

PRZEMYSŁOWA STOSOWALNOŚĆ

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). W poprzednich wydaniach naszego cyklu „Patenty bez tajemnic” rozważaliśmy zagadnienie nowości wynalazku i poziomu wynalazczego; dziś zajmujemy się ostatnią z trzech przesłanek: przemysłową stosowalnością.

Na czym polega przesłanka przemysłowej stosowalności?

Zgodnie z art. 27 PWP, wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli **według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa**. W komentarzu pod redakcją prof. Sieńczyło-Chłabcz wskazuje się, że „wymóg stosowania wynika z założenia, że wynalazek służy zaspokajaniu potrzeb powtarzalnych i praktycznych”.

Działalność przemysłowa

Ustawodawca nie sformułował definicji legalnej „działalności przemysłowej”. Warto podkreślić, że zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Urząd Patentowy RP, „działalność przemysłowa powinna być rozumiana szeroko, jako obejmująca każdą działalność o charakterze technicznym”. EPO natomiast wyjaśnia, że działalność taka nie musi wiązać się z wykorzystaniem maszyn czy też wytwarzaniem produktów, „ale może obejmować przykładowo proces rozpylania mgły lub konwersji energii z jednej formy do drugiej” (*Guidelines for Examination Part G Chapter III*). Takie ujęcie działalności przemysłowej sprawia, że — jak zauważa dr Michałak w komentarzu swojego autorstwa do PWP — „należy przyjąć, że wykazanie w opisie wynalazku jakiegokolwiek zastosowania dla rozwiązania technicznego może być uznane za dostateczne”.

Częstkowe wymogi przemysłowej stosowalności

Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, spełnienie przesłanki przemysłowej stosowalności wymaga zrealizowania czterech warunków; są to:

- A) wymóg zupełności (kompletności),**
- B) wymóg nadawania się do użytku,**
- C) wymóg powtarzalności rezultatu stosowania wynalazku,**
- D) wymóg należytego ujawnienia wynalazku.**

Z czterech tak określonych przesłanek wynika, że „wynalazek musi zawierać (a zgłoszenie ujawniać) wszystkie środki techniczne niezbędne dla jego stosowania, aby osiągnąć zamierzony efekt”, jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2018 r. (sygn. VI SA/Wa 1455/17),

Zupełność (kompletność) wynalazku

Wymóg zupełności oznacza, że wynalazek musi stanowić **rozwiązanie, które pozwala na osiągnięcie rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiązań dodatkowych wykraczających poza zwykłe zabiegi adaptacyjne**. Wskazanie samej koncepcji wynalazku nie jest wystarczające; wymaga się określenia wszystkich środków, których zastosowanie jest konieczne do osiągnięcia zamierzonego efektu. Niespełnienie wymogu zupełności może wynikać z niedopracowania projektu wynalazku lub wad dokumentacji. Wadliwość dokumentacji wiąże się natomiast immanentnie z inną ze sformułowanych przesłanek, mianowicie z przesłanką należytego ujawnienia wynalazku.

Należyte ujawnienie wynalazku

Na temat tej przesłanki wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 marca 2004 r. (sygn. II SA 3449/02), stwierdzając, że „dokumentacja wynalazku ma ujawniać jego istotę przez co należy rozumieć przedstawienie wszystkich potrzebnych danych, które pozwoliłyby znawcy dane rozwiązanie stosować. Bez takiego ujawnienia patent nie może być udzielony”. Przesłanka ta pociąga zatem za sobą **wymóg, by ujawniony wynalazek mógł zostać zrealizowany przez specjalistę bez konieczności wniesienia dodatkowego wkładu twórczego**.

Warto odnotować, że ujawnienie wynalazku nie może bazować zaledwie na wskazaniu możliwości wytworzenia odpowiednich pochodnych; konieczne jest bowiem przedstawienie stosownych przykładów doświadczalnych. Tak też wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 2059/04: „Samo stwierdzenie możliwości wytworzenia odpowiednich pochodnych nie jest więc tożsame z dostatecznym ujawnieniem, ponieważ fachowiec za pośrednictwem weryfikacji doświadczalnej (zakres

przykładów doświadczalnych) nie uzyskał potwierdzenia, że postępowanie takie można w rozpatrywanym przypadku rzeczywiście przeprowadzić i to z oczekiwanym skutkiem. Przykłady doświadczalne mają na celu uchronić fachowca przez zbędnym, żmudnym eksperymentowaniem”.

Rozwiązanie musi być możliwe do stosowania

We wskazówkach sformułowanych przez EPO w odniesieniu do przesłanki przemysłowej stosowalności wskazuje się, że kategorię „wynałzków”, które będą w jej świetle uznane za oczywiście nienadające się do opodatkowania, stanowią urządzenia lub procesy mające działać w sposób jawnie sprzeczny z ugruntowanymi prawami fizyki, np. *perpetuum mobile*. Tak też zaznacza się w komentarzu pod redakcją prof. Sieńczyło-Chłabcz: „kryterium przemysłowej stosowalności wynalazku **nie jest spełnione, gdy zgłoszone rozwiązanie jest niemożliwe do zrealizowania**, jak również gdy brak racjonalnych przesłanek uzasadniających ewentualną możliwość uzyskania takiego rezultatu w świetle istoty rozwiązania i zwykłego doświadczenia”. Podobnie NSA w wyroku z dnia 30 września 2002 r., bazując na poprzednim reżimie prawnym własności przemysłowej, t.j. na ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, wskazał, że wynalazek musi spełniać „warunek zdolności jego urzeczywistnienia (uzyskania wytworu lub sposobu wytwarzania)” (sygn. II SA 3849/01).

Należy dodać, że w obecnym stanie prawnym podstawą odmowy udzielenia patentu w takiej sytuacji powinien być art. 28 pkt 4¹, zgodnie z którym za wynalazki nie uważa się wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki.

To Urząd Patentowy RP musi wykazać niespełnienie przesłanki przemysłowej stosowalności

Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 4 czerwca 2014 r., „to nie zgłaszający ma wykazać przemysłową stosowalność rozwiązania, lecz Urząd Patentowy RP obowiązany jest wykazać brak tej cechy” (sygn. II GSK 405/13). Oznacza to, że **spełnienie tej przesłanki domniemywa się tak długo, jak Urząd Patentowy RP nie przedstawi dowodów, które to domniemanie obalą**. Zgłaszający nie musi wykazywać, że jego wynalazek posiada cechę przemysłowej stosowalności; natomiast Urząd w razie wydania decyzji o odmowie udzielenia ochrony patentowej z powodu niespełnienia tej przesłanki, musi ten fakt wykazać.