

# NOWOŚĆ WYNALAZKU

Aby na dany wynalazek można było uzyskać ochronę patentową, musi on spełniać kryteria sformułowane w art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej: oprócz tego, że posiada on poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, **musi być nowy. Nowość jest jednym z podstawowych warunków udzielenia ochrony patentowej.**

## Na czym polega nowość?

Zgodnie z art. 25 ust. 1, **wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.**

Pojęcie stanu techniki wymaga jednak odrębnego wyjaśnienia — odnajdujemy je w art. 25 ust. 2 PWP, zgodnie z którym przez **stan techniki** rozumie się **wszystko to, 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.

Co istotne, nie wprowadza się tutaj żadnego geograficznego ograniczenia. Nie ma mowy o nowości lokalnej, ograniczonej do Polski, ale **o nowości w skali ogólnoświatowej**. Bez znaczenia pozostaje przy tym subiektywne przekonanie występującego ze zgłoszeniem o nowości wynalazku; nowość oceniana jest **według obiektywnych kryteriów**.

## Ujawnienie — w jaki sposób?

Ustawa zawiera jedynie przykładowe wyliczenie sposobów ujawnienia. **Zasadniczego znaczenia nabiera powszechna dostępność informacji o wynalazku, nieistotna będzie natomiast pod tym względem kwestia, czy ktokolwiek rzeczywiście zapoznał się z dostępnymi informacjami o wynalazku.** Jak przeczytać można w komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chłabicz, „sama możliwość zapoznania się z informacją niweczy nowość, o ile informacja jest ujawniona na tyle, że umożliwia

przeciętnemu znawcy danej dziedziny urzeczywistnienie wynalazku” (podobnie stwierdziła Komisja Odwoławcza EUP w decyzji z dnia 21 czerwca 2001 r., T-314/99).

Tożsamy pogląd można odnaleźć w orzecznictwie polskich sądów: WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze VI SA/Wa 1023/14 stwierdził, że decydujące dla oceny, czy doszło do ujawnienia wynalazku, jest to, czy mógł się z nim zapoznać nieoznaczony krąg osób, natomiast „podanie (...) wynalazku do wiadomości oznaczonego (zamkniętego) kręgu osób, zwłaszcza, a więc nie koniecznie, związanych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej, nie jest uważane za udostępnienie wynalazku publiczności”.

### **Czy istnieje minimalny poziom nowości?**

Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (sygn. II GSK 1140/11), „rozwiązanie uważa się za nowe, **jeżeli różni się chociażby nawet w nieistotny sposób** od znanych dotychczas rozwiązań składających się na tzw. stan techniki.

### **Informacje nieudostępnione powszechnie, które stanowią część stanu techniki**

Przepis ust. 3 wprowadza zastrzeżenie, że za stanowiące część stanu techniki uważa 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 PWP. Ta regulacja wynika z przyjętej przez ustawodawcę zasady, że w przypadku zgłoszeń wynalazków dokonanych równolegle, patentu udziela się na rzecz tego, który został zgłoszony wcześniej lub korzysta z pierwszeństwa na innej podstawie.

### **Patenty na drugie zastosowanie medyczne**

Warto odnotować, że zgodnie z treścią art. 25 ust. 4, przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących część stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 (t.j. sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach), pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.

Innymi słowy, **ochrony patentowej można udzielić na drugie zastosowanie medyczne, a więc wynalazek polegający na ustaleniu nowego zastosowania znanych już produktów farmaceutycznych** (np. nowe wskazanie terapeutyczne, zastosowanie danego leku na nowej specyficznej grupie pacjentów). Tak np. było w przypadku samej aspiryny, której właściwości przeciwzakrzepowe odkryte zostały ponad pół wieku po zgłoszeniu jej do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych w USA jako

związku przeciwzapalnego, przeciwgorączkowego i przeciwbólowego. Tym samym ustawodawca, rozpoznając specyfikę wynalazków w medycynie, prowadzi do swego rodzaju złagodzenia wymogu nowości w odniesieniu do produktów farmaceutycznych.

### **Ulga w nowości**

Przepis art. 25 ust. 5 wprowadza tzw. „ulgę w nowości”. Zgodnie z jego brzmieniem, możliwe jest udzielenie patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika.

**Środek w postaci ulgi w nowości będzie więc dostępny w razie ziszczenia się dwóch warunków: czasowego** (badamy, kiedy nastąpiło ujawnienie) **oraz przyczynowego** (czy ujawnienie było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego). **Istnienie oczywistego nadużycia powinno być oceniane z perspektywy motywacji ujawniającego.** Komisja Odwoławcza EPO w decyzji w sprawie *Deodorant Detergent* (T 0585/92), wypowiadając się na temat pojęcia „ewidentnego nadużycia”, które pojawia się również w art. 55 Konwencji o Patencie Europejskim, stwierdziła, że „podstawowe znaczenie ma stan umysłu nadużywającego”, przy czym chodzi w tym wypadku o stan wywołany w związku z osobistą, konkretną relacją ujawniającego ze zgłaszającym. Przypadkowe ujawnienie wskutek błędu lub pomyłki nie będzie więc brane pod uwagę; ulga w nowości znajdzie zastosowanie tylko w razie celowego naruszenia.

### **Badanie nowości**

Udzielenie patentu poprzedza przeprowadzenie przez Urząd Patentowy RP badania mającego na celu ustalenie, czy dany wynalazek rzeczywiście spełnia ten wymóg. Wykorzystuje w tym celu zasoby wcześniejszych zgłoszeń, jak również zagraniczną literaturę patentową. Nowości nie można ostatecznie potwierdzić, ale można obalić jej domniemanie — w tym wypadku zostanie wydana decyzja odmawiająca udzielenia patentu. Warto zaznaczyć, że badanie nowości następuje przed dokonywaniem ustaleń w zakresie spełnienia kolejnego z wymienionych w art. 24 kryteriów, t.j. poziomu wynalazczego. Tak też stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 listopada 2017 r. (VI SA/Wa 2689/16): „Przed oceną poziomu wynalazczego rozwiązania organ powinien w pierwszym rzędzie zbadać, czy wynalazek jest nowy. Gdyby zgłoszone rozwiązanie miało swój (taki sam) odpowiednik w stanie techniki, brak jest cechy nowości, a wówczas analiza poziomu wynalazczego jest zbyteczna”.