

## WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

# Urząd Patentowy ujednocila swoje praktyki z Urzędem Europejskim

Celem uaktualnionych wytycznych UPRP dotyczących wynalazków realizowanych za pomocą programów komputerowych jest unifikacja z wytycznymi EPO.



MAGDALENA PRZYTOCKA

aplikantka rzecznikowska,  
Kancelaria patentowa AOMB  
Polska

W wydaniu Wiadomości Urzędu Patentowego z 9 stycznia 2023 r. opublikowano nowe Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego związane z interpretacją przepisów ustawy Prawa własności przemysłowej, gdzie Urząd Patentowy podał wskazówki interpretacyjne w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Wytyczne ustanowione przez Prezesa UPRP mają na celu zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej.

Najnowsza wersja zaktualizowała rozumienie ww. Wytycznych w zakresie rozwiązań objętych ochroną w postaci prawa wyłącznego tj. patentu czy wzoru użytkowego. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na art. 26 (poziom wynalazczy), 28 (rozwiązania nieuznawane za wynalazki), 29 (rozwiązania techniczne, na które nie udziela się patentów) oraz 93 (wynalazki biotechnologiczne) ustawy Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późniejszymi zmianami, dalej PWP).

W przepisach podniesione są ważne kwestie związane z określeniem przedmiotów, których nie uznaje się za wynalazki, oraz poziomu wynalazczego. W doktrynie prawa własności intelektualnej nie zdefiniowano jednoznacznie pojęcia wynalazku, jednak a contrario, dość dokładnie sprecyzowano, co wynalazkiem być nie może.

Celem tej aktualizacji jest ujednocnienie praktyk UPRP z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz innych państw członkowskich w ramach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Jednym z ważnych problemów, które obecnie stanowią wyzwanie, są programy komputerowe, które według art. 28 ust. 1 nie uważa się za wynalazki. Z obowiązującego od 27 lutego 2020 r. art. 28 ust. 2 wynika, że nie uważa się za wynalazki programów

komputerowych jako takich. W związku z takim rozumieniem ww. przepisów UPRP odmawia udzielania ochrony na samodzielne programy komputerowe, np. w postaci aplikacji. Natomiast ochrona może być udzielona na wynalazki wspomagane programem komputerowym, które mają rozwiązywać dany problem techniczny i są uznawane jako rozwiązania o charakterze technicznym mający dalszy efekt techniczny.

Wytyczne precyzują pojęcie zdefiniowane jako dalszy efekt techniczny, czyli efekt, dzięki któremu program uzyskuje możliwość opatentowania, wychodząc z kręgu wykluczeń zdefiniowanych w art. 28 p.w.p. W najnowszych wytycznych za dalszy efekt techniczny należy rozumieć kontrolę procesów, które zachodzą podczas funkcjonowania samego komputera po uruchomieniu danego programu, który nim steruje.

Przechodząc do szczegółów, UPRP proponuje zmiany w obrębie zastrzeżeń, które należy doprecyzować, mając na uwadze np. praktykę naruszeń w sądach powszechnych. W przypadku wynalazków ustawy PWP precyzuje dokonywanie zgłoszeń jako urządzenie (produkt) i sposób wykonania. W praktyce sądowej łatwiej jest

■ odczytywalny komputerowo nośnik danych, które razem stanowią sposób realizowany komputerowo.

W poprzedniej wersji wytycznych z 2020 r. proponowane zastrzeżenia chroniły urządzenie wspomagane komputerowo, sposób z poszczególnymi etapami i produkt komputerowy, który zawiera oprogramowanie realizujące wcześniej wymieniony sposób.

Celem uaktualnionych wytycznych dotyczących wynalazków realizowanych za pomocą programów komputerowych jest unifikacja z wytycznymi EPO, które według art. 52(2)(c) EPC wykluczają zdolność patentową programów komputerowych jako takich. Wytyczne europejskie wskazują, że programy komputerowe mające dalszy efekt techniczny mają zdolność patentową. Najnowsza wersja wytycznych ujednocniła pojęcie zdefiniowane jako dalszy efekt techniczny z definicją przedstawianą przez EPO.

Z powyższego wynika, że Urząd Patentowy RP implementuje niektóre aspekty z praktyki i wytycznych EPO, aby ujednolicił sposób rozumowania ekspertów podczas postępowania zgłoszeniowego

## Teraz łatwiej będzie ubiegać się o patent na wynalazek realizowany metodami komputerowymi w Polsce

dowieść, iż naruszenie dotyczy zastrzeżonych bytów (urządzeń, produktów) niż sposobu. Łatwiej wykazać posiadanie np. nośnika danych czy programu komputerowego niż korzystanie ze sposobu. Zmiana wprowadzona w wytycznych ułatwia zatem ujęcie zastrzeżeń patentowych w taki sposób, aby można było je sprecyzować jako byt.

UPRP w wytycznych dotyczących zastrzeżeń wskazuje, że zastrzeżenia mogą być opisane w taki sposób, aby zawierały:

- sposób określający poszczególne etapy realizowane przez komputer,
- urządzenie do przetwarzania danych obejmujące środki do wykonywania etapów sposobu,
- program komputerowy zawierający instrukcje, które po uruchomieniu na komputerze wykonują następujące etapy,

go, co przekłada się na zwiększenie przewidywalności UPRP w myśl zasady pogłębiania zaufania do organu administracyjnego. Taka zmiana implikuje zmiany praktyczne dla przedsiębiorców w Polsce. Teraz łatwiej będzie ubiegać się o patent na wynalazek realizowany metodami komputerowymi w Polsce, bez konieczności realizowania postępowania zgłoszeniowego poprzez EPO.

Szczególną uwagę należy poświęcić zmianom wytycznych, które dotyczą art. 26 p.w.p. stanowiącego o poziomie wynalazczym, będącym jedną z przesłanek uznania przedmiotu za wynalazek. Dotychczas Wytyczne orzekały o dwóch sposobach oceny poziomu wynalazczego. Aktualizacja pozostawia tylko jeden sposób, który odwołuje się do praktyki EPO, tj. do metodologii problem -

rozwiązanie. Oznacza to zatem, że wszystkie wynalazki rozpatrywane przez EPO i UPRP, przy takim samym rozpatrywaniu stanie techniki, powinny kończyć się takimi samymi wnioskami dotyczącymi poziomu wynalazczego.

organizmu ludzkiego, które nadają się do przemysłowego zastosowania.

Przepisy stanowią o nieudzielaniu patentów na sposoby leczenia metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki orga-

## Zmiana wprowadzona w wytycznych ułatwia ujęcie zastrzeżeń patentowych w taki sposób, aby można było je sprecyzować jako byt

W EPO poziom wynalazczy opiera się na metodzie obejmującej następujące etapy:

- określenie najbliższego stanu techniki,
- wskazanie cech odróżniających względem najbliższego stanu techniki,
- określeniu obiektywnego efektu technicznego,
- wskazaniu obiektywnego problemu technicznego.

Określenie efektu technicznego pozwala na wykrycie obiektywnego problemu technicznego, który wymaga rozwiązania. Analizuje się dane rozwiązanie i najbliższy stan techniki pod względem różnic. Efekt techniczny wynika z zidentyfikowanych różnic i na jego podstawie formuluje się obiektywny problem techniczny. Problem ten głównie skupia się na poprawieniu znanego wcześniej efektu albo pozyskaniu nowego skutku. Aktualizacja wytycznych zdefiniowała kluczowe pojęcia, takie jak znawca dziedziny.

Znawca dziedziny jest fikcją prawną. Taki modelowy znawca ma wiedzę wyłącznie z danej dziedziny techniki. Znawca dziedziny charakteryzuje się pewnymi cechami - nie jest kreatywny, jednak umie wykonywać rutynowe, w danej dziedzinie, prace i umie łączyć rozwiązania, jeśli wie, że takie działanie rozwiązuje postawiony problem. Jeśli znawca dziedziny podczas analizy najbliższego stanu techniki dokonałby jego odpowiedniej modyfikacji w celu odnalezienia rozwiązania na problem techniczny i uzyskałby rozwiązanie, które jest zbliżone do przedmiotowego, to rozwiązanie nie cechuje się poziomem wynalazczym.

Wytyczne aktualizują interpretację przepisów odnoszących się do ciała ludzkiego, sposobów leczenia, diagnozowania i sposobów diagnostycznych. Przepisy zakazują uznania za wynalazek ciała ludzkiego, ale nie wykluczają patentowania elementów wyizolowanych z

nizmów żywych. Należy jednak wskazać, że przetwarzanie tkanek lub płynów ustrojowych po ich wyizolowaniu z ciała ma zdolność patentową, o ile te elementy nie wrócą do tego samego organizmu. Ochronie patentowej nie podlegają wszelkie sposoby, które obejmują elementy o charakterze chirurgicznym - ingerowania w strukturę żywego organizmu, lub terapeutycznym - leczenia czy łagodzenia objawów bólów i zaburzeń. Wyjątkiem są zabiegi inwazyjne, obejmujące niewielkie interwencje, oraz techniki rutynowe.

Sposób diagnozowania został zinterpretowany w sposób czteroetapowy: zbierania potrzebnych danych, porównania zebranych danych z normami, oszacowanie odchylenia od norm, przypisania odchylenia do obrazów klinicznych. Sposoby diagnostyczne, których etapy o charakterze technicznym są stosowanie na organizmie człowieka lub zwierzęcia, nie podlegają patentowaniu. W większości przypadków pierwszy etap polegający na zbieraniu potrzebnych danych będzie miał charakter techniczny.

W najnowszej wersji wytycznych Urząd Patentowy precyzuje interpretację i dąży do ujednocnienia swojej praktyki z praktyką Urzędu Europejskiego. Jest to z pewnością krok w dobrą stronę zwłaszcza dla twórców, którzy m.in. będą mogli uzyskać patent na rozwiązanie realizowane metodami komputerowymi bez konieczności kierowania się do EPO. Ujednocnienie procedury określania poziomu wynalazczego będzie gwarantowało powtarzalność i możliwość obiektywne wnioski końcowe, decydujące o cechowaniu się wynalazku poziomem wynalazczym, który jest jednym z ustawowych wymogów uzyskania ochrony patentowej na wynalazek. Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. /e/e



Teksty z dodatku dostępne  
w wersji elektronicznej na: **ARCHIWUM.RP.PL**