

nr 101-102

KWARTALNIK

100-lecie
zawodu
rzecznika
patentowego
w Polsce



3-4/2021

RZECZNIK PATENTOWY

PROBLEMY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ



Jakub Sielewiesiuk*

Dobrze już było – czyli o tym, jak Urząd Patentowy RP udzielał patentów na wynalazki realizowane komputerowo, zanim jeszcze stało się to (nie)modne

Uwagi wstępne

Temat „wynalazki realizowane komputerowo a UPRP” powraca. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej¹, z niedawno opublikowanymi Wytycznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych, w tym odnoszącymi się do takich wynalazków, a przede wszystkim w związku z rosnącą liczbą odnośnych wynalazków i praktycznie nieograniczonymi obszarami techniki, w których się one pojawiają. Zgadzam się z kol. Markiem Burym², że praktyka UPRP w zakresie tego rodzaju wynalazków odbijała się niekorzystnie na polskich przedsiębiorstwach z obszaru ICT, które nie mogły liczyć na uzyskanie ochrony patentowej swoich rozwiązań na drodze krajowej, a jednocześnie często nie było ich stać na sięgnięcie po patent europejski. Dlatego w obliczu pozytywnych zmian w tym zakresie w poniższym artykule analizuję trzy przykłady postępowań dotyczących takich wynalazków – dwóch przed UPRP i jednego przed EPO. Z przyjemnością stwierdzam, że UPRP może pochwalić się chlubnymi dokonaniem w tym zakresie – i to z czasów, zanim jeszcze wynalazki realizowane komputerowo stały się modne,

* **Jakub Sielewiesiuk**, polski i europejski rzecznik patentowy, odpowiednio od 2008 r. i 2010 r. Zdobył wykształcenie ścisłe, uzyskując kolejno tytuły: licencjata w zakresie matematycznego modelowania zjawisk (Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1997 r.), magistra fizyki teoretycznej (Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa, 1999 r.) i doktora nauk chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2002 r.). Założył i prowadzi kancelarię rzecznikowską, a niezależnie od funkcji zarządczych aktywnie praktykuje zawód polskiego i europejskiego rzecznika patentowego. Specjalizuje się w patentach krajowych i europejskich.

¹ Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

² M. Bury, *Patentowalność wynalazków realizowanych za pomocą maszyn cyfrowych w świetle obowiązujących od 27.02.2020 r. zmian ustawy – Prawo własności przemysłowej*, „Rzecznik Patentowy” 2020/1–4 (95–98), s. 57–68.

a udzielenie na nie ochrony przez UPRP – problematyczne. Taki przypadek ilustruje przykład 1. Jest to przypadek zbieżny z obserwacją kol. M. Burego, która pada we wspomnianym artykule – że ekspert UPRP pan Jerzy Włodek udzielał patentów na takie wynalazki w latach 90. poprzedniego stulecia. Przykład 2 jest również pozytywny, tj. zakończony udzieleniem patentu, ale postępowanie było w tym przypadku trudniejsze, ponieważ komunikacja między UPRP a zgłaszającym był niejasna. Przykład 3 dotyczy EPO – ale może wybiega w nieodległą przyszłość przed UPRP?

Przykład 1

Zgłoszenie wynalazku nr P.381717 z 8.02.2007 r. pt. *Sposób i układ zdalnego sterowania oświetleniem* → patent nr PAT.213579 (publikacja B1 29.03.2013 r. – 6 lat od zgłoszenia).

Zgłoszenie dokonane na rzecz krakowskiej spółki Es-System SA, produkującej różnego rodzaju oprawy i systemy oświetleniowe, dotyczyło rozwiązania obejmującego jeden lub więcej reflektorów w ruchomych oprawach, przy czym strumień światła z reflektorów można było kierować w pożądane miejsce, wskazując to miejsce plamką świetlną ze wskaźnika laserowego. Elektroniczny system sterujący dbał o to, aby kamera śledziła plamkę laserową i za pomocą zespołu napędowego (silników elektrycznych) kierował światło reflektora we wskazane miejsce.

Wyobraźmy sobie, jak wygodne w praktyce jest rozwiązanie według wynalazku – zastosowane np. w sklepie odzieżowym w galerii handlowej. Reflektory można skierować w dowolne miejsca (w tym trudno dostępne, np. wysoko na ścianie lub suficie), bez dotykania reflektora (mogą być gorące!) i co najważniejsze – bez udawania się w te miejsca – a po prostu przez wskazanie ich wskaźnikiem laserowym.

Wynalazek został bardzo konkretnie, starannie, a jednocześnie zwięźle opisany w zgłoszeniu (7 stron opisu, zilustrowanego 6 stronami rysunku). Kilka figur rysunku pokazywało rozwiązania konstrukcyjne związane ze zgłoszonym rozwiązaniem (np. konstrukcję oprawy oświetleniowej), zaś fig. 1 pokazywał schemat blokowy sposobu sterowania oświetleniem.

Opis zgłoszeniowy zawierał adekwatny referat stanu techniki, w tym znanych sposobów i układów do sterowania oświetleniem, obejmujących m.in. ruchome oprawy oświetleniowe. Wskazywał niedogodności znanych rozwiązań: „Niedogodnością znanych rozwiązań jest brak możliwości zdalnego określenia miejsca, w które ma być skierowane światło”, zaletę wynalazku: „Rozwiązanie według wynalazku pozwala na zdalne kierowanie światła w miejsce oddalone od operatora wskaźnika, co pozwala na łatwe i szybkie dokonywanie odpowiednich zmian oświetlenia” oraz wskazywał, że osiągnięcie tej zalety wymaga rozwiązania problemu technicznego (jak zbudować układ, który to umożliwia?). Opis mówił też, że sposób według wynalazku realizowany jest przez „elektroniczny układ sterujący” (dodajmy: odpowiednio zaprogramowany – co jednak nie pada *explicite* w opisie).

Zastrzeżenia niezależne w wersji zgłoszeniowej brzmiały:

„1. Sposób zdalnego sterowania oświetleniem, znamienny tym, że najpierw, po podłączeniu zasilania sieciowego do oprawy oświetleniowej (1), następuje faza konfiguracji kamery (5) oraz sterowników silników krokowych (20, 21), po czym

układ zdalnego sterowania oświetleniem przechodzi w stan oczekiwania na aktywację, która następuje poprzez oświetlenie czujnika aktywującego (6) oprawę (1) wskaźnikiem laserowym, w przypadku gdy plamka laserowa znajduje się w polu widzenia kamery (5), oprawa oświetleniowa (1) zmienia swoją pozycję w ten sposób, aby widziana plamka laserowa emitowana przez wskaźnik laserowy znajdowała się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1), natomiast przesuwanie plamki laserowej powoduje przesuwanie snopa światła emitowanego przez oprawę oświetleniową (1) w ten sposób, że plamka laserowa zawsze znajduje się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1), w przypadku zaniku plamki laserowej lub gdy plamka laserowa nie znajduje się w polu widzenia kamery (5) oprawa oświetleniowa (1) po określonym czasie przechodzi w stan oczekiwania na ponowną aktywację.

3. Układ zdalnego sterowania oświetleniem składający się z ruchomej oprawy oświetleniowej oraz wskaźnika, znamienny tym, że wyposażony jest we wskaźnik laserowy o dowolnej długości emitowanego światła w zakresie widzialnym, a oprawa oświetleniowa (1) jest wyposażona w źródło światła (2) połączone z zasilaczem źródła światła (3) i elektroniczny system sterujący (4) połączony z kamerą (5), z czujnikiem aktywującym oprawę (6) i z zespołem napędowym (7)“.

W marcu 2007 r. UPRP wykonał sprawozdanie o stanie techniki, przekazane zgłaszającemu w kwietniu 2007 r. Sprawozdanie zostało wykonane dla wszystkich zastrzeżeń z daty zgłoszenia (sposób i układ). W sprawozdaniu UPRP zacytował 5 publikacji, w tym dwie oznaczone flagą Y (WO03078894A i JP7312296A, ta ostatnia przywoływana w referacie stanu techniki w opisie zgłoszeniowym, reszta dokumentów – z flagą A). Ten wynalazek zgłoszony został również w trybie PCT (publikacja WO2008097114A1). W tym przypadku badanie stanu techniki wykonał EPO działający jako ISA. Sprawozdanie wykonane przez EPO cytowało publikacje w dużej części zbieżne z tymi wskazanymi przez UPRP, a ponadto cytowało publikację WO2006075298A2, oznaczoną flagą X.

W zawiadomieniu z 16.09.2011 r. UPRP powiadomił zgłaszającego, że ta ostatnia ze wspomnianych publikacji (WO2006075298A2) ujawnia rozwiązanie, którego elementy składowe (sprzętowe) są zbieżne ze wskazanymi w zastrzeżeniu 3, a także sposób sterowania oświetleniem, który jest zbieżny ze wskazanym w zastrzeżeniu 1. W związku z tym UPRP wskazał na brak poziomu wynalazczego przedmiotowego rozwiązania (art. 24 i 26 p.w.p.). Zawiadomienie było zwięzłe (jednostronicowe). Należy zauważyć, że Urząd w żaden sposób nie podważał technicznego charakteru rozwiązania, nie miał wątpliwości, że zgłoszone rozwiązanie nie jest wyłączone spod patentowania. Sam zarzut braku poziomu nie był może szczególnie uzasadniony (to moja subiektywna ocena), ale jednocześnie zawiadomienie jednoznacznie identyfikowało przeszkodę do udzielenia patentu, czyli braku poziomu wynalazczego w świetle WO2006075298A2.

Umożliwiło to zgłaszającemu podjęcie rzeczowej i skupionej na wskazanej przeszkodzie polemiki.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgłaszający podniósł m.in., że „Publikacja WO2006075298 ujawnia sposób sterowania wiązką świetlną reflektora, w którym reflektor wyposażony jest w detektor wiązki laserowej. Taką wiązkę laserową ze

wskaźnika laserowego kieruje się na detektor, zaś detektor ten – na podstawie kierunku padania wiązki laserowej – wykrywa położenie wskaźnika laserowego, a odpowiednie sterowniki sterują silnikiem, w który wyposażony jest reflektor w ten sposób, aby skierować wiązkę świetlną reflektora na miejsce, w którym znajduje się wskaźnik laserowy”. Krótko mówiąc: że w publikacji tej – w odróżnieniu od zgłoszonego wynalazku – nie śledzi się plamki świetlnej, tylko źródło światła, co rodzi zasadniczą niedogodność w użytkowaniu rozwiązania według WO2006075298 (ponieważ, aby skierować reflektor w jakieś miejsce, trzeba się w to miejsce udać i stamtąd poświecić laserem!). Niedogodność tę rozwiązuje obecny wynalazek. Zgłaszający odniósł się też krótko do publikacji WO03078894A i JP7312296A (flagi Y w sprawozdaniu UPRP o stanie techniki), każdorazowo wskazując na odmienność ujawnionych tam rozwiązań od rozwiązania badanego i brak możliwości osiągnięcia zalety obecnego wynalazku na podstawie tamtych ujawnień.

Jedyna poprawka złożona w odpowiedzi na zawiadomienie dotyczyła zastrzeżenia 3 (układ), do którego dopisano konfigurację elementów już uprzednio w nim wskazanych:

„3. Układ zdalnego sterowania oświetleniem, składający się z ruchomej oprawy oświetleniowej oraz wskaźnika, znamienny tym, że wyposażony jest we wskaźnik laserowy o dowolnej długości emitowanego światła w zakresie widzialnym, a oprawa oświetleniowa (1) jest wyposażona w źródło światła (2), połączone z zasilaczem światła (3) i elektroniczny układ sterujący (4) połączony z kamerą (5), z czujnikiem aktywującym oprawę (6) i z zespołem napędowym (7), przy czym wspomniany układ sterujący (4) jest skonfigurowany tak, że w przypadku gdy plamka laserowa znajduje się w polu widzenia kamery (5), zmienia pozycję oprawy oświetleniowej (1) w ten sposób, aby widziana plamka laserowa znajdowała się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1), natomiast przesuwanie plamki laserowej powoduje przesuwanie snopa światła emitowanego przez oprawę oświetleniową (1) tak, że plamka laserowa zawsze znajduje się w środku obszaru oświetlanego przez oprawę oświetleniową (1)”.

Taka poprawka miała oczywiście swoje umocowanie w opisie z dnia zgłoszenia.

Powyższe argumenty i poprawki spotkały się ze zrozumieniem eksperta UPRP, który postanowieniem z 24.07.2021 r. wezwał do nadesłania porządkowych poprawek w dokumentacji zgłoszenia (w tym: kompletu poprawionych zastrzeżeń, poprawienia istoty wynalazku za zgodność z nimi i uwzględnienia publikacji WO2006075298A2 w referacie stanu techniki). Po wykonaniu postanowienia wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu (datowaną na 25.09.2012 r.). Patent PAT.213579 B1 był utrzymywany przez uprawnionego jeszcze przez kilka lat, po czym w 2017 r. upadł z braku opłaty za kolejny rok ochrony. Interesujące jest, że zastrzeżenie 1 (sposób sterowania oświetleniem) w patencie jest identyczne jak w wersji zgłoszeniowej, zaś zastrzeżenie 3 w tym patencie (układ sterowania oświetleniem) jest w brzmieniu poprawionym w odpowiedzi na przywołane wyżej zawiadomienie, czyli wyróżnia się cechami funkcjonalnymi. Zatem każdy element sprzętowy układu wzięty osobno jest znany, a istota nowego rozwiązania tkwi we

wzajemnym połączeniu (funkcjonalnym) tych elementów i w ich konfiguracji, w tym w konfiguracji układu sterującego, czyli *de facto* w programie wykonywanym przez ten układ sterujący.

W obliczu toczącej się ostatnio publicznej dyskusji dotyczącej patentowania rozwiązań realizowanych za pomocą komputera, których niewątpliwie z dnia na dzień dramatycznie przybywa w naszym otoczeniu, a zatem dyskusja na ten temat jest ważna i potrzebna, warto zauważyć, że całe powyższe postępowanie toczyło się pod rządami ustawy – Prawo własności przemysłowej w brzmieniu sprzed nowelizacji z 2015 r., czyli w stanie prawnym, w którym art. 33 ust. 3 p.w.p. brzmiał: „Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej”, a jednocześnie wymóg „technicznego oddziaływania na materię” zaszyty był w odpowiednim rozporządzeniu: „[Przeprowadzając badania, Urząd Patentowy] nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię (...)”³.

Przypadek dyskutowanego zgłoszenia można podsumować tak:

W postępowaniu UPRP nie kwestionował technicznego charakteru rozwiązania ani tego, czy jest ono wynalazkiem (jest) lub czy jest wyłączone spod patentowania (nie jest). Komunikacja przychodząca z UPRP była jasna i konsekwentna (a warto zauważyć, że sprawozdanie o stanie techniki przygotował w tej sprawie inny ekspert niż ten, który potem prowadził sprawę i przysłał zawiadomienie, postanowienie, a w końcu – wydał decyzję). Zarzut braku poziomu wynalazczego – w dużej części chybiony, ale konkretny – ułatwił podjęcie argumentacji. Postępowanie przebiegło sprawnie i zakończyło się decyzją o udzieleniu patentu, przy pełnym zrozumieniu procesu przez zgłaszającego.

Przykład 2

Zgłoszenie wynalazku nr P.403914 z 16.05.2013 r. pt. *Sposób i układ do zdalnego diagnozowania pożarów* à patent nr PAT.224534 (publikacja B1 31.01.2017 r. – niecałe 4 lata od zgłoszenia).

Zgłoszenie dokonane na rzecz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dotyczyło rozwiązania (sposobu i układu) do zdalnego diagnozowania pożarów, w którym najpierw w widmie promieniowania padającego pochodzącego od płomienia pożaru za pomocą odpowiednich detektorów wykrywa się linie widmowe charakterystyczne dla wybranych molekuł powstających podczas pożaru w wyniku spalania materii, a następnie diagnozuje się rodzaj pożaru – stosownie do wyników analizy promieniowania padającego.

³ § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.).

Pomysł ten łatwo zrozumieć: wiadomo, że cząsteczki chemiczne posiadają unikalne linie widmowe, po których można je rozpoznać (to taki „odcisk palca” cząsteczki – znany dla każdej cząsteczki; można więc na podstawie analizy promieniowania wykrywać obecność związków chemicznych w odległych miejscach, np. w kosmosie). Cząsteczka CO₂ posiada charakterystyczną linię widmową w zakresie promieniowania od długości fali 4,3 μm, podobnie molekula OH⁻ – 309nm. A zatem na podstawie promieniowania padającego pochodzącego od pożaru i zarejestrowanego przez detektory można stwierdzić, czy w pożarze, na który patrzymy, powstają cząsteczki CO₂ lub OH⁻ i wzięwszy odpowiednią poprawkę na promieniowanie ciała doskonale czarnego, światło słoneczne i ewentualny wybuch – za pomocą odpowiedniego algorytmu decyzyjnego można stwierdzić, czy mamy do czynienia z „pożarem klasycznym”, pożarem węglowodorów czy też pożarem innych chemikaliów.

Zastrzeżenia 1–3 w wersji zgłoszeniowej dotyczyły sposobu obejmującego analizę promieniowania padającego zarejestrowanego przez detektory i wspomniany algorytm decyzyjny. Zastrzeżenia 4–8 w wersji zgłoszeniowej dotyczyły układu do realizacji takiego sposobu, wyposażonego w odpowiednie detektory, a także posiadającego jednostkę centralną z odpowiednio zaprogramowanym mikroprocesorem – czego dotyczyło zastrzeżenie zależne 6. Dodatkowo zgłoszenie obejmowało detektor o nowatorskiej konstrukcji, oparty na odpowiednio dobranym półprzewodniku (w tym przypadku AlGaIn), dostosowany do wykrywania promieniowania w zakresie długości fali 305–310nm, objęty osobnym zastrzeżeniem zależnym 7. Skład warstw półprzewodnikowych i konstrukcja detektora były ujawnione w opisie zgłoszeniowym, w którym zaznaczono również, że taki detektor jest nowy. Schemat decyzyjny odpowiadający sposobowi według wynalazku zilustrowano na fig. 4. W opisie wskazano, że w praktyce techniczną realizację wynalazku stanowi jego implementacja na odpowiednio zaprogramowanym komputerze, podłączonym do odpowiedniego zestawu detektorów – wówczas otrzymuje się automat mogący samodzielnie diagnozować pożary i podejmować działania zależne od zdiagnozowanego rodzaju pożaru. Nie przytaczam tutaj zastrzeżeń ze względu na ich dużą objętość – zainteresowanych Czytelników odsyłam do publikacji zgłoszenia.

W styczniu 2014 r. UPRP wykonał sprawozdanie o stanie techniki, przekazane zgłaszającemu w lutym 2014 r. Sprawozdanie zostało wykonane dla wszystkich zastrzeżeń z daty zgłoszenia (sposób i układ). W sprawozdaniu UPRP zacytował 5 publikacji, a wszystkie oznaczone zostały flagą A. Ten wynalazek zgłoszony został również jako zgłoszenie euroazjatyckie (EAPO), identyczne ze zgłoszeniem polskim, a sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez EAPO opublikowano 31.03.2015 r. Sprawozdanie to również zostało wykonane dla wszystkich zastrzeżeń (1–8), przy czym cytowało ono trzy publikacje, wszystkie oznaczone flagą Y (US 6247918 B1, GB 2335489 A, US 20010009268 A1).

W dniu 21.03.2016 r. UPRP wydał zawiadomienie, w którym powiadomił zgłaszającego o przeszkodach do udzielenia patentu. W zawiadomieniu tym zacytowano wszystkie trzy publikacje z raportu EAPO oraz publikację US 5625342 B, opisaną przez zgłaszającego we wstępie do badanego zgłoszenia. Urząd stwierdził (zgodnie z prawdą), że każdy z dokumentów zacytowanych przez EAPO ujawnia przeciwpożarowy układ alarmowy wyposażony w detektor promieniowania (przy

czym każdy z nich osobno wyposażony jest w jeden z trzech detektorów wykorzystywanych w zgłoszonym rozwiązaniu). Ponadto Urząd zauważył, że łączenie różnych detektorów z jednostką programowalną jest znane z US 5625342 B. W związku z tym Urząd wyciągnął wniosek o braku poziomu wynalazczego zgłoszonego układu, którego konstrukcja „nasuwa się sama przez się” przeciętemu specjalście, obeznanemu ze stanem techniki, w tym z wskazanymi wyżej publikacjami i postawionemu przed zadaniem opracowania systemu do diagnozowania pożarów. Urząd przyznał przy tym, że zastrzeżenie 7 (obejmujące detektor o nowej konstrukcji) spełnia wymogi zdolności patentowej. Natomiast w odniesieniu do zastrzeżeń w kategorii sposobu (1–3) Urząd stwierdził, że w tych zastrzeżeniach „podano wyłącznie działanie układu, co nie jest właściwym przedstawieniem technicznego sposobu”, w następstwie czego sposób ten „nie przedstawia wynalazku nadającego się do stosowania w rozumieniu art. 27 ustawy pwp, który znawca mógłby urzeczywistnić”, a „zastrzeżenia patentowe nie podają cech technicznych rozwiązania”. Niżej podpisany najwięcej czasu spędził na wyjaśnieniu twórcy rozwiązania, z jakiego powodu jego sposób „nie przedstawia wynalazku nadającego się do stosowania” oraz dlaczego nie jest to sposób, który „znawca mógłby urzeczywistnić” – mimo szczegółowych informacji i schemat blokowego zawartego w opisie. Zwróćmy uwagę, że zawiadomienie nie mówi nic o ewentualnych wyłączeniach spod patentowania lub o rozwiązaniach nieuważanych za wynalazki, np. w kontekście programów komputerowych.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgłaszający po pierwsze przeniósł zastrzeżenia w kategorii układu na początek, a jednocześnie dokonał poprawki polegającej na włączeniu nowego detektora o konstrukcji według pierwotnego zastrzeżenia 7 do głównego zastrzeżenia na układ. Ponadto w zastrzeżeniach dotyczących układu wskazano, jak jest skonfigurowana i zaprogramowana jednostka centralna – a mianowicie tak, że może realizować zgłoszony sposób. Następne w kolejności zostały umieszczone zastrzeżenia w kategorii sposobu, przy czym w zastrzeżeniu niezależnym na sposób wskazano *explicite*, że jest on realizowany w układzie wedle zastrzeżeń poprzedzających. Zgłaszający odniósł się również konkretnie do każdej z publikacji wskazanych w zawiadomieniu, argumentując, dlaczego informacje w nich zawarte nie wystarczyłyby osobie biegłej do zaproponowania ani zgłoszonego sposobu, ani układu.

W związku ze złożonymi poprawkami i argumentami UPRP wydał postanowienie (z 13.05.2016 r.). W postanowieniu UPRP napisał wprost, że akceptuje nową wersję zastrzeżenia niezależnego w kategorii układu, jednak „z istotną uwagą, że niewłaściwe jest pozostawienie fragmentu zastrzeżenia zaczynającego się od frazy «jednostka centralna jest skonfigurowana i zaprogramowana w ten sposób», po czym wymienione są reguły decyzyjne podejmowanej diagnozy. Zastrzeżenie w kategorii układu nie może odnosić się do reguł decyzyjnych i ta część zastrzeżenia powinna być skreślona”. Warto, aby Czytelnik porównał powyższe z zaakceptowanym przez UPRP brzmieniem zastrzeżenia 3 z poprzedniego przykładu. Urząd oprotestował również wpisanie reguł, zgodnie z którymi zaprogramowana jest jednostka centralna, w poprawionych zastrzeżeniach w kategorii sposobu. Postanowienie nie mówi nic o patentowalności (lub nie) programów komputerowych, ale ewidentnie lokalizuje przeszkody do udzielenia patentu tam, gdzie pojawia

się program... Postanowienie powtarza też wcześniejszy zarzut dotyczący kategorii sposobu – „zastrzeżenia patentowe nie podają cech technicznych rozwiązania”. Problemy te są wskazywane, mimo że jednocześnie UPRP zgadza się co do nowości i nieoczywistości konstrukcyjnej jednego z detektorów wchodzących w skład zgłoszonego układu (porównajmy, że w diskutowanym wcześniej przykładzie 1 żaden z komponentów układu takiej nowości konstrukcyjnej nie miał, bo przecież reflektory, obudowy, silniki, czujniki, kamery itp. były znane). Jedyne uporowi i determinacji twórcy wynalazku, który widział swój wkład twórczy nie tylko w konstrukcji nowego detektora, ale w pomysłach na algorytm diagnozujący, należy przypisać dalszy przebieg postępowania, tj. życzliwie uparte wsparcie pełnomocnika w żmudnej argumentacji, w wyniku której UPRP ostatecznie wydał decyzję warunkową o udzieleniu patentu na wynalazek w kategorii zarówno układu, jak i sposobu, przy czym w zastrzeżeniu głównym na układ zawarto wskazanie, jak skonfigurowana jest i zaprogramowana jednostka centralna. Decyzję warunkową o udzieleniu patentu wydano 15.06.2016 r., zaś patent nr PAT.224534 B1 pozostaje w mocy do dziś.

Postępowanie toczyło się na podstawie przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia (16.05.2016 r.), a zatem w szczególności przepisy art. 33 ust. 3 p.w.p. i § 32 rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych obowiązywały w brzmieniu przytoczonym w przykładzie 1.

Jednak w tym przypadku komunikacja przychodząca od UPRP nie była konsekwentna (mimo że w tym przypadku całe postępowanie prowadził ten sam ekspert – od sprawozdania o stanie techniki aż do decyzji warunkowej) ani nie była jasna, ponieważ powracał zarzut oparty na art. 27 p.w.p. rzekomego braku przemysłowej stosowności, rzekomego braku możliwości urzeczywistnienia rozwiązania przez znawcę (czyli niedostatecznego ujawnienia?) oraz rzekomej nieobecności cech technicznych rozwiązania w zastrzeżeniach. Jakkolwiek postępowanie zakończyło się decyzją o udzieleniu patentu, to nie można powiedzieć, aby toczyło się ono przy pełnym zrozumieniu procesu przez zgłaszającego (ani przez pełnomocnika).

Po rozważeniu przytoczonych wyżej przykładów postępowań nasuwa się ciekawe pytanie: czy patenty na powyższe wynalazki można by uzyskać przed UPRP pod rządami obecnego przepisu art. 33 ust. 3 p.w.p. („podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do (...) czynności oraz środków technicznych sposobu”)? Wydaje się, że skoro można było wtedy, to tym bardziej obecnie powinno być to możliwe. Czy postępowanie w tym zakresie mogłoby być prostsze i bardziej przejrzyste dla zgłaszającego? Wydaje się, że tak. Czy dodatkową pomocą mogłyby tutaj być opublikowane niedawno Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych? Znowu wydaje się, że tak – zważywszy że jeśli chodzi o wynalazki realizowane za pomocą komputera, *explicite* mówią one m.in.:

- „Przedmiotem chronionego wynalazku CII może być: (...)
- sposób sterowania urządzeniem przy użyciu programu komputerowego skutkujący dalszym efektem technicznym;
 - urządzenie wykorzystujące sposoby sterowania przy użyciu programu komputerowego”.

Przykład 3

Zgłoszenie wynalazku nr EP 19159419.1 z 26.02.2019 r. pt. *Sposób rejestrowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain* (z wcześniejszym pierwszeństwem, najstarszym z 7.06.2018 r.) à patent europejski nr EP 3579496 B1 (publikacja B1 7.10.2020 r. – niecałe 20 miesięcy od zgłoszenia i 28 miesięcy od najstarszego pierwszeństwa); patent walidowany i pozostający w mocy w Polsce.

Zgłoszenie dokonane na rzecz Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dotyczyło rozwiązania zapewniającego możliwość weryfikacji dowolnych dokumentów cyfrowych (plików) pod względem ich treści, źródła (autora, właściciela) i na zadany moment. Jak w praktyce wygląda rozwiązanie, które jest chronione tym zgłoszeniem, wszyscy zainteresowani mogą przekonać się na stronie internetowej <https://www.trudatum.com/>.

Jak zapewnić możliwość wspomnianej weryfikacji? Zgodnie z wynalazkiem: zapisać obok siebie informacje dotyczące treści dokumentu (najprostszym przypadkiem takiej informacji jest po prostu treść dokumentu *verbatim*) oraz dotyczące źródła dokumentu (autora, właściciela) w jednym ciągu danych, opatrzyć ten ciąg danych znacznikiem czasu i podpisać cyfrowo, żeby zabezpieczyć jego integralność. Następnie tak otrzymane dane podzielić na kawałki mieszczące się w standardowych kontenerach danych blockchain, a skoro już to mamy – to zapisać te dane w bazie danych blockchain, zgodnie ze standardem.

Nowe? Wydaje się, że tak. A przynajmniej nikt wcześniej nie opisał takiego rozwiązania. Oczywiście? Tego właśnie (i prawie tylko tego – z dokładnością do drobnych uwag odnośnie do jasności i jednoznaczności sformułowań, czyli *clarity*) dotyczyła korespondencja między EPO a zgłaszającym w postępowaniu.

Komunikacja z EPO była jasna, techniczny charakter rozwiązania nie był w postępowaniu kwestionowany, w prezentowanym przypadku nie była kwestionowana również nowość, a dyskusja od początku skupiona była na kwestii poziomu wynalazczego, ocenianego w stosunku do konkretnych, znalezionych przez EPO dokumentów ze stanu techniki, w tym w szczególności w stosunku do rozwiązania ujawnionego w publikacji US 2018 139056 A1, uznanego za najbliższy stan techniki.

Istotne w tej sprawie jest, że ten wynalazek – w odróżnieniu od dwóch poprzednio przytoczonych – nie posiada żadnych aspektów sprzętowych, które charakteryzowałyby jakkolwiek nowość. Nie jest również związany z nim jakikolwiek układ lub urządzenie dedykowane/specjalistyczne (jakim jest np. układ do sterowania oświetleniem w przykładzie 1, mający m.in. czujniki, kamery, źródła światła i silniczki), żadne fizyczne elementy się w nim nie ruszają, nie dokonuje się detekcji promieniowania padającego itp. Cały wynalazek „rozgrywa się” na zupełnie typowych komputerach połączonych w sieć (serwerach i terminalach), a działania zmierzają do przekształcenia jednych danych („dokumentu cyfrowego”) w inne dane, które w uproszczeniu można by określić jako „wiarygodny zapis odnoszący się do tego dokumentu cyfrowego”.

Postępowania tego nie będę szczegółowo referował. Zainteresowanych odsyłam do European Patent Register na stronach EPO, gdzie dostępna jest jego

pełna dokumentacja. Dla wygody Czytelników przytaczam poniżej pierwsze zastrzeżenie udzielonego patentu, celem łatwego porównania go z zastrzeżeniami niezależnymi z dwóch poprzednich przykładów. Nie różni się ono bardzo od swojej wersji zgłoszeniowej, tzn. poprawki dokonane w trakcie postępowania nie były duże:

„1. Sposób rejestrowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain, w której transakcje bazodanowe są konstruowane ze standardowych kontenerów danych, które mogą mieć stały rozmiar, w systemie zawierającym jeden lub więcej węzłów magazynujących do przechowywania przynajmniej części bazy danych blockchain; jeden lub więcej węzłów zatwierdzających do zatwierdzania transakcji we wspomnianej bazie danych blockchain; oraz pierwszy komputer do generowania transakcji we wspomnianej bazie danych blockchain, przy czym wspomniany komputer ma dostęp do wspomnianej bazy danych blockchain i ma dostęp do pierwszego klucza prywatnego, który to sposób obejmuje następujące etapy:

- a) dostarczanie pierwszego zbioru danych (2), dotyczących treści pliku cyfrowego;
- b) dostarczanie drugiego zbioru danych (3), dotyczących źródła pliku cyfrowego;
- c) generowanie trzeciego zbioru danych (5) przez łączenie pierwszego zbioru danych (2), drugiego zbioru danych (3), opcjonalnie nagłówka (1) i opcjonalnie przyrostka (4) w ramkę danych, przy czym nagłówek (1) może zawierać informacje o strukturze trzeciego zbioru danych, o rozmiarze pierwszego zbioru danych (2), natomiast rozmiar przyrostka (4) jest dostosowywany tak, aby rozmiar ramki danych był wielokrotnością rozmiaru standardowego kontenera danych, stosowanego we wspomnianej bazie danych blockchain;
- d) dzielenie trzeciego zbioru danych (5) na całkowitą liczbę $N > 1$ części o jednakowej wielkości, przy czym wspomniany rozmiar odpowiada rozmiarowi standardowego kontenera danych, stosowanego we wspomnianej bazie danych blockchain, jeśli długość trzeciego zbioru danych (5) przekracza rozmiar standardowego kontenera danych;
- e) generowanie – przez wspomniany pierwszy komputer lub komputer pośredniczący, podłączony do pierwszego komputera, i wspomniany jeden lub więcej węzłów zatwierdzających – pojedynczej transakcji blockchain dla wszystkich N części uzyskanych w etapie d); podpisywanie transakcji wspomnianym pierwszym kluczem prywatnym; oraz wysyłanie transakcji i pierwszego klucza publicznego, pasującego do wspomnianego pierwszego klucza prywatnego, do wspomnianego jednego lub większej liczby węzłów zatwierdzających w celu zatwierdzenia;
- f) uzyskiwanie zgody na transakcję od jednego lub więcej węzłów zatwierdzających;
- g) rejestrowanie transakcji zatwierdzonej w etapie f) w bloku bazy danych blockchain ze znacznikiem czasowym rejestracji przez jeden lub więcej węzłów magazynujących;

przy czym drugi zbiór danych (3) zawiera podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego;
 oraz
 przy czym podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego, zawartego w drugim zestawie danych (3), jest obliczany jako funkcja: hasza pliku cyfrowego i klucza prywatnego, odpowiadającego źródłu pliku cyfrowego; oraz
 przy czym rejestracja dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain jest wykonywana przez pierwszy podmiot, a dokument cyfrowy jest przesyłany od pierwszego podmiotu do drugiego podmiotu”.

Jako ciekawostkę można dodać, że po kolejnych 12 zastrzeżeniach zależnych dotyczących sposobu omawiany patent zawiera również zastrzeżenie 14 w brzmieniu:

„14. Produkt w postaci programu komputerowego, zawierający kod programu, przechowywany na nośniku odczytywalnym komputerowo, przy czym wspomniany kod programu zawiera instrukcje komputerowe do przeprowadzania sposobu według któregośkolwiek spośród zastrzeżeń od 1 do 13”.

Zastrzeżenie to stanowi „praktyczny przykład realizacji” zapisu znajdującego się w przywołanych wyżej nowych Wytycznych Prezesa UPRP, który mówi, że:

„Przedmiotem chronionego wynalazku CII może być: (...) produkt komputerowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, zdefiniowany w zastrzeżeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nośnik danych z programem, który po załadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje dalszym efektem technicznym wykraczającym poza normalne, fizyczne oddziaływanie między programem a urządzeniem, na którym pracuje (uznaje się, że ma wtedy charakter techniczny)”.

Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o. to jeden z rzadkich i chlubnych przykładów polskiego startupu IT, który pozyskał finansowanie, odniósł sukces w skali międzynarodowej, dba o ochronę patentową swoich rozwiązań, a jednocześnie stać go na budowanie tej ochrony na poziomie europejskim i międzynarodowym (przytoczony patent ma analogi w USA, a postępowanie zgłoszeniowe toczy się jeszcze w Japonii).

Podsumowanie

Mam wielką nadzieję, że wykorzystamy szanse, jakie dają ostatnie zmiany legislacyjne oraz deklarowany obecnie przez UPRP przychylny stosunek do kwestii udzielania patentów na wynalazki realizowane komputerowo (czego wyraz znajdujemy w przywołanych Wytycznych Prezesa UPRP) i wspólnie zbudujemy praktykę, zgodnie z którą będzie możliwe uzyskanie w Polsce na drodze krajowej patentów nie tylko takich, jak przywołane w przykładach 1 i 2, ale „nawet” takich, jak wspomniany w przykładzie 3. Dzięki temu zwiększymy szanse na sukces biznesowy wielu polskich firm tworzących wartościowe rozwiązania, których istotną częścią jest oprogramowanie, a których obecnie – w odróżnieniu od Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o. – często nie stać na sięgnięcie po patent europejski.