patentowania danego sposobu decyduje sposób i udział człowieka w procesie hodowli. W przypadku wszystkich metod inżynierii genetycznej procesy te nie będą miały czysto biologicznego charakteru. Interwencje człowieka w proces muszą być natury technicznej. Oczywiście sam zastrzeżony proces może posiadać cechy, które mają charakter biologiczny, nawet takie jak krzyżowanie czy selekcjonowanie. Ocenie podlega jednak dany proces w całości.

Nie są objęte wyłączeniem spod patentowania mikrobiologiczne sposoby hodowli, jak również wytwory uzyskane sposobami mikrobiologicznymi. W Regulaminie wykonawczym wskazuje się, że proces mikrobiologiczny to każdy proces włączający materiał mikrobiologiczny, przeprowadzony dzięki takim materiałom mikrobiologicznym lub prowadzący do wytworzenia materiału mikrobiologicznego. W orzeczeniu T 356/93 Europejski Urząd Patentowy zdefiniował pojęcie mikroorganizmu, uznając, że proces mikrobiologiczny, do którego odnosi się art. 53 lit. b KPE, to proces, w którym udział biorą mikroorganizmy i są używane do wytworzenia albo zmodyfikowania produktów lub w których te mikroorganizmy są rozwijane dla określonego użycia. Stosownie do tej definicji pojęcie mikroorganizmu nie odnosi się tylko do bakterii i drożdży, ale dotyczy również grzybów, glonów, pierwotniaków, a także komórek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. Europejski Urząd Patentowy podkreślił, że pojęciem mikroorganizmu należy objąć wszystkie organizmy jednokomórkowe, o rozmiarach niedostrzegalnych dla oka ludzkiego, które mogą być rozmnażane i manipulowane w laboratoriach, włączając w to plazmidy i wirusy. Wyłączenie nie dotyczy wytworów uzyskanych sposobami mikrobiologicznymi, o ile nie prowadzą one do powstania odmiany rośliny lub rasy zwierząt.

8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne

Kolejne wyłączenie wynalazków od patentowania dotyczy sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobów diagnostyki

⁹³ Orzeczenie Komisji Odwoławczej EUP z 6.07.2004 r., T 315/03.

⁹⁴ Zasada 23b(5) oraz zasada 26(5) Regulaminu wykonawczego do konwencji.

stosowanej na ludziach lub zwierzętach. Przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Nie ma wątpliwości, że wyłączenie od patentowania sposobów postępowania związanych z leczeniem ludzi i zwierząt ma na celu przede wszystkim zapewnienie braku barier dostępu do takich metod poprzez wyłączność patentową.

Dotychczasowe orzecznictwo Europejskiego Urzędu Patentowego daje podstawę do sformułowania wniosku, że sposoby leczenia metodami chirurgicznymi i terapeutycznymi rozumiane są dość szeroko. Podczas gdy w odniesieniu do metod diagnostycznych pojęcie to raczej interpretuje się wąsko.

Stwierdzenie, czy mamy do czynienia z metodą wyłączoną od patentowania, nie zależy od tego, kto daną metodę stosuje. Wyłączony jest zatem zarzut, że dana metoda nie jest metodą chirurgiczną, ponieważ może być stosowana przez inną osobę niż lekarz⁹⁵.

Podkreślić również należy, że wyłączenie od patentowania obejmuje także te metody, w których co najmniej jedna cecha zastrzeżona ma charakter metody chirurgicznej bądź terapeutycznej⁹⁶.

Zasadnicze znaczenie dla interpretacji pojęcia metody chirurgicznej na tle wyłączenia ma decyzja G 1/07. Jej znaczenie jest tym większe, że zamiarem jej autorów była wyraźna zmiana dotychczasowej praktyki. Europejski Urząd Patentowy stwierdził, że nie jest możliwe utrzymanie podejścia, w którym jakakolwiek „fizyczna interwencja” oznacza, że mamy do czynienia z metodą chirurgiczną. W konkretnych stanach faktycznych pojęcie to powinno być interpretowane w sposób, który obejmie te rodzaje interwencji medycznych, które dotyczą istoty aktywności profesjonalistów w medycynie, a więc takich, do których są przygotowywani i za które ponoszą odpowiedzialność. Zgodnie z decyzją G 1/07 wyłączone od patentowania są te metody, które stanowią postępowanie inwazyjne, będące znaczącą fizyczną interwencją w ciało i wymagające profesjonalnej opieki i specjalistycznej wiedzy. Zawężenie dotychczas stosowanej definicji pozwoli, zdaniem Europejskiego Urzędu Patentowego, wyłączyć z zakazu patentowania tylko metody, które wymagają stosowania drobnych wynalazków i nie pociągają za sobą istotnych ryzyk zdrowotnych. Dlatego wyłączenie od patentowalności nie powinno być dokonywane ze względu na interesy zdrowia publicznego, ochrony pacjentów lub swobody wyboru przez lekarza stosowanej przez niego metody. Konieczność posiadania medycznej wiedzy i zagrożenia zdrowia wynikające ze stosowania danej metody nie mogą jednak stanowić jedyne kryterium dla rozstrzygnięcia, że mamy do czynienia z chirurgicznym sposobem leczenia. Rozumienie, co oznacza chirurgia, jest kwestią jedynie konwencji. Dlatego niekoniecznie chodzi o metodę inwazyjną czy taką, w wy-

⁹⁵ Orzeczenia Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 16.12.2005 r., G 1/04, oraz z 15.02.2010 r., G 1/07.

⁹⁶ Orzeczenia Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 16.12.2005 r., G 1/04, oraz z 15.02.2010 r., G 1/07.