

# Wynalazki wspomagane komputerowo będzie można łatwiej opatentować

Prawo własności przemysłowej nie będzie już wymagać, aby charakteryzowały się one „technicznym oddziaływaniem na materię”. Zmiana znacznie obowiązywać za trzy miesiące



Dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba  
rzecznik patentowy w kancelarii  
KONDRAT i Partnerzy



Małgorzata Gizińska  
aplikantka rzeczniczkowska  
w kancelarii KONDRAT i Part-  
nerzy

Artykuł 33 ust. 3 ustawy z 3 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 776 ze zm.; dalej: p.w.p.) określający cechy wynalazku opisywanego w zastrzeżeniach patentowych, był zmieniany wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. Najnowsza zmiana wprowadzona nowelą z 16 października 2019 r., podpisana właśnie przez prezydenta, a która wejdzie w życie w ciągu trzech miesięcy po opublikowaniu, polega na usunięciu przy charakterystyce wynalazku zwrotu „technicznego oddziaływania na materię”. Może to znacząco wpłynąć na przyjętą przez Urząd Patentowy RP (dalej: UP) oraz utrwaloną w orzecznictwie definicję rozwiązania o charakterze technicznym, a tym samym ułatwić uzyskanie ochrony na wynalazki wspomagane komputerowo w procedurze krajowej. Dotychczas, w przeciwieństwie do procedury europejskiej, było to bardzo trudne.

## Nie tylko algorytmy

Wynalazki stanowią nowe i nieoczywiste rozwiązania techniczne nadające się do stosowania w jakiegokolwiek działalności przemysłowej. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Patentowego wynalazek wspomagany komputerowo stanowi wynalazek obejmujący zastosowanie komputera, sieci komputerowej lub innego programowalnego urządzenia, w którym jedna lub więcej funkcji jest realizowanych całkowicie lub częściowo za pomocą programu komputerowego [F-IV, 3.9 Guidelines for Examination]. Natomiast zgodnie z „Poradnikiem wynalazcy” ochronie podlega wynalazek wspomagany komputerowo jako system, który zawiera programowalne urządzenie, albo jako techniczny proces przeprowadzany przez takie urządzenie. Przy czym opatentowaniu podlega rozwiązanie techniczne (wynalazek), którego realizacja wymaga dodatkowo użycia programów komputerowych, a nie rozwiązanie samo w sobie polegające na oprogramowaniu. Nie uznaje się za wynalazek rozwiązania wspomagane komputerowo, jeżeli wnosi ono do stanu wiedzy tylko użycie lepszych algorytmów organizujących pracę tego samego dotychczasowego hardware'u pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na czas przetwarzania, pamięć lub inne zasoby w ramach systemu przetwarzania danych (Poradnik wynalazcy, Red. Andrzej Pyrzy. Wydanie III uzupełnione. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r., str. 98).

## Polskie i europejskie przepisy

W Polsce istnieją dwa systemy ochrony wynalazków na podstawie różnych aktów prawnych: ustawa – Prawo własności przemysłowej oraz Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (dalej: KPE). Patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy (dalej: EUP) może być walidowany w Polsce, co oznacza, że po złożeniu przez zgłaszającego tłumaczenia opisu i zastrzeżeń patentowych na język polski w UP patent ten obowiązuje w Polsce. Zgłaszający ma do wyboru dwa systemy, dwie procedury i bardzo różnicowane koszty (ok. 4000 EUR w procedurze europejskiej vs. 500 zł w procedurze krajowej).

W żadnym z wyżej wymienionych aktów prawnych nie wskazano jednak definicji wynalazku. Artykuł 24 p.w.p. oraz

art. 52<sup>1</sup> KPE wskazują jedynie, że patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Ponadto orzecznictwo wskazuje, że wynalazkiem jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka (tak WSA w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt II SA 3937/02).

Ogólnosc omawianych przepisów wynika z trudności przewidzenia potencjalnego kierunku rozwoju technologicznego. Niemniej jednak, aby rozwiązanie zostało uznane za wynalazek, musi mieć charakter techniczny. Przy czym technika jest definiowana jako sfera działalności człowieka, której bazo teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki jak: matematyka, lingwistyka lub programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej (tak WSA w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt II SA 3937/02).

## Wyłączenia z ochrony

Zarówno polskie, jak i unijne przepisy zawierają katalog rozwiązań podlegających wyłączeniu z patentowania (art. 28 p.w.p. oraz art. 52 KPE) oraz nie przewidują możliwości uzyskania ochrony patentowej na program komputerowy jako taki. Wyłączenie obejmuje rozwiązanie przedstawione w postaci algorytmu, schematu blokowego programu, metody obliczeniowej oraz koncepcji matematycznej przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w handlu elektronicznym (tak: Poradnik wynalazcy, red. Andrzej Pyrzy. Wydanie III uzupełnione. Stan prawny na 1 stycznia 2017 r., str. 97). Uzyskanie patentu na wynalazek wspomagany komputerowo (z ang. Computer-Implemented Inventions) w Europejskim Urzędzie Patentowym jest możliwe. Udzielono tysięcy patentów na wynalazki realizowane za pomocą komputera, w których oprogramowanie kontroluje określoną technologię, na przykład europejski patent pt. „Sposób i urządzenie do łączenia i przedstawiania danych z lokalizacjami geograficznymi”.

## Istotą nowa infrastruktura

Pierwotnie w art. 33 ust. 3 p.w.p. zawarte było wskazanie, że wynalazek musi być określony przez cechy techniczne. I tak wspomniany przepis na podstawie nowelizacji z 1 lutego 2011 r. brzmiał następująco: „Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzeżony wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej”. W sytuacji gdy Europejski Urząd Patentowy dopuszcza ochronę prawną wynalazków wspomaganych komputerowo, polscy przedsiębiorcy czuli się zawiedzeni, kiedy okazało się, że ich wynalazki nie mogą być chronione w krajowej procedurze. UP stwierdzał, że wynalazek opierający się na znanej infrastrukturze (sieci komputerowej) nie posiada charakteru technicznego, bo nie dotyczy czynnego oddziaływania na materię (zmiana stanu lub postaci), tylko odnosi się do algorytmów przetwarzania danych. Zarzuty wobec wynalazków z dziedziny IT, które znalazł podnoszą UP, były szeroko krytykowane, a zgłaszający pytali o przesłanki takiego rozumowania. Nowelizacją z 24 lipca 2015 r. w art. 33 ust. 3 wprowadzono wymóg „technicznego oddziaływania na materię” nowego sposobu. A zapis cytowany poniżej ułatwił ekspertom UP uzasadnianie odmowy udzielenia patentu ze względu

## Ramka

### Trudniej w Polsce...

Analiza dokumentów zgłoszeniowych udostępnionych w bazie Urzędu Patentowego RP wykazała, że w latach 1998–2018 do ochrony zgłoszono 411 wynalazków wspomaganych komputerowo przyporządkowanych do klasy Go6Q – dotyczącej systemów lub metod przetwarzania danych i specjalnie przystosowanych do celów administracyjnych, handlowych, finansowych, zarządczych, kontrolnych lub prognozowania. Natomiast patenty zostały udzielone tylko na 28 rozwiązań, co przekłada się na współczynnik sukcesu wynoszący 6,81 proc.

### ...a łatwiej w Europie

Potwierdzają to statystyki EUP, które wskazują, że w latach 2009–2018 zgłoszono do ochrony 263 165 wynalazków zaklasyfikowanych do następujących dziedzin: telekomunikacja, komunikacja cyfrowa, podstawowe procesy komunikacyjne, technologia komputerowa, informatyczne metody zarządzania. Natomiast patenty zostały udzielone na 109 648 rozwiązań, co przelicza się na średni współczynnik sukcesu wynoszący 41,67 proc. Przy czym rozkład współczynnika sukcesu jest nierównomierny w obrębie analizowanych dziedzin. Wysoki współczynnik sukcesu odnotowano w dziedzinie komunikacji (tj. 65,87 proc.) oraz podstawowych procesów komunikacyjnych (tj. 60,67 proc.), a umiarkowany w dziedzinie komunikacji cyfrowej (tj. 44,87 proc.) oraz technologii komputerowej (33,48 proc.). Natomiast znacząco niski współczynnik sukcesu odnotowany w dziedzinie informatycznych metod zarządzania (tj. 3,71 proc.) wynika prawdopodobnie z tego, że do tej dziedziny klasyfikowane są przeważnie metody biznesowe niepodlegające patentowaniu.

na brak „technicznego oddziaływania na materię”: „Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, w całości popiera się opisem wynalazek. Określają one zastrzeżony wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania znanego wytworu”.

Wynalazek może posiadać zarówno cechy techniczne, jak i nietechniczne. Ochronę patentową otrzymają jedynie te rozwiązania, które zawierają przynajmniej jeden nowy i nieoczywisty element techniczny. Zatem rozwiązanie jest niepatentowalne, jeśli wkład wynalazcy dotyczy jedynie cech nietechnicznych wynalazku (tj. oprogramowania), np. rozwiązania, w których istotą jest wykorzystanie istniejącej (znanej) infrastruktury technicznej do działania programu komputerowego (np. specyficznego obiegu informacji czy przetwarzania danych) zostaną uznane przez UP za nietechniczne i nie uzyskają ochrony na terenie Polski.

UP udzielał patentów na te rozwiązania, w których istotą była nowa infrastruktura techniczna (cechy techniczne, struktura urządzenia). Przykładowo w patencie pt. „układ sterowania urządzeniem, zwłaszcza do samoobsługowego generowania faktur papierowych” zastrzeżone jest jedynie połączenie jednostki centralnej (urządzenia) z innymi urządzeniami, tj. układem zasilania i sterowania, czynnikiem kodów kreskowych itd. Z kolei z patentu pt. „System wykrywania przedmiotów w terenie otwartym” znany jest system, który składa się z wielu urządzeń (stacji) połączonych ze sobą w sieć za pomocą modemów, z Internetem oraz z bazą danych zawartą w stanowisku analitycznym (kolejnym specjalistycznie skonfigurowanym urządzeniu). Zastrzeżone są cechy wyposażenia sprzętowego każdej stacji, np. kamery, napędy, mikroprocesory, moduły. Natomiast program komputerowy jest wmontowany w stację komputerową jako moduł sieci neuronowych i moduł analizy danych. Zatem program w takiej sytuacji jest objęty patentem i stanowi jedynie składnik całości systemu, a jego użycie w celu innym niż zastrzeżony nie jest objęte ochroną. Ponadto każdy etap zastrzeżonych sposobów był wykonywany za pomocą elementów urządzenia, a program komputerowy był zawarty w urządzeniu. Użycie specjalistycznie zaprogramowanego urządzenia (kom-

putera lub systemu zawierającego medium czytelne dla komputera) spełnia przesłankę technicznego charakteru. Na przykład w patencie pt. „Sposób sterowania bezkolizyjnym przemieszczaniem ładunku w trójwymiarowej przestrzeni i układ sterowania bezkolizyjnym przemieszczaniem ładunku w trójwymiarowej przestrzeni” zastrzeżony sposób wykonywany jest za pomocą konkretnego zestawu (układu urządzeń), takich jak: robot mobilny z czujnikami i kamerą, komputer oraz urządzenie wyświetlające. W sposobie komunikacji z użytkownikiem w patencie pt. „Sposób komunikacji z użytkownikiem w weryfikatorze informacyjno-cenowym i układ weryfikatora informacyjno-cenowego” każde skanowanie jest wykonywane przez skaner połączony z weryfikatorem cenowym z wbudowanym tabletem i posiadającym złącze do zewnętrznego serwera. Ujawnione w patencie oprogramowanie jest dodatkowym (nietechnicznym) elementem pozwalającym na przetwarzanie danych ze skanera. Podsumowując, w zastrzeżonych rozwiązaniach mamy do czynienia z bezpośrednim oddziaływaniem rozwiązania na materię (np. wykrywanie przez czujniki, obrazowanie za pomocą kamery, skanowanie skanerem), co spełnia przesłankę wymogu technicznego. Zadne z opatentowanych rozwiązań nie dotyczy wyłącznie specyficznego obiegu informacji/przetwarzania danych z wykorzystaniem znanej konwencjonalnej aparatury, gdzie podczas obróbki danych oddziałują się w sposób konwencjonalny na znane urządzenia techniczne.

## Praktyka EUP

Praktyka EUP w zakresie technicznego charakteru wynalazku jest bardziej liberalna. Wystarczy, że zastrzeżenie odnoszące się do problemu technicznego, którym ma zostać rozwiązany, wywołuje dodatkowy efekt techniczny, definiowany jako efekt wykraczający poza fizyczne interakcje między programem komputerowym (software) a komputerem (hardware) na którym jest uruchomiony. Brak wymogu oddziaływania na materię przekłada się na zwiększoną szansę na otrzymanie ochrony patentowej w Europie na wynalazki wspomagane komputerowo. Średni współczynnik sukcesu udzielenia ochrony patentowej na wynalazek wspomagany komputerowo jest znacząco wyższy w procedurze europejskiej w porównaniu do postępowania krajowego prowadzonego na podstawie dotychczasowych przepisów.