

# ROZWIĄZANIA NIEPODLEGAJĄCE OPATENTOWANIU cz. 1

W poprzednich odsłonach naszego cyklu „Patenty bez tajemnic” przedstawiliśmy Państwu przesłanki zdolności patentowej. Dziś prezentujemy odpowiedź na odwrócone pytanie: mianowicie, „czego nie opatentujemy?”. Pragniemy przybliżyć Państwu, jakie rozwiązania nie skorzystają w polskim porządku prawnym z ochrony patentowej. Ponieważ kwestia ta jest dość rozbudowana, postanowiliśmy podzielić ten wpis na dwa odcinki: zaczniemy od ogólnej regulacji, by w części drugiej skupić się na wynalazkach biotechnologicznych.

## **Katalog rozwiązań niebędących wynalazkami**

Katalog rozwiązań niebędących wynalazkami sformułowany jest w art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej. Należy więc za ustawodawcą wymienić **następujące rozwiązania, których nie uważa się za wynalazki:**

- 1) odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne;
- 2) wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
- 3) schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) wytwory lub sposoby, których:
  - a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
  - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego - w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- 5) programy komputerowe;
- 6) przedstawienie informacji.

**Wreszcie wskazaną regulację uzupełnia art. 29 PWP, który wskazuje, że patentów nie udziela się na:**

- 1) **wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami**; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
- 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;
- 3) **sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach**; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że szczególna regulacja odnosi się do wynalazków biotechnologicznych; chodzi tu przede wszystkim o art. 93<sup>3</sup> ust. 2, który poddamy analizie w drugiej części wpisu.

### **Odmienna kwalifikacja rozwiązań z art. 28 i art. 29**

Trzeba przy tym zaobserwować, że w art. 28 i art. 29 ustawodawca posługuje się odmiennymi sformułowaniami: rozwiązania z pierwszego z przywoływanych przepisów w ogóle nie będą wynalazkami, podczas gdy rozwiązania z art. 29 pkt 1 stanowią wynalazki, a status rozwiązań z art. 29 pkt 2 i 3 pozostaje nieustalony. Jak wskazuje się w komentarzu do ustawy pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, „**we wszystkich tych przypadkach ochrona patentowa nie może zostać udzielona, rozróżnienie to pozostaje więc bez znaczenia praktycznego**”.

Warto w tym miejscu zauważyć, że na gruncie Konwencji o Patencie Europejskim (dalej EPC) można zidentyfikować podobny podział. W art. 52 EPC zawierającym definicję zdolności patentowej zamieszczono ust. 2, który wskazuje, **jakich rozwiązań nie uważa się za wynalazki**. Wymienia się odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; wytwory o charakterze estetycznym; schematy zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier albo prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych; czy wreszcie przedstawienia informacji. Postanowienie art. 53 EPC natomiast zbieżne jest z art. 29 pkt 1 oraz 2 PWP: **nie udziela się patentów europejskich na wynalazki**, których publikowanie lub stosowanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami pod warunkiem, że stosowanie nie jest uważane za sprzeczne tylko dlatego, że jest zabronione przez ustawę lub inny akt prawny w kilku lub we wszystkich umawiających się państwach; jak również odmiany roślin lub rasy zwierząt albo czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt.

**Porównując regulację PWP z reżimem prawnym konwencji**, możemy zauważyć odmienne potraktowanie przez polskiego ustawodawcę metod leczniczych i diagnostycznych: na gruncie EPC stwierdza się, że nie będą one uznawane za wynalazki nadające się do przemysłowego zastosowania, podczas gdy w polskim porządku prawnym nie są one ujęte w kategorii rozwiązań niebędących wynalazkami, lecz rozwiązań, na które nie udziela się patentów. Jak już jednak wskazano, w praktyce wywołuje to takie same skutki.

### **Uzasadnienie wyłączeń**

Chcąc sprowadzić niepodlegające opatentowaniu rozwiązania do wspólnego mianownika, należy przychylić się do tezy sformułowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa 853/10. Otóż, sąd ten stwierdził, że „jeżeli wkład wynalazczy leży w obszarze nietechnicznym; dlatego, nawet gdy jest to rozwiązanie nowe, to nie jest patentowalne”; zarazem „cechą przedmiotów i działalności wymienionych w art. 28 ustawy (...) jest ich **nietechniczny bądź abstrakcyjny charakter**, a ich wyliczenie jest oparte na założeniu, że nie mieszczą się one w żadnej z dziedzin techniki”.

Wskazanie w prawie własności przemysłowej na rozwiązania, które nie mogą korzystać z ochrony patentowej, uzasadnione jest jak podkreśla się w komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, „**po części względami natury etyczno-moralnej, społecznymi, a także przyjętym modelem ochrony patentowej rozwiązań technicznych**”.

### **Wyłączenie ochrony rozwiązań jako takich**

Warto odnotować art. 52 ust. 3 EPC, zgodnie z którym postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu i działalności, o których mowa w tym przepisie jedynie wówczas, gdy europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności **jako takich**. Do tej pory w polskim ustawodawstwie takie sformułowanie nie było obecne — jednak jeszcze w komentarzach poprzedzających nowelizację wskazywano, że wyłączone z zakresu zdolności patentowej nie będą już sposoby stosowania lub urządzenia do wykonywania poszczególnych rozwiązań (tak np. Komentarz pod red. dr. Michałaka z 2016 r.).

Na mocy ustawy z 16 października 2019 r. o nowelizacji PWP wprowadzono do art. 28 PWP ust. 2, zgodnie z którym **przedmiotu lub działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6, nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub**

**działalności jako takich.** Tym samym potwierdzono w prawie polskim stanowisko już wcześniej prezentowane w doktrynie. Przykładowo, jak można przeczytać w wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego, odkrycie nowej właściwości znanego materiału nie będzie nadawało się do opatentowania — natomiast, jeżeli ta właściwość zostanie wykorzystana w pewien praktyczny sposób, to będzie wysoce prawdopodobne, że będziemy mieli już do czynienia z wynalazkiem podlegającym ochronie patentowej (*Guidelines for Examination, Part G, Chapter II 3.1*).

### **Jak rozumieć przesłanki z art. 29 PWP**

**Przesłanka sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami wymaga szczególnej uwagi.** Będziemy jeszcze do niej nawiązywać w odniesieniu do wynalazków biotechnologicznych, warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że sprzeczność z porządkiem publicznym oznacza „sprzeczność z podstawowymi zasadami prawnymi i społecznymi, w tym z konstytucyjnymi zasadami, w szczególności odnoszącymi się do poszanowania podstawowych praw człowieka”, podczas gdy sprzeczność z dobrymi obyczajami oznacza niezgodność z „powszechnie szanowanymi zasadami postępowania w danym kręgu kulturowym” (według komentarza pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz). Tym samym nie udziela się patentów na wynalazki, które mogłyby prowadzić do wzburzenia opinii publicznej lub też prowadzić do zachowań mogących stanowić naruszenie prawa; w wytycznych EPO zaznacza się, że wyłączenie to będzie znajdować zastosowanie tylko w szczególnych przypadkach — jako przykład podaje się zakaz patentowania min przeciwpiechotnych (*Guidelines for Examination, Part G, Chapter II 4.1*)

Warto przyjrzeć się również **wyłączeniu z ochrony patentowej sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobów diagnostyki stosowanych na ludziach lub zwierzętach.** Jest ono podyktowane względami społeczno-etycznymi i nadrzędnym celem ochrony zdrowia. Bazuje na założeniu, że lekarze medycyny i weterynarii nie powinni być ograniczani w podejmowaniu działań, które uznają za konieczne do ochrony życia lub zdrowia swoich pacjentów. Jak wskazuje się w wytycznych EPO, wyłączenie nie odnosi się do nowych produktów, zwłaszcza substancji i ich mieszanin, które wykorzystywane są w metodach leczniczych i diagnostycznych; tym samym nie będzie ono dotyczyło np. wytwarzania sztucznych kończyn (*Guidelines for Examination, Part G, Chapter II 4.2*)

### **Nowelizacja PWP z 16 października 2019 r. — motywy**

Na koniec należy zaznaczyć, że opisane ujęcie przesłanek wyłączających zdolność patentowych stanowi efekt zmian, które nastąpiły w polskim porządku prawnym stosunkowo niedawno. Zostało ono wprowadzone na mocy ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która weszła w życie 26 lutego 2020 r (opisywaliśmy ją szczegółowo w Raporcie Prawnym WTS Nr 1/2020).

Jako cele zmian w zakresie treści art. 28 PWP wskazywano **potrzebę ujednolicenia terminologii stosowanej przez polską ustawę z tą, którą posługuje się EPC**. Autorzy projektu nowelizacji podkreślili, że „mimo braku obowiązku prawnego takiego zbliżenia regulacji, takie działanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknięcia obowiązywania różnych treści praw w odniesieniu do patentów obowiązujących na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich”. Występujące do tej pory rozbieżności uznano za niezasadne, biorąc pod uwagę, że poprzez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego.

Istotnym argumentem przytoczonym na rzecz ujednolicenia terminologii przez autorów projektu, jest okoliczność, że poprzez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, uprawniony nabywa takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. **Różnice w definiowaniu wynalazku zostały ocenione jako bezzasadne i oddziałujące w praktyce niekorzystnie na sytuację polskich podmiotów prowadzących innowacyjną działalność.**

Pewnym odstępstwem od wierności sformułowaniom zawartym w EPC jest **pozostawienie w katalogu z art. 28 PWP 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**. O tej przesłance wspominaliśmy już w odniesieniu do kryterium przemysłowej stosowalności – jak zauważają autorzy projektu, „w polskim porządku prawnym stanowi to odrębny warunek, podczas gdy w porządku zgodnym z EPC te warunki zawierają się w warunku dotyczącym nadawania się do przemysłowego stosowania”.

Należy przy tym zaznaczyć, że większość modyfikacji wprowadzonych przez nowelizację nie ma jednak bynajmniej przełomowego charakteru: tak np. pewną korektę można zaobserwować w dotychczasowym art. 28 pkt 3 – zamiast „planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier”, mowa jest o „schematach, zasadach i metodach przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania

gier lub prowadzenia działalności gospodarczej”. Podobnie we wcześniejszym art. 28 pkt 5 „programy komputerowe” zastąpiły „programy dla maszyn cyfrowych”.