

## POZIOM WYNAŁAZCZY

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 (dalej jako PWP). Ostatnio rozważaliśmy zagadnienie nowości wynalazku; tym razem badamy kolejną ze wskazanych przesłanek, od których uzależniona jest możliwość przyznania ochrony patentowej: poziom wynalazczy.

### Na czym polega poziom wynalazczy?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 PWP, wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli **wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki**. Jak można przeczytać w komentarzu do PWP pod red. prof. Sieńczyło-Chłabcz, poziom wynalazczy „oznacza doniosłość innowacyjną, nieoczywistość zgłoszonego rozwiązania”. Jak to zwykle bywa w przypadku aktów prawnych, rozszyfrowanie znaczenia tego pozornie mało skomplikowanego sformułowania, wymaga podjęcia szeregu szczegółowych ustaleń.

Za punkt wyjścia warto przyjąć pewne cenne wskazówki co do tego, jak należy rozumieć standard nieoczywistości, których dostarcza orzecznictwo polskich sądów. Tak np. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2017 r. (sygn. VI SA/Wa 1558/16) stwierdził, że przesłanka poziomu wynalazczego nie oznacza bynajmniej, „że przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę, bowiem wystarczające jest, aby wynalazek był czymś więcej, niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera”. Istotne jest przy tym, by traktować wynalazek jako całość zamiast poddawania ocenie jego poszczególnych elementów (tak np. NSA w wyroku z 5 września 2019 r., sygn. II GSK 2232/17).

### Kolejność badania przesłanek

Poziom badawczy to drugie po nowości kryterium wymienione przez ustawodawcę w art. 24 PWP — kolejność wyliczenia przesłanek odgrywa w praktyce dość istotną rolę.

Warto więc podkreślić, że badanie poziomu wynalazczego **zawsze powinno być poprzedzone badaniem nowości**. Tak też stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2689/16 (przywoływanym już przez nas w artykule poświęconym nowości): „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”.

### **Stan techniki**

Podstawowym punktem odniesienia przy ocenie poziomu wynalazczego jest stan techniki. Zgodnie z art. 26 ust. 2, **uznaje się, że miarodajny stan techniki obejmuje w tym wypadku tylko informacje udostępnione do wiadomości publicznej do dnia dokonania zgłoszenia wynalazku**. Z zakresu stanu techniki wyłączone są informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, które zostały ogłoszone w sposób określony w ustawie — jest to istotna różnica w porównaniu z oceną przesłanki nowości wynalazku, gdzie nieujawnione zgłoszenia podlegały uwzględnieniu (por. art. 25 ust. 3).

Różnicę tę wyraźnie podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2689/16; zaznaczył on bowiem, że „przy ocenie poziomu wynalazczego nie bierze się pod uwagę wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym, ale jeszcze nieujawnionych (...). Wynika z tego, że sposób badania zaistnienia przesłanki nowości i nieoczywistości jest inny, jeżeli chodzi o stan techniki brany pod uwagę przy ocenie spełnienia każdej z tych przesłanek”.

### **Znawca**

Interpretacja definicji przesłanki poziomu wynalazczego wymaga odniesienia się do innego jeszcze wprowadzonego przez ustawodawcę w art. 26 ust. 1 pojęcia. To, czy wynalazek nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, oceniane jest z perspektywy znawcy. Nasuwa się więc pytanie, kogo ustawodawca uważa za znawcę.

Cennych wskazówek dostarcza inny wyrok WSA w Warszawie, tym razem z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 1327/16; sąd stwierdził, że „pod pojęciem znawcy należy rozumieć **fachowca z danej dziedziny, specjalistę, osobę zajmującą się w sposób profesjonalny daną dziedziną techniki**. Jeżeli rozwiązanie jest w zasięgu znawcy danej dziedziny brak jest poziomu wynalazczego”. Podobnie w nieco wcześniejszym wyroku, z 30 kwietnia 2008 r. (sprawa o sygn. VI SA/WA 89/08), WSA w Warszawie zidentyfikował znawcę jako „osobę, która w dziedzinie, której dotyczył wynalazek, **posiada wiedzę i umiejętności, co najmniej takie, jakie należą do zasobu**

wiedzy ogólnie i powszechnie przyjętej, akceptowanej przed datą pierwszeństwa wynalazku”.

Znawca w rozumieniu art. 26 ust. 1 PWP, jest więc **przeciętnym specjalistą w danej dziedzinie**, nie wymaga się, by był to specjalista wybitny, górujący wiedzą i umiejętnościami nad innymi osobami działającym na tym samym polu techniki. Jak słusznie zauważa dr Michalak w swoim komentarzu do PWP, „od specjalisty w dziedzinie, z punktu widzenia którego oceniana jest nieoczywistość rozwiązania, nie można wymagać szczególnej i ponadprzeciętnej wiedzy”.

### **Badanie poziomu wynalazczego**

Jak wskazuje się w wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego (*Guidelines for Examination in the European Patent Office* — Część G, Rozdział VII—5), badanie poziomu wynalazczego powinno zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metody określanej jako **sposób „problem-rozwiązanie”**. Celem jej zastosowania jest ustalenie spełnienia przesłanki poziomu wynalazczego w sposób obiektywny i przewidywalny. Wykorzystywanie tej metody postulowane jest również w polskiej literaturze oraz orzecznictwie.

#### **A. Znalezienie najbliższego stanu techniki**

Ocena, zgodnie z wytycznymi, powinna przebiegać w trzech etapach: po pierwsze, konieczne jest znalezienie najbliższego stanu techniki. Najbliższy stan techniki, jak wyjaśnia Michalak w swoim komentarzu do PWP, to „zasadniczo pojedynczy dokument stanowiący najbardziej obiecujący punkt wyjścia dla uzyskania zastrzeganego rozwiązania”, przy czym „podczas doboru najbliższego stanu techniki najpierw należy uwzględnić ten sam cel lub skutek wywoływany przez wynalazek i przeciwstawiane rozwiązanie oraz tę samą lub bardzo zbliżoną dziedzinę techniki”. Podobnie NSA w wyroku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (sygn. II GSK 163/12) wskazał, że „ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości dokonuje się **na tle najbliższego stanu techniki rozumianego jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku**”.

#### **B. Określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany**

Następnie wymagane jest wskazanie problemu, który powinien zostać rozwiązany. Zgodnie z wytycznymi EUP, na tym etapie konieczne jest ustalenie różnicy pomiędzy zgłaszanym wynalazkiem a najbliższym stanem techniki pod względem ich właściwości, czy to strukturalnych, czy funkcjonalnych (**poszukiwanie cech odróżniających**) — należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie techniczne skutki wynikają z tego rozróżnienia i na tej podstawie sformułować problem techniczny. Jak zauważa Michalak, problem techniczny „nie zawsze musi być rozumiany jako ulepszenie techniczne. Czasami

problemem może być po prostu opracowanie rozwiązania alternatywnego wobec znanego ze stanu techniki, które byłoby przykładowo mniej kosztowne”.

### **C. Ustalenie, czy dany wynalazek mógł być oczywisty dla znawcy w danej dziedzinie**

Wreszcie wyróżniamy etap trzeci, który polega na rozważeniu, czy dany wynalazek, biorąc pod uwagę najbliższy stan techniki i rozwiązanie określonego problemu, mógł być oczywisty dla znawcy w danej dziedzinie. Konieczne jest więc ustalenie pewnej ścieżki myślowej wiodącej od problemu do rozwiązania: z oczywistością będziemy mieć do czynienia, jeśli — jak wskazuje się w komentarzu pod red. Sieńczyło-Chlabicz — „da się stwierdzić, że znawca doszedłby do danego rozwiązania zwykłymi środkami, przy normalnym, logicznym wnioskowaniu. Nie wystarcza dla zaprzeczenia poziomu wynalazczego stwierdzenie, że znawca jedynie mógłby dojść do przedstawionego rozwiązania”. **Test, którego przeprowadzenie jest konieczne, oparty jest więc na rozróżnieniu „mógłby dojść”/„doszedłby” — jeśli osiągnięcie danego rozwiązania byłoby pewne, w przeciwieństwie do sytuacji, w której byłoby zaledwie możliwe, przesłanka poziomu wynalazczego nie zostałaby spełniona.**