

Iga Bałos

STOSOWANIE ARTYKUŁU 52

Konwencji o udzielaniu
patentów europejskich
w części dotyczącej programów
komputerowych

Iga Bałos

STOSOWANIE

ARTYKUŁU 52

Konwencji o udzielaniu
patentów europejskich

w części dotyczącej programów
komputerowych

Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Recenzja:
Prof. dr hab. Aurelia Nowicka

Projekt okładki:
Joanna Sroka

Adiustacja:
Zespół

Copyright© by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków 2010

ISBN 978-83-7571-071-7

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani magazynowana w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie, ani też rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich

Na zlecenie:
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
www.ka.edu.pl

Wydawca:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z oo. – Oficyna Wydawnicza AFM,
Kraków 2010

Sprzedaż prowadzi księgarnia „U Frycza”
Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków
Tel./faks: (012) 252 45 93
e-mail: ksiegarnia@kte.pl

Skład:
Joanna Sroka

Druk i oprawa:
Eikon Plus

Spis treści

Barbara Stoczevska: Słowo wstępne.....	7
Wykaz skrótów.....	9

Specyfika artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

1. Uwagi ogólne.....	11
1.1. Zarys problematyki	13
1.2. Sposób ujęcia tematu.....	16
2. Miejsce Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w międzynarodowym, europejskim i polskim porządku prawnym	17
3. Wykładnia artykułu 52 Konwencji.....	23
3.1. Uwagi ogólne	23
3.2. Geneza ustępu 2 artykułu 52 Konwencji.....	25
3.3. Próba odszukania cechy wspólnej przedmiotów niebędących wynalazkami w rozumieniu ust.1 art. 52 Konwencji.....	26
3.4. Koncepcja podziału wyłączeń na twarde i miękkie	28
3.5. Ustęp trzeci artykułu 52 Konwencji.....	31
3.5.1. Wynalazek a zdolność patentowa	31
3.5.2. Przedmioty i działalności „jako takie”	32
3.5.3. Stan faktyczny uzasadniający zastosowanie wyłączenia z artykułu 52 Konwencji w stosunku do programów komputerowych.....	33

ROZDZIAŁ 1

Determinanty wynalazku w wybranych decyzjach izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Charakter techniczny jako podstawowa przesłanka istnienia wynalazku.....	37
2. Analiza wybranych decyzji izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego.....	40
2.1. „Próba wkładu technicznego”	40
2.1.1. Sprawa Vicom	41
2.1.2. Sprawa IBM (1).....	44
2.2. Sprawa IBM (2).....	46
2.3. Sprawa Siemens.....	47
2.4. Trio	48
2.4.1. Decyzja w sprawie Pension Benefits.....	49
2.4.2. Sprawa Hitachi	51
2.4.3. Sprawa Microsoft/Data Transfer	53
2.5. Sprawa IBM/Computer Product.....	56
2.6. Sprawa Duns	59
2.7. Sprawa Fujitsu	61
3. Próba sądu brytyjskiego zerwania z badaniem charakteru technicznego.....	64
3.1. Uwagi ogólne poczynione przez sędziego.....	64
3.2. Istota testu.....	65

ROZDZIAŁ 2

Stanowisko judykatury brytyjskiej względem decyzji izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Uwagi ogólne	69
2. Krytyka „próby jakiegokolwiek sprzętu” w orzeczeniu Aerotel/Macrossan	70
3. Metoda czterech kroków, wypracowana przez sąd brytyjski w orzeczeniu Aerotel/Macrossan.....	72
3.1. Uwagi ogólne	72
3.2. Prezentacja metody	73
4. Krytyka metody czterech kroków w decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie Duns	75

ROZDZIAŁ 3

Najnowsze próby uporządkowania orzecznictwa izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Interwencja Sądu Apelacyjnego dla Anglii i Walii, przedwczesna o jedną kadencję prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego	81
2. Problemy prawne przedstawione przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego Rozszerzonej Izbie Odwoławczej w październiku 2008 r.	83
2.1. Stosowanie artykułu 112 ust. 1 lit. b Konwencji	83
2.2. Zakres przedstawionych pytań prawnych. Uwagi ogólne.....	85
2.3. Pytanie pierwsze.....	87
2.4. Pytanie drugie.....	88
2.5. Pytanie trzecie.....	90
2.6. Pytanie czwarte.....	92
3. Komentarz.....	93
4. Apel o pomoc <i>amicus curiae</i> w wypracowaniu jednolitych standardów w kwestii stosowania art. 52 Konwencji monachijskiej w części dotyczącej programów komputerowych.....	94

ROZDZIAŁ 4

Analiza tematu z perspektywy polskiego prawa patentowego

1. Uwagi ogólne	97
2. Wybrane orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie	97
2.1. Uwagi ogólne	97
2.2. Precedensowy wyrok w sprawie niedopuszczalności patentowania oprogramowania w Polsce.....	99
2.3. Orzeczenie w sprawie „Sposobu i urządzenia do cyfrowego zapisu informacji na nośniku”	101
2.4. Orzeczenie w sprawie „Sposobu i urządzenia do odtwarzania nośnika danych oraz sposobu wytwarzania nośnika danych”	102
3. Stanowisko Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej względem zagadnień dotyczących dopuszczalności patentowania programów komputerowych	104
Zakończenie.....	109
Bibliografia	113

Słowo wstępne

W 2009 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się kolejna, druga już edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową”. Warunkiem przystąpienia do konkursu, prócz wymogu obrony pracy przed wakacjami, był nie tylko jej wysoki poziom, ale też innowacyjny charakter, oryginalność ujęcia oraz wyjątkowość polegająca między innymi na przeprowadzeniu samodzielnych badań.

Do konkursu w 2009 roku zgłoszono kilkanaście prac z wszystkich wydziałów Uczelni. Ostatecznie jury przyznało główną nagrodę pracy magisterskiej autorstwa Igi Bałos, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji. Jej pracę pt. *Stosowanie artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w części dotyczącej programów komputerowych*, napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Janusza Szwai, uznano za wybitną i zgodnie z przyjętym regulaminem zdecydowano o publikacji w ramach specjalnej serii wydawniczej, zainaugurowanej w roku 2008 roku książką laureatki poprzedniej edycji mgr Agnieszki Milki.

○ przyznaniu najwyższej nagrody pracy magisterskiej Igi Bałos zdecydowało kilka elementów. Przede wszystkim wskazać należy na wybór tematu – niezwykle aktualny, ale i kontrowersyjny oraz przez to trudny do opracowania. Problematyka ochrony programów komputerowych, które uznane za wynalazki podlegają opatentowaniu, od wielu już lat stanowi zagadnienie sporne i dyskusyjne. Swoje zadanie badawcze Autorka sformułowała bardzo ambitnie, podejmując się zaprezentowania praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego i jej krytyki w wybranym orzecznictwie sądów krajowych, a w szczególności na gruncie judykatury brytyjskiej. ○ przyznaniu nagrody mgr Ildze Bałos zdecydowało także i to, że podejmując ten trudny i nie zbadany na gruncie polskim temat, włączyła się do dyskusji prowadzonej na forum międzynarodowym.

Autorka oparła się niemal wyłącznie na anglojęzycznych tekstach źródłowych, głównie decyzjach izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego oraz orzecznictwie England and Wales High Court. Wykazała się

nie tylko umiejętnością analitycznego ujęcia problematyki, ale też samodzielnością formułowanych opinii, niekiedy krytycznych wobec poglądów często spotykanych w piśmiennictwie i praktyce organów patentowych. Zwłaszcza ten ostatni element został wysoko oceniony przez jury, które przyznając nagrody, promuje prace nie jedynie odtwórcze, ale przede wszystkim oparte na samodzielnie prowadzonych badaniach, odwołujące się do źródeł pierwotnych i wymagające od autorów pewnej dozy badawczego podejścia.

prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska
prorektor ds. studenckich
przewodnicząca jury „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową”

Wykaz skrótów

Dz. U. – Dziennik Ustaw

Dz. Urz. EUP – Dziennik Urzędowy Europejskiego Urzędu Patentowego (Official Journal of the European Patent Office)

Dz. Urz. WE (UE) – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (od 1.2.2003 r. Unii Europejskiej) (Official Journal of the European Communities)

EOP – Europejska Organizacja Patentowa (European Patent Organisation)

EUP – Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office)

EWHC – England and Wales High Court

Izba – Izba Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego (Board of Appeal of the European Patent Office)

KPE – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

KWPT – Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., Dz. U. z 1990 r., Nr 74, poz. 439

Porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, załącznik do Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143

RIO EUP – Rozszerzona Izba Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego
(Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office)

RPC – Reports of Patent, Design, Trade Mark, and Other Cases

SCJ – Supreme Court of Judicature

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

WTO – World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu)

Specyfika artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

1. Uwagi ogólne

Kwestia patentowania programów komputerowych od blisko trzydziestu lat¹ budzi w Europie coraz większe emocje. Nadmierna ekscytacja nie sprzyja rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza tych prawnej i analitycznej natury, lecz skutecznie je mnoży. Wybierając zakres zagadnień, mających, w mojej opinii, możliwie kompletnie wypełnić treścią temat niniejszej pracy, będę unikać takich, w obrębie których argumenty i wnioski są kształtowane przez subiektywizm danej grupy interesu. Na pewno nie podejmę próby szukania odpowiedzi na pytanie, czy objęcie programów komputerowych ochroną patentową jest dobrym pomysłem. Mechanicznie wygłaszane i „jedynie słuszne” opinie na ten temat są domeną przedstawicieli organizacji, zarówno tych popierających² powyższą koncepcję jak i negujących³. Nie będę także przedstawiać definicji podstawowych pojęć z zakresu prawa patentowego. Wyjątek zrobię jedynie na rzecz tzw. wyrażeń z grupy technicznej, czyli technicznego charakteru, efektu, cech technicznych. Używanie ich budzi sprzeciw ze względu na zbyt dużą dowolność interpretacyjną. Mimo tych słusznych zastrzeżeń, nikt nie zaproponował powszechnie akceptowalnej metody, która zastąpiłaby badanie obecności technicznego charakteru.

Zależy mi na praktycznym ujęciu problemu, dlatego zamiast konfrontować rozbieżne stanowiska doktryny wskażę, jak dane pojęcie jest rozumiane przez organ⁴, orzekający w konkretnych okolicznościach.

¹Jest to okres umowny, liczony przeze mnie od pierwszych decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego, w sprawach dotyczących programów komputerowych, które są wydawane od połowy lat 80. ubiegłego wieku. O aspektach politycznych, społecznych i ekonomicznych zagadnienia, dyskutowano już w czasie prac nad francuską ustawą patentową z 2.1.1968 r., oraz podczas uchwalania Konwencji monachijskiej w 1973 r.

²Zob. strona www: <http://www.pff.org/about/>.

³Zob. strony www: <http://www.nosoftwarepatents.com/>.

⁴Ze względu na różne krajowe systemy przyznawania i dochodzenia ochrony patentowej, pojęciu „organ” nadaję maksymalnie szerokie znaczenie, wykraczające poza terminologię prawa administracyjnego.

Nie wiem, czy koncepcja objęcia programów komputerowych ochroną patentową jest słuszna. Moją intencją i ambicją jest natomiast wskazanie, dlaczego w jednym przypadku uznanie ich za wynalazki znajdzie podstawę prawną w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich⁵ lub uzasadnienie w decyzjach organów Europejskiego Urzędu Patentowego⁶ a także organów krajowych, a w innym nie.

Pragnę pokazać, w jaki sposób od blisko trzydziestu lat, stosowany jest art. 52 ust. 2 Konwencji w zakresie dotyczącym programów komputerowych. W wielu decyzjach, zwłaszcza tych starszych, izby odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego sięgają do tego przepisu, analizując zastrzeżenia patentowe różnego typu, w tym, przykładowo, dotyczące metod implementowanych za pomocą komputera lub urządzeń, wykorzystujących program komputerowy. Żądanie ochrony patentowej dla programów komputerowych strictly jest zjawiskiem stosunkowo nowym. W niniejszej pracy kładę nacisk na ewolucję w stosowaniu art. 52 ust. 2 Konwencji. Uważam, że jej kulminacyjnym punktem⁷ jest ewentualne postrzeganie programu komputerowego jako wynalazku. Stanowi to jednak niewielki wycinek wieloletnich rozważań na temat treści przepisu oraz prawidłowej oceny stanu faktycznego.

Zadaniem, które sobie stawiam, jest zaprezentowanie praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego⁸ i jej krytyki w wybranym orzecznictwie sądów krajowych. Jako punkt odniesienia wybrałam judykaturę brytyjską.

⁵ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737) oraz wraz z Aktem z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującym Konwencję o udzielaniu patentów europejskich. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736).

⁶ Europejski Urząd Patentowy (EUP), jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej, powołanej mocą Konwencji monachijskiej, strona www: <http://www.epo.org/>.

⁷ „Kulminacyjny punkt” powinien być łączony raczej ze zmianą podejścia członków poszczególnych składów izb odwoławczych EUP, niż przyjęciem oficjalnego stanowiska przez EUP. Decyzje wydane w latach 90., dopuszczają i uzasadniają uznanie programów komputerowych za wynalazki, natomiast niektóre wydane po roku 2000 nie kontynuują powyższego toku rozumowania.

⁸ UWAGA: jak szukać decyzji Izby Odwoławczych EUP w Internecie? 1. Należy wejść na stronę www.epo.org 2. Kliknąć zakładkę 'LAW' 3. W zakładce 'APPEALS' kliknąć 'DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL' 4. Wpisać w wyszukiwarce symbol w formacie, przykładowo, T_0040/02. Należy pamiętać o podkreślniku po 'T' oraz dopełnieniu zerami pierwszej liczby, jeśli zawiera mniej niż cztery cyfry. Pod adresem http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm znajduje się elektroniczna wersja Dziennika Urzędowego EUP.

Cel, który chciałabym dzięki moim rozważaniom osiągnąć, to wskazanie możliwych sposobów rozpatrywania zgłoszeń rozwiązań powiązanych z programem komputerowym. Polskie organy oraz rzecznicy patentowi, abstrahując od przyczyny, nie mają dużej praktyki w powyższym zakresie. Według stanu z dnia 20.2.2009 r.⁹, polskie sądy administracyjne rozpatrzyły „aż” dwie sprawy dotyczące patentowania programów komputerowych. Wnioski płynące z analizy postępowania EUP oraz sądów krajowych stosujących Konwencję monachijską są relewantne względem polskiego porządku prawnego. Przemawia za tym przede wszystkim fakt, iż Konwencja o udzielaniu patentów europejskich stanowi jego element. Istotnym założeniem Konwencji jest umocnienie współpracy między państwami Europy w dziedzinie ochrony wynalazków¹⁰. Harmonijna interpretacja jej przepisów wydaje się być punktem wyjścia, by cel został osiągnięty. Po drugie, polska ustawa Prawo własności przemysłowej¹¹ przejęła część regulacji konwencyjnych. Stanowi to dodatkowy argument, przemawiający za racjonalnością brania pod uwagę decyzji EUP oraz organów państw związanych Konwencją przy ustalaniu, co może być przedmiotem ochrony patentowej.

1.1. Zarys problematyki

Powodem rozbieżnych opinii w kwestii dopuszczalności patentowania programów komputerowych w świetle Konwencji, jest treść i budowa ustępów drugiego i trzeciego art. 52 Konwencji. Stan ten pogłębiają decyzje EUP, które są między sobą sprzeczne, a w ich uzasadnieniach nie można odnaleźć ustandaryzowanego toku rozumowania.

Odzwierciedleniem swoistego traktowania zgłoszeń, mających związek z programem komputerowym, źle zdefiniowanego problemu i uciekania od jego istoty, jest używana terminologia. Powtarzającym się zwrotem w dyskusji publicznej, ale także w wypowiedziach o walorze naukowym, jest „zdolność patentowa programów komputerowych”¹². Zdolność patentową mają tylko

⁹ Dane przytoczone przez Prezesa Urzędu Patentowego RP, dnia 20.2.2009 r., podczas konferencji „Programy komputerowe a prawo autorskie”, organizowanej pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

¹⁰ Por. tekst preambuły Konwencji monachijskiej.

¹¹ Ustawa z dnia 30.6.2000 r., Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.

¹² Nieporozumienia powoduje tworzenie kalki językowej przy przekładzie na język polski pojęcia *patentability* (ang.). Najczęściej używanym odpowiednikiem jest „patentowalność” lub „zdolność patentowa”. Tymczasem, oznacza ono całokształt przesłanek, które mają być spełnione, by przedmiot zgłoszenia

wynalazki. Przedstawione wyżej ujęcie tematu sugeruje jednoznacznie, że program komputerowy został uznany, przynajmniej przez wygłaszającego twierdzenie, za wynalazek. Sformułowanie to nie uwzględnia treści przepisów Konwencji, z których wynika, że za wynalazki w rozumieniu art. 52 ust. 1 nie są uznawane programy komputerowe „jako takie”¹³. Jeśliby nawet przyjąć, że ma się na myśli programy komputerowe, ale nie „jako takie”, to generalne domniemanie wynalazczości na ich rzecz, jest dalej nieprawdziwe. Powielana praktyka takiego ujęcia problemu to skrót myślowy. Ma on niestety źródło w tekście Konwencji. Wątek ten omówię w części poświęconej treści i budowie interesujących mnie ustępów artykułu 52.

Wskazując dalej przyczyny problemu, sama konstrukcja artykułu 52, sugerująca swoistą kolejność wnioskowania, jest niewygodna do stosowania. Obserwując praktyczne kwestie stosowania przepisu, uważam, że nie jest jasne czy należy *a priori* klasyfikować dane rozwiązania jako wyłączone spod ochrony patentowej, czy też sprawdzić najpierw czy są wynalazkami. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to ustęp drugi artykułu 52 Konwencji nie znajdzie zastosowania. Mechanizm ten przedstawię w osobnym rozdziale.

został objęty ochroną patentową. W jego zakresie, oprócz wymogów dotyczących zdolności patentowej, mieści się także stwierdzenie istnienia wynalazku.

¹³ Artykuł 52

Wynalazki posiadające zdolność patentową

- (1) Patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
- (2) Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności:
 - (a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 - (b) wytworów o charakterze estetycznym;
 - (c) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych;
 - (d) przedstawienia informacji.
- (3) Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

Article 52

Patentable inventions

- (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
- (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
 - (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
 - (b) aesthetic creations;
 - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
 - (d) presentations of information.
- (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Umiejętne stawianie pytań i formułowanie wątpliwości, znajduje odzwierciedlenie w jakości i użyteczności uzyskanej odpowiedzi. Europejski Urząd Patentowy nie zawsze potrafił jednoznacznie rozstrzygnąć kwestie podstawowe, od których zależy przyznanie ochrony patentowej. Jeden z rozdziałów wykorzystam na przedstawienie pytań¹⁴, skierowanych przez prezesa EUP¹⁵ do Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP.¹⁶ Europejski Urząd Patentowy zwrócił się z prośbą do wszystkich zainteresowanych sprawą podmiotów o zajęcie stanowiska odnośnie poruszonych w pytaniach kwestii. Prawo jest stosowane nie tylko przez organy, ale także przez tych, którzy są adresatami norm. Uznałam za uzasadnione tematyką niniejszej pracy, przedstawienie ogólnych wniosków, wynikających ze stanowisk podmiotów, które zdecydowały się działać jako *amicus curiae*. Opinia bezpośrednio zainteresowanych nadaje rozważaniom maksymalnie praktyczny charakter.

Odpowiedzi zostaną udzielone przez Rozszerzoną Izbę Odwoławczą zapewne po ukończeniu niniejszej pracy. Przedstawiony problem prawny dotyczy kwestii, w których izby odwoławcze EUP¹⁷ orzekały przez szereg lat. Wątpliwości przedstawione Rozszerzonej Izbie Odwoławczej do rozważenia w październiku 2008 r., nie różnią się od tych, rozstrzyganych przez izby odwoławcze EUP, czyli na niższym szczeblu, od lat 80. ubiegłego wieku. Przypomina to dylemat schizofreniczny, gdyż z jednej strony izby odwoławcze wydają decyzje obficie je uzasadniając, a z drugiej potrzebują, by organ wyższego stopnia wydał opinię, która pozbawi je wątpliwości. Jest to posunięcie pożądane ze względu na ujednoczenie decyzji EUP, obrazuje jednak, jak wiele spraw w zakresie patentowania programów komputerowych oczekuje na uporządkowanie.

¹⁴ Case of Appeal, pending under Ref. N° G 3/08. (pdf, 114 KB) " \t " blank" G3/08: Referral under Art. 112 (1) b) EPC by the President of the EPO (Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal, pending under Ref. N° G 3/08, strona www: <http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html>

¹⁵ Uprawnienie prezesa EUP do przedstawiania problemów prawnych RIO, wynika z art. 112 ust. 1 lit. b, Konwencji monachijskiej.

¹⁶ Rozszerzona Izba Odwoławcza (RIO) to jeden z wydziałów, przed którymi toczy się postępowanie w EUP. Do jej głównych zadań należy rozstrzyganie kwestii prawnych skierowanych do niej przez izby odwoławcze EUP oraz wydawanie opinii w kwestiach prawnych, skierowanych do niej przez prezesa EUP. Por. art. 15 i 22 Konwencji monachijskiej.

¹⁷ Izby odwoławcze EUP to jedne z wydziałów, przed którymi toczy się postępowanie przed EUP. Ich głównym zadaniem jest rozpatrywanie odwołań od decyzji Sekcji Zgłoszeń lub Wydziału Prawnego. Por. art. 15 i 21 Konwencji monachijskiej.

1.2. Sposób ujęcia tematu

Chciałabym zaprezentować praktyczny wymiar stosowania Konwencji. Literatura stanowiąca opracowanie tematu jest, w mojej opinii, niekompletna, zdezaktualizowana lub ujmuje problem od nieinteresującej mnie strony. W związku z powyższym, przeważająca część mojej pracy powstała w oparciu o teksty źródłowe, głównie decyzje izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego oraz orzecznictwo England and Wales High Court¹⁸. Zaprezentowane w tekście tłumaczenia są autorskie i nie pochodzą z żadnego autoryzowanego źródła.

Zrezygnowałam z przedstawienia praktyki urzędów patentowych. Analiza orzecznictwa sądowego dostarcza wystarczających, z mojego punktu widzenia, informacji oraz dotyczy bardziej złożonych przypadków. Nie wnikam także w treść Wytycznych EUP¹⁹, gdyż nie mają one charakteru wiążącego. Zasady w nich ujęte są omówione w niniejszej pracy, z tym że nie poprzez bezpośrednie odniesienie się do Wytycznych.

Analizę samych decyzji EUP uznałam za niewystarczającą do prezentacji problemu. Sprzeczność tych orzeczeń, ale przede wszystkim ich wpływ na utrudnienie stosowania Konwencji, jest widoczna na przykładzie sądów krajowych. Udział tych ostatnich w nadawaniu znaczenia jej postanowieniom jest znaczny. Sądy krajowe powinny spełniać postulat, wyrażony w preambule do Konwencji. Państwa-strony zobowiązały się, poprzez umowę międzynarodową, do umacniania współpracy między państwami Europy w dziedzinie ochrony wynalazków.

Praktyka sądów brytyjskich jest niezwykle użyteczna, patrząc przez pryzmat tematyki niniejszej pracy i stawianych w niej tez. Przede wszystkim, sądy te rozstrzygają stosunkowo wiele spraw, dotyczących patentowania programów komputerowych. Pozwala to na ukształtowanie się pewnego modelu postępowania, skoro nie są to incydentalne rozstrzygnięcia. Po drugie, specyfika systemu common law sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji. Poprzez związanie precedensem, sąd nie jest, nie może być, podatny na zmiany, dokonywane przez EUP „(...) szybciej, niż sędzia zdq-

¹⁸ W niniejszej pracy pozostanę przy oryginalnych nazwach sądów, ze względu na brak odpowiedniego terminu w języku polskim, który oddawałby funkcję i pozycję danego sądu w hierarchii sądownictwa.

¹⁹ Wytyczne nie wiążą składów izb odwoławczych EUP. Dotyczą standardowych procedur podejmowanych w ramach postępowania przed EUP. Od wejścia w życie ich pierwotnej wersji, czyli od 1.6.1978 r., były wielokrotnie uaktualniane. Ostatnie poprawki zostały opublikowane w Dz. Urz. EUP 2/2009, s. 118–128. Strona www: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1AFC30805E91D074-C125758A0051718A/\\$File/guidelines_2009_complete_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1AFC30805E91D074-C125758A0051718A/$File/guidelines_2009_complete_en.pdf).

ży mrugnąc okiem²⁰. Judykatura brytyjska również krytycznie podchodzi do swoich własnych rozstrzygnięć. Nie wprowadza jednak rewolucyjnych zmian, ale nadaje nowy sens wcześniejszym orzeczeniom. Pozwala spokojnie przemieszczać się raz przyjętemu punktowi patrzenia na sprawę. Mimo iż decyzje izb odwoławczych EUP i ich uzasadnienia nie mają mocy wiążącej w tym sensie, że o losach patentu ostatecznie decydują lokalne urzędy patentowe, sądy brytyjskie nie ignorują ich. Śledzą ich ewolucję na przestrzeni lat, a często niestety miesięcy, i wyciągają z nich wnioski. Decyzjom EUP brakuje wyraźnie nakreślonej linii rozumowania. Orzecznictwo brytyjskie selekcjonuje z nich to, co uważa za przydatne do wypracowania modelu stosowania wiążącego je prawa. Odniosę się jednak jedynie do tych wyroków, w których sądy brytyjskie komentują praktykę EUP. Analiza całej linii orzecznictwa, inspirowanego i wartego poznania, wykraczałaby poza ramy objętościowe niniejszej pracy.

W niektórych przypadkach, zarówno w odniesieniu do EUP jak i sądów krajowych, zrezygnuję z przedstawiania stanu faktycznego. Opisanie skomplikowanego wynalazku nie zawsze będzie konieczne do wyjaśnienia motywów podjętej decyzji. Poza tym, optymalnym rozwiązaniem dla omawianej w niniejszej pracy kwestii, byłoby ustalenie standardów, możliwych do stosowania bez względu na różniące się elementy stanu faktycznego. W części końcowej omówię orzeczenia sądów polskich dotyczące problematyki patentowania programów komputerowych.

2. Miejsce Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w międzynarodowym, europejskim i polskim porządku prawnym

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich została podpisana dnia 5.10.1973 r. Istotne znaczenie w kwestii ochrony patentowej programów komputerowych ma jej rewizja z 29.11.2000 r.²¹, która weszła w życie do-

²⁰ Por. High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005., *In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*, point 90.

²¹ Podczas konferencji w 2000 r., zaproponowano, by wprowadzić do Konwencji przepis stanowiący, iż „(...) rozwiązania znajdujące się na liście wyłączeń ustępu 2. art. 52 KPE to przykłady ‘wynalazków’ nietechnicznych, które nie mogłyby być przedmiotem ochrony patentowej, nawet gdyby przepis tak stanowiący nie istniał”. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Abstrahując od tego, iż jego treść jest

piero 13.12.2007 r. Od tego momentu art. 52 ust. 1 stanowi, iż patenty europejskie są udzielane na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki [podkr. autorki]. Celem zmiany było dostosowanie przepisów Konwencji do regulacji Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)²², które w ten właśnie sposób wyznacza zakres przedmiotu ochrony patentowej. Europejski Urząd Patentowy podkreślił jednak, iż nie oznacza to odejścia od dotychczasowej praktyki względem programów komputerowych²³. Te, jako takie, w dalszym ciągu nie będą uznawane przez EUP za patentowalne.

Dostosowanie brzmienia wybranych przepisów Konwencji do TRIPS, nie uzasadnia poglądu, iż od tej chwili, te i inne przepisy traktatów można stosować zamiennie jako równoznaczne. Takie pokrętne rozumowanie można bowiem dostrzec w odwołaniach od decyzji EUP. Fakt, iż wedle regulacji TRIPS, programy komputerowe podlegają ochronie jak dzieła literackie, ale także stanowią wytwory intelektu i są chronione jako takie, nie uzasadnia wykładni *contra legem* przepisów Konwencji monachijskiej. Europejska Organizacja Patentowa nie jest członkiem WTO, ani nie podpisała Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej²⁴. Nie zachodzi nawet tożsamość podmiotowa pomiędzy członkami Europejskiej Organizacji Patentowej a sygnatariuszami TRIPS.

Sądy brytyjskie nawiązują w swoich orzeczeniach do Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.²⁵ Są to zwykle odpowiedzi na zarzuty podmiotów, które nie uzyskały patentu na jedno z wyłączonych przez artykuł 52 rozwiązań. Niezadowoleni z odmownej decyzji podnoszą, iż art.

prawdziwa, to nazwanie nie-wynalazków 'wynalazkami' nietechnicznymi, wprowadziłoby kolejne wątpliwości interpretacyjne.

Por. *Revision of the European Patent Convention, CA/100/00, Munich, 09.08.2000*, p. 39 strona [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF2BE052EB885D6CC125727C00481F27/\\$File/ec00100.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF2BE052EB885D6CC125727C00481F27/$File/ec00100.pdf).

²² Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS, stanowiące załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeżu dnia 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. z 1995 r., Nr 98, poz. 483 oraz Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.

²³ Podczas prac nad rewizją rozważano usunięcie programów komputerowych z otwartego katalogu z ust. 2 art. 52 Konwencji, dotyczącego przedmiotowych wyłączeń spod definicji wynalazku z ust. 1 art. 52 Konwencji. Stwierdzono jednak, że posunięcie to może zostać opacznie zrozumiane, jako uznanie programów komputerowych za wynalazki. Zob. *Minutes of the 81st meeting of the Administrative Council*, 5–7 Sept. 2000, CA/PL PV 81 e., p10, 72., strona [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD48584F46D53239C125727C004187F3/\\$File/fcpv081.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD48584F46D53239C125727C004187F3/$File/fcpv081.pdf).

²⁴ Zob. przyp. 22.

²⁵ Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (KWPT), sporządzona w Wiedniu dnia 23. maja 1969 r., Dz. U. z 1990 r., Nr 74, poz. 439.

30 Konwencji wiedeńskiej nakazuje konsekwencję w stosowaniu umów międzynarodowych, dotyczących tej samej materii. Dalej, artykuły od 31 do 33 każą przy wykładni traktatów uwzględniać m.in. wnioski płynące z prac przygotowawczych nad traktatem.

Jest to kolejna grupa nietrafnych argumentów, mających uzasadnić stosowanie postanowień TRIPS przez EUP. Przede wszystkim Konwencja wiedeńska obowiązuje dopiero od 1980 roku, a ma zastosowanie tylko do traktatów zawartych po jej wejściu w życie²⁶. Kolejnym kontrargumentem, czysto teoretycznym, skoro ze względu na ramy czasowe Konwencja wiedeńska i tak nie znajduje zastosowania, są zakresy przedmiotowe regulacji Konwencji monachijskiej oraz TRIPS. Raczej nie można twierdzić, by dotyczyły tej samej materii.

Konwencja monachijska nie jest aktem prawa wspólnotowego, nie stanowi części *acquis communautaire*. Podnosi się jednak w doktrynie, iż w praktyce traktowana jest jak akt obowiązujący we wspólnotowym porządku prawnym, gdyż kraje aspirujące do członkostwa zostały zobowiązane do jej przyjęcia²⁷.

Z formalnego punktu widzenia, zasady wdrażania aktów wspólnotowych do porządków krajowych, nie mają żadnego zastosowania względem państw-stron Konwencji monachijskiej. To, co można zaobserwować na przykładzie Wielkiej Brytanii, przypomina jednak procedurę implementacji. Sędziowie brytyjscy przyznają zresztą wprost, iż ustępy 2 i 3 artykułu 52 Konwencji zostały implementowane²⁸ do brytyjskiej ustawy Prawo patentowe z 1977 r.²⁹ Ponieważ warstwa słowna brytyjskiego aktu odbiega nieznacznie od oryginału, sędziowie odwołują się wprost do brzmienia Konwencji. Ma to sprzyjać wspomnianemu celowi harmonizacji, z ewidentnym życzeniem ujednoczenia zasad ochrony wynalazków w różnych państwach. Celem jest także ułatwienie sądom krajowym korzystania nie tylko z orzecznictwa organów Europejskiego Urzędu Patentowego, ale także z judykatury innych państw.

²⁶ Zob. art. 4 KWPT.

²⁷ Por. M. du Vall, *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 85., oraz szerzej w M. du Vall, *Konwencja monachijska o udzielaniu patentów europejskich a polskie prawo patentowe*, seria: Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, nr 8 (1999).

²⁸ Zob. Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., *Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd.*, point 6. strona www: <http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf>.

²⁹ The Patents Act 1977 (c. 37), officially published in Her Majesty's Stationery Office, 02/1994 (8th Impression), strona www: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga_19770037_en_1.

W 1991 roku³⁰ Polska podpisała Układ Europejski, ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Zobowiązała się tym samym do złożenia do końca 1996 r. wniosku o przyjęcie do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich³¹. Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej podjęła decyzję, na mocy której Polska mogła przystąpić do Konwencji od dnia 1.7.2002 r. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich weszła w życie w stosunku do Polski dnia 1.3.2004 r.

Podstawowym źródłem prawa krajowego w Polsce, regulującym, między innymi, kwestie ochrony patentowej, jest ustawa z dnia 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej³². Zastąpiło ono ustawę z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości³³.

Komentarza wymaga kwestia ewentualnego obowiązku ujednoczenia regulacji krajowych z przepisami Konwencji. Poniżej przedstawiam fragment uzasadnienia do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji monachijskiej.

„Konwencja nie nakłada bezpośredniego obowiązku na państwa strony do harmonizacji wewnętrznych ustawodawstw patentowych. Niemniej jednak zakres ochrony przedmiotowej przyznanej uprawnionemu na podstawie patentu europejskiego musi być we wszystkich państwach stronach taki sam, jak patentu krajowego (patent europejski jest traktowany tak jak patent krajowy), gdyż poziom ochrony, jaki daje patent europejski ma mieć

³⁰ Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., załącznik do Dz. U. z 1994 r., Nr 11, poz. 38. Układ został podpisany 16.12.1991 r., wszedł w życie 1.2.1994 r.

³¹ Artykuł 166 ust.1 lit. b Konwencji monachijskiej głosi, iż „Niniejsza konwencja otwarta jest do przystąpienia dla każdego innego [niemieszczącego się w zakresie art. 165 ust. 1 Konwencji – przyp. autorki] państwa europejskiego na zaproszenie Rady Administracyjnej”.

³² Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. Najważniejsze z punktu widzenia niniejszej pracy przepisy:

Art. 24.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Art. 28.

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: (...)

5) programów do maszyn cyfrowych.

³³ Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.

Art. 10.

Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty za stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

Art.12.

Nie udziela się patentów na (...)

4) programy do maszyn cyfrowych.

charakter ponadterytorialny, niezależnie od tego, na jakie państwo został on udzielony. **Oznacza to w praktyce konieczność ujednoczenia obowiązującego krajowego prawa patentowego** [podkr. autorki]. Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. spełniła te zadania. Obecnie obowiązujące przepisy prawa patentowego zapewniają, że poziom ochrony przyznany patentem krajowym nie odbiega od poziomu ochrony przyznanego patentem europejskim. Należy podkreślić, że po zakończeniu procedury związanej z udzieleniem patentu europejskiego, patent ten, z wyjątkiem ściśle wskazanych kwestii, które są regulowane przez prawo konwencyjne, podlega ustawodawstwu krajowemu i właściwie stają się wyłącznie organy krajowe³⁴.

Przede wszystkim, stwierdzenie o konieczności ujednoczenia krajowego prawa patentowego stanowi skrót myślowy. Prawo patentowe w Polsce jest bowiem ujednoczone zarówno pod względem terytorialnym, jak i biorąc pod uwagę technikę legislacyjną. Na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje jedna i ta sama ustawa – Prawo własności przemysłowej. Prawdopodobnie w uzasadnieniu chodziło o ujednoczenie krajowych przepisów prawa patentowego. Mogło to stanowić cel twórców Konwencji, nie wyrażono go jednak w przepisach rzeczonożego aktu prawnego.

Z preambuły Konwencji wynika deklaracja państw sygnatariuszy do umacniania współpracy w dziedzinie ochrony wynalazków. Wyrażono także wolę, by „(...) taka ochrona mogła być uzyskiwana za pomocą jednej procedury udzielania patentów i poprzez ustanowienie pewnych jednolitych zasad rządzących tak udzielonymi patentami”. Brak tu jakiegokolwiek odniesienia do prawa stricte materialnego, określającego, przykładowo, przedmiot i zakres ochrony.

Kolejna wątpliwość powstaje na tle przypisywania patentowi europejskiemu ponadterytorialnego charakteru. Treść zacytowanego tekstu sugeruje, jakoby instytucja polegała na tym, by ochrona patentowa była identyczna w każdym wskazanym w zgłoszeniu kraju. Tymczasem, zgodnie z brzmieniem Konwencji, patent europejski posiada w każdym umawiającym się państwie, dla którego został udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to państwo, chyba

³⁴ Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część. Druk sejmowy nr 1836 z dnia 25.7.2003 r., strona www: <http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sejm/046/1836.pdf>.

ze niniejsza konwencja stanowi inaczej³⁵. Patent europejski stanowi zbiór patentów krajowych. Przedmiot zgłoszenia ma spełnić wymogi konwencyjne „(...) a jego los w jednym państwie nie wpływa na sytuację prawną w innym”³⁶.

Z Konwencji nie wynika więc żaden obowiązek harmonizacji, a tym bardziej ujednolicania prawa. Podkreślę raz jeszcze, iż wbrew pojawiającym się, m.in. w przytoczonej powyżej treści uzasadnienia, twierdzeniom, Konwencja nie stanowi części *acquis communautaire*. Dająca się zauważyć dążność do harmonizacji wynika raczej z pobudek pragmatycznych. Przebiega w dodatku dość sprawnie, ponieważ podstawowe instytucje prawa patentowego nie różnią się znacznie w ustawodawstwach europejskich, chociażby ze względu na wcześniej zawierane konwencje³⁷.

Czym innym jest natomiast stwierdzenie, iż tożsame pojmowanie pojęć użytych w Konwencji i ustawodawstwach krajowych oraz regulowanych nimi instytucji, to zjawisko pożądane, chociażby ze względów interpretacyjnych. Słuszne stwierdzenie, iż „(...) nie do przyjęcia byłaby sytuacja, gdyby na jednym terytorium różne rozwiązania podlegały ochronie patentowej”³⁸, jest podyktowane wykładnią pozajęzykową Konwencji oraz dążnością do uporządkowania praktyki. Stanowisko w tej kwestii zajął także WSA w Warszawie³⁹. Podkreśla, że „(...) sądy danego państwa są zobowiązane w sposób jednolity traktować patent wydany przez krajowy urząd patentowy i patent europejski. Powyższe oznacza, że określenie zakresu ochrony patentu w aspekcie przedmiotowym powinno być dokonane według tych samych zasad (...). Oczywiście jest, że wprowadzenie jednolitych norm prawnych nie zapewni jednolitej ich interpretacji. Niemniej, należy dążyć do osiągnięcia tożsamych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do poziomu ochrony patentów krajowych i europejskich z uwagi na wspomnianą wyżej konieczność jednolitego traktowania tych patentów. Nie ulega wątpliwości, że poziom ochrony patentu w Polsce powinien być porównywany z tym, jaki zapewnia patent europejski w innych krajach”.

³⁵ Art. 2 ust.1 Konwencji monachijskiej.

³⁶ M. du Vall, *op. cit.*, s. 85.

³⁷ Por. Red. A. Adamczak, A. Szewc, *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej*. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

³⁸ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 24.

³⁹ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.1.2009, sygn. VI SA/Wa 1139/08, orzeczenie nieprawomocne, niepublikowane, strona [www: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135](http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135).

Państwa mogą oczywiście samodzielnie zdecydować o relacjach wewnętrznych – prawo krajowe a regulacje konwencyjne. Przytoczone już wcześniej, w innym kontekście, rozwiązanie brytyjskie, poniekąd ujednocza owe płaszczyzny. Nie wynika ono jednak z przepisów Konwencji monachijskiej, ale z innych zobowiązań Wielkiej Brytanii. Artykuł 130 ust. 7 brytyjskiej ustawy – Prawo patentowe⁴⁰, podkreśla konieczność interpretacji podstawowych pojęć i instytucji dotyczących prawa patentowego kreowanych w tejże ustawie, w duchu Konwencji monachijskiej. Mają być one możliwie maksymalnie zbliżone do sposobu rozumienia przepisów konwencyjnych. Wynika to z faktu podpisania przez Wielką Brytanię Konwencji luksemburskiej o patencie wspólnotowym⁴¹, nie patencie europejskim, i ma identyczne zastosowanie także do postanowień Układu o współpracy patentowej⁴². W polskiej ustawie – Prawo własności przemysłowej, podobna deklaracja nie występuje.

3. Wykładnia artykułu 52 Konwencji

3.1. Uwagi ogólne

Poniżej przytaczam treść artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w polskiej wersji językowej.

⁴⁰ Patents Act 1977 (c. 37), officially published in Her Majesty's Stationery Office, 02/1994 (8th Impression), strona [www: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga_19770037_en_1](http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga_19770037_en_1).

⁴¹ Konwencja luksemburska o patencie wspólnotowym została podpisana 15.12.1975 r. i nie weszła w życie, ze względu na ratyfikację przez zbyt małą liczbę państw. Zob. 76/76/EEC: Convention for the Community patent for the common market (Community Patent Convention), OJ L 017, 26/01/1976, s. 0001-0028. Wobec fiaska wspomnianej konwencji, rozpoczęto prace nad rozporządzeniem o patencie wspólnotowym. Zob. Proposal for a Council Regulation on the Community patent, Working document from General Secretariat of the Council to Working Party on Intellectual Property (Patents), Interinstitutional File: 2000/0177 (C_S), Brussels, 25 June 2009, No. Cion prop.: 10786/00 PI 49, strona [www: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11417.en09.pdf](http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11417.en09.pdf). Obecnie, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, trwają prace nad rozporządzeniem o patencie Unii Europejskiej. Zob. Proposal for a Council Regulation on the European Union patent, Addendum to the Note from General Secretariat of the Council to Council (Competitiveness), Interinstitutional File: 2000/0177 (CNS), Brussels, 27 November 2009, No. Cion prop. 10786/00 PI 49, strona [www: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf](http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf).

⁴² Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19.6.1970 r., poprawiony dnia 2.10.1979 r. i zmieniony dnia 3.2.1984 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303.

Art. 52⁴³

Wynalazki posiadające zdolność patentową

(1) Patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

(2) Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności:

(a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

(b) wytworów o charakterze estetycznym;

(c) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz **programów komputerowych** [podkr. autorki];

(d) przedstawienia informacji.

(3) Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

Ustęp pierwszy art. 52 Konwencji pozostaje poza sferą moich szczególnych rozważań. Nie sposób się jednak do niego nie odwoływać, chociażby w sposób dorozumiany. Wymienia on bowiem podstawowe zasady udzielania patentów europejskich. Są one udzielane na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania⁴⁴. Nie będę analizować tego przepisu w formie ogólnej. Odwołam się natomiast do ustanowionych w nim wymogów, o ile będzie to istotne z punktu widzenia swoistości rozwiązań, mających związek z programem komputerowym.

Ustęp drugi artykułu 52 Konwencji zawiera nieenumeratywną listę kategorii pomysłów, które nie są uważane za wynalazki w rozumieniu ust. 1. Spośród powyższej listy wyłączeń, a także innych możliwych, skoro wyliczenie ma charakter przykładowy, przedmiotem mojego zainteresowania są tylko programy komputerowe. Mimo to, głównie ze względów pomocnych interpretacji pozajęzykowej, niezbędne jest poczynienie kilku uwag z uwzględnieniem innych wyłączeń, objętych ustępem drugim artykułu 52.

⁴³Jest to wersja uwzględniająca ostatnią rewizję z 29.11.2000 r., która weszła w życie 13.12.2007 r.

⁴⁴Zob. art. 52 ust. 1 Konwencji monachijskiej.

3.2. Geneza ustępu 2 artykułu 52 Konwencji

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, co zdecydowało o treści ustępu drugiego artykułu 52. Motywacji twórców konwencji nie zdradzają raporty z prac przygotowawczych⁴⁵ ani wnioski wynikające z wykładni celowościowej przepisu.

W orzecznictwie brytyjskim występuje pogląd zakładający, że niektóre z wyłączonych kategorii, przykładowo programy komputerowe, są chronione przez prawo autorskie. W związku z tym, być może twórcy konwencji postrzegali dodatkową ochronę przez prawo patentowe za zbędną lub mniej odpowiednią⁴⁶.

W mojej opinii argument ten nie uzasadnia ustanowienia wyłączeń. W krajowych systemach prawnych, w tym chociażby polskim, to uprawniony decyduje sam, z którego reżimu ochrony chce skorzystać. Nie wydaje mi się słuszne, aby ta decyzja była za niego podejmowana w drodze postanowień konwencyjnych.

Podnosi się także, że niektóre z kategorii są tak abstrakcyjne, że nie mogą być przedmiotem praw z patentu i to uzasadnia ich obecność na liście wyłączeń⁴⁷. Uważam, że jest to wyłomnienie powstałe *post factum*, wynikające z analizy treści ustępu, a nie wskazujące na rzeczywiste powody jego ustanowienia. Wymienione w nim pozycje i tak nie zostałyby objęte ochroną patentową. Do uznania rozwiązania za wynalazek, potrzebne jest spełnienie przesłanek ustanowionych przez prawo, a interpretowanych przez judykaturę i doktrynę. Są one wystarczające, by wyłącznie na ich podstawie, kategoriom z ustępu drugiego odmówić przymiotu bycia wynalazkiem.

Nie wiadomo także, czy intencją twórców Konwencji było szerokie, czy wąskie stosowanie wyłączeń. Zgodnie z ogólnymi zasadami wykładni, wyjątki należy interpretować wąsko. Ustęp drugi art. 52 nie stanowi jednak listy wyjątków, ale pozytywne wyczerzenie, czego nie należy uznawać za wyna-

⁴⁵ Por. J. Pila, "Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Preparatoires", IIC: International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 36, 2005, strona [www: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=736064&rec=1&srcabs=593881](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=736064&rec=1&srcabs=593881).

⁴⁶ Zob. Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., *Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd.*, point 9, iii, strona [www: http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf](http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf).

⁴⁷ Por. High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005., *In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*

laski w rozumieniu ust.1. Klasyczne wyłączenie stanowi art. 53⁴⁸, na podstawie którego odmawia się zdolności patentowej danym rozwiązaniom, noszący zresztą tytuł „Wyłączenia ze zdolności patentowej”. Inaczej niż w przypadku programów komputerowych, Konwencja uznaje je za wynalazki, jednak przez wzgląd m.in. na porządek publiczny oraz dobre obyczaje, nie pozwala objąć ich ochroną patentową.

Ustalanie, czy ustęp drugi powinien być rozumiany *sensu largo* czy *stricto*, to kolejny obszar pozostawiony kazuistyce.

3.3. Próba odnalezienia cechy wspólnej przedmiotów niebędących wynalazkami w rozumieniu ust.1 art. 52 Konwencji

W uzasadnieniach orzeczeń brytyjskie sądy zastanawiają się, czy przypadkiem wyliczenia z artykułu 52 ust. 2 nie stanowią spójnej kategorii i czy można by wskazać cechę wspólną wszystkim wyłączeniom. Są to rozważania istotne ze względu na wypracowanie modelu stosowania artykułu 52 ust. 2. Gdyby wymienione w nim pozycje traktować jako w jakiś sposób podobne, można ustalić jeden algorytm dla oceniania, czy dane rozwiązanie należy uznać za wynalazek, czy też nie. Byłby on adekwatny do badania zgłoszonych rozwiązań, niezależnie od tego, które z wyłączeń potencjalnie mogłyby wpłynąć na odmowę udzielenia patentu.

⁴⁸ Artykuł 53 Wyłączenia ze zdolności patentowej

Nie udziela się patentów europejskich na:

(a) wynalazki, z których korzystanie w celach komercyjnych byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami pod warunkiem, że takie korzystanie nie jest uważane za sprzeczne z nimi jedynie dlatego, że jest zabronione ustawą lub innym aktem prawnym w kilku lub we wszystkich umawiających się państwach;

(b) odmiany roślin albo rasy zwierząt lub czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych ani produktów otrzymywanych tymi sposobami;

(c) chirurgiczne lub terapeutyczne metody leczenia ludzi lub zwierząt oraz metody diagnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie ma zastosowania do produktów, w szczególności do substancji lub mieszanin, stosowanych w którejkolwiek z tych metod.

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Za okoliczność uzasadniającą treść omawianego ustępu uważano też brak zdolności do przemysłowego stosowania wymienionych kategorii pomysłów. Jest to kolejny przykład dowodzący istnienia problemu, o którym wspomniałam we wstępie do niniejszej pracy. Przemysłowa stosowalność to jedna z przesłanek zdolności patentowej wynalazku. Jej weryfikacja składa się na kolejny etap badania czy rozwiązanie powinno być objęte ochroną patentową. Najpierw trzeba wykluczyć to, co nie stanowi w ogóle wynalazku. Takie właśnie jest, zgodnie z literalnym brzmieniem, zadanie ustępu drugiego artykułu 52 Konwencji. Z powyższych względów, przedstawiona koncepcja mnie nie przekonuje. Orzecznictwo brytyjskie w nowszych orzeczeniach raczej krytykuje próbę szukania wspomnianej cechy wspólnej⁴⁹.

⁴⁹ High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005, *In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*; Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006, *Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd.*; High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2008] EWHC 649 (Pat), Date 10/04/2008, *In the matter of The Patents Act and in the matter of Application No. GB 05319365. 1 and others and in the matter of an appeal between Rajesh Kapur and the Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*. Obecnie uwaga orzekających skupia się na weryfikacji charakteru technicznego, czyli cechy uznanej za wspólną wszystkim wynalazkom. Powody ujęcia tych a nie innych kategorii w liście wyłączeń art. 52 Konwencji nie są poddawane pod dyskusję, ze względu na wątpliwe znaczenie praktyczne rozstrzygnięcia tej kwestii.

3.4. Koncepcja podziału wyłączeń na twarde i miękkie

W jednym z orzeczeń⁵⁰ High Court of Justice, sąd analizował listę wyłączeń pod kątem praktyki EUP, powielanej także w judykaturze sądów krajowych. Celem podjętych rozważań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzieje się tak, że niektóre z wyłączonych kategorii raz są objęte ochroną patentową, a raz nie. Punktem wyjścia musi być odrzucenie tezy o braku konsekwencji rozstrzygających organów. Należy przyjąć, że przepis pozwala na stosowanie Konwencji doprowadzające do różniących się między sobą rezultatów i trzeba tylko dokonać jej odpowiedniej, czyli pasującej do powyższego założenia, interpretacji. Przedstawiony tok rozumowania poniekąd bazuje na koncepcji, iż cechą wspólną wszystkich wyłączeń jest dążenie prawodawcy konwencyjnego do zabezpieczenia interesów społeczeństwa. Dostęp do wskazanych w ustępie rozwiązań nie powinien być ograniczany głównie ze względu na ich szczególną, powszechną użyteczność.

W omawianej sprawie sąd dokonał podziału na wyłączenia twarde i miękkie. Ich stopniowalność uzasadnia w następujący sposób. „Wszystkie wyłączone kategorie są informacją na jakiś temat, a im twardszy charakter wyłączenia, tym większa rola polityki prawa, by korzystanie z tych informacji nie zostało wykluczone przez prawo patentowe”⁵¹.

Do miękkich wyłączeń zaliczono odkrycia. Sąd stwierdza, iż „(...) jest już powszechnie przyjęte, że co prawda nie można opatentować odkrycia, ale można opatentować użyteczny wytwór człowieka lub proces, które było się w stanie wymyślić, tylko dzięki poczynionemu odkryciu”⁵². Dotyczy to także przypadków, gdy ani przedmiot, ani metoda nie były nieoczywiste w momencie dokonania odkrycia. Nie wolno rozkładać wynalazku na części. Prowadziłoby to do konkluzji, iż jedyny nieoczywisty element stanowi odkrycie, które nie jest jednak wynalazkiem, w związku z czym całość nie może być przedmiotem patentu. „Prawo [przepisy Konwencji – przyp.

⁵⁰ High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005., *In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*

⁵¹ “All of the excluded items are information about something, and the harder the exclusion, the more it is the policy of the law to insist that the use of the information be not foreclosed under patent law.” Postulat ten dotyczy odnalezienia równowagi pomiędzy wymogami nałożonymi przez restrykcyjne przepisy prawa patentowego w zakresie wyłączeń a interesem uczestników obrotu gospodarczego.

⁵² “It is well-settled law that, although you cannot patent a discovery, you can patent a useful artefact or process that you were able to devise once you had made your discovery. This is so even where it was perfectly obvious how to devise the artefact or process, once you had made the discovery.”

autorki] sprzeciwia się jedynie sytuacjom, gdy chce się zmonopolizować wszystkie możliwe sposoby wykorzystania odkrycia, czyli w oderwaniu od nowego wytworu lub procesu”⁵³.

Powyższe rozumowanie, zdaniem sądu, absolutnie nie może być zastosowane do programów komputerowych, które należy klasyfikować jako wyłączenia twarde. Jest to konsekwencja przyczyn, dla których Konwencja monachijska nie dopuszcza patentowania programów komputerowych. Przede wszystkim, w przemyśle komputerowym nie uznano takich patentów za potrzebne. Stwierdzono też, iż ustalanie kształtu istniejącego w danym dniu stanu techniki byłoby zbyt skomplikowane. W efekcie patentowanie programów komputerowych wyrządziłoby więcej szkody niż pożytku. Powody te mają przemawiać za twardym charakterem ekskluzji. „Nie można obejść wyłączenia (...) przez zastrzeżenie, że ma się do czynienia z fizycznym produktem (...). Nie można opatentować dyskietki, która zawiera program komputerowy czy też zaprogramowanego komputera, funkcjonującego według stworzonego programu”⁵⁴. Dalej sąd stwierdza, że zdarzają się odstępstwa od tej zasady, ale oznacza to, iż widocznie przedmiot zgłoszenia był czymś więcej niż tylko programem komputerowym.

Do twardych wyłączeń zaliczono też gry i przedstawienie informacji. Miękkie to metody leczenia, które nie są nawet wymienione w ustępie 2 artykułu 52.

Zaprezentowany podział wyłączeń to, w mojej opinii, klasyfikacja, która w żaden sposób nie ułatwia stosowania przepisu. Jedyne co z niej wynika w odniesieniu do programów komputerowych, to spostrzeżenie, że różnią się w swojej istocie od odkryć. Sąd nie wskazał żadnych kryteriów odróżniających, kiedy ma się do czynienia z przedmiotem miękkiego, a kiedy twardego wyłączenia. Poza tym odniósł się tylko do części wymienionych w ustępie 2 pozycji.

⁵³ “The law does not object to that. It objects only when you try to monopolise your discovery for all purposes i.e. divorced from your new artefact or process.”

⁵⁴ “You are not allowed to get round the objection (...) by claiming it as a physical artifact (...). You cannot patent “A computer disk when storing my computer program” or “A computer when programmed to function according to my program”.

Wspomniał natomiast także o metodach leczenia, które obecnie⁵⁵ są przez art. 53 pozbawione zdolności patentowej mocą prawa. Prawdą jest, że nie udziela się na nie patentu, ale nieprawdą, że nie są one na gruncie Konwencji uznawane za wynalazek. Orzeczenie dotyczy jednak poprzedniej wersji Konwencji, zgodnie z którą metody leczenia nie były uznawane za wynalazki nadające się do przemysłowego stosowania w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencji.

To kolejny przykład dowodzący istnienia problemu, o którym wspomniałam we wstępie do pracy. Brak stałych i jednoznacznych kryteriów warunkujących istnienie wynalazku oraz przyznanie zdolności patentowej, utrudnia przewidywalną wykładnię przepisów. Gdyby więc sądy zaczęły stosować owe nieokreślone kryteria, uznając, że w niektórych przypadkach

⁵⁵ Obecnie, czyli po wejściu w życie Aktu z dnia 29.11.2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 236, poz. 1736).

Tekst Konwencji **przed** rewizją:

Artykuł 52 Wynalazki posiadające zdolność patentową

(...)

(4) Za wynalazki nadające się do przemysłowego stosowania w rozumieniu ust. 1 nie uważa się sposobów leczenia ludzi lub zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz metod diagnostycznych stosowanych na ludziach lub zwierzętach. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do produktów, w szczególności do substancji lub mieszanin stosowanych przy którejkolwiek z tych metod.

Artykuł 53 Wyłączenia ze zdolności patentowej

Nie udziela się patentów europejskich na:

(a) 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;

(b) odmiany roślin lub rasy zwierząt albo czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub produktów otrzymanych w ich wyniku.

Act revising the European Patent Convention of 29.11.2000, OJ 2007, Special Edition 4/2007, strona www: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/08_07/special_edition_4_epc_2000_synoptic.pdf.

Tekst Konwencji (ang.) **przed** rewizją:

Article 52 Patentable inventions

(...)

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.

Por. przyp. 13 i 48 (obowiązujący tekst Konwencji).

wyłączenie jest miękkie i są od niego odstępstwa, a w innych nie ma takiej możliwości, sens ustępu 2 byłby całkowicie wypaczony.

Zaletą regulacji zawartej w ustępie 2, mimo iż być może będącej *superfluum*⁵⁶, jest jej jednoznaczność. Rozmywa się ona jednak całkowicie w konfrontacji z ustępem 3 i to dwóch aspektach, co prezentuję w następnym podrozdziale.

3.5. Ustęp trzeci artykułu 52 Konwencji

3.5.1. Wynalazek a zdolność patentowa

Ustęp trzeci art. 52 brzmi następująco:

3. Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

W ustępie drugim artykułu 52 wymieniono, co nie jest uznawane za wynalazek w rozumieniu ust. 1, natomiast w ustępie następnym wskazano zakres wyłączenia. Ustęp drugi stanowiąc iż, jego postanowienia wykluczają zdolność patentową [podkr. autorki] przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, sugeruje, że wyłącza zdolność patentową w przykładowo wyliczonych przypadkach. Co prawda odmowa przymiotu bycia wynalazkiem danemu rozwiązaniu determinuje jego brak zdolności patentowej, ale nie można jej weryfikować na etapie sprawdzania, czy przedmiot badania w ogóle wynalazek stanowi. Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami prawa patentowego w krajowych aktach prawnych, judykaturą i doktryną, ustęp drugi, wbrew temu co napisane w ustępie trzecim, nie wyklucza wcale zdolności patentowej. W sferze praktycznej przekłada się to na rozbieżność decyzji EUP i różne metody ustalania, czy zachodzi wyłączenie z ustępu drugiego. W niektórych bowiem przypadkach, zgodnie z literalną wykładnią, ale wbrew systemowej, badane są przesłanki zdolności patentowej w celu rozstrzygnięcia o istnieniu wynalazku.

⁵⁶ Zob. przyp. 23.

3.5.2. Przedmioty i działalności „jako takie”

Końcowa część przepisu budzi wątpliwości interpretacyjne natury teoretycznej, ale sprawia także, iż sposób stosowania regulacji w praktyce nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty. Odnosząc się bezpośrednio do programów komputerowych, za wynalazki nie będą uznawane tylko programy „jako takie”. Konkretne przykłady i argumenty organów orzekających odnośnie do tego, kiedy program jest wynalazkiem a kiedy programem jako takim, przedstawię w dalszej części pracy. W tym miejscu poczynię kilka uwag o charakterze ogólnym.

High Court of Justice, w powoływanym już wcześniej orzeczeniu w sprawie CFPH L.L.C.⁵⁷, przybliży metodę, według której EUP rozstrzyga, czy rozwiązanie hipotetycznie podlegające wyłączeniu jest „jako takie”. Przede wszystkim spoglądając na zgłoszenie, EUP zastanawia się, czy jego przedmiot zawiera jakiegokolwiek cechy techniczne. Jeśli nie, zgłoszenie jest odrzucane jako niebędące wynalazkiem. Podkreślono, że EUP szuka naprawdę jakichkolwiek cech technicznych. Nawet wykorzystanie papieru lub atramentu może być brane pod uwagę jako element techniczny. Taki wynalazek nie będzie chroniony jednak prawem z patentu, gdyż nie spełnia przesłanek zdolności patentowej. Wspomniany aspekt techniczny nie jest bowiem nowy ani nieoczywisty.

W decyzji Izby Odwoławczej EUP z 1998 r.⁵⁸ padają trzy bardzo ważne, jednoznacznie sformułowane stwierdzenia. Po pierwsze, za program komputerowy „jako taki” może być uznany program, będący wytworem abstrakcyjnym, czyli nieposiadającym technicznego charakteru. Izba Odwoławcza stwierdza też, iż programy komputerowe mające charakter techniczny muszą być uznane za wynalazki. Ostatnia konkluzja, iż cały problem polega na zdefiniowaniu „cechy o technicznym charakterze”, znajduje odzwierciedlenie w liczbie prób jej stworzenia przez EUP oraz przedstawicieli doktryny. Dzisiaj również nie ma wystarczających podstaw, by jednoznacznie tę cechę zdefiniować. Jest już natomiast praktyka, która pozwala na intuicyjne pojmowanie tej cechy, w oparciu o kazusy.

Stosowanie artykułu 52 powoduje swoisty problem logiczny. Najpierw w ust. 2 wyliczone są rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu ust. 1. W kolejnym ustępie doprecyzowano, że w poprzednim ujęto tylko

⁵⁷ Zob. przyp. 47.

⁵⁸ Por. Dec. z dnia 1.7.1998 r., podmiot zgłaszający: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999.

przedmioty lub działalności „jako takie”. „Jako takie”, czyli wykazujące brak technicznego charakteru. Stosując tę normę, weryfikuje się na początku istnienie cech technicznych, bo mimo iż rozwiązanie znajduje się na liście wyłączeń, może się okazać, że jest jednak wynalazkiem. Prowadzi to do dualizmu pojęciowego. Należy wobec tego rozróżniać programy komputerowe i programy komputerowe „jako takie”. Przyjmijmy definicję programu komputerowego za EUP. Jest to więc seria instrukcji, które wypełnia komputer wykonując program, czyli rozwiązanie, niepodlegające patentowaniu jako abstrakcyjne. Od razu widać, że rozróżnienie na programy komputerowe i programy komputerowe „jako takie”, nie jest wystarczająco precyzyjne. Trzeba by je podzielić na programy komputerowe mające charakter techniczny oraz programy komputerowe „jako takie”. Z tego wynika, iż programy komputerowe „jako takie” to po prostu programy komputerowe, natomiast programy komputerowe z ustępu drugiego, to programy komputerowe o charakterze technicznym. Skoro ani jedno sformułowanie w artykule 52 dotyczące programów komputerowych nie jest zrozumiałe na etapie wykładni literalnej, rozbieżne koncepcje odnośnie jego stosowania nie powinny dziwić.

3.5.3. Stan faktyczny uzasadniający zastosowanie wyłączenia z artykułu 52 Konwencji w stosunku do programów komputerowych

Podrozdział ten ma na celu wprowadzenie do zagadnienia, którego rozwinięciem są kolejne części pracy. Nakreślę problem, będący moim zdaniem źródłem mnogości koncepcji interpretowania artykułu 52.

Podstawowe pytanie w analizowanej sprawie brzmi, kiedy w ogóle należy traktować program komputerowy jako na tyle istotny element przedmiotu zgłoszenia, by uzasadniało to zastosowanie wyłączeń artykułu 52. Czy do ich zastosowania wystarczy już jakakolwiek wzmianka o programie komputerowym w treści zgłoszenia? Czy ma znaczenie funkcja, jaką spełnia on względem wynalazku jako całości? Czy fakt wykorzystania programu komputerowego do realizacji wynalazku może wpłynąć negatywnie na status zgłaszanego rozwiązania?

Izby odwoławcze EUP szukały odpowiedzi na te pytania przez szereg lat i nic nie wskazuje na to, by wypracowały rozwiązanie jednolite i przekonujące członków Europejskiej Organizacji Patentowej. Sformułowane przeze mnie

w poprzednim akapicie pytania w zasadzie nigdy nie były rozpatrywane w tak przedstawionej postaci. Można je odczytać nie z literalnej treści decyzji, ale z całego ich kontekstu. Na początku lat 80. XX wieku, w początkowym okresie napływania zgłoszeń w jakikolwiek sposób powiązanych z programem komputerowym, każdy taki przypadek był kwalifikowany przez przyzmat wyłączeń z art. 52. Przedmiotami zgłoszeń były metody wdrażane za pomocą komputera, systemy komputerowe, odczytywalne przez komputer nośniki do zapisywania programu komputerowego do wdrażania metody. Są to przykładowe postaci tytułów wynalazków. Dopiero pod koniec lat 90. wynalazcy zaczęli zgłaszać wprost programy komputerowe, określane jako produkty.

Europejski Urząd Patentowy dostrzega więc znamiona programu komputerowego, nie wnikając czy w postaci „jako takiej”, w wielu różnorodnych typach zgłoszeń. Zrozumienie różnic pomiędzy owymi kategoriami jest trudne dla laika. Z mojego punktu widzenia, osoby, której percepcja ogranicza się do literalnej interpretacji ich treści oraz podstawowych informacji z dziedziny informatyki, czym innym jest program komputerowy, a czym innym wynalazek wdrażany za pomocą zaprogramowanego komputera. Do organów i specjalistów, oczywiście nie tylko EUP, należy zbadać, czy rzeczywiście w danym przypadku występuje taka różnica, czy też istota wynalazku, zatytułowanego jako wdrażana metoda, sprowadza się do programu komputerowego.

Definicja programu komputerowego nie budzi większych kontrowersji. Można dla przykładu przytoczyć tę wypracowaną przez WIPO⁵⁹. W jej rozumieniu, program komputerowy to seria instrukcji, będących w stanie, po zamieszczeniu ich na odczytywalnym przez maszynę nośniku, spowodować, by maszyna zdolna do przetwarzania informacji wykonywała lub wyprowadzała konkretną funkcję lub zadanie, wypracowywała zamierzony rezultat. Po stwierdzeniu, że dane rozwiązanie jest programem komputerowym, EUP będzie badał, czy mimo to może być uznany za wynalazek na gruncie Konwencji.

Wydawałoby się, że takie przedmioty zgłoszeń tworzą modelowy i jedyny bezdyskusyjny stan faktyczny, w którym należy rozważyć stosowanie art. 52 Konwencji. Moje wątpliwości wzbudziło stanowisko, jakie wygłosił jeden ze specjalistów w dziedzinie informatyki. Stwierdzenie, że programy komputerowe nie mogą być objęte ochroną patentową, nie jest nowe. W tym

⁵⁹ *Model Provisions on the Protections of Computer Software*, WIPO Publication No. 814, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 1987, s. 9.

przypadku odmienne jest jednak przedstawione uzasadnienie, które abstrahuje od niewykazywania przez programy charakteru technicznego. Dr Reinier B. Bakels⁶⁰ utrzymuje, że koncepcja patentów na programy komputerowe nie ma racji bytu, ponieważ taka kategoria w rzeczywistości w ogóle nie istnieje. Zdaniem autora, o ile „(...) prawo patentowe czyni odniesienia do produktów i procesów, to faktycznym przedmiotem patentu jest zawsze wiedza: wynalazek stanowi «sztuczkę», «instruktaż». Przemysłowe zastosowanie owej «sztuczki» prowadzi do produktu. Wynalazek powinien być odróżniony od jego urzeczywistnienia. Ma to także zastosowanie do programów komputerowych: patent na program komputerowy reprezentuje wiedzę, która może być wykorzystana w celu wypracowania produktu, wykorzystującego program komputerowy. W związku z tym, istnieją tylko urzeczywistnienia programów komputerowych a nie programy komputerowe-wynalazki (...). Biorąc pod uwagę, że programy komputerowe są dziś rozlegle stosowane w powszechnych dziedzinach techniki, przykładowo w procesorach kontrolowanych przez program, wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, powstały próby utworzenia przepisów, by w tym zakresie «wynalazki wdrażane za pomocą komputera» mogły być patentowane, ale z wyłączeniem wynalazków-programów komputerowych w «czystej» postaci. Mimo to, takie rozróżnienie jest niewykonalne, ponieważ ten sam wynalazek może być urzeczywistniony zarówno poprzez niezależny program komputerowy, jak i namacalny produkt przemysłowy, przypuszczalnie zawierające ten sam kod źródłowy. Skoro nie ma między nimi żadnej różnicy, nie powinna taka być czyniona. Podsumowując, określenia takie jak «patent na program komputerowy» lub «wynalazek wdrażany za pomocą komputera», opierają się na niewłaściwym pojmowaniu prawa patentowego, tak samo jak pojęcie «wynalazek-program komputerowy». Ponieważ taka kategoria faktycznie nie istnieje, szczególne przepisy dla patentowania programów komputerowych są nieuzasadnione»⁶¹.

⁶⁰ Dr Reinier B. Bakels jest specjalistą w zakresie polityki patentowania programów komputerowych oraz metod prowadzenia działalności gospodarczej. Jest doradcą Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz rządu holenderskiego. Obronił pracę doktorską z zakresu komparatystyki prawa patentowego na Uniwersytecie w Maastricht. Jest także magistrem w dziedzinie fizyki stosowanej, pracował przez wiele lat dla dużej firmy informatycznej.

⁶¹ „(...) we note that while patent law refers to “products” and “processes” the actual object of a patent is always knowledge: an invention is in essence a “trick”, a “teaching”. The industrial application of such a “trick” leads to a product. An invention should be distinguished from its realisation. That applies just as well to software: a software patent represents knowledge that may be used to develop a product that involves software. So there are only software realisations and no software inventions. (...) Acknowledging that software nowadays is also used extensively in various fields of conventional technology, e.g. in software-controlled processors used in the traditional manufacturing industry, attempts have been made

Niezależnie od tego, czy przekonuje mnie powyższe stanowisko, moim zadaniem jest przedstawienie, jak stosowane są wybrane przepisy Konwencji. Wynika z nich, że istnieją takie programy komputerowe, które mogą być uznane za wynalazki, czyli niewystępujące w postaci „jako takiej”. Powyższe stanowisko jest argumentem wyłącznie *de lege ferenda*. W odpowiedzi na nie pozostaje tylko stwierdzenie, że dla potrzeb stosowania Konwencji monachijskiej, należy po prostu przyjąć, iż program komputerowy może być wynalazkiem.

to develop rules that allow “computer implemented inventions” in these fields to be patented, but exclude “pure” software inventions. However, such a distinction is fundamentally unfeasible, because the very same invention often can be realised both in an independent software product and in a tangible product of manufacture, potentially even with the same software code. If there is no difference, it cannot be made. In sum, notions like “software patent” or “computer-implemented invention” are based on an incorrect understanding of patent law, just as much as the notion “software invention”. Because this category effectively does not exist, specific rules for “software” patenting are fundamentally misplaced.” R. B. Bakels, *Statement by Third Party Concerning Case G 3/08*, s. 3 i n., strona [www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD183CB73B24B85FC12575A60030B9A0/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Bakels_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD183CB73B24B85FC12575A60030B9A0/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Bakels_en.pdf).

ROZDZIAŁ 1

Determinanty wynalazku w wybranych decyzjach izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Charakter techniczny jako podstawowa przesłanka istnienia wynalazku

Interpretacja przepisów Konwencji prowadzi do wniosku, iż program komputerowy „jako taki” nie może być uznany za wynalazek. A co w ogóle może być wynalazkiem? Ani treść Konwencji monachijskiej, ani innej umowy międzynarodowej, nie daje odpowiedzi na podstawowe dla prawa patentowego pytanie, czym jest wynalazek. Wiadomo jedynie, jakie przesłanki ma wynalazek spełnić, aby podlegać ochronie patentowej. W kontekście analizowanego przeze mnie wyłączenia, kwestia ta nabiera dodatkowego znaczenia. Jeśli bowiem za wynalazki w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencji nie są uznawane tylko programy komputerowe „jako takie”, to reszta programów komputerowych, pod pewnymi warunkami, może być do wynalazków zaliczona. Jak jednak nakreślić owe kryteria, skoro nie wiadomo, do osiągnięcia jakiej postaci ma doprowadzić ich spełnienie?

Europejski Urząd Patentowy rozwiązał powyższy problem poprzez pragmatyczne podejście do zagadnienia. Jak stwierdza Izba Odwoławcza w jednej z decyzji⁶², „(...) nie było prawnej bądź powszechnie akceptowanej definicji pojęcia «wynalazek» w czasie tworzenia Konwencji w 1973 r. Ponadto, EUP nie wyprowadził od tego momentu żadnej formalnej definicji i to z ważnych powodów. Drugi ustęp art. 52 KPE stanowi jedynie negatywną, nieenumeratywną listę tego, co nie powinno być uznane za wynalazek w znaczeniu art. 52 ust. 1 KPE. Oczywiście intencją państw sygnatariuszy

⁶² Dec. z dnia 15.11.06, podmiot zgłaszający: DUNS Licensing Associates, L.P, T 154/04, Dz. Urz. EUP 2/2008.

było, by lista wyłączonej kategorii nie była stosowana zbyt szeroko (...)”⁶³. Biorąc pod uwagę orzecznictwo państw, będących członkami EOP, izby odwoławcze EUP uważają, iż „(...) charakter techniczny jest podstawowym kryterium, wyrażonym w ustępach drugim i trzecim art. 52 KPE (...). Poprzez posiadanie charakteru technicznego, każdy produkt, metoda etc., nawet formalnie należące do listy wyliczeń z ust. 2, nie są wyłączone od bycia przedmiotem ochrony patentowej (...)”⁶⁴. Stanowisko, iż charakter techniczny jest prawnie relewantną cechą wynalazku, zostało potwierdzone podczas konferencji państw sygnatariuszy, odbywającej się w 2000 r. w celu rewizji KPE. Sprecyzowano, że wykazywanie charakteru technicznego wiąże się z generowaniem technicznych instrukcji. Są one adresowane do osoby będącej specjalistą w danej dziedzinie i mają wskazywać, jak rozwiązać techniczny problem przy pomocy technicznych narzędzi. O tym, co przesądza o istnieniu technicznego charakteru oraz czy to w ogóle odpowiednie kryterium oceny, rozstrzygnąć miał rozwój orzecznictwa izb odwoławczych EUP. Tę rolę przypisywano także ewolucji pojęcia „wynalazek”, w świetle osiągnięć w dziedzinie techniki, dokonywanych przez setki lat.

Wyjaśnienia izb odwoławczych EUP odnośnie do ustanowienia charakteru technicznego główną przesłanką, decydującą o statusie wynalazku, nie są przekonujące, co nie znaczy, że są nietrafne. Nie wskazują jednak genezy koncepcji, a jedynie sposób jej stosowania. Przepisy Konwencji monachijskiej nie powstały w próżni. Warto odnaleźć właściwy kontekst historyczny, który pozwoli zrozumieć, skąd pochodzi intuicyjne przekonanie o tym, iż charakter techniczny jest immanentną cechą wynalazku.

Potrzeba istnienia ochrony patentowej powstawała wskutek rozwoju gospodarczego⁶⁵. Przekonanie o tym, że najlepiej stymuluje go produkcja przemysłowa, powstało w drugiej połowie XIX w. Prawo patentowe w czasach rewolucji przemysłowej, miało służyć ochronie rozwiązań z tego

⁶³“(…) there was no legal or commonly accepted definition of the term "invention" at the time of conclusion of the Convention in 1973. Moreover, the EPO has not developed any such explicit definition ever since, for good reasons. The second paragraph of Article 52 EPC is merely a negative, non-exhaustive list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. It was the clear intention of the contracting states that this list of "excluded" subject matter should not be given a too broad scope of application (...)”

⁶⁴“(…) the boards of appeal considered the technical character of the invention to be the general criterion embodied in paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC (...). By having technical character, any product, method etc., even if formally relating to the list enumerated in paragraph 2, is not excluded from patentability (...)”.

⁶⁵ Por. H. Zakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 76 i n.

sektora. Techniczny charakter był wówczas utożsamiany z przeznaczeniem do przemysłowego stosowania. W wyniku rozwoju prawa patentowego, zwłaszcza przyjęcia przesłanek zdolności patentowej, uniezależniono istnienie charakteru technicznego od dziedziny gospodarki, z myślą o której wynalazek był tworzony.

Wiadomo więc w czym upatrywać źródło koncepcji. Jednakże nawet odniesienie się do historii, nie pomoże ustalić definicji lub chociażby jednoznacznych cech charakteru technicznego. Próbowano tego dokonać wielokrotnie, ale bez wymiernego rezultatu. Abstrahując od mnogości i różnorodności proponowanych koncepcji, nie zastanawiano się absolutnie nad charakterem technicznym programów komputerowych. Powszechnie przyjęty aksjomat głosi, iż należą one do kategorii rozwiązań abstrakcyjnych, a te nie wykazują cech technicznych.

Uważam, że sformułowanie użytecznej, czyli jednakowej dla wszystkich stanów faktycznych, definicji charakteru technicznego czy nawet samego pojęcia techniczny, nie jest możliwe. Moim zdaniem wyrażenia z „grupy technicznej”, którymi posługują się izby odwoławcze, stanowią kategorię pojmowaną intuicyjnie. Poniżej przedstawię więc przejawy intuicji izb odwoławczych EUP. Mimo iż ewoluująca linia orzecznictwa izb wypracowała różne próby i metody sprawdzania, czy przedmiot zgłoszenia podlega wyłączeniu, w każdej z nich, na różnym etapie dochodziło do weryfikacji charakteru technicznego. Dotyczyły one raczej modelu stosowania art. 52 Konwencji i ustalania jego zakresu, niż ustalania czym jest wynalazek.

Dokonałam analizy wybranych decyzji, zwracając uwagę wyłącznie na weryfikowanie charakteru technicznego w konkretnym przypadku. Nie będę analizować rozbieżności pomiędzy decyzjami, ponieważ jest to przedmiotem osobnego rozdziału. W tej części chciałabym przedstawić, w jakich stanach faktycznych izby odwoławcze EUP⁶⁶, stosując art. 52 ust 2 Konwencji, uznały dane rozwiązanie za wynalazek lub też odmówiły mu tego statusu.

Prawie wszystkie rozstrzygnięcia definiują charakter techniczny od strony negatywnej. Izbom o wiele częściej i łatwiej przychodzi stwierdzenie, że z treści zastrzeżeń nie wynika charakter techniczny niż wskazanie, w jakich przypadkach można być pewnym jego obecności. Decyzje zostały zestawione chronologicznie. W uzasadnionych przypadkach, zrezygnowałam

⁶⁶ Prawie wszystkie prezentowane w niniejszej pracy decyzje, zostały wydane przez jedną i tę samą Izbę Odwoławczą o numerze 3.5.1. Okoliczność ta nabierze znaczenia dopiero w związku z pytaniami skierowanymi przez prezesa EUP do Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP. Por. Rozdział III niniejszej pracy.

z tego porządku na rzecz omówienia w jednej grupie kilku rozstrzygnięć, wykazujących wspólne cechy.

Dla czytelnego przekazu, najważniejsze wnioski izb odwoławczych EUP, zostały ujęte w punktach. Poszczególne konstatacje są na bieżąco opatrywane komentarzem, a w przypadkach refleksji dotyczących całości decyzji, uwagom poświęcony jest osobny podrozdział.

2. Analiza wybranych decyzji izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

2.1. „Próba wkładu technicznego”⁶⁷

Z przedstawionych poniżej dwóch decyzji wynika wiele wniosków, z których użytek jest czyniony do dzisiaj. Zastosowana w nich „próba wkładu technicznego” (*technical contribution approach*) została porzucona przez Europejski Urząd Patentowy⁶⁸ w latach 90. XX wieku.

Stosując ją, badano najpierw na czym rozwiązanie polega, jaki czyni wkład i co nowego wnosi do stanu techniki. Dopiero w drugiej kolejności sprawdzano czy podlega wyłączeniu z art. 52 Konwencji. Jeśli wkład ograniczał się jedynie do wyłączonej dziedziny, wnioski podlegały odrzuceniu. Zastrzeżenie do „standardowego nośnika, przechowującego nowy program”, zostałyby rozpatrzone negatywnie. Inaczej byłoby w przypadku „fantazyjnego, oczywiście nowego nośnika, przechowującego nowy program, z którego jest on z łatwością pobierany”. W ostatniej sytuacji, konieczne byłoby zbadanie nowości nośnika, przed podjęciem decyzji czy uniknięto wyłączenia z art. 52 Konwencji. Tym samym izby odwoławcze mieszały podstawową przesłankę, jaką ma spełniać wynalazek, charakter techniczny, z wymogami decydującymi o istnieniu zdolności patentowej.

⁶⁷ Nie należy mylić jej z „próbą charakteru technicznego”.

⁶⁸ Jest on jednak preferowany przez Urząd Patentowy RP, a jego mutacja została zastosowana w „metodzie czterech kroków, w orzeczeniu Aerotel/Macrossan, por. Rozdział II.

2.1.1. Sprawa Vicom⁶⁹

A. Stan faktyczny

Decyzja w sprawie Vicom była jedną z pierwszych, w której Izba Odwoławcza wypowiedziała się w kwestii programów komputerowych. Zagadnienie łączy się ściśle z problematyką metod matematycznych⁷⁰, co miało miejsce także w tej sprawie.

W ramach wynalazku zgłoszono dwa zastrzeżenia. Pierwszym objęto metodę cyfrowej obróbki zdjęć, drugie dotyczyło urządzenia do przeprowadzania powyższej metody. Wydział Badań EUP stwierdził, iż jej przeprowadzanie przy pomocy programu komputerowego, wykonywanego przez standardowy komputer, nie może być traktowane jako wynalazek.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Żądający ochrony zarzucił, iż poszczególne elementy wynalazku, zostały niewłaściwie zinterpretowane. „Wydział Badań zdaje się wnioskować, że wyjawienie wynalazku dotyczy operacji matematycznych, które mogą być przeprowadzone przez standardowy, przeznaczony do ogólnych celów, komputer i skoro nie przedstawiono w detalach sprzętu do wykonywania szczególnych zadań, nie ma podstaw do uznania zgłaszanego urządzenia za coś innego, niż odpowiednio zaprogramowany, standardowy komputer. W rzeczywistości wyjawienie odnosi się do sprzętu przeznaczanego do wykonywania szczególnych zadań, który jest stymulowany przez osobę, będącą specjalistą w dziedzinie projektowania środowisk elektronicznych i który jest zdolny do przeprowadzania specyficznych operacji, wykazanych w specyfikacji. Te operacje są szczegółowo zdefiniowane poprzez wyrażenia matematyczne”⁷¹. Zgłaszający tłumaczył, że jest to zabieg czyniony dla wygody. Język matematyki służył w tym przypadku za skrót, użyteczny przy opisywaniu funkcji technicznych. Jest to proces swoisty dla tak złożonych dziedzin i problemów.

⁶⁹ Dec. z dnia 15.7.1986 r., podmiot zgłaszający: Vicom, T 208/84, Dz. Urz. EUP 1/1987, 14.

⁷⁰ Metody matematyczne w postaci algorytmów są przez niektórych uznawane za programy komputerowe.

⁷¹ “The Examining Division appears to have reasoned that the disclosure is talking about mathematical operations which can be carried out on a conventional general purpose computer and since there is no detailed discussion of the circuitry of special purpose hardware, there is no basis for claiming the apparatus as being anything other than a suitably programmed conventional computer. The disclosure, however, relates to special purpose hardware which is to be put into practice by the skilled man designing circuitry which can perform the specific operations detailed in the specification. These operations are precisely defined there by mathematical expressions.”

Zdaniem Wydziału Badań, przedmiot zdefiniowany poprzez algorytm jest właściwie wyłączony spod możliwości opatentowania. Wynalazca twierdził, że o ile jest to prawda w odniesieniu do algorytmów „jako takich”, to proces przeprowadzony według algorytmu oczywiście wyłączeniu nie podlega. Wymienia także te cechy, które stanowią o technicznym charakterze zgłoszenia. Wynalazek przyczynia się do powstania technicznego pożytku, mianowicie powoduje istotny wzrost szybkości przeprowadzanego procesu. Zdaniem zgłaszającego, na cyfrowe obrabianie składają się czynności, które rozpoczynane są w świecie rzeczywistym, jak również kończone w świecie rzeczywistym. W obu przypadkach tącznikiem ze światem realnym jest zdjęcie. „To, co w międzyczasie zachodzi, nie jest abstrakcyjnym procesem, ale fizyczną manipulacją sygnałem elektrycznym tworzącym zdjęcie. Nie ma podstaw w KPE dla traktowania filtrów cyfrowych inaczej od analogowych”⁷².

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

1. Nawet jeśli koncepcja, na której opiera się wynalazek może być rozważana jako metoda matematyczna, poprzez zastrzeżenie dotyczące technicznego procesu w którym wykorzystana jest metoda matematyczna, nie dochodzi się ochrony dla metody matematycznej „jako takiej”.
2. Zastrzeżenie dotyczące komputera, który jest dostosowany do współdziałania z konkretnym programem w celu kontrolowania przebiegu procesu technicznego, nie może być traktowane jako odnoszące się do programu komputerowego „jako takiego”.
3. Konwencjonalny komputer dostosowany do pracy z nowym programem, nie może być postrzegany jako będący częścią zastanego stanu techniki⁷³.
4. Wynalazek, któremu przyznano by ochronę patentową w zgodzie z ugruntowanymi przesłankami zdolności patentowej, nie powinien być wyjęty spod ochrony jedynie poprzez fakt wykorzystania nowoczesnych technicznych narzędzi w postaci programu komputerowego.

⁷² “What goes on in between is not an abstract process, but the physical manipulation of electrical signals representing the picture in accordance with the procedures defined in the claims. There is no basis in the EPC for treating digital filters differently from analogue filters.”

⁷³ Punkt ten obrazuje problem obecny we wczesnej praktyce EUP, mylenia etapu weryfikacji charakteru technicznego ze sprawdzaniem, czy przedmiot zgłoszenia spełnia przesłankę nowości. Por. „próba technicznego wkładu” w dalszej części.

D. Komentarz

Izba Odwoławcza EUP nie kwestionowała argumentów podniesionych przez żądającego ochrony. W tym przypadku, charakter techniczny przejawiał się w oddziaływaniu na elementy ze świata rzeczywistego. Do wykorzystania rozwiązania potrzebne było wykonanie zdjęcia, a w efekcie użycia wynalazku, również powstawało zdjęcie, tyle że o lepszej jakości. Izba dołączyła spostrzeżenie, iż „(...) jeśli metoda matematyczna jest wykorzystana w procesie technicznym, który przeprowadza się na obiekcie fizycznym (który może być namacalny, ale również może być obrazem zapisanym w postaci sygnału elektrycznego) poprzez pewne techniczne środki wdrażające tę metodę i prowadzące do powstania pewnych zmian w obiekcie”⁷⁴, otrzymywany jest tym sposobem rezultat techniczny.

Zajmując stanowisko w kwestii komputera, który jest dostosowany do współdziałania z konkretnym programem w celu kontrolowania przebiegu procesu technicznego, Izba nie rozważyła możliwych wariantów zastrzeżeń do takiego komputera. W pierwszej wersji będzie to komputer dokonujący operacji pod kontrolą programu. W następnej, komputer, niekoniecznie dokonujący operacji, ale pozostający pod kontrolą programu operacyjnego. Ostatni to komputer jako nośnik programu, ale niebędący pod jego kontrolą. Wyjaśnienia wymaga drugi wariant. Przykładowo, „(...) komputer, na którym to jest pisane [niniejszy tekst – przyp. autorki], znajduje się pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista. Program ten uruchamia się wraz z włączeniem komputera. Komputer jest również zaprogramowany tak, by korzystać z aplikacji Word, ale dopóki nie zostanie ona uruchomiona przez użytkownika, komputer nie znajdzie się pod jej operacyjną kontrolą”⁷⁵. Fakt, iż komputer „znajduje się pod operacyjną kontrolą”, nie jest jednoznaczny z zaprogramowaniem w celu umożliwienia korzystania z danej aplikacji. Próba wypracowana w decyzji Vicom powodowałaby odrzucenie tylko wariantu trzeciego.

⁷⁴ “(...) if a mathematical method is used in a technical process, that process is carried out on a physical entity (which may be a material object but equally an image stored as an electric signal) by some technical means implementing the method and provides as its result a certain change in that entity.”

⁷⁵ “(...) the computer on which this is typed is under operative control by Windows Vista ® – that program runs the computer once the computer is switched on. This computer is also programmed with Word ®, but until Word® is activated the computer is not under operative control by Word ®.” S. Sterckx, *Amicus Curiae Brief in Relation to Case no. G-03/08 (computer related inventions)*, s 12, strona [www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B1CF86E0AEEF557EC12575930047C1B5/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Sterckx_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B1CF86E0AEEF557EC12575930047C1B5/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Sterckx_en.pdf).

2.1.2. Sprawa IBM (1)⁷⁶

A. Stan faktyczny

Przedmiotem wynalazku była metoda tworzenia listy wyrażen, które byłyby związane semantycznie z wprowadzanymi wyrażeniami językowymi, wykorzystująca system przetwarzający dane. Wynalazek był znamieny między innymi tym, że dane zapisane w określonym typie pamięci były ułożone w szczególny sposób. W skład systemu wchodził procesor, dwa typy pamięci, urządzenie do wprowadzania danych oraz wyświetlacz. Preferowanym sposobem wdrożenia metody był program, kontrolujący działanie standardowego komputera, przeznaczonego do ogólnych celów. Dzięki programowi procesor przetwarzał dane w pożądanym sposobie. Wydział Badań nie stwierdził istnienia wynalazku.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Zgłaszający podniósł w odwołaniu, iż na wynalazek składa się nowy, szczególnie skonfigurowany sprzęt, zawierający dwa typy oddzielnie funkcjonujących pamięci. W dodatku zastosowany sposób indeksowania wyrażen oszczędza miejsce w pamięci komputera oraz przyspiesza dostęp do danych.

Według żądającego ochrony, wynalazek zapewnia techniczne rozwiązanie technicznego problemu. System implementowany w odpowiedni sposób, może stworzyć niestandardowy komputer przeznaczony do specjalnych celów lub szczególny system do przetwarzania danych pod kontrolą mikrokodów, w wyniku czego dojdzie do przekonfigurowania sprzętu. Zdaniem zgłaszającego, nie ma znaczenia czy opisane wdrożenie systemu odbywa się poprzez program komputerowy czy konwencjonalny komputer. Czynienie różniczenia między dwoma sposobami implementacji, uznać za niewłaściwe.

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

Izba nakłaniała zgłaszającego, by w celu uniknięcia wyłączeń z art. 52, opisał zastrzeżenia jedynie co do urządzenia. Jedna z pamięci, zawierająca „binarną matrycę słownika”, mogłaby zostać uznana za posiadającą

⁷⁶ Dec. z dnia 16.3.1989 r., podmiot zgłaszający: IBM, T 52/85, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t850052eu1.htm#txt>. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dokonywanych przez spółkę International Business Machines, na potrzeby niniejszego opracowania, sprawy zostały ponumerowane.

cą nietypową, szczególną strukturę. Byłaby to cecha, pozwalająca uznać sprzęt za wynalazek. Dowodzenie, że jest nim rzeczywiście, pozostawałoby jednak w gestii zgłaszającego. Zgłaszający nie skorzystał ze wskazówki.

W opinii Izby:

1. Związek semantyczny pomiędzy wyrażeniami nie ma technicznej natury. Kwestia znaczenia wyrażeń sprowadza się do ich abstrakcyjnej, lingwistycznej treści. Nie ma także związku z żadną jednostką, obiektem fizycznym.
2. Sprawa ta nie należy do przypadków, gdzie komputer kontrolowany przez program jest wykorzystywany w celu przetwarzania danych lub sygnału, co stanowiłoby fizyczną jednostką w procesie technicznym.
3. Przedmiot zgłoszenia nie rozwiązuje żadnego problemu technicznego.
4. Związek semantyczny może być odszukiwany poprzez przeprowadzenie jedynie czynności umysłowych, bez angażowania jakichkolwiek środków technicznych.
5. Weryfikacji należy poddać okoliczność czy sposób, w jaki zautomatyzowano tworzenie listy wyrażeń, angażuje cechy i elementy, które czynią wkład w obszarze kategorii, które nie są objęte wyłączeniem z art. 52.
6. Urządzenie wprowadzające, pamięć oraz wyświetlacz, stanowią elementy standardowego komputera. Funkcje powyższych jednostek ograniczają się do wprowadzania, zapamiętywania i wyświetlania danych. Nie czyni to wkładu do zastanego stanu techniki.
7. Zgłaszający nie wykazał, iż do rozwiązania nietechnicznego problemu użył nowego, przekonfigurowanego sprzętu.
8. Przedmiot zgłoszenia nie zapewnia technicznego rozwiązania problemu. Standardowy komputer wykonuje czynność, którą samodzielnie mógłby wykonać człowiek. Zadanie polega na wyszukaniu w swojej pamięci wyrazów powiązanych semantycznie z podanym słowem. Dzięki komputerowi dochodzi jedynie do automatyzacji powyższego procesu, należącego do dziedziny lingwistycznej.

D. Komentarz

Izba wskazuje kilka możliwości wyposażenia wynalazku w charakter techniczny. Stosunkowo bezpieczne, w kontekście wykorzystania programu komputerowego, są zastrzeżenia co do sprzętu. Wówczas zastrzeżenie

nie zostanie uznane za dotyczące programu komputerowego „jako takiego”. Wykazanie charakteru technicznego w przypadku obiektu fizycznego, nawet jeśli działa on dzięki programowi komputerowemu, zdaje się być zadaniem o wiele łatwiejszym niż dowodzenie charakteru technicznego samego programu. Wynalazek może rozwiązywać problem natury technicznej lub doprowadzić do rozwiązania o takim charakterze.

2.2. Sprawa IBM (2)⁷⁷

A. Stan faktyczny

Spółka IBM zgłosiła zastrzeżenia do metody. Polegała ona na wyświetlaniu jednego z wcześniej wprowadzonych komunikatów, składających się z określonych słów, z którego każdy identyfikował proces, mogący zajść w edytorze tekstu. Do przeprowadzenia metody potrzebny był procesor, klawiatura oraz pamięć.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Żądający ochrony utrzymywał, że żadne z zastrzeżeń nie dotyczy programu komputerowego w rozumieniu zestawu instrukcji. Przedmiotem zgłoszenia jest nowa metoda kierowania systemem przetwarzania tekstu. Nawet jeśli metoda ta powiązana jest z programem komputerowym, nie jest to program „jako taki”, ponieważ sprzęt stanowi element wynalazku. Wyłączenia z art. 52 Konwencji nie mają zatem zastosowania.

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

Izba lakonicznie wypowiedziała się o treści zastrzeżeń.

1. Automatyczne wytwarzanie wizualnych wskazówek o panujących warunkach i przeprowadzanych procesach wewnątrz urządzenia bądź systemu, stanowi zagadnienie techniczne.
2. Wynalazek w znacznej części opiera się na programie komputerowym. Został on jednak użyty w celu rozwiązania problemu technicznego, w związku z czym zastrzeżenie nie dotyczy programu „jako takiego”.
3. Program komputerowy stanowi w tym przypadku nowoczesne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie metody. Nie można jednak wyciągnąć z tego stwierdzenia wniosku, iż program komputerowy we

⁷⁷ Dec. z dnia 5.9.1988r., podmiot zgłaszający: IBM, T 115/85, Dz. Urz. EUP 1-2/1990, s. 30.

wszystkich okolicznościach może być postrzegany za narzędzie o technicznym charakterze.

2.3. Sprawa Siemens⁷⁸

A. Stan faktyczny

Wynalazek polega na procesie wyświetlania liter na ekranie, które zwykle pojawiają się w różnej formie. Zależy ona od tego, czy litera występuje samodzielnie lub w której części wyrazu się znajduje⁷⁹. Proces jest podobny do funkcji słownika T9, wykorzystywanego w oprogramowaniu telefonów komórkowych. Litera jest wyświetlana natychmiast po wprowadzeniu jej z klawiatury w formie, której użycie jest statystycznie najbardziej prawdopodobne. Jeśli wyświetlana litera jest częścią wyrazu, w razie potrzeby, następuje jej korekta pod względem ortograficznym.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Podmiot żądający ochrony przedstawił następujące argumenty. Litery są generowane na ekranie dzięki narzędziom technicznym, w związku z czym cały proces winien być uznany za techniczny. W przypadku wybrania złego ortograficznego wariantu znaku z klawiatury, ulegnie on zmianie na prawidłowy, po ustaleniu przez program kontekstu użycia. Ta zmiana ma charakter techniczny. Udoskonalenie sposobu wyświetlania znaków na ekranie, uzyskane za pomocą narzędzi technicznych, oznacza uproszczenie czynności umysłowych. Proces, będący przedmiotem zastrzeżenia, wskazuje specjaliście w danej dziedzinie, w jaki sposób programować komputer połączony z jednostką wyświetlającą dane, aby w przypadku gdy znaki mogą występować w różnych formach, komputer wybrał tę, faktycznie żądaną przez użytkownika oraz dokonywał korekt ortograficznych.

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

Aby wykazać, dlaczego powyższy przedmiot zgłoszenia nie posiada charakteru technicznego, Izba odwołała się do innego rozwiązania, które zostało objęte ochroną patentową. W sprawie Koch&Sterzel⁸⁰ udzielono

⁷⁸ Dec. z dnia 12.12.1989 r., podmiot zgłaszający: Siemens, T 158/88, Dz. Urz. EUP 11/1991, s. 566.

⁷⁹ Zgodnie z treścią zgłoszenia, ma to szczególne znaczenie w przypadku alfabetu arabskiego.

⁸⁰ Dec. z dnia 21.5.1987 r., podmiot zgłaszający: Koch&Sterzel, T 26/86, Dz. Urz. EUP 1-2/1988, s. 19.

ochrony patentowej aparatu rentgenowskiemu, wyposażonemu w jednostkę przetwarzającą dane. Jej zadaniem było optymalne ustawienie tub aparatu, dostarczanie prądu o odpowiednim napięciu, przechowywanie informacji w postaci krzywych, dla różnych parametrów ekspozycji oraz zapobieganie przeciążeniu tub. Było to typowe zastrzeżenie mieszane, przy którym nie należy szacować stosunku liczby elementów technicznych do nietechnicznych. Jeśli wynalazek jako całość wykazuje charakter techniczny, nie ma znaczenia, iż wykorzystano w nim program komputerowy. Zastrzeżenie tego rodzaju, nie będzie nigdy zastrzeżeniem do programu komputerowego „jako takiego”.

Proces badany w sprawie Siemens, jest w zasadzie definicją programu komputerowego i nie skutkuje zmianami fizycznymi ani funkcjonalnymi w urządzeniu, które go przeprowadza.

1. Znaki są wyświetlane na ekranie zawsze w taki sam sposób.
2. Znaki nie wykazują cech technicznych, które mogłyby w tym przypadku polegać, przykładowo, na potęgowaniu ich rozświetlenia, różnicowaniu kontrastu pomiędzy znakami a tłem wyświetlacza, powiększaniu otrzymywanego obrazu.
3. Osiągniętym rezultatem jest ulepszenie tego, co jest rejestrowane przez umysł, gdy spogląda się na wyświetlacz. Zjawisko nie wykazuje obecności charakteru technicznego.
4. Wyświetlanie znaków w ich końcowej, pożądanej formie, równocześnie z wprowadzeniem ich przez klawiaturę ani dokonywanie korekty ortograficznej, nie stanowią problemów natury technicznej.
5. Rezultat w postaci uzyskania innego obrazu, odczytywanego przez oko użytkownika, nie ma charakteru technicznego.

2.4. Trio

„Trio” to nazwa⁸¹ obejmująca trzy warianty „próby jakiegokolwiek sprzętu”. Metoda ta została wypracowana w decyzjach izb odwoławczych EUP w sprawach Pension Benefits, Hitachi, Microsoft/Data Transfer. U ich podstaw leży wspólna koncepcja, pozwalająca zweryfikować istnienie charakteru technicznego. Ogólne twierdzenie, mające oparcie we wszystkich trzech

⁸¹ Nazwa ta została rozpowszechniona dzięki orzeczeniu Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006, Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd., strona www: <http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf>.

decyzjach, można ująć następująco. Należy sprawdzić, czy z treści zastrzeżenia wynika konieczność użycia fizycznie istniejącego sprzętu, niezależnie od stopnia jego skomplikowania, bądź czy zastrzeżenie odnosi się do niego bezpośrednio. Jeśli zajdzie któraś z powyższych okoliczności, wyłączenia z art. 52 ust. 2 Konwencji nie stosuje się. Sedno charakteru technicznego, sprowadzone zostało do obiektu, istniejącego w świecie rzeczywistym.

2.4.1. Decyzja w sprawie Pension Benefits⁸²

A. Stan faktyczny

Wydział Badań odrzucił zgłoszenie Pension Benefits Systems Partnership uzasadniając, iż dotyczy ono metody prowadzenia działalności gospodarczej. Zastrzeżenia niezależne dotyczyły metody oraz urządzenia. Metoda polegała na kontrolowaniu programu emerytalnego. W tak lakoniczny sposób ujęto tytuł wynalazku. Z dalszej części wynika, iż chodzi o specjalny fundusz dla pracowników, z którego są wypłacane świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie do chwili śmierci pracownika oraz grupa świadczeń, które nazwę *quasi-emerytalnymi*. Mają być wypłacane nie tylko w razie przejścia na emeryturę przez pracownika, ale także na wypadek jego śmierci lub niepełnosprawności. System kontrolowano przez zarządzanie kontem przynajmniej jednego użytkownika, będącego pracodawcą. Kierowanie kontem odbywało się w imieniu pracowników użytkownika, objętych stosownym wykazem, którzy w przyszłości mieliby otrzymywać stosowne świadczenia. Celem metody było uzyskanie informacji, dotyczących finansowego wkładu pracodawcy-użytkownika do całości funduszu tworzonego dla pracowników, włącznie z wykupieniem usług od ubezpieczyciela. W tym celu należało określić średnią wieku pracowników, koszt ich ubezpieczenia na życie oraz oszacować dodatkowe koszty, ponoszone przez pracodawcę, wynikające z różnych zobowiązań (koszty administracyjne, publicznoprawne).

Drugie niezależne zastrzeżenie zgłoszono co do urządzenia, przeznaczonego do przeprowadzenia powyższej metody. Procesor, będący jego częścią, posiadał środki i narzędzia, umożliwiające wykonanie obliczeń średniej oraz kosztów, wyszczególnionych w opisie metody.

⁸² Dec. z dnia 8.9.2000, podmiot zgłaszający: Pension Benefit Systems Partnership, T 931/95, Dz. Urz. EUP 10/2001, s. 441.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

W odwołaniu odniesiono się do narzędzi przetwarzających dane oraz dokonujących obliczeń. Stwierdzono, że ich użycie wyposaża w charakter techniczny zgłaszanaq metodę.

C. „Próba jakiegokolwiek sprzętu” i inne determinanty charakteru technicznego w wariancie Pension Benefits

1. Jeśli metoda ma charakter techniczny, wciąż może być metodą prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie jest to metoda prowadzenia działalności gospodarczej „jako taka”.
2. Wszystkie cechy metody będącej przedmiotem zgłoszenia, dotyczą poszczególnych etapów przetwarzania i pozyskiwania danych, mających czysto administracyjny, obliczeniowy lub finansowy charakter. Przetwarzanie i pozyskiwanie tego typu informacji to typowe stadia metod ekonomicznych bądź prowadzenia działalności gospodarczej „jako takiej”.
3. Korzystanie z technicznych narzędzi dla osiągnięcia nietechnicznego celu lub przetwarzania czysto nietechnicznych informacji, niekoniecznie wyposaża poszczególne etapy czy też całą metodę w charakter techniczny. „W zasadzie każda aktywność w obrębie nietechnicznych gałęzi dorobku ludzkości, angażuje fizyczne elementy i wymaga użycia, w większym lub mniejszym stopniu, narzędzi technicznych”⁸³.
4. System komputerowy zaprogramowany w celu użycia go w konkretnie określonej dziedzinie, jest namacalnym urządzeniem w postaci fizycznej jednostki, a tym samym wynalazkiem w rozumieniu Konwencji. Polem, na którym ma być eksploatowany wynalazek, może być także ekonomia lub prowadzenie działalności gospodarczej. Nie wpłynie to negatywnie na status wynalazku.

D. Komentarz

Skrajnie różne traktowanie metody prowadzenia działalności gospodarczej i urządzenia, przeznaczonego do przeprowadzenia takiej metody, ma podstawę w tekście Konwencji. Izba Odwoławcza dokonując jej literalnej wykładni podkreśla, że w art. 52 jest mowa o „schematach, zasadach i metodach”, a nie o urządzeniach, w znaczeniu fizycznych jednostek.

⁸³ "(...) in fact, any activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser extent, technical means."

Taka ucieczka przed listą wyłączeń nie jest efektywna. Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania metody podlegającej wyłączeniu, zostanie uznane za wynalazek, ale nie jest to równoznaczne z uzyskaniem ochrony patentowej. Izba Odwoławcza wypowiedziała się o urządzeniu zgłoszonym przez Pension Benefits System Partnership następująco. „Biorąc pod uwagę, że techniczne cechy zgłaszanego urządzenia są zdefiniowane przez takie etapy przetwarzania informacji, które należą do stanu wiedzy osoby będącej specjalistą w dziedzinie i że zastosowanie systemu komputerowego w sektorze ekonomicznym jest zjawiskiem powszechnym w dacie zgłoszenia (...)”⁸⁴, przedmiot zgłoszenia nie wykazuje wymaganego poziomu wynalazczego. Trudno wyobrazić sobie stan faktyczny, w którym urządzenie uznane w podobnych okolicznościach jak powyższe za wynalazek, spełniłoby wszystkie przesłanki zdolności patentowej.

2.4.2. Sprawa Hitachi⁸⁵

A. Stan faktyczny

Przedmiotem zgłoszenia była, zgodnie z tytułem wynalazku, „zautomatyzowana metoda przeprowadzania aukcji za pomocą serwera” (*an automatic auction method executed in a server computer*). W pierwszym etapie dochodzi do wymiany danych pomiędzy komputerami uczestników aukcji a serwerem. W ten sposób gromadzone są oferty. Każda z nich zawiera dwie ceny. Jedna to „cena pożądana”, a druga „maksymalna cena na wypadek rywalizacji”. Po wprowadzeniu przez użytkowników powyższych danych, system przeprowadza aukcję automatycznie, bez potrzeby dalszej ingerencji uczestników. Cena wywoławcza zostaje ustalona przez system. Następnie jest obniżana⁸⁶ do kwoty, będącej najwyższą z proponowanych jako „cena pożądana”. W przypadku kilku identycznych ofert, cena jest podwyższana do poziomu najwyższej z „cen maksymalnych na wypadek rywalizacji”.

Zastrzeżenia zgłoszono do: zautomatyzowanej metody przeprowadzania aukcji za pomocą serwera; komputerowego urządzenia przeznaczonego

⁸⁴ „Regarding that the technical features of the apparatus claimed are functionally defined by precisely those steps of information processing which form part of the knowledge of the skilled person and that the application of computer systems in the economic sector has already been a general phenomenon at the priority date (filing date) of the application (...)”.

⁸⁵ Dec. z dnia 21.4.2004, podmiot zgłaszający: Hitachi, Ltd., T 258/03, Dz. Urz. EUP 12/2004, s. 575.

⁸⁶ Jest to tzw. aukcja holenderska.

do przeprowadzania aukcji poprzez sieć, pomiędzy wieloma oferentami, korzystającymi z odpowiadającej ich liczbie komputerów, które to urządzenie zawiera narzędzia zdolne do wdrożenia metody przeprowadzania aukcji za pomocą serwera; programu komputerowego, który po uruchomieniu w ramach sieci komputerowej, składającej się z komputerów używanych przez oferentów oraz serwera, urzeczywistnia metodę przeprowadzania aukcji za pomocą serwera.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Żądający ochrony, odwołując się do poprzednich decyzji Izby, podnosił, że „(...) nie ma konieczności, by poszczególne części sprzętu co do którego zgłoszono zastrzeżenia, spełniały przesłankę nowości, aby metoda posiadała charakter techniczny”⁸⁷.

W opisie wynalazku wykazywano także istnienie charakteru technicznego. Głównym problemem, dotyczącym przeprowadzania aukcji *on-line*, było opóźnienie w docieraniu informacji do licytantów. Zniekształcało to wyobrażenie o rzeczywistej wysokości ceny przedmiotu. Zgłaszający określił ten problem jako techniczny. Stwierdził, że techniczne cechy posiada także jego rozwiązanie, „ (...) ponieważ wymaga wprowadzenia do komputera nowych danych”⁸⁸.

C. „Próba jakiegokolwiek sprzętu” i inne determinanty charakteru technicznego w wariancie Hitachi”

1. Urządzenie jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencji, ponieważ „(...) zawiera czysto techniczne przymioty, takie jak serwer, komputery użytkowników i sieć komputerową”⁸⁹.
2. Sama obecność narzędzi technicznych nie zawsze wyposaża metodę, jako całość, w charakter techniczny.
3. Izba Odwoławcza stwierdza, iż nie jest przekonana, czy dokonując wykładni literalnej art. 52 ust. 2 lit. c Konwencji, można w odmienny sposób oceniać zastrzeżenia co do pewnego działania od zastrzeżeń odnoszących się do jednostek, służących ich uskutecznieniu. „To, co jest istotne, mając na uwadze koncept wynalazku w znaczeniu art. 52

⁸⁷ “ (...) it could not be necessary for the hardware components of the claim to be new for the method to possess technical character.”

⁸⁸ “The solution was technical since it required new data to be input to the computer.”

⁸⁹ “The apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC since it comprises clearly technical features such as a “server”, “computer”, “client computers” and a “network”.”

ust. 1 KPE, to obecność charakteru technicznego, która może objawiać się poprzez fizyczne przymioty danej jednostki, naturę procesu, lub może być przypisana nietechnicznej działalności poprzez użycie technicznych narzędzi⁹⁰.

D. Komentarz

W odniesieniu do programu komputerowego, Izba poczyniła pewien skrót myślowy. Stwierdziła, iż jest on definiowany przez te same kroki co metoda. Nie może zatem zostać objęty ochroną patentową, ponieważ metoda nie wykazuje odpowiedniego poziomu wynalazczego. W związku z tym, ze względów pragmatycznych, nie ma potrzeby sprawdzać, czy posiada charakter techniczny. O losach tego programu, jako potencjalnego przedmiotu ochrony patentowej, przesądziła sytuacja metody. Uważam, że Izba winna uzasadnić powyższe założenie. Dodam, iż z treści decyzji nie wynika, by zastrzeżenie do programu komputerowego było zależne w stosunku do zastrzeżenia dotyczącego metody.

2.4.3. Sprawa Microsoft/Data Transfer⁹¹

A. Stan faktyczny

Ze wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń opiszę dwa, które uznałam za istotne i użyteczne z punktu widzenia niniejszego opracowania.

Pierwsze z nich dotyczy metody, korzystającej z systemu komputerowego, w celu dokonywania przesyłu danych za pomocą obiektu *clipboard*⁹². Metoda ma na celu spowodowanie wzrostu liczby formatów, w których dane mogą być przesyłane ze źródła do celu, czyli, przykładowo, z jednego do drugiego dokumentu. Szczególną rolę odgrywa w tej metodzie obiekt, umożliwiający przesyłanie danych, które nie są plikiem. Dzięki niemu informacje w momencie przesyłania są zamykane w plik. Zamiast bezpośredniego przesyłania danych, następuje wydobycie ich z pamięci

⁹⁰ "What matters having regard to the concept of "invention" within the meaning of Article 52 (1) EPC is the presence of technical character which may be implied by the physical features of an entity or the nature of an activity, or may be conferred to a non-technical activity by the use of technical means".

⁹¹ Dec. z dnia 23.2.2006, podmiot zgłaszający: Microsoft Corporation, T 424/03, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona [www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030424eu1.htm](http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030424eu1.htm).

⁹² Jest to rodzaj wirtualnego schowka, który może jednocześnie przechowywać te same dane w różnych formatach.

i wklejenie do pożądanego pliku. Wszystko dzieje się dzięki unikatowemu identyfikatorowi-podajnikowi.

Następne zastrzeżenie, relewantne przy analizie niniejszego zagadnienia, dotyczy nośnika odczytywalnego przez komputer, zawierającego wykonalne przez komputer instrukcje, które mają sprawić, by system komputerowy przeprowadził metodę opisaną powyżej.

B. Stanowisko dokonującego zgłoszenia

W odwołaniu od decyzji Wydziału Badań podniesiono, iż zastrzeżenia dotyczą metody, modyfikującej system komputerowy, co nadaje jej charakter techniczny.

C. „Próba jakiegokolwiek sprzętu” i inne determinanty charakteru technicznego w wariantcie Microsoft/Data Transfer

1. „Metoda wykorzystująca techniczne narzędzia jest wynalazkiem w znaczeniu art. 52 ust. 1 Konwencji. System komputerowy zawierający pamięć (clipboard) jest technicznym narzędziem, a w konsekwencji metoda, będąca przedmiotem zastrzeżenia, ma charakter techniczny (...)”⁹³.
2. Przedmiot zastrzeżenia ma techniczny charakter, ponieważ dotyczy nośnika odczytywanego przez komputer, czyli fizycznie istniejącego, technicznego produktu. „Ponadto, wykonywalne przez komputer instrukcje, mają potencjał do osiągnięcia (...) dalszego technicznego rezultatu lub ulepszenia wewnętrznych operacji, przeprowadzanych przez komputer, które wykraczają poza standardowe współdziałanie pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem, podczas przetwarzania danych (...). Program komputerowy zapisany na nośniku nie jest zatem uznawany za program „jako taki” i tym samym czyni wkład do charakteru technicznego przedmiotu zgłoszenia”⁹⁴.

⁹³ “A method using technical means is an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. A computer system including a memory (clipboard) is a technical means, and consequently the claimed method has technical character (...)”.

⁹⁴ “Moreover, the computer-executable instructions have the potential of achieving the above-mentioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (...). The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter”.

D. Komentarz

„Próba jakiegokolwiek sprzętu” została poddana krytyce w orzeczeniu sądu brytyjskiego w sprawie Aerotel/Macrossan. Przedstawię ją w osobnej części⁹⁵. Już w tym momencie warto jednak zwrócić uwagę na kilka przejawów niekonsekwencji Izby Odwoławczej.

Gdy przedmiotem zgłoszenia był nośnik, zawierający pewne instrukcje, o charakterze technicznym owych instrukcji przesądziło wykorzystanie nośnika. Później stwierdzono, iż „(...) **ponadto**” [podkr. autorki] program wykazuje cechy, pozwalające go uznać za wynalazek, czyli powoduje procesy wykraczające poza standardowe działanie komputera.

Izba słusznie zauważa, że nośnik, będący przedmiotem zgłoszenia, zawierający program komputerowy, to jedynie próba uzyskania ochrony patentowej na program, poprzez „przebranie” go w fizyczny obiekt. Izba rozstrzyga więc o charakterze technicznym programu a nie nośnika. Wnioski jakie formułuje na bazie owego słusznego spostrzeżenia są niestety błędne, a przy tym nielogiczne. Izba chciała zapobiec sytuacji, gdy zgłaszając nośnik z zapisanym nań programem, omija się wyłączenie z art. 52 ust. 2 Konwencji i niejako przy okazji, wyłudza ochronę rozwiązania, które być może nie jest wynalazkiem. Jeżeli jednak zdaniem Izby obecność tego nośnika ma wyposażać każdy program w charakter techniczny, oznacza to powrót do problemu, który próbowano rozwiązać.

Izba, uwzględniając specyfikę programu komputerowego, opisała swoisty dla tej kategorii przejaw charakteru technicznego. Uznała, że będzie to powodowanie procesów, wykraczających poza standardowe działanie komputera. Zamiast jednak uczynić z tego, może nie warunek konieczny, bo zamykałoby to drogę do szukania innych przejawów charakteru technicznego, ale w tej konkretnej sprawie element decydujący, Izba traktuje go jako przesłankę uwzględnianą obok faktu, iż program został zapisany na nośniku. Z uzasadnienia decyzji wynika, że mogłaby nie zostać spełniona, a program komputerowy i tak zostałby uznany za wynalazek.

⁹⁵ Por. Rozdział II niniejszej pracy.

2.5. Sprawa IBM/Computer Product⁹⁶

A. Stan faktyczny

W ramach wynalazku zgłoszono zastrzeżenia dotyczące metody, systemu komputerowego oraz **produktu programu komputerowego**. Metoda polegała na odzyskiwaniu danych w systemie komputerowym, wykorzystującym stosowną aplikację, która wymagała przeprowadzenia operacji na danych.

Skupię się wyłącznie na rozważaniach Izby, dotyczących technicznego charakteru produktu programu komputerowego. Inne poczynione w tej sprawie uwagi nie dotyczą kwestii, które nie byłyby już w niniejszej pracy omówione.

B. Stanowisko podmiotu żądającego ochrony

Podmiot zgłaszający podnosi obalane wielokrotnie argumenty, uzasadniające dopuszczalność patentowania programów komputerowych, których nie warto ponownie przytaczać. Interesujące, chociażby ze względu na nowy przedmiot zastrzeżenia, są jego wywody, dotyczące samego produktu programu komputerowego. Żądający ochrony przypomina, iż „charakter techniczny wynalazku może wynikać z dziedziny, w której jest stosowany, ale równie dobrze z wykorzystania informatyki do rozwiązania problemu spoza obszaru technicznego. Tak jak w przypadku wtyczki i kontaktu, techniczne oddziaływanie pomiędzy programem i komputerem (...) daje pewność, że techniczny charakter metody lub systemu zostaje zachowany, jeśli program komputerowy jest samodzielnym przedmiotem zastrzeżenia w postaci produktu”⁹⁷.

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

1. Z analizy art. 52 wynika, iż twórcy konwencji nie mieli zamiaru wyłączyć od możliwości opatentowania wszystkich programów komputerowych. Wyłączeniu podlegają jedynie programy komputerowe „jako takie”.

⁹⁶ Dec. z dnia 1.7.1998, podmiot zgłaszający: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999, s. 609.

⁹⁷ “The technical character of an invention might result from its field of application, but might equally well result from using information technology to solve a problem in a non-technical field. Like the relationship between a plug and a socket, the technical interface between computer and program (...), ensures that the technical character of the method or system is maintained if the computer program is claimed by itself as a product”.

2. Należy przyjąć, że „jako takie” oznacza „pozbawione charakteru technicznego”.
3. Konieczne jest ustalenie, w czym przejawia się charakter techniczny programów komputerowych. Zawsze należy uwzględnić okoliczności danej sprawy.

Izba zaczyna od wymienienia negatywnej definicji charakteru technicznego programów komputerowych. „Fizyczne modyfikacje sprzętu, przykładowo powodowanie przepływu prądu, będące następstwem wykonaniu instrukcji, których źródłem jest program, nie mogą per se stanowić charakteru technicznego. Mimo iż takie modyfikacje mogą wydawać się techniczne, są wspólną cechą wszystkich programów, które są wykonywane przez komputer, w związku z czym nie mogą być kryterium rozróżnienia programów o charakterze technicznym od programów „jako takich”⁹⁸.

4. Charakteru technicznego w odniesieniu do programów komputerowych należy szukać w dalszych technicznych efektach, wynikających z wykonania przez sprzęt instrukcji, dostarczonych przez program.

Izba zajmuje zdecydowane stanowisko, że za wynalazki mogą być uznawane nie tylko te przedmioty zgłoszeń, „(...) których oprogramowanie współdziałając z komputerem, kieruje procesem przemysłowym lub pracą elementów maszyny, ale w każdej sytuacji, gdy program komputerowy jest jedynym narzędziem, lub jednym z koniecznych, prowadzących do powstania efektu technicznego (...)”⁹⁹.

5. Dalszy efekt techniczny, warunkujący uznanie programu komputerowego za wynalazek, może być częścią techniki. Ocena wkładu technicznego do zastanego stanu wiedzy w danej dziedzinie technicznej, powinna być dokonywana dopiero na etapie badania przesłanki nowości oraz poziomu wynalazczego.

Izba tworzy nieoficjalną definicję produktu programu komputerowego, która pokrywa się ze znaczeniem pojęcia program komputerowy. Jak wynika z treści decyzji, „taki produkt zwykle zawiera zestaw instruk-

⁹⁸ “This means that physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot per se constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs. Although such modifications may be considered to be technical, they are a common feature of all those programs for computers which have been made suitable for being run on a computer, and therefore cannot be used to distinguish programs for computers with a technical character from programs for computers as such”.

⁹⁹ “(...) where a piece of software manages, by means of a computer, an industrial process or the working of a piece of machinery, but in every case where a program for a computer is the only means, or one of the necessary means, of obtaining a technical effect (...)”.

- cji, po wpływie których, po załadowaniu programu, sprzęt wykonuje daną operację w celu osiągnięcia założonego efektu”¹⁰⁰.
6. W przypadku zastrzeżeń na produkty programów komputerowych, to one same stanowią sedno wynalazku. Sprzęt, dzięki któremu można uruchomić program, **nie jest** [podkr. autorki] częścią wynalazku. Nośniki służące zapisaniu programu, stanowią jedynie rodzaj fizycznego wsparcia.
 7. Nie ma potrzeby ani racjonalnego uzasadnienia dla rozróżniania bezpośredniego efektu technicznego od pośredniego, który oznaczałby potencjał do wytworzenia efektu technicznego. Powyższe stwierdzenie wiąże się ze specyfiką programów komputerowych. O zaobserwowaniu jakiegokolwiek efektu można mówić dopiero wtedy, gdy program zostanie uruchomiony przez komputer. Efekt techniczny produktu programu nie ujawnia się zatem bezpośrednio, wprost w świecie rzeczywistym. Zostało to określone jako „potencjał do wytworzenia efektu technicznego”. W odniesieniu do programów komputerowych, podążając za wnioskami Izby, byłby to „potencjał do wytworzenia **dalszego** [podkr. autorki] efektu technicznego”. Jak stwierdza Izba, „produkt program komputerowy może posiadać zatem charakter techniczny, ponieważ posiada potencjał to spowodowania określonego z góry dalszego efektu technicznego”¹⁰¹.
 8. Zastrzeżenie na produkt programu komputerowego musi zawierać wszystkie cechy metody, którą uznano by za wynalazek. Izba opisuje zależność pomiędzy produktem programem komputerowym a metodą. „Oczywiste jest, że zastrzeżenie do produktu programu komputerowego musi zawierać wszystkie cechy, zapewniające udzielenie ochrony patentowej metodzie, którą zamierza się wdrożyć poprzez komputer. W momencie załadowania produktu programu komputerowego do komputera, zaprogramowany komputer tworzy urządzenie, które z kolei jest zdolne do przeprowadzenia wspomnianej wyżej metody”¹⁰².

¹⁰⁰ “Such products normally comprise a set of instructions which, when the program is loaded, makes the hardware execute a specific procedure producing a particular result”.

¹⁰¹ “(...) a computer program product may possess the potential to produce a “further” technical effect”.

¹⁰² “It is self-evident that a claim to such a computer program product must comprise all the features which assure the patentability of the method it is intended to carry out when being run on a computer. When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes an apparatus which in turn is able to carry out the said method”.

W tej decyzji Izba nie przeprowadzała testu na wykazywanie charakteru technicznego przez produkt programu komputerowego. Sprawa została zwrócona pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia i uwzględnienia stanowiska Izby Odwoławczej, iż produkty programy komputerowe nie są bezwarunkowo wyłączone przez art. 52 ust 2 Konwencji.

D. Komentarz

Izba Odwoławcza pierwszy raz wypowiedziała się w kwestii zastrzeżenia co do produktu programu komputerowego. Z jej komentarza względem precedensowej sprawy, wyraźnie wynika chęć odwzorowania przez system decyzyjny Izby modelu *common law*. Izba oświadcza, że wcześniej żadna z innych izb nie rozstrzygała o zastrzeżeniu na produkt programu komputerowego. W związku z tym, sposób rozumowania praktykowany przed wydaniem omawianej decyzji, powinien być traktowany jako *obiter dicta*, a nie *ratio decidendi*. Użycie pojęć charakterystycznych dla systemu anglosaskiego jest znamienne.

Izba jednoznacznie stwierdziła, że produkty programy komputerowe mogą być uznane za wynalazki, jeśli spełniają wszystkie stawiane innym potencjalnym wynalazkom wymogi. Podjęto także rozważania nad podstawowym celem, któremu służy program komputerowy. Jego zadaniem jest zwykle przekazanie instrukcji komputerowi, by ten przeprowadził daną metodę. W związku z tym musi posiadać te cechy, które w przypadku metody uzasadniają objęcie jej ochroną patentową. Uważam ostatnią konstatację za prawdziwą, ale zbędną. Według mnie wystarczy ogólniejsze stwierdzenie, że produkt program komputerowy, żeby był uznany za wynalazek a później za spełniający przesłanki zdolności patentowej, musi wykazywać te cechy, których istnienie jest wymagane od wszystkich innych przedmiotów zgłoszeń.

2.6. Sprawa Duns¹⁰³

A. Stan faktyczny

Zastrzeżenie zgłoszono co do metody szacowania dynamiki sprzedaży produktów na rynkach zbytu, które nie zgłaszają salda obrotu. Obliczeń doko-

¹⁰³ Dec. z dnia 15.11.06, podmiot zgłaszający: Duns Licensing Associates, L.P., T 154/04, Dz. Urz. EUP 2/2008, s. 46.

nywano na podstawie odszukiwania związku pomiędzy wybranymi czynnikami. Uwzględniano wynik sprzedaży w sklepach raportujących dokonane transakcje, odległość pomiędzy sklepem, którego obrót jest znany, a tym nie zgłaszającym obrotu, bliżej nieokreślone „dane charakteryzujące” oraz również enigmatyczny „współczynnik ważenia”.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Zdaniem żądającego ochrony, charakter techniczny wynalazku przejawia się w postępie w stosunku do rozwiązań znanych w dacie zgłoszenia. Polega on na dokładniejszym oszacowaniu całości wyniku sprzedaży. Zamieszczanie w bazie informacji o sklepach i magazynach prowadzących sprzedaż oraz ustalanie odległości pomiędzy nimi, stanowi proces techniczny. „Przetwarzane dane odnosiły się do sprzedaży produktów, które bez wątplenia są fizycznymi obiektami. **Przetwarzanie danych, cechujących fizyczne jednostki (sprzedaż produktu) i które mogą wpłynąć na wydajność procesu (dystrybucję produktów), mogą być uważane za dalszy, techniczny rezultat**”¹⁰⁴ [podkr. autorki]. Przedmiot zgłoszenia może być przydatny podczas prowadzenia działalności gospodarczej, ale sam nie jest metodą jej prowadzenia. Problem techniczny rozwiązywany przez wynalazek polega na znalezieniu celniejszej techniki szacowania wyników sprzedaży.

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

1. Metoda będąca przedmiotem zgłoszenia nie jest wynalazkiem. Tworzenie bazy informacji, dotyczących wyników sprzedaży przy użyciu matematycznych i statystycznych metod, w celu określenia sytuacji w pewnym gospodarczym środowisku, jest czynnością z zakresu działalności gospodarczej. Stosując analogię do schematów, zasad, metod prowadzenia działalności gospodarczej, metoda wyszukiwania danych o charakterze gospodarczym, jest wyłączona „jako taka” przez art. 52 Konwencji.
2. Wykorzystywanie informacji o fizycznym, namacalnym świecie, leży w naturze wszelkich czynności powiązanych z działalnością gospo-

¹⁰⁴ “The data processed were related to the sales activity of a product at sales outlets; a product was clearly a physical entity. Processing data which represented a physical entity (sales activity of a product) and which could affect the efficiency of a process (product distribution) could be said to be a further technical effect (...)”.

darczą. Gdyby przyznać im charakter techniczny, wyłączenie z art. 52 zostałyby pozbawione treści.

D. Komentarz

Z treści stanowiska żądającego ochrony wynika, że przesłanki wyznaczane przez izby odwoławcze, których spełnienie przesądza o istnieniu charakteru technicznego, są przez zgłaszających albo źle zrozumiane albo całkowicie trywializowane. Oczywiście jest, że będą oni tak opisywać właściwości wynalazku, by ten kwalifikował się do uzyskania ochrony. Dopatrywanie się jednak charakteru technicznego w każdym kontekście, w którym występuje łącznik ze światem realnym, nawet jeśli element ów sprowadza się do przetwarzania danych w przestrzeni wirtualnej o przedmiocie gdzieś tam istniejącym w rzeczywistej postaci, sprowadza wymogi stawiane wynalazkom do absurdu.

2.7. Sprawa Fujitsu¹⁰⁵

A. Stan faktyczny

Decyzja wydana w 2007 r. jest najnowszą, jaką udało się odnaleźć w publikacjach EUP. Posłuży mi zatem za wyznacznik obecnie akceptowanego przez izby odwoławcze stanowiska w sprawie zakresu wyłączeń z art. 52 Konwencji. Spośród zgłoszonych zastrzeżeń, omówię dwa co do metody oraz do programu komputerowego.

Zastrzeżenie do metody pierwszej¹⁰⁶ dotyczyło wykonywalnego dla komputera sposobu wyszukiwania plików. Metoda wymagała, by wyszukiwane pliki były pogrupowane jako rekordy o atrybutach, tworzących stopnie o różnym poziomie hierarchicznym. W pierwszej kolejności tworzone plik indeksowy, zawierający węzły struktur drzewiastych, które są używane do szukania pożądanego ciągu znaków. Każdy węzeł zawiera tzw. „informację zarządzającą” (*management information*), informującą o pozycji startowej i numerze odpowiadającym rekordom szukanego pliku. Dzięki tej informacji, pożądane rekordy są wyszukiwane bezpośrednio po odnalezieniu węzła, zawierającego pożądaną ciąg znaków.

¹⁰⁵ Dec. z dnia 18.4.2007, podmiot zgłaszający: Fujitsu Limited, T 1351/04, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona www: <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t041351eu1.htm>.

¹⁰⁶ Metoda nazwana pierwszą jest przedmiotem zastrzeżenia drugiego, a metoda druga pierwszego. Przy ich prezentowaniu zachowałam kolejność za treścią decyzji.

Zastrzeżenie do metody drugiej dotyczyło wykonywalnego dla komputera sposobu tworzenia plików indeksowych. Zadanie nie wymagało wyszukiwania danych, tylko ustalania indeksu, potrzebnego przy wyszukiwaniu plików.

Program komputerowy opisany w zastrzeżeniu służył tworzeniu plików indeksowych. Jego cechy były oparte na założeniach metody drugiej.

B. Stanowisko podmiotu dokonującego zgłoszenia

Stanowisko zgłaszającego, w którym dowodziłby technicznego charakteru wynalazku, nie zostało w decyzji przedstawione.

C. Stanowisko Izby Odwoławczej

1. Metoda pierwsza wymaga użycia komputera, w związku z czym ma charakter techniczny.
2. Metoda druga dotyczy automatycznego gromadzenia i zapisywania. W wyniku metody powstaje plik indeksowy. Jest on narzędziem o charakterze technicznym, ponieważ determinuje sposób, w jaki komputer szuka informacji, co jest zadaniem technicznym.
Izba porównała rezultat osiągnąony w wyniku powyższego procesu do wytwarzania narzędzia technicznego. „Zwykle taka metoda ma charakter techniczny. W opinii Izby, nie jest inaczej w rozważanym przypadku, skoro metoda będąca przedmiotem zastrzeżenia, mimo iż dotyczy jedynie rozpoznawania i zapisywania informacji, nie wymaga interwencji człowieka i pozostaje niezależna od typu [treści – przyp. autorki] informacji, którymi operuje”¹⁰⁷.
3. Program komputerowy po uruchomieniu kontroluje komputer w sposób, którego charakter techniczny jest uznany przez Izbę. Oznacza to, że powoduje dalszy techniczny efekt, przez co nie mieści się w wyłączeniu z art. 52 Konwencji.

D. Komentarz

„Próba jakiegokolwiek sprzętu” jest wciąż stosowana przez Izbę. Uzasadnienie ograniczyło się do stwierdzenia, iż w rozpatrywanej sprawie od-

¹⁰⁷ “Normally, such a method has technical character. The Board is of the opinion that the present case is no exception since the claimed method, although involving only the recognition and storage of information, requires virtually no human intervention and is independent of the kind of information involved”.

niesiono się do wariantu Hitachi. Uważam, że kwestia ta wymagała rozwinięcia. Pierwsza metoda Fujitsu jest przeprowadzana w rzeczywistości wirtualnej i na nieistniejących kategoriach. Dzięki komputerowi można dostrzec zarówno elementy na które oddziałuje proces oraz jego wynik. Jest to dla mnie analogiczna sytuacja jak w przypadku programu komputerowego i nośnika. Izba powinna zbadać, czy mimo iż metoda dotyczy sfery abstrakcyjnej, to jej rezultat bądź użyte narzędzia nie wyposażają ją w charakter techniczny. Metoda pierwsza jest sprzężona z drugą. W wyniku ostatniej powstaje plik indeksowy, posiadający charakter techniczny, który jest immanentnym elementem metody pierwszej. Można więc przyjąć, że to przesądza o jej statusie wynalazku, a nie wykorzystanie komputera. Nie jestem w stanie racjonalnie zanegować „próby jakiegokolwiek sprzętu”. Uważam jednak, iż w tym przypadku można było trafniej umotywić uznanie metody za wynalazek.

Wypowiedź Izby o programie komputerowym stanowi skrót myślowy, przez co jest nielogiczna. Z tego, że kontrola programu nad komputerem została uznana za przejaw charakteru technicznego wcale nie wynika, iż program powoduje dalszy techniczny efekt! Prawidłowo przeprowadzone rozumowanie powinno przebiegać w następujący sposób. Należało zbadać oddziaływanie programu na komputer i sprawdzić, czy taki typ interakcji można uznać za dalszy efekt techniczny. Ten musi być wywiedziony z całości okoliczności. Prawdą jest, że, wynika to z poprzednich decyzji Izby, program komputerowy nie może wykazywać charakteru technicznego inaczej, niż w postaci dalszego efektu technicznego. Izba orzekająca w sprawie Fujitsu, mogła więc dowieść jedynie istnienia tego drugiego, ale nie na podstawie posiadania przez program komputerowy charakteru technicznego.

3. Próba sądu brytyjskiego zerwania z badaniem charakteru technicznego

3.1. Uwagi ogólne poczynione przez sędziego

Uzasadnienie orzeczenia w sprawie zgłoszenia CFPH L.L.C.¹⁰⁸ jest oryginalne, ponieważ sędzia odchodzi od kanonów przyjętych w judykaturze. Konfrontacja jego wniosków z praktyką nie zawsze daje zadowalający efekt¹⁰⁹, jednak warto prześledzić sam tok rozumowania. Sędzia podjął się rozważań dotyczących definicji podstawowych dla tego problemu pojęć. Nie oznacza to jednak, że pokusił się o ich sformułowanie. Definiowane w doktrynie zagadnienia, takie jak wynalazek, charakter techniczny, technika mają tę cechę wspólną, że przyjmując margines błędu, można je w otaczającej rzeczywistości rozpoznać, ale nie da się ich wyczerpująco opisać.

Stanowisko sędziego potwierdza powyższą tezę. O jej trafności można się przekonać, „(...) próbując znaleźć taką definicję «technologii», żeby wszyscy na nią przystali. Im dłużej się starasz, tym lepiej poznajesz, coź to za nieprecyzyjne pojęcie (...). Wielu próbowało ująć je w akceptowaną definicję, ale zgodnie z moją najlepszą wiedzą, jak dotąd bezskutecznie. Przypomina to również dokuczliwe pytanie, «Czym jest sztuka»? Przykra prawda wygląda tak: tego typu pojęcia nie mają racji bytu, słowa tego rodzaju nie mają znaczenia, poza pewną przyjętą przez ludzi konwencją (...)»¹¹⁰. To samo dotyczy pokrewnego słowa „techniczny”. Zdaniem sędziego, osoby zorientowane w dziedzinie, próbujące zdefiniować pojęcie, zgodnie twierdzą, że jest to „(...) ślepa uliczka”. Świadczą o tym także inne wypowiedzi sędziów brytyjskich. Jeden z nich oznajmia, iż musi się przyznać „(...) do trudności w ustaleniu granicy pomiędzy tym, co jest problemem technicz-

¹⁰⁸ High Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005., In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.

¹⁰⁹ Por. G. Dallimore, *A step forward: excluding 'technical' from the test for patentable subject matter*, Nov. 2005., strona www: <http://www.boulton.com/information/articlePrint.cfm?articleID=48>.

¹¹⁰ “You can prove that for yourself by trying to find a definition of ‘technology’ that everybody can agree on. The more you try, the more you will discover what a horribly imprecise concept it is. (...) Many have tried to frame an acceptable definition, but to the best of my knowledge none have succeeded. It is like the equally vexing question, “What is Art?”. The hard truth is this: concepts of that sort have no existence, and words of that sort have no meaning, except by human convention (...).”

nym, a co nie jest. Być może, przynajmniej w pewnym zakresie, odzwierciedla to brak wiedzy [sędziego – przyp. autorki] w tej dziedzinie”¹¹¹.

Sędzia przyjrzał się uzasadnieniom wyroków w Wielkiej Brytanii oraz decyzjom EUP. Znajduje się w nich naprawdę wiele odniesień do „wkładu technicznego”, „technicznego rezultatu” i w dodatku stanowią „(...) kamień probierczy, główne kryterium, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy”. Słowo „techniczny”, które zadaje się być drogą na skróty przy ocenie czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem, nie zostało nawet użyte w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Sędzia kategorycznie stwierdza, że odnoszenie się do słowa „techniczny”, w żadnym wypadku nie może być rozwiązaniem problemu. Ustalenie, iż przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem, bynajmniej nie należy do łatwych zadań. Uciekanie w terminologię „techniczną” stanowi „(...) przeformułowanie problemu za pomocą innego i nieprecyzyjnego języka”. Nie chodzi o całkowitą rezygnację z odnoszenia się do aspektów technicznych. „Twierdzę jedynie, że nie można traktować tego jak panaceum. Jest to posłuszny sługa, ale groźny władca”.

Następnie sędzia analizuje pojęcie „wynalazku”, a raczej wskazuje, dlaczego i w tym wypadku stworzenie kompletnej definicji nie jest możliwe. Za prawdopodobny powód uznaje fakt, iż dotyczy on szczególnej dziedziny ludzkiej wiedzy. Zauważa także, że w odniesieniu do wynalazczości, próbuje się ująć w ramy prawne często coś, co w czasie tworzenia regulacji „(...) nie mogło być poczęte”. Istota wynalazku nie może być oddana przez formułę słowną. Dziedzina ta „(...) ma coś z ruchomego celu, gdyż postęp technologiczny odbywa się niezmiernie szybko”.

3.2. Istota testu

Test zaproponowany przez sędziego, orzekającego w przedstawionej powyżej sprawie, można podzielić na dwa etapy. W pierwszym dochodzi do oceny tego, czy rozwiązanie polegające na postępie w danej dziedzinie, jest nowe, nieoczywiste i zdadne do przemysłowego zastosowania. Następnie należy ustalić, czy ten postęp jest nowy, nieoczywisty i przemysłowo stosowalny, w postaci czegoś, co mieści się pod pojęciem wynalazku.

¹¹¹ “I confess to having difficulty in identifying clearly the boundary line between what is and what is not a technical problem for this purpose. That, at least to some extent, may well be no more than a reflection of my lack of expertise in this field”. Sędzia Nicholas LJ w *Gale's Application*, date: 22/1/1990, [1991] RPC 305.

Sędzia w przypadku programów komputerowych stosuje test w następujący sposób. Najpierw sprawdza, czy postęp jest nowy i nieoczywisty, wyłączenie przez wzgląd na istnienie programu komputerowego. Jeśli tak, to przedmiot zgłoszenia nie może zostać objęty ochroną patentową. Gdyby operacje wykonywane przez program komputerowy, mógł przeprowadzać człowiek, wyposażony w odpowiednie urządzenie, podejmując te same decyzje co program, przedmiot zgłoszenia mógłby zostać opatentowany. Warunkiem koniecznym byłoby, aby istniejący postęp dalej był nowy i nieoczywisty, mimo eliminacji programu komputerowego. Wówczas program stanowi jedynie narzędzie, a wynalazek i postęp nie mieszczą się w wyłączonej kategorii programów komputerowych jako takich.

Test sprawdzi się w przypadkach, gdy trzeba rozważyć istnienie któregoś z wyłączeń, wyliczonych w ustępie drugim. U podstaw tej metody leży chęć oderwania się od różniących się między sobą definicji „wynalazku” i pojęć, dotyczących aspektów technicznych. Sędzia podkreśla, iż trzeba mieć cały czas na uwadze powody, dla których dane kategorie zostały wyłączone oraz trzymać się znaczenia pojęć, użytych w art. 52 Konwencji¹¹².

Wykrycie w przedmiocie zgłoszenia przejawu postępu nowego i nieoczywistego, pozwoli na określenie, jaką rolę odgrywa obecny w całości rozwiązanie element z listy wyłączeń. Następnie porównuje się, co i czy w ogóle coś, traci zgłaszany koncept, jeśliby wyeliminować z niego przedmiot wyłączenia z art. 52. Nie sprawdzamy wówczas, czy mamy do czynienia z wynalazkiem. Weryfikujemy, czy przesłanki zdolności patentowej spełnia coś, czego nie ma na liście ustępu drugiego.

Metodę można skutecznie zastosować w odniesieniu do programów komputerowych, bo każde rozważyć ich funkcję, względem istoty całości zgłoszenia. Tak samo stanie się z innymi kategoriami, wymienionymi w ustępie drugim.

Jak jednak stosować metodę odwróconego testu, gdy przedmiot zgłoszenia będzie dotyczył kategorii, która nie jest wynalazkiem, ale nie znalazła się na liście wyłączeń? Za względu na otwarty katalog przepisu art. 52 ust. 2 Konwencji oraz brak granic ludzkiej pomysłowości, jest to możliwe. Wówczas po przejściu etapu pierwszego, trzeba będzie zadać pytanie, czy eliminując to coś, co nie jest wynalazkiem, dalej przysługuje rozwiązaniu ochrona patentowa? Określenie „to coś” jest jeszcze mniej poprawne niż „wynalazek”. Gdy „to coś” jest programem komputerowym, metodą

¹¹² W poprzednich rozdziałach wskazywałam, że owe powody nie są znane. Definicje pojęć występujących w art. 52 ust. 2 Konwencji też nie są ustandaryzowane, na czele z programami komputerowymi.

prowadzenia działalności gospodarczej, czy prezentacją informacji, łatwo wyodrębnić to od reszty. Gdy „to coś” jest nienazwane, trzeba będzie, niestety, sprawdzić, czy jest wynalazkiem, czy nie. Jak wskazuje praktyka, sprawdzenie charakteru technicznego to najczęściej obierana droga.

W zamiarze orzekającego sędziego, refleksja nad istotą wyłączonej kategorii, miała zastąpić stosowanie niedookreślonych pojęć. Zgadzam się z jego wywodami, odnośnie braku użyteczności słów, które *de facto* każdy rozumie jak chce, jednakże krytyka, jeśli nie będzie konstruktywna, będzie mało użyteczna. Rozwiązanie proponowane przez sędziego w zamian za rezygnację z badania charakteru technicznego, jak starałam się wykazać, nie jest optymalne.

ROZDZIAŁ 2

Stanowisko judykatury brytyjskiej względem decyzji izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Uwagi ogólne

Nie znalazłam orzeczenia dotyczącego patentowania programów komputerowych, w którym sąd brytyjski nie odwołałby się do praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego. Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze podkreśla się, że co prawda podstawowym aktem obowiązującym w Wielkiej Brytanii z zakresu prawa patentowego jest Patent Act z 1977 r., ale należy brać pod uwagę decyzje izb odwoławczych oraz stanowisko Europejskiego Urzędu Patentowego. Orzekając, sądy nie odwołują się do brzmienia prawa krajowego. Sięgają bezpośrednio do tekstu Konwencji monachijskiej. U postaw obu źródeł prawa leżą te same koncepcje, a opieranie się na regulacjach konwencyjnych gwarantuje wypełnienie obowiązku wynikającego z członkostwa w Europejskiej Organizacji Patentowej.

Izby odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego określają swój system orzekania jako *case law*, czyli prawo precedensowe. Jest to uzasadnione jedynie w zakresie sposobu systematyzowania praktyki decyzyjnej. Izba sygnalizuje przez to, że dąży do wypracowania jednolitych standardów, by w podobnych stanach rozstrzygać podobnie. Elementem różniącym opisaną praktykę od systemu anglosaskiego jest brak mocy wiążącej „komisyjnych precedensów”. Sędziowie brytyjscy, mając na uwadze konsekwencje orzekania pierwszy raz w sprawie danego typu, równie często, co ostrożnie powołują (nie stosują) decyzje izb. Chętnie za to podejmują polemikę z тезami stawianymi przez izby odwoławcze. Przedstawię tę część orzeczenia w sprawie *Aerotel/Macrossan*, w której skrytykowano jedną z prób stosowanych, do dzisiaj, przez Europejski Urząd Patentowy. Co ciekawe, w decyzji w sprawie *Duns*, odpowiedział on na zarzuty stawiane przez judykaturę brytyjską.

W wyniku swobodnego dialogu nie wypracowano wszakże wspólnego stanowiska. Cele organów orzekających są te same, ale metody i skuteczność ich osiągnięcia zupełnie inne.

2. Krytyka „próby jakiegokolwiek sprzętu” w orzeczeniu Aerotel/Macrossan

Sąd apelacyjny dla Anglii i Walii (ang. England and Wales Court of Appeal, skrót: EWCA) w orzeczeniu Aerotel przeciw Telco¹¹³ stanął na stanowisku, iż „próba jakiegokolwiek sprzętu”, pozwalająca stwierdzić, zdaniem izb odwoławczych EUP, istnienie wynalazku jest niewłaściwa. W celu zobrazowania jej słabych punktów, sąd odwołuje się do kategorii innych niż programy komputerowe czy metody prowadzenia działalności gospodarczej. Próba powinna bowiem być zdalna do stosowania w odniesieniu do wszystkich przedmiotów zgłoszeń, których uznanie za wynalazki jest przedmiotem rozważań.

England and Wales Court of Appeal wskazuje na negatywne skutki wdrażania próby, wpływające na ocenę wszystkich przesłanek, warunkujących

¹¹³ W jednym orzeczeniu rozstrzygnięto sprawę Aerotel przeciw Telco oraz sprawę z powództwa N.W. Macrossana, która dotyczy całkowicie innego stanu faktycznego niż sprawa Aerotel, ale ze względów proceduralnych i pewnego podobieństwa problemowego, obie sprawy zostały rozpatrzone jednocześnie. Orzeczenie to jest dlatego często nazywane Aerotel/Macrossan. Stany faktyczne obu spraw o tyle nie mają znaczenia, iż interesujące mnie wywody i wnioski, sąd poczynił zanim przystąpił do analizowania treści tych powództw. Przedstawię jednak w skrócie oba stany faktyczne. **Aerotel przeciw Telco:** zastrzeżenie dotyczyło metody przeprowadzania rozmowy telefonicznej z jakiegokolwiek dostępnego aparatu telefonicznego. Metoda wymagała specjalnego kodu, który był uzyskiwany w wyniku dokonania przedpłaty. Następnie informacja o dokonaniu przedpłaty zostawała wysyłana do jednostki rozdzielczej, kontrolującej cały system. Wprowadzany kod zawierał informacje o tym, kto nawiązał połączenie telefoniczne, czy osoba ta wpłaciła wystarczającą ilość środków, by skorzystać z usługi, z kim została połączona. Kolejne zastrzeżenie dotyczyło systemu telefonicznego, który był potrzebny do przeprowadzenia metody. Głównym problemem przed jakim stanął sędzia, była ocena charakteru technicznego systemu. Ustalono, że system jako całość jest nowy, składa się na niego kombinacja elementów sprzętowych oraz stanowi coś więcej, niż metodę prowadzenia działalności gospodarczej. **Sprawa N.W. Macrossana:** przedmiotem zastrzeżenia była metoda, polegająca na gromadzeniu dokumentów, wymaganych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Użytkownik, przykładowo za pomocą Internetu, ale możliwe było także wykorzystanie sieci o mniejszym zasięgu, odpowiadał na serię generowanych automatycznie pytań. Zestaw dokumentów był kompletowany w oparciu o formę działalności gospodarczej, jaką wybrał użytkownik. Sąd orzekł, iż, abstrahując od wykorzystania programu komputerowego, metoda jest metodą prowadzenia działalności gospodarczej. Jedyń wkład, jaki czyni w sferę techniki, to zastąpienie pracy przykładowo, radcy prawnego, zautomatyzowanymi czynnościami komputera. W obu sprawach pojawia się wątek programu komputerowego, który jest szeroko omawiany przez sędziego. Jednak to nie program komputerowy, jako niebędący kluczowym elementem stanu faktycznego, miał decydujący wpływ na treść rozstrzygnięć.

objęcie ochroną patentową. Co prawda weryfikacja zdolności patentowej wynalazku leży poza zakresem tematycznym niniejszej pracy, jednak warto omówić pojawiający się w tym przypadku problem. Jest on ściśle związany z mechanizmem stosowania wyłączenia, a w dodatku dotyczy wszystkich kategorii, które mogą być przedmiotem ekskluzji.

Sąd w pierwszej kolejności wskazał na dwa możliwe ujęcia definicji programu komputerowego, o którym mowa w art. 52 Konwencji. W wąskim rozumieniu, będą to instrukcje o charakterze abstrakcyjnym, jednak mogą być one spisane na kartce papieru. Szersza definicja obejmuje także instrukcje zapisane na nośniku, dzięki któremu komputer będzie mógł wykonać program¹¹⁴. Nośnikiem może być, przykładowo, dyskietka, płyta CD lub dysk twardy, będący częścią komputera. Sąd w swoich wcześniejszych orzeczeniach, konsekwentnie stosował szerszą definicję. Trzy decyzje izb odwoławczych EUP, rozwijające „próbę jakiegokolwiek sprzętu”, obstały przy wąskim rozumieniu programu komputerowego. Zdaniem EWCA jest to złe podejście, pozbawiające art. 52 Konwencji treści, sensu i znaczenia. „Uważamy, że twórcy KPE faktycznie mieli zamiar wyłączyć [od możliwości uznania za wynalazek, przyp. autorki] programy komputerowe w formie praktycznej i dającej się zastosować. Mieli na myśli rzeczywiste programy komputerowe, a nie tylko abstrakcyjne serie instrukcji”¹¹⁵. Tak jak można przy pomocy różnych narzędzi pisać na kartce papieru, szkle lub piasku i za każdym razem przed oczami będzie widniał wyraz, tak samo program komputerowy zapisany na nośniku, dalej jest programem.

Uczynienie sprzętu częścią wynalazku powiązanego z którąś z kategorii z art. 52 ust. 2 i 3, wydawało się łatwym sposobem na uniknięcie wyłączenia. Linia przyjęta przez Izby Odwoławcze w sprawach *Pension Benefits* i *Hitachi*, pozwalała takim przedmiotom zgłoszeń na omińnięcie pierwszej przeszkody, ale zaraz potem, na etapie weryfikacji nowości, okazywało się, że wynalazki nie posiadają zdolności patentowej. W judykaturze brytyjskiej określono tę

¹¹⁴ Przyjmując węższą definicję, kartka papieru nie jest uważana za nośnik, w takim znaczeniu, jakie przyjmuje się na użytek definicji drugiej. W węższej definicji, akcent położony jest na abstrakcyjność instrukcji, których charakteru nie zmienia fakt zapisania ich na kartce papieru. Czynność ta jest konieczna do wydobywania ich z umysłu ludzkiego. Zgodnie z definicją o węższym zakresie, program zapisany na nośniku, przykładowo, płycie CD, nie byłby już programem „jako takim”. Prowadziło to do zjawiska tzw. „przebiegania programów”. Aby jednoznacznie zanegować tę praktykę, poszerzono definicję także o nośniki, dzięki którym komputer może wykonać program bezpośrednio. Owa bezpośredniość wyraźnie różnicuje instrukcje zapisane na kartce papieru oraz algorytm zapisany w takiej postaci, by nadawał się do przeprowadzenia przez komputer.

¹¹⁵ “We think the framers of the EPC really meant to exclude computer programs in a practical and operable form. They meant to exclude real computer programs, not just an abstract series of instructions.”

praktykę sloganem „Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął”¹¹⁶. Najpierw dał status wynalazku, ale zaraz później odebrał możliwość objęcia zgłoszenia ochroną. Aby przedstawić krytykowane podejście, sąd wykorzystał dwa proste przykłady. Pierwszy stanowi zgłoszenie książki, zawierającej nową opowieść, której kluczowe elementy są ujęte w treści zastrzeżeń. Za kolejny przykład posłużyło zastrzeżenie na standardowy odtwarzacz CD lub iPod, w pamięci których zapisano nowe utwory muzyczne. England and Wales Court of Appeal stwierdza, że każdy powinien sobie zdawać sprawę, że takie przedmioty zastrzeżeń nie są wynalazkami, „(...) natomiast w każdym przypadku jako całość, stanowią coś nowego, nieoczywistego i podlegającego ochronie prawnej. Obstawanie przy tym, że nowa muzyka lub historia wchodzi w skład zastanej wiedzy, takie podejście wynika ze spraw Pension Benefits i Hitachi, jest po prostu intelektualnie nieuczciwe”¹¹⁷.

Dowodzi to tezy, że „próba jakiegokolwiek sprzętu” nie daje efektywnej odpowiedzi na pytanie, co należy uznać za wynalazek. Może dopuszczać do oceny zdolności patentowej „niewynalazki”, które co prawda nie zostaną opatentowane, ale wciąż nie dochodzi do rozstrzygnięcia kwestii, będącej najważniejszą z perspektywy stosowania wyłączeń z art. 52 ust. 2 Konwencji.

3. Metoda czterech kroków wypracowana przez sąd brytyjski w orzeczeniu Aerotel/Macrossan

3.1. Uwagi ogólne

England and Wales Court of Appeal dokonał krytyki maksymalnie konstruktywnej. Wypracował w dalszej części orzeczenia własny test, mający rozstrzygnąć o tym, czy zgłoszone rozwiązanie mieści się w wyłączeniu z art. 52 Konwencji.

¹¹⁶ Ponieważ w sprawie Microsoft/Data Transfer losy zgłoszenia potoczyły się zgoła inaczej, por. Rozdz. I, pkt 2.4.3 niniejszej pracy, określono ten wariant próby jako „Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął, ale czasem nie brał”.

¹¹⁷ „(...) yet in each case as a whole they are novel, non-obvious and enabling. To deem the new music or story part of the prior art (the device of Pension Benefits and Hitachi) is simply not intellectually honest.”

Znaczenie orzeczenia Aerotel przeciw Telco podkreśla fakt, że nie ma ani jednego wyroku po tej dacie, w którym sąd brytyjski nie odniósłby się do wypracowanej w nim metody. Po części wynika to ze specyfiki systemu *common law*, ale to orzeczenie rzeczywiście przyniosło nową jakość. Nie wnikając na razie w poszczególne etapy metody i zestaw użytych w niej pojęć, po raz pierwszy pokazano precyzyjnie, w punktach, jak należy podchodzić do zgłoszeń związanych z programami komputerowymi. Wcześniej sądy musiały *ad casum* formułować motywy wydania orzeczenia, w oparciu o kilka lub kilkanaście uprzednio zapadłych. Zazwyczaj każde z nich traktowało zagadnienie od innej strony. Owa kompilacja przypominała raczej interpretację dzieła literackiego, uzasadnienia brytyjskich orzeczeń czyta się jak dobrą literaturę, niż wytyczne wielokrotnego użytku. Pod tym względem usystematyzowania praktyki, metoda czterech kroków jest *precedensowa*.

3.2. Prezentacja metody

Próba, jakiej poddaje się przedmiot zgłoszenia, składa się z czterech kroków:

- A. właściwa interpretacja zastrzeżeń,
- B. identyfikacja rzeczywistego wkładu,
- C. odpowiedź na pytanie, czy istotą wkładu jest jedynie rozwiązanie wyłączone przez art. 52 ust.2 Konwencji,
- D. sprawdzenie, czy rzeczywisty bądź domniemany wkład jest natury technicznej.

A. Właściwa interpretacja zastrzeżeń

Najpierw należy określić co jest przedmiotem monopolu¹¹⁸, o ustanowienie którego zgłaszający wnosi. Dopiero potem można sprawdzać, czy zawiera się on w wyłączonym zbiorze.

B. Identyfikacja rzeczywistego wkładu

Aby przejść ten etap, należy odnaleźć odpowiedź na pytanie, co wynalazca rzeczywiście dodał do stanu ludzkiej wiedzy. Sędzia będzie się także zastanawiał, jakie są zalety przedmiotu zgłoszenia, w jaki sposób on funk-

¹¹⁸ W punkcie 9. uzasadnienia orzeczenia, sędzia definiuje prawo z patentu jako „legalny monopol na wykonywane działalności o charakterze komercyjnym”.

cjonuje. Jak podkreśla twórca metody, należy zwracać uwagę na istotę wynalazku a nie formę, w jaką został on ujęty. Jest to nawiązanie do praktyk EUP, któremu zdarzało się¹¹⁹ przypisywać największe znaczenie formie zastrzeżenia.

Zastanawiano się także, czy krok ten nie powinien polegać na identyfikacji rzeczywistego lub *dominane* wkładu. Sędzia ostatecznie stwierdził, że nieprawidłowością byłoby, gdyby sąd zajmował się domniemanymi wynalazkami. Wkładem jest to, co rzeczywiście zostało dokonane. Nie liczy się natomiast, co wynalazca twierdzi, że zrobił.

C. Odpowiedź na pytanie, czy istota wkładu zawiera się całkowicie w kategorii wyłączonej przez art. 52 ust. 2 Konwencji

Jest to w zasadzie odpowiednik testu z końca przepisu ustępu trzeciego Konwencji. Rozstrzyga się o tym, czy przedmiot zgłoszenia jest przedmiotem, występującym w wariantach „jako taki”. Takie sformułowanie pytania, to ewidentna próba ucieczki od weryfikacji charakteru technicznego. Próba ta nie powiodła się z dwóch powodów. Po pierwsze, w następnym etapie, ze względu na wiążący sąd precedens i tak trzeba postawić pytanie o charakter techniczny. Sprawdzenie, czy istota wkładu ogranicza się do rozwiązania wyłączonego, stanowi mutację dowodu nie wprost. Jesliby ustalić wszystkie elementy zbioru wyłączeń z ust. 2, wówczas to, co pozostanie poza nim, nie odznacza się charakterem technicznym. Uważam jednak, iż tak postawiony problem jest równie trudny do rozwiązania, jak zdefiniowanie i odnalezienie charakteru technicznego. Podkreślałam, że w zasadzie nie wiadomo, co wpłynęło na zaliczenie do wyłączeń akurat tych a nie innych rozwiązań. Nie ma też zgody co do wyznaczenia jednej, wspólnej im cechy. Zbiór jest otwarty, wyliczenie poprzedza zwrot „w szczególności”. Czyż więc można mieć pewność, że dane rozwiązanie jest wyłączone na mocy Konwencji, mimo że nie figuruje na liście? Nigdy albo po wykazaniu, że nie posiada charakteru technicznego. Stuprocentowa pewność jest więc uzasadniona nigdy albo wcale.

¹¹⁹ Por. Dec. z dnia 24.2.2006, podmiot zgłaszający: Microsoft Corporation, T 469/03, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona [www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030469eu1.htm](http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030469eu1.htm).

D. Sprawdzenie, czy rzeczywisty bądź domniemany wkład jest natury technicznej

Krok ten jest potrzebny, ale ze względu na zasady systemu *common law*, musiał być uwzględniony. O charakterze technicznym rozstrzyga się *de facto* na etapie trzecim. Jak wskazywałam wcześniej, badanie charakteru technicznego, jest w zasadzie jedyną powszechnie akceptowaną metodą przy ustalaniu, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem. *A contrario*, skoro krok trzeci ma służyć sprawdzeniu, czy zachodzi wyłączenie, negatywna odpowiedź musi oznaczać, że został wykryty charakter techniczny. Sąd przy formułowaniu metody był związany precedensem Merrill Lynch¹²⁰, dlatego musiał wprost odwołać się do aspektu technicznego.

Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego w tym punkcie pozostawiono określenie „domniemanego wkładu”, skoro z słusznych powodów przepadło ono już na etapie kroku drugiego. W oryginalnym tekście orzeczenia, ostatni etap metody został wystawiony dokładnie tak, jak przedstawiam powyżej. Można bronić takiego ujęcia w odniesieniu do programów komputerowych. Europejski Urząd Patentowy zrezygnował z rozróżniania w stosunku do nich generowania efektu technicznego od potencjału do jego osiągnięcia, co mogłoby być rozumiane jako ów domniemany wkład. Ponieważ jednak założeniem metody czterech kroków jest możliwie szeroka stosowalność, wykraczająca poza kazusy dotyczące oprogramowania, nie wydaje mi się, by ostatni jej krok nawiązywał do tej koncepcji.

4. Krytyka metody czterech kroków w decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie Duns

Przedmiotem krytyki, której podjęła się Izba Odwoławcza w decyzji w sprawie Duns¹²¹, stanowiły założenia, wedle których EWCA rozstrzygał o uznaniu przedmiotu zgłoszenia za wynalazek. Jest ono równoznaczne z metodą kwalifikowania rozwiązań, jako wyłączonych od możliwości opatentowania, na mocy art. 52 Konwencji.

¹²⁰ Court of Appeal, Merrill Lynch's Application, date: 21/4/1989, [No. 19], [1989] R.P.C.

¹²¹ Por. Rozdz. I pkt 2.6 niniejszej pracy – opis stanu faktycznego.

Izba Odwoławcza skupia się w uzasadnieniu swojej decyzji na podstawowych, co absolutnie nie znaczy, że oczywistych, kwestiach. Zaczyna od pojęcia wynalazku, które może być postrzegane z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można mu nadać kontekst prawny, mający podstawę w artykułach 52 i 53 Konwencji. Nie należy tego ujęcia mylić z potocznym rozumieniem słowa wynalazek. Powszechnie używane, implikuje skojarzenia z nowościami i wkładem do dotychczasowego stanu techniki. Jak wywodzi Izba Odwoławcza, „wymienianie na jednym oddechu tych dwóch niezwykle różniących się koncepcji wynalazku, byłoby prawniczym sofizmatem”¹²².

Izba stwierdza, że próba technicznego rezultatu, którą wyprowadził i podał Lord of Justice Jacob w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie *Aerotel*, przynależy do potocznej definicji słowa wynalazek. Jak podaje dalej, „(...) taka praktyka może być uzasadniona, biorąc pod uwagę całokształt dawnego prawa, ale jest niespójna z interpretacją w dobrej wierze Konwencji o Patencie Europejskim, czynionej w zgodzie z art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku”¹²³.

Próba technicznego rezultatu, jeden z możliwych sposobów oceny, czy przedmiot zgłoszenia może być przedmiotem ochrony, została opisana przez EWCA w następujący sposób. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy wynalazek¹²⁴, opisany w treści zastrzeżeń, czyni wkład o charakterze technicznym do **stanu techniki** [pokr. autorki]. W przypadku odpowiedzi negatywnej, art. 52 Konwencji znajdzie zastosowanie. Według EWCA, można dokonać dalszej klaryfikacji tej próby. Wystarczy doprecyzować, że nowość lub poziom wynalazczy, jeśli dotyczą jedynie wyłączonej kategorii, nie mogą być brane pod uwagę jako wkład o charakterze technicznym. Kontynuując krytykę, Izba stwierdza, że jakiegokolwiek odwołanie się w kontekście art. 52 do zastanego stanu techniki, powoduje „(...) trudności nie do pokonania”. Pojęcie „stan techniki” pojawiające się w tekście Konwencji, ma specyficzne znaczenie, ukształtowane przez szereg przepisów, głównie artykułów od 54 do 56. Istotną rolę przy jego ustalaniu odgrywa przede wszystkim data pierwszeństwa. Nie istnieją natomiast jasne reguły, wedle których należa-

¹²² “Using these two very different concepts of invention in one breath would be a legal fallacy.”

¹²³ “(...) a practice which might be understandable “given the shape of the old law” (Lord Justice Mustill, *loc.cit.*), but which is not consistent with a good-faith interpretation of the European Patent Convention in accordance with Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.”

¹²⁴ Jest to oczywiście skrót myślowy. O tym, czy przedmiot zgłoszenia jest w istocie wynalazkiem, rozstrzygnie wynik przeprowadzonej próby. Uważam, że lepszym sformułowaniem byłoby „domniemany wynalazek” lub „przedmiot zgłoszenia”.

łoby definiować stan techniki, na potrzeby art. 52 ust. 2. Izba uważa powyższy brak za zaniedbanie państw, które tworzyły Konwencję. Nie wpływa to jednak na stanowisko Izby, z którego jasno wynika, iż należy porzucić „próbę technicznego wkładu”, zrównywaną też z „próbą technicznego rezultatu”. Z dumą podkreślono, że Izby Odwoławcze EUP uczyniły to już około 10 lat temu.

Kolejny zarzut stawiany omawianej metodzie czterech kroków odnosi się do jej postaci po klaryfikacji. Chodzi o stwierdzenie, iż nowość lub stopień wynalazczy, jeśli dotyczą jedynie wyłączonej kategorii, nie mogą być brane pod uwagę jako wkład o charakterze technicznym. Zdaniem Izby, rozumowanie to nie ma podstaw w tekście Konwencji. Podaje przykład, gdy cechy nietechniczne mogą współgrać z elementami technicznymi, w celu wypracowania technicznego rezultatu. Dzieje się tak, przykładowo, w przypadku, gdy aplikuje się elementy nietechniczne do rozwiązania o charakterze technicznym problemu technicznego. Izba wywodzi, że skoro taki element nietechniczny przyczynia się do uzyskania technicznego rezultatu, musi być brany pod uwagę podczas weryfikowania technicznego charakteru całości. Próba technicznego rezultatu po klaryfikacji nie jest zatem prawdziwa w odniesieniu do zastrzeżeń typu mieszanego, gdzie elementy techniczne przeplatają się z technicznymi, wypracowując wspólnie techniczny rezultat.

Następnie Izba zauważa, że o ile badanie nowości i stopnia wynalazczości nie jest konieczne do ustalenia istnienia charakteru technicznego, o tyle odwrotne twierdzenie jest nieprawdziwe. Nowość i nieoczywistość mogą być weryfikowane tylko w odniesieniu do technicznych cech wynalazku. Uważam, że nacisk powinien być położony przede wszystkim na tę właśnie kwestię. Jak podkreślałam wielokrotnie w innych częściach pracy, założenie to, porządkuje metodę weryfikowania, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem, czyli *de facto* czy ma charakter techniczny. Dopiero w dalszej kolejności nakazuje sprawdzić, czy posiada zdolność patentową. Niestety, konstatacja ta nie zajmuje pierwszorzędnej pozycji w uzasadnieniu Izby, ustępując miejsca wywodom na temat zastrzeżeń o charakterze mieszanym.

Krytyczne stanowisko Izby względem orzeczenia Aerotel jest w pewnych aspektach oparte na wnioskach, będących wynikiem nierzetelnej i pobieżnej analizy wyroku. Przede wszystkim z decyzji Izby wynika, iż Lord of Justice Jacob, wypracował i wprowadził na potrzeby sprawy Aerotel próbę technicznego rezultatu. Próba technicznego rezultatu została wymieniona jako jeden ze stosowanych testów. Sąd brytyjski zestawiał jedynie dotychczas praktykowane metody dochodzenia do tego, czy ma się do czynienia z wynalazkiem a także, czy zachodzi wyłączenie z art. 52 Konwencji. Część

z nich to precedensy innych sądów brytyjskich, inne to próby wypracowane w decyzjach Izby Odwoławczych EUP. Próba technicznego rezultatu nie jest więc tą, w oparciu o którą orzekano w sprawie Aerotel.

Lord of Justice Jacob w miejsce „próby technicznego rezultatu” zastosował nową metodę czterech kroków. Została ona przedstawiona w powyższym rozdziale. Biorąc pod uwagę najważniejszy zarzut postawiony przez Izbę „próbie technicznego rezultatu”, mianowicie, iż wymaga oceny nowości i nieoczywistości na etapie weryfikowania charakteru technicznego, należałoby rozważyć dwa aspekty orzeczenia w sprawie Aerotel.

Po pierwsze trzeba zbadać, czy przypadkiem metoda czterech kroków nie jest próbą technicznego rezultatu, tyle że przeprowadzaną w kilku etapach. Abstrahując od tego, czy Izba wypowiedziała się w decyzji w sprawie Duns o metodzie czterech kroków, traktując ją jako tożsamą z próbą technicznego rezultatu, czy też odnosiła się wyłącznie do tej ostatniej, zasadne jest sprawdzenie zasadności zarzutu Izby na tle stosowania metody czterech kroków. To ona jest stosowana przez sądy brytyjskie od 2006 r. i to jej zbadanie pod kątem zgodności ze stanowiskiem EUP ma walor praktyczny. Analizę komparatystyczną zacznę od drugiego zagadnienia, właśnie ze względu na jego pragmatyzm.

W uzasadnieniu orzeczenia w sprawie Aerotel, omówiono po kolei każdy z czterech kroków metody, co zostało przedstawione w osobnym rozdziale pracy. Przytoczę je raz jeszcze:

- A. właściwa interpretacja zastrzeżeń,
- B. identyfikacja rzeczywistego wkładu,
- C. odpowiedź na pytanie, czy istotą wkładu jest wyłącznie rozwiązanie wyłączone przez ustęp 2. art. 52. Konwencji,
- D. sprawdzenie, czy rzeczywisty bądź domniemany wkład jest natury technicznej.

Dla sprawdzenia, czy rzeczywiście metoda ta miesza potoczne pojmowanie wynalazku z przesłankami zdolności patentowej, pierwszy jej etap nie ma większego znaczenia.

Identyfikacja rzeczywistego wkładu polega na ustaleniu, „(...) co wynalazca faktycznie dodał do stanu ludzkiej wiedzy.” Stwierdzenie to sugeruje dwa wnioski, moim zdaniem oba nietrafne.

Przede wszystkim, niewątpliwie jeśli wynalazca coś dodał, to zapewne jest to coś nowego. O rozwiązaniu już znanym, należałoby raczej powiedzieć, że zostało powielone, ewentualnie zmodyfikowane, ale nie dodane. Nie jestem jednak wcale przekonana, czy nacisk w tym przypadku został po-

łożony na badanie nowości przedmiotu zgłoszenia. W rozwinięciu wątku można przeczytać, że sędzia na tym etapie zidentyfikował problem, który ma zostać rozwiązany, sposób działania wynalazku oraz jego podstawowe zalety. Ustalenie tego, co wynalazca dodał do stanu ludzkiej wiedzy nie odnosi się tutaj do przedwczesnej weryfikacji zdolności patentowej, ale ma na celu właściwe zrozumienie przez sędziego treści zastrzeżeń. Przekonuje mnie do takiego stanowiska dalsza treść uzasadnienia. Na tym etapie sędzia powinien także zwrócić uwagę na treść, a nie formę zastrzeżenia. Chodzi tu więc o definitywne zerwanie z przywiązywaniem wagi do sposobu wystowienia zastrzeżenia, a nie badanie nowości przedmiotu zgłoszenia.

Po drugie, warto zauważyć, że przeprowadzenie powyższego etapu, czyli identyfikacja tego, co zostało dodane do stanu ludzkiej wiedzy, nie oznacza jeszcze wcale, że przedmiot zgłoszenia uznano za wynalazek. Ustalenie to zostanie poczynione w następnym etapie. Uważam, że celowo zostało tu użyte sformułowanie *human knowledge*¹²⁵, bardzo szerokie i maksymalnie neutralne. Gdyby chodziło o badanie wniesionego wkładu do stanu techniki, użyto by zapewne sformułowania *state of the art*.

Dwa kolejne etapy to sprawdzanie, czy wkład dotyczy tylko wyłączonej kategorii a tym samym weryfikacji charakteru technicznego. Według mnie, na żadnym etapie nie dochodzi do konfuzji pomiędzy sprawdzaniem, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem, a badaniem spełnienia przesłanek zdolności patentowej. Tym samym można odeprzeć jeden z poważnych zarzutów, stawianych przez Izbę Odwoławczą EUP brytyjskiej metodzie czterech kroków.

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy metoda czterech kroków jest tożsama z próbą technicznego rezultatu, skłaniałabym się ku odpowiedzi twierdzącej, ale z wyraźnym wyłączeniem wariantu klaryfikującego. Zastosowanie próby technicznego rezultatu ma doprowadzić do ustalenia, czy przedmiot zgłoszenia stanowi wkład o charakterze technicznym do stanu techniki. W przypadku metody czterech kroków efekt będzie ten sam, inny będzie sposób jego uzyskania. Sprawdzając, czy istota wkładu zawiera się całkowicie w kategorii wyłączonej przez ustęp drugi art. 52 Konwencji, ustala się tym samym zakres stanu techniki. Ten obszar ludzkiej wiedzy, z którego rozwiązania nie podlegają wyłączeniu, to właśnie stan techniki. Następane pytanie, ostatnie w czterokrokowym teście, jak zresztą podkreślił sam sąd,

¹²⁵ "What has the inventor really added to human knowledge perhaps best sums up the exercise."

jest zbędne. Wynik sprawdzenia, czy wkład jest techniczny, po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie, nie wnosi do sprawy nic nowego. Potwierdza on jedynie wcześniejsze ustalenia.

ROZDZIAŁ 3

Najnowsze próby uporządkowania orzecznictwa izb odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego

1. Interwencja Sądu Apelacyjnego dla Anglii i Walii, przedwczesna o jedną kadencję prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego

W październiku 2008 r. nowa prezes EUP¹²⁶ wystąpiła do Rozszerzonej Izby Odwoławczej z szeregiem pytań. Odpowiedź na nie ma usunąć rozbieżności pojawiające się w decyzjach izb odwoławczych EUP. Inicjatywa spotkała się z odzewem ze strony bezpośrednio zainteresowanych podmiotów. Szczegółowe omówienie pytań oraz całego kontekstu sprawy stanowi treść osobnego podrozdziału. Najpierw jednak opiszę wcześniejszą, i o zdecydowanie mniejszym rozgłosie, próbę osiągnięcia wyżej przedstawionego celu.

W 2006 r. EWCA¹²⁷, mając problemy w ustaleniu jednolitej linii orzecznictwa izb odwoławczych, zwrócił się z pytaniami do prezesa EUP. Sąd liczył na jego pośrednictwo, w przekazaniu kwestii pod rozagę Rozszerzonej Izby Odwoławczej. Nie miał ku temu podstawy prawnej, ale miał uzasadnienie. Oczekiwał wyrażonej zresztą w tekście Konwencji obecności ducha współpracy pomiędzy sądami krajowymi a EUP. Zaznaczył jednak, że jeśli prezes EUP uzna ten krok za arogancki, oczywiście może całkowicie zignorować to, co EWCA ma do powiedzenia. Zakres owych pytań w dużej części pokrywa się z tymi, wystosowanymi przez prezesa EUP w 2008 r. Są one zwięźlej sformułowane, ale można zauważyć, że nierozstrzygniętymi pozostały te same problemy. Pytania wystosowane przez EWCA, przedstawiały się następująco:

¹²⁶ Alison Brimelow jest prezesem EUP od 1.7.2007 r.

¹²⁷ Zob. Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., Aerotel Ltd. v. Telco Holdings Ltd., point 75–76, strona [www: http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf](http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf).

1. Jaka jest właściwa próba, której należy poddać przedmiot zgłoszenia, by stwierdzić, czy podlega on wyłączeniu z artykułu 52?
2. W jaki sposób należy traktować te elementy zastrzeżenia, które odnoszą się do rozwiązań wyłączonych, podczas oceny nowości i nieoczywistości wynalazku?
3. I w szczególności:
 - (A) Czy program zapisany w pamięci nośnika takiego jak chip bądź dysk twardej podlega wyłączeniu na mocy ustępu drugiego art. 52, chyba że powoduje skutek techniczny?
 - (B) Jeśli odpowiedź na to pytanie okaże się twierdząca, to co należy rozumieć pod pojęciem skutek techniczny?

Orzekający w sprawie Lord of Justice Jacob, otrzymał list od ówczesnego prezesa EUP, Allaina Pompidou. Prezentuję poniżej jego fragment¹²⁸:

„Biorąc pod uwagę dyskusję wewnątrz EUP [dotyczącą pytań – przyp. autor-ki], stwierdziłem, że nie zaistniała podstawa prawna, do wniesienia pytań, na mocy art. 112 (1) (b) KPE. Pozostawiając na boku linię orzecznictwa izb odwoławczych, która została porzucona ostatnimi laty, uważam, że rozbieżności obecne w decyzjach izb są niewystarczające, by uzasadniały wniesienie pytań, jako że izby odwoławcze nie różnią się między sobą w opinii co do kluczowych prawnych kwestii, dotyczących wyłączeń.

Nie oznacza to oczywiście, że wyjaśnienie pewnych kwestii przez Rozszerzoną Izbę Odwoławczą nie byłoby mile widziane. Komisje odwoławcze będą kontrolować ustanawiane przez siebie precedensy, mimo to uważam, że właściwy moment na wniesienie pytań nastąpi wówczas, gdy metoda zaproponowana przez jedną izbę odwoławczą doprowadzi do przyznania patentu, a próba przeprowadzona przez inną izbę odwoławczą EUP, będzie skutkowałą jego odmową”¹²⁹.

Z kontekstu odpowiedzi nie wynika, czy ostatnie stwierdzenie dotyczy sytuacji, gdy dwie różne izby odwoławcze stosując tę samą metodę, doszłyby

¹²⁸ Strona [www: http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-subjectmatter/p-pn-subjectmatter-letter.htm](http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-subjectmatter/p-pn-subjectmatter-letter.htm).

¹²⁹ “On the basis of these discussions I have decided that at the moment there is an insufficient legal basis for a referral under Article 112 (1) (b) EPC. Leaving aside Board of Appeal case law the line of reasoning of which has been abandoned by later case law, I believe there are insufficient differences between current Board of Appeal decisions dealing with Article 52 EPC exclusions on important points of law that would justify a referral at this stage. This of course does not mean that a clarification of certain issues by the Enlarged Board of Appeal would not be welcomed. The EPO will continue to monitor case law closely, whereby I believe the appropriate moment for a referral would be where the approach taken by one Board of Appeal would lead to the grant of a patent whereas the approach taken by another Board would not.”

do odmiennych wniosków, czy też stosowały inne metody, co miałyby przełożenie na różne oceny przedmiotów zgłoszeń.

2. Problemy prawne przedstawione przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego Rozszerzonej Izbie Odwoławczej w październiku 2008 r.¹³⁰

2.1. Stosowanie artykułu 112 ust. 1 lit. b Konwencji

Artykuł 112 ust. 1 lit. b Konwencji stanowi, iż dla zapewnienia jednolitego stosowania prawa lub jeżeli powstaje poważny problem prawny, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego może przedstawić problem prawny Rozszerzonej Izbie Odwoławczej, jeżeli **dwie izby odwoławcze** [podkr. autorki] wydały różne decyzje w tej samej sprawie. Dnia 22 października 2008 r. prezes EUP skorzystała z przyznanego jej przez Konwencję uprawnienia. Przed przedstawieniem treści wystosowanych przez prezesa EUP pytań, chciałabym omówić wymogi warunkujące skorzystanie z instytucji z art. 112 ust. 1 lit. b oraz wiążące się z nimi wątpliwości interpretacyjne. Prezes EUP powinien korzystać z przyznanego mu uprawnienia tylko wtedy, „(...) gdy jest to jedyny sposób na zapewnienie jednolitego stosowania Konwencji”¹³¹. Przedstawiając motywy zwrócenia się do Rozszerzonej Izby Odwoławczej w sprawie, będącej przedmiotem mojego zainteresowania, prezes wymieniła „(...) rozpowszechnione zaniepokojenie, wyrażone także przez sądy krajowe oraz opinię publiczną, spowodowane niektórymi decyzjami izb odwoławczych, zbyt restrykcyjnie interpretującymi zakres wyłączenia [spod patentowalności – przyp. autorki]”¹³². Prezes twierdzi także, iż jednym z zadań EUP jest ujednoczenie praktyki krajowych urzędów patentowych na obszarze Europy.

¹³⁰ Problemy prawne zostały przedstawione Rozszerzonej Izbie Odwoławczej EUP przez prezesa EUP, Alison Brimelow, w dniu 22.10.08 r., Case G3/08: Referral under Art. 112(1)b EPC by the President of the EPO (Patentability of programs for computers) to the Enlarged Board of Appeal, pending under Ref. N° G 3/08, strona [www: http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html](http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html).

¹³¹ U. Joos, *Part VI Appeal Procedure*, (w:) *The European Patent Convention – A Commentary*, red. M. Singer, D. Stauder, Sweet & Maxwell 2003, s. 284.

¹³² „Currently there are concerns, also expressed by national courts and the public, that some decisions of the boards of appeal have given too restrictive interpretation of the breadth of the exclusion.”

Żaden z tych powodów nie został wymieniony w podstawie prawnej do wniesienia pytań przez prezesa EUP, jaką jest art. 112 ust. 1 lit. b Konwencji. Jak podkreśla profesor Straus, działający w sprawie jako *amicus curiae*, „mimo iż harmonizacja praktyki europejskich [krajowych – przyp. autorki] urzędów patentowych jest pożądana, możliwość zwrócenia się prezesa [do Rozszerzonej Izby Odwoławczej – przyp. autorki], wcale nie została przewidziana dla takich celów”¹³³.

Problem, jak należałoby rozumieć sformułowanie „dwie izby”, nie jest nowy. Jedną z możliwych koncepcji, nakazuje przypisywać mu znaczenia zgodne z literalnym brzmieniem. W takim ujęciu dwie izby oznaczają dwie oddzielne jednostki organizacyjne o różnych numerach identyfikacyjnych. Jest ona prezentowana przez przedstawicieli doktryny i raczej nie znajduje odzwierciedlenia w sposobie rozumowania Rozszerzonej Izby Odwoławczej. W wydanych przez nią decyzjach, dotyczących jej kompetencji¹³⁴, dominuje podejście rozszerzające zakres pojęcia „dwie izby”. Uzasadnione jest to strukturalnym zróżnicowaniem izb odwoławczych EUP, zwłaszcza Prawnej Izby Odwoławczej. Nie jest ona wyodrębnioną jednostką, konstytuuje ją odpowiednio dobrany skład osobowy, rozstrzygający powierzone mu sprawy. Wąskie rozumienie pojęcia „dwie izby” wyłaczyłoby możliwość wnoszenia pytań do Rozszerzonej Izby Odwoławczej przez prezesa EUP, jeśli różne decyzje byłyby wydane przez Prawną Izbę Odwoławczą. W interpretacji Rozszerzonej Izby Odwoławczej, dwie izby mogą oznaczać nawet jedną i tę samą izbę, ale orzekającą uprzednio w innym składzie. Powstaje na tym tle kolejna wątpliwość, „(...) co «inny skład» ma oznaczać – czy chodzi o odmiennych przewodniczących, zmianę jednego członka, dwóch członków, czy też konieczna byłby zmiana całego składu danej izby”¹³⁵. Rozbieżne stanowiska zajmowane są także względem problemu różne decyzje a rozwój orzecznictwa izb odwoławczych EUP. Czy decyzja w danej sprawie¹³⁶, wydana 20 lat po innej dotyczącej bardzo podobnego sta-

¹³³ “As much as harmonising the practice of patent offices within Europe is to be desired, the possibility of a referral by the President is not provided for this purpose.” J. Straus, *Referral of the President of the European Patent Office under Article 112 (1) (b) EPC of October 22, 2008*, s. 16, strona [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/66007FA37972C52AC12575A60058570D/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Straus_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/66007FA37972C52AC12575A60058570D/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Straus_en.pdf).

¹³⁴ Por. Opinia Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP z dnia 27.11.2000, G 4/98, Dz. Urz. EUP 3/2001, s. 131.

¹³⁵ “(...) the question becomes what “different composition” has to mean – whether different chairpersons, variation of one member, variation of two members, or where all of the members of a given composition of a Board must be different.” J. Straus, *op. cit.*, s. 14.

¹³⁶ W polskim przekładzie tekstu Konwencji użyto sformułowania „w tej samej sprawie” (wersja angielska: ‘that question’, wersja niemiecka: ‘diese Frage’, wersja francuska: ‘cette question’). Chodzi jednak

nu faktycznego, jednak rozstrzygająca problem całkowicie inaczej, jest sprzeczna względem tej pierwszej i zagraża jednolitemu stosowaniu Konwencji czy też jest wyrazem ewolucji linii orzecznictwa izb odwoławczych? A co za tym idzie, czy w obu tych okolicznościach prezes EUP może zwrócić się do Rozszerzonej Izby Odwoławczej? Niektórzy wyłączają z jego kompetencji działanie w przypadku zmiany decyzji na skutek rozwoju orzecznictwa, inni są zdania, że także w powyższych okolicznościach, prezes EUP ma prawo do działania na mocy art. 112 ust.1 lit. b. Przeciwnicy tej koncepcji podnoszą, że nie wiadomo, jak określić moment, w którym prezes winien był zwrócić się do Rozszerzonej Izby Odwoławczej. Czy kompetencja ta mogłaby być realizowana także wówczas, gdyby izby odwoławcze EUP orzekały w „nowy” sposób już od kilku lat?

Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na powyższe pytania. O zakresie stosowania art. 112 decyduje w praktyce Rozszerzona Izba Odwoławcza, która może uznać daną interwencję za niedopuszczalną. Dotyczy to także pytań prezesa EUP, które przedstawię w niniejszym rozdziale. Dodam, że wszystkie decyzje, na gruncie których zrodziły się wątpliwości, zostały wydane przez jedną i tę samą Techniczną Izbę Odwoławczą 3.5.1. Skład orzekający tej izby zmieniał się na przestrzeni lat, tak jak i jej przewodniczący, ale nie można stwierdzić, by w każdej sprawie był kompletnie inny. Przy wydawaniu decyzji, uznanych za prezesa EUP za różne, zawsze w składzie orzekającym powtarzała się przynajmniej jedna osoba.

2.2. Zakres przedstawionych pytań prawnych. Uwagi ogólne

Prezes poprzedza przedstawienie pytań kilkoma historycznymi uwagami. „Już w latach 60. (...) było wiadomo, że patentowanie programów komputerowych to skomplikowany problem. Legislacyjne próby zmiany lub precyzowania prawa w tej dziedzinie, przyniosły raczej kontrowersję, niż sukces (...)”¹³⁷. W momencie uchwalania Konwencji panowało przekonanie, że lepiej będzie, jeśli definicją wyłączeń zajmie się EUP i sądy krajowe, a nie przepisy prawa. Zakładano, że taka elastyczność jest optymalnym

o różne decyzje, dotyczące takiego samego zagadnienia prawnego a nie o różne decyzje wydane w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego.

¹³⁷ “Even in the 1960s (...), it was clear that the patentability of computer programs was a complex issue. Legislative attempts to change or clarify the law in this field have met with more controversy than success (...)”.

rozwiązaniem w konfrontacji z postępowaniem technologicznym. Jednak już w 1972 r., podczas prac jednej z grup roboczych EUP padło stwierdzenie, „iż sprawa tak dużej wagi jak programy komputerowe, nie powinna pozostawać w stanie przedłużającej się niepewności, wstrzymującej ewolucję prawa”¹³⁸. Ostatnie określenie uwzględnia zapewne zmieniające się decyzje EUP. Jak stwierdza prezes, rozbieżności decyzji EUP faktycznie stworzyły niepożądany stan niepewności. Odpowiedź na powstałe wątpliwości jest „(...) konieczna, by umożliwić dalszy, harmonijny rozwój prawa precedensowego w tym zakresie”¹³⁹.

Prezes skierowała do RIO cztery pytania, wyrażając nadzieję, iż „(...) przedłożenie tych pytań RIO doprowadzi do wyklarowania kwestii granic udzielania patentów na tym [dotyczącym programów komputerowych – przyp. autorki] polu, ułatwi stosowanie prawa organom orzekającym oraz umożliwi, zarówno zgłaszającym jak i opinii publicznej, zrozumienie prawa, dotyczącego programów komputerowych, zgodnie z postanowieniami KPE”¹⁴⁰.

Pytania są poprzedzone słowniczkiem. Poniżej przytaczam zawarte w nim definicje. Odwoływanie się do nich jest niezwykle istotne dla właściwego zrozumienia przedstawionych przez prezesa wątpliwości.

Program komputerowy: seria kroków (instrukcji), które zostaną przeprowadzone przez komputer podczas wykonywania programu¹⁴¹.

Komputer: jako nie tylko urządzenie powszechnie uznane za taki, przykładowo komputer biurkowy, ale także każdy dający się zaprogramować przyrząd (jak na przykład telefon komórkowy lub wbudowany procesor)¹⁴².

Pojęcie „program komputerowy” (w skrócie „program”) jest synonimem terminów „software” i „program dla komputera”¹⁴³.

¹³⁸ “(...) it stresses that a matter as important as computer programmes should not be left in a state of prolonged uncertainty pending legal developments”. Prezes Brimelow powyższą opinię cytuje za: *5th Meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European system for the Grant of Patents*, held on 24–25 January and 2–4 February 1972, BR/168 e/72 eld/KM/gc, p. 14, 36.

¹³⁹ “(...) answers to the questions arising from these decisions are necessary to enable the further, harmonious development of case law in this field.”

¹⁴⁰ “(...) the referral of these questions to the Enlarged Board of Appeal will lead to more clarity concerning the limits of patentability in this field, facilitating the application of the law by examiners and enabling both applicants and the wider public to understand the law regarding the patentability of computer programs according to the EPC.”

¹⁴¹ “A computer program is a series of steps (instructions) which will be carried out by the computer when the program is executed.”

¹⁴² “A computer is understood to include not only devices which are generally thought of as such, for example desktop PCs, but any programmable apparatus (such as a mobile phone or an embedded processor).”

¹⁴³ “The term ‘computer program’ (‘program’ for short) is synonymous with ‘software’ and a ‘program for a computer’.”

Na potrzeby tego opracowania, metody do których będą odniesione hipotetyczne przykłady, mogą być w całości wdrażane przez komputer.

2.3. Pytanie pierwsze

Czy program komputerowy może być wyłączony spod możliwości opatentowania jako program komputerowy „jako taki” tylko wtedy, gdy zastrzeżenie dotyczy jednoznacznie i wyraźnie programu komputerowego?¹⁴⁴

Pierwsze pytanie zostało sformułowane ze względu na problem istniejący od początku lat 90. XX wieku. Wynalazki urzeczywistniane za pomocą komputera były różnie nazywane przez zgłaszających. Do najpopularniejszych określeń należały: metody, systemy komputerowe, programy komputerowe, produkty programy komputerowe przechowujące program. Mimo różnego nazewnictwa, przedmiot wniosku pozostawał bez zmian. We wszystkich powyżej wymienionych przypadkach chodziło o zastrzeżenia na metodę urzeczywistnianą za pomocą komputera¹⁴⁵. Nasuwa się pytanie, czy dzięki kreatywnemu nazewnictwu można uniknąć wyłączenia z art. 52 Konwencji, odmawiającego przymiotu wynalazku w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencji programom komputerowym? Czy zastrzeżenie na metodę wdrażaną za pomocą komputera nie jest objęte wyłączeniem, bo nie jest zastrzeżeniem na program tylko na metodę, czy też może należy brać pod uwagę także inne kryteria poza samym wystowieniem przedmiotu wniosku?

W jednej z decyzji¹⁴⁶ Izba Odwoławcza EUP opowiada się za analizowaniem zastrzeżeń nie tylko w oparciu o warstwę językową. Należy sprawdzić, od strony merytorycznej, czego tak naprawdę zastrzeżenie dotyczy. W uzasadnieniu decyzji Izba podnosi, że twórcy Konwencji nie zakładali eliminacji patentów na wszelkie programy komputerowe, ale tylko na programy „jako takie”. Jeżeli program spełnia podstawową przesłankę stawianą wynalazkom, czyli posiada charakter techniczny, nie jest objęty wyłączeniem.

¹⁴⁴ Question 1 Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?

¹⁴⁵ W środowisku informatycznym preferowanym, ale równoznacznym, określeniem jest „metoda implementowana za pomocą komputera”.

¹⁴⁶ Dec. z dnia 1.7.1998, podmiot zgłaszający: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999, 609. Por. Rozdział I pkt 2.5 niniejszej pracy – opis stanu faktycznego.

W innej decyzji¹⁴⁷ Izba Odwoławcza EUP stwierdziła wprost, że „metoda urzeczywistniana za pomocą komputera nigdy nie może być uznana za program komputerowy «jako taki»”¹⁴⁸. Orzekając w tej sprawie, Izba porzuciła na sugestii zgłaszającego, że zastrzeżenia dotyczą czegoś innego niż program komputerowy. W ocenie Izby, charakter techniczny przejawiał się w wykorzystaniu komputera przy wdrażaniu metody, a ten jest urządzeniem namacalnym, przez co wykazuje znamiona techniczne.

Konsekwencją takiego rozumowania jest możliwość obchodzenia wyłączenia z art. 52 Konwencji poprzez samą zmianę nazwy przedmiotu zgłoszenia. Można też tego dokonać obejmując zakresem zastrzeżeń patentowych urządzenie niebędące wynalazkiem, umożliwiające zaprezentowanie lub zapisanie programu komputerowego. Należy więc rozstrzygnąć, czy takie ujęcie problemu powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu następnych decyzji, czy też może lepiej, by za kryterium warunkujące wyłączenie przyjąć brak charakteru technicznego.

2.4. Pytanie drugie

- (A) Czy przedmiot zastrzeżenia, dotyczącego programu komputerowego może uniknąć wyłączenia z ustępu drugiego i trzeciego art. 52. Konwencji jedynie dzięki wyraźnej wzmiance o wykorzystaniu komputera lub nośnika zapisującego czytelne dla komputera dane?**
- (B) W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy dalszy techniczny efekt, czyli wykraczający poza nieodłączny i właściwy dla użycia komputera lub nośnika zapisującego czytelne dla komputera dane, jest konieczny dla uniknięcia wyłączenia?**¹⁴⁹

¹⁴⁷ Dec. z dnia 24.2.2006, podmiot zgłaszający: Microsoft Corporation, T 424/03, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona www: <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030424eu1.htm>. Por. Rozdz. I pkt 2.4.3 niniejszej pracy – opis stanu faktycznego.

¹⁴⁸ “Thus a computer implemented method can never be a computer program as such.”

¹⁴⁹ Question 2.

(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?

(b) If question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?

Kolejne pytanie zostało sformułowane ze względu na brak w orzecznictwie izb odwoławczych EUP jednolitej praktyki w weryfikowaniu charakteru technicznego programów komputerowych. Istnieje niepewność co do cech, które istnienie takiego charakteru warunkują. Problem sygnalizowany już w komentarzu do pierwszego pytania dotyczy w pierwszej kolejności ustosunkowania się do objęcia zakresem zgłoszenia komputera lub innych urządzeń oraz nośników pamięci.

„Przeznaczeniem programu komputerowego jest jego wykonanie przez komputer, a żeby mogło do tego dojść, trzeba go [program – przyp. autorki] zapisać na nośniku, przechowującym czytelne dla komputera dane. Mimo iż zarówno komputer jak i nośnik stanowią urządzenia o charakterze technicznym, samo ich wykorzystanie nie może być wystarczające dla uniknięcia wyłączenia, dotyczącego programów komputerowych «jako takich»”¹⁵⁰.

W jednej z decyzji Izby Odwoławczej EUP¹⁵¹, do której zresztą prezes odniosła się już w uzasadnieniu do pierwszego pytania, pada stwierdzenie, iż „charakter techniczny nie może być przypisywany programom komputerowym z tego właśnie powodu, że są programami komputerowymi”¹⁵². Zmiany związane z funkcjonowaniem sprzętu, powodujące, przykładowo, przepływ impulsów elektrycznych, wynikające z wykonywania programu komputerowego przez ten sprzęt, nie są wystarczające, by stwierdzić istnienie charakteru technicznego. Izba Odwoławcza wprowadza pojęcie „technicznego efektu”, który może się objawić w „dalszych technicznych efektach, wynikających z wykonywania (przez sprzęt) instrukcji zawartych w programie komputerowym”¹⁵³. Zdaniem Izby Odwoławczej, program komputerowy może być objęty ochroną patentową, jeżeli wspomniany dalszy efekt techniczny, będzie wykraczał poza „normalne fizyczne oddziaływanie pomiędzy programem (software) oraz komputerem (hardware)”¹⁵⁴.

¹⁵⁰ „The very purpose of a computer program is to be executed by a computer, and to be executed by a computer it must be stored on a computer-readable data storage medium. Even though both the computer and the data storage medium are without doubt technical apparatus, the implicit use of a computer or data storage medium cannot be sufficient to avoid exclusion of computer programs as such.”

¹⁵¹ Zob. przyp. 145.

¹⁵² „(...) programs for computers cannot be considered as having technical character for the very reason that they are programs for computers.”

¹⁵³ „The technical effect had to be found in the further technical effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program.”

¹⁵⁴ „(...) a further technical effect goes beyond the ‘normal’ physical interactions between program (software) and computer (hardware).”

W innej decyzji¹⁵⁵ Izba Odwoławcza stwierdza, że „każda metoda wykorzystująca techniczne narzędzia jest wynalazkiem w znaczeniu art. 52 ust. 1 Konwencji (...)”¹⁵⁶, w związku z czym nie mają do niej zastosowania wyłączenia z kolejnych ustępów artykułu 52 Konwencji. Za narzędzie techniczne może być uznany komputer lub nośnik pamięci. Takie kryteria weryfikacji charakteru technicznego programów komputerowych są sprzeczne ze sposobem rozumowania przyjętym przez Izbę Odwoławczą, orzekającą w sprawie prezentowanej powyżej.

Prezes zwraca się do Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP w zasadzie o opowiedzenie się za którymś z wariantów rozumowania. Zastanawia mnie jednak, czy stanowisko Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP będzie miało realny wpływ na stabilizację orzeczeń Izb Odwoławczych EUP. Przyпускаjąc, że zostanie zanegowany wariant zakładający istnienie charakteru technicznego zawsze wtedy, gdy przedmiotem zgłoszenia jest objęty także, oprócz programu komputerowego, sprzęt. Metoda polegająca na szukaniu dalszego technicznego efektu, może się jednak okazać trudna do zastosowania, a już na pewno nie wpłynie korzystnie na możliwość przewidzenia przez zgłaszającego wyniku postępowania. Nie ma, i nie może być, stałych kryteriów, pozwalających stwierdzić, kiedy program komputerowy prowadzi do wytworzenia dalszego efektu technicznego. W związku z powyższym, niezależnie od tego, za którą opcją opowie się Rozszerzona Izba Odwoławcza EUP, problem, moim zdaniem, zostanie rozwiązany tylko na płaszczyźnie teoretycznej.

2.5. Pytanie trzecie

- (A) Czy wskazana w zastrzeżeniu cecha musi wywoływać efekt techniczny w odniesieniu do obiektu fizycznego w świecie rzeczywistym, by przyczynić się do powstania technicznego charakteru?**
- (B) W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy wystarczy, by tym obiektem fizycznym był bliżej nieokreślony komputer?**
- (C) W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy cechy wskazane w zastrzeżeniu mogą przyczynić się do**

¹⁵⁵ Dec. z dnia 21.4.2004, podmiot zgłaszający: Hitachi, Ltd., T 258/03, Dz. Urz. EUP 12/2004, s. 575. Por. Rozdz. I pkt 2.4.2 niniejszej pracy – opis stanu faktycznego.

¹⁵⁶ „(...) any method involving technical means is an invention in the sense of Art. 52 (1) EPC (...)”.

powstania technicznego charakteru wynalazku, jeżeli jedyny efekt, będący ich udziałem, nie ma związku z wyszczególnionym sprzętem, który może być wykorzystany?¹⁵⁷

Prezes EUP podkreśla, że do tej pory w orzecznictwie izb odwoławczych nie ustalono jednoznacznie, czy charakter techniczny przedmiotu zgłoszenia ma być weryfikowany w odniesieniu do fizycznych elementów wewnątrz samego komputera, czy też tych znajdujących się poza nim.

W decyzji Izby Odwoławczej EUP dotyczącej sygnału telewizyjnego¹⁵⁸ stwierdzono, że należy on do świata rzeczywistego, w którym może być wykrywany za pomocą technicznych narzędzi. W związku z tym nie może być zaliczony do kategorii przedmiotów abstrakcyjnych, a zdaniem Izby, tylko te są objęte wyłączeniem z art. 52 Konwencji.

W późniejszej decyzji Izby Odwoławczej EUP dotyczącej transferu danych między różnymi formatami¹⁵⁹, mimo iż z treści zastrzeżeń nie wynikało jakiegokolwiek powiązanie ze światem rzeczywistym, stwierdzono, że metoda posiada techniczny charakter. Przesądził o tym fakt, iż struktury danych były używane niezależnie od jakiegokolwiek poznawczej zawartości¹⁶⁰, w celu usprawnienia wewnętrznego systemu komputera, co miało ułatwić wymianę informacji pomiędzy różnymi aplikacjami. Zgodnie z zastrzeżeniem, struktury danych (zawierające je *clipboards*), są zdefiniowane przez sposób ich użycia.

Zdaniem prezesa EUP, w przypadku gdy cechy techniczne miałyby przejawiać się w funkcjonowaniu komputera, jak w powyżej opisanej decyzji, kryteria pozwalające odróżnić efekt techniczny będący wynikiem działania programu komputerowego od efektów należących wyłącznie do zwykłego funkcjonowania programu komputerowego, są niejasne i powodują stan niepewności.

¹⁵⁷ Question 3.

(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?

(b) If question 3 (a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?

(c) If question 3 (a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?

¹⁵⁸ Dec. z dnia 14.3.1989, podmiot zgłaszający: BBC, T 163/85, Dz. Urz. EUP 9/1990, s. 379.

¹⁵⁹ Zob. przyp. 91.

¹⁶⁰ Transfer danych odbywał się pomiędzy różnymi formatami.

2.6. Pytanie czwarte

- (A) Czy czynność polegająca na programowaniu komputera zawsze pociąga za sobą rozwiązanie problemu o charakterze technicznym?
- (B) W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy wszystkie właściwości będące skutkiem programowania przyczyniają się do powstania charakteru technicznego?
- (C) W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy właściwości będące skutkiem programowania przyczyniają się do powstania technicznego charakteru tylko wówczas, gdy mają wkład w dalszy techniczny efekt, powstały podczas wykonywania programu?¹⁶¹

Prezes, stawiając ostatnie pytanie, zwraca uwagę, że „(...) nie jest określone w Konwencji, czy w ogóle, albo pod jakimi warunkami, czynność związane z tworzeniem programów komputerowych, czyli programowanie komputera, jest czynnością o charakterze technicznym, która w zasadzie jest patentowalna, czy też jest czynnością nietechniczną, która jako taka jest objęta wyłączeniem”¹⁶². Odpowiedź na to pytanie wpłynie na definicję osoby, będącej tzw. specjalistą w dziedzinie oraz na naturę problemów, które mogą być uznane obiektywnie za techniczne. Zdaniem prezesa EUP, wyraźne wskazanie umiejętności, będących atrybutem specjalisty w dziedzinie ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do technologii komputerowej.

Izba Odwoławcza w decyzji dotyczącej metody wdrażanej przy pomocy komputera, polegającej na tłumaczeniu języków naturalnych¹⁶³ stwierdziła, że wyposażenie systemu komputerowego w daną funkcję, zawsze pociąga za sobą, chociażby w domyśle, rozważania natury technicznej, prowadzące do rozwiązania problemu o charakterze technicznym.

¹⁶¹ Question 4.

(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

(b) If question 4 (a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?

(c) If question 4 (a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?

¹⁶² „What is not specified in the EPC is whether, or under which circumstances, the activity associated with creating programs for computers, i.e. programming a computer, is a technical activity which is in principle patentable, or a non-technical activity which is as such excluded from patentability.”

¹⁶³ Dec. z dnia 9.7.2002, podmiot zgłaszający: Systran S.A., T 1177/97, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona www: <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/1971177eu1.htm>.

Odmienne stanowisko wynika ze spraw T 833/91¹⁶⁴, T 204/93¹⁶⁵ oraz T 769/92¹⁶⁶. W ich uzasadnieniach przyjęto, że działanie programisty, czyli pisanie programów komputerowych, mieści się w zakresie wyłączeń z ustępu drugiego art. 52. Programowanie uznano wyłącznie za proces myślowy programisty.

Koncepcję traktującą programowanie jako proces umysłowy, wspiera stanowisko Wielkiej Brytanii¹⁶⁷. Zgodnie z nim, program komputerowy to matematyczne zastosowanie logicznej serii kroków w procesie, który niczym nie różni się od metody matematycznej.

Prezes sugeruje, by przy rozstrzygnięciu problemu zbadać typ zadania, jakie programista ma do wykonania. Może być odpowiedzialny za zaprojektowanie systemu technicznego z uwzględnieniem roli programu komputerowego w tym systemie. Wówczas będzie rozwiązywał problem o charakterze technicznym. Może się jednak zdarzyć i tak, że problem rozwiąże inżynier i jedynie przekazuje programiście swoje wymagania, odnośnie do mającego powstać programu. Prezes wyraża także następującą wątpliwość: czy odpowiedź na powyższe pytania będzie uzależniona od tego, czy w swoich rozważaniach programista będzie brał pod uwagę techniczne cechy konkretnego komputera, przez który program ma być wykonywany?

3. Komentarz

Treść pytań jest niezwykle rozbudowana i niewygodna do analizy. Udzielone odpowiedzi mają wskazać, jakiej próbie należy poddać przedmiot zgłoszenia, by móc rozstrzygnąć, czy stanowi on wynalazek.

Odpowiedź negatywna na pierwsze pytanie oznacza, że „próba literalnej wykładni treści zastrzeżeń” nie jest właściwa. Należałoby zatem analizować jego treść, a nie ograniczać się do formy. Taką zasadę stosuje się w innych dziedzinach prawa. Umowy cywilnoprawnej nie kwalifikuje się przedmiotowo wedle tytułu, ale analizuje się treść zobowiązania. Odnoszę

¹⁶⁴ Dec. z dnia 16.4.1993, podmiot zgłaszający: IBM, T 833/91, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/1910833eu1.htm#txt>.

¹⁶⁵ Dec. z dnia 29.10.1993, podmiot zgłaszający: American Telephone and Telegraph Company, T 204/93, Dz. Urz. EUP – brak publikacji, strona [www: http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/1930204eu1.htm](http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/1930204eu1.htm).

¹⁶⁶ Dec. z dnia 31.5.1994, podmiot zgłaszający: Sohei, T 769/92, Dz. Urz. EUP 8/1995, s. 525.

¹⁶⁷ Prezes czyni odniesienie do: Minutes of the 9th meeting of Working Party I, Luxemburg, 12–22 October 1971, BR 135 e/71 prk, p. 50, 96.

wrażenie, że pytanie to zostało postawione jedynie po to, by Rozszerzona Izba arbitralnie rozstrzygnęła, która z wydanych przez izby odwoławcze decyzji jest trafna.

Pytanie drugie i trzecie dotyczy różnych aspektów „próby jakiegokolwiek sprzętu”. W pytaniu drugim poddano w wątpliwość „próbę dalszego efektu technicznego”. Pytanie czwarte, uważane przez niektóre osoby za nie dotyczące kwestii zasadniczej, składania do analizy czynności wykonanych przez programistę. Aby kwestia ta była rzeczywiście relewantna dla ustalenia, kiedy, jeśli w ogóle, można uznać program komputerowy za przedmiot wynalazku, trzeba dokonać jednego założenia. Należy uznać, że to nie charakter techniczny rozstrzyga o istnieniu wynalazku. Co znamienne, prezes EUP w ogóle nie podaje w wątpliwość wymogu techniczności. Wnioskuję więc, iż uznaje charakter techniczny jako immanentny element wynalazku. Skoro tak jest, to może on się objawiać, zgodnie z linią orzecznictwa EUP, nie tylko w cechach samego wynalazku. Może polegać na sformułowaniu lub rozwiązaniu problemu technicznego, przy użyciu środków technicznych. Rozstrzygnięcie jakiego typu rozważania są przedmiotem pracy programisty, nie pozostaje więc bez znaczenia dla weryfikacji istnienia charakteru technicznego wynalazku jako całości.

4. Apel o pomoc *amicus curiae* w wypracowaniu jednolitych standardów w kwestii stosowania art. 52 Konwencji monachijskiej w części dotyczącej programów komputerowych

Europejski Urząd Patentowy, powszechnie krytykowany, zwłaszcza przez judykaturę brytyjską, za niekonsekwentne decyzje, zwrócił się do osób trzecich, o wypowiedzenie się w sprawie. Na stronie internetowej EUP zamieszczono anons¹⁶⁸, zachęcający każdego zainteresowanego do złożenia swojego oświadczenia w podanym terminie. Opinie można było nadsyłać do końca kwietnia 2009 r., jednakże EUP życzliwie podchodził także do tych, które zostały zgłoszone po terminie. Do dnia 8.5.2009 r. opublikowano ich ponad 90¹⁶⁹. Uczestnicy dyskusji reprezentowali różne

¹⁶⁸ Strona www: <http://www.epo.org/topics/news/2009/20090219.html>.

¹⁶⁹ Ze względu na dużą ilość opinii i różną ich jakość, zrezygnowałam z przedstawiania ich treści.

środowiska. Znaleźli się wśród nich reprezentanci organizacji pozarządowych, zarówno tych, które opowiadają się za całkowitym wyłączeniem programów komputerowych spod ochrony patentowej, jak i reprezentujących całkowicie odmienne stanowisko. Wypowiedziało się również wielu wynalazców, prowadzących działalność gospodarczą. Nie zabrakło także przedstawicieli środowiska akademickiego¹⁷⁰.

Na pytanie 1 oraz 2 (a), w znacznej większości, udzielono przeczących odpowiedzi. Rozbieżności w stanowiskach dają się zauważyć od pytania 2 (b) aż do końca listy wątpliwości prezesa EUP. Poza tym, w wielu przypadkach, nawet jeśli udzielone odpowiedzi pokrywają się, uzasadnienie ich jest oparte na odmiennych założeniach. Z jednej strony zabawną, ale przy tym pokazującą, że w tej kwestii nie ma dobrych odpowiedzi, tylko są lepiej uargumentowane, jest opinia jednego z brytyjskich stowarzyszeń¹⁷¹. Utrzymano ją w jak najpoważniejszym tonie. Pytania skonstruowano w ten sposób, by udzielając odpowiedzi, przykładowo, przeczącej na jedno, nie trzeba było odpowiadać na kolejne z danej grupy. W opisywanej opinii udzielano odpowiedzi negatywnej, po czym rozstrzygano następującą po nim kwestię, rozpoczynając wywód od słów: *w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na poprzednie pytanie...*

Niektóre z odpowiedzi rzeczywiście stanowią istotny głos w dyskusji nie tylko nad konkretnymi wątpliwościami, ale w ogóle nad kwestią patentowania programów komputerowych. Za najmniej użyteczne, z punktu widzenia Rozszerzonej Izby Odwoławczej uznaję te stanowiska, które obstają przy systemie ochrony regulowanym wyłącznie prawem autorskim. Nie wnoszą też zbyt wiele do sprawy żądania zmiany przepisów KPE w taki sposób, by zakazywała *expressis verbis* patentowania programów komputerowych. Wydawałoby się oczywiste, że nie można poprzez postulatory *de lege ferenda* interpretować obowiązujących przepisów. Być może ze względu na silne emocje, jakie budzi problem, niektórzy autorzy opinii opierali wywody na niemogącym doprowadzić do logicznych wniosków rozumowaniu.

Wnioski, które uznałam za szczególnie istotne, zostały ujęte w innych fragmentach niniejszej pracy. Wszystkie *amicus curiae briefs* dostępne na stronie [www: http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending/briefs.html](http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending/briefs.html).

¹⁷⁰ Na stronie EUP zamieszczona została także moja opinia w sprawie. Ponieważ stanowi ona refleksję wykraczającą poza teść pytań, wnioski w niej ujęte zostaną przedstawione w podsumowaniu niniejszej pracy. Strona [www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00B7846123D9CB11-C12575A50054CC03/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Balos_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00B7846123D9CB11-C12575A50054CC03/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Balos_en.pdf).

¹⁷¹ Strona [www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF6F50184668E0F1-C12575A70050C2BD/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_intellect_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF6F50184668E0F1-C12575A70050C2BD/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_intellect_en.pdf).

ROZDZIAŁ 4

Analiza tematu z perspektywy polskiego prawa patentowego

1. Uwagi ogólne

Przedstawię w tej części pracy wybrane orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mimo iż w niniejszej pracy analizuję praktycznie wyłącznie treść orzeczeń sądowych, wyjątek zrobię na rzecz Urzędu Patentowego RP. Prezentując interpretację art. 52 Konwencji monachijskiej w części dotyczącej programów komputerowych dokonywaną przez polskich przedstawicieli doktryny i praktyki, odwołam się do opinii, wystosowanej przez Urząd Patentowy RP w sprawie omówionej w poprzednim rozdziale. Ma ona dwie zalety nie do przecenienia, biorąc pod uwagę naturę moich rozważań. Jest możliwie najbardziej aktualna oraz kompleksowo ujmuje całą interesującą mnie problematykę w jednym dokumencie.

2. Wybrane orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

2.1. Uwagi ogólne

Polskie sądownictwo administracyjne rozstrzyga nieporównywalnie mniej spraw dotyczących patentowania programów komputerowych, w porównaniu do organów brytyjskich bądź niemieckich¹⁷². Biorąc pod uwagę, iż

¹⁷² Nie istnieją statystyki kompleksowo przedstawiające skalę zjawiska. Moje wnioski są oparte o doświadczenia praktyczne, nabyte podczas wyszukiwania adekwatnych orzeczeń.

Polska jest związana Konwencją monachijską dopiero od 2004 r., liczba orzeczeń traktujących o jej stosowaniu nie może być duża.

Omówię trzy wyroki WSA w Warszawie. Żadne z orzeczeń, a najnowsze zostało wydane w styczniu 2009 r., nie dotyczy stanu faktycznego, do którego w całości miałyby zastosowanie ustawa – Prawo własności przemysłowej. Mimo poruszania się w obrębie nieobowiązującego już porządku prawnego, konstatacje poczynione przez sąd są w zasadzie wciąż aktualne.

Można twierdzić, że w zakresie interesujących przepisów¹⁷³, zmiana wynikała z uchwalenia ustawy Prawo własności przemysłowej w miejsce ustawy o wynalazczości, ograniczyła się do warstwy werbalnej, natomiast nie zmieniła ugruntowanych zasad udzielania ochrony patentowej. Usunięcie postanowienia, iż wynalazek powinien być rozwiązaniem technicznym, nie spowodowało, że zaczęto uważać inaczej. Według przepisów ustawy o wynalazczości, na programy do maszyn cyfrowych nie udzielano patentu, co jednak nie oznaczało, że odmawiano im statusu wynalazku, jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym. Z praktycznego punktu widzenia nie ma to jednak znaczenia, ponieważ w poprzednim stanie prawnym badanie zgłoszenia i tak rozpoczynało się od weryfikacji obecności charakteru technicznego, co w dzisiejszych realiach odpowiada fazie sprawdzania istnienia wynalazku.

W uzasadnieniach orzeczeń dostrzegalna jest jednoznaczna praktyka w ocenie podobnych stanów faktycznych. Sądy przestrzegają zasad, którymi kieruje się Urząd Patentowy RP. Uważam, iż w polskich realiach, odwołanie się do sądu w przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego programu komputerowego może dać jedynie gwarancję kontroli prawidłowości proceduralnych aspektów postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W Polsce bezwzględnie przyjęto, że program komputerowy nie może być uznany za wynalazek.

Każde z orzeczeń które omówię, zostało wydane po 1.3.2004 r. Mimo iż stany faktyczne pochodziły z okresu, kiedy Rzeczpospolita Polska nie była jeszcze związana postanowieniami Konwencji, bywało, że strona odwołująca powoływała się na jej postanowienia. Sąd wypowiadając się o zasadności podniesionych zarzutów, przedstawia własne stanowisko względem wspomnianego aktu, a także nakreśla jego miejsce w polskim systemie ochrony patentowej. Przedstawiając treść uzasadnienia wyroków, zawsze

¹⁷³ Zob. przyp. 13, 48, 55.

będę ograniczać się do części stanu faktycznego relewantnej dla problemu programów komputerowych.

2.2. Precedensowy wyrok w sprawie niedopuszczalności patentowania oprogramowania w Polsce

Precedensowym orzeczeniem jest wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.4.2004 r.¹⁷⁴ Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. „System przetwarzania informacji oraz element programowy dla systemu przetwarzania informacji”. Wynalazek traktowany jako całość, sprowadzał się do koncepcji stworzenia systemu, „(...) umożliwiającego komunikację pomiędzy komputerem klienta oraz serwerem Web wykorzystującymi protokół komunikacji http i język hipertekstowego znakowania informacji HTML, a siecią przetwarzania informacji z protokołem transmisyjnym innym niż protokół HTTP”. O części zgłoszenia, dotyczącej elementu programowego, ujętego w zastrzeżeniu nr 7, Urząd Patentowy RP stwierdził, iż odnosi się tylko do cech oprogramowania, które są wyłączone spod możliwości opatentowania. Zgłaszający twierdził, iż jedno z zastrzeżeń wyraźnie odnosi się do urządzenia, wymieniono w jego treści serwer i komputer klienta a zastrzeżenie nr 7 nie dotyczy programu komputerowego jako takiego. Podniósł także, że EUP udzielił patentu na zgłoszenie, którego treść pokrywa się z rozpatrywanym zgłoszeniem.

Rozwiązanie z zastrzeżenia nr 7 nie należało, w opinii Urzędu Patentowego, do kategorii produktu ani nie ujawniło środków technicznych, charakterystycznych dla urządzenia lub sposobu. Programowy element zgłoszenia uznano za sformułowanie problemu, a nie ujawnienie realizacji wynalazku. Problem ten jest przy tym realizowany za pomocą programu komputerowego. Za taki należy rozumieć nie tylko ten, który jest zakodowanym w języku programowania algorytmem, przeznaczonym do wykonywania na komputerze. Urząd przytacza za podręcznikami akademickimi, iż jest to „(...) zestaw reguł kalkulacyjnych dla maszyny Turinga lub innej abstrakcyjnej maszyny, który może być formułowany na różnych poziomach prezentacji i projektowania, od planu koncepcji do sekwencji instrukcji wykonywanych przez człowieka lub procesor”. Dodatkowo, polska ustawa

¹⁷⁴ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.4.2004 r., sygn. akt 6 II SA 3937/02, niepublikowany, strona www: http://ffii.org.pl/pat/doc/wyrok_ibm_uprp.pdf.

nie wyróżnia programów komputerowych „jako takich”. Urząd podkreślił, że dla działania zgłoszonego systemu nie ma znaczenia, czy jego elementy mają charakter sprzętu czy programu. „Ważne jest, że wykonywane przez nie działania mają charakter typowych procesów operowania informacjami, bądź ich przetwarzania i jako z natury rzeczy niematerialne nie podlegają opatentowaniu”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przytoczył za Urzędem Patentowym definicję wynalazku, którym „(...) jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdolnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka”. Za technikę uznano „(...) sferę działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej”. Wśród wymienionych obszarów, znajdujących się poza tą definicją, znalazło się programowanie.

Uzasadnienie wyroku nie zaskakuje. Jego treść jest całkowicie zgodna z zasadami polskiego prawa patentowego¹⁷⁵. Skarżący, International Business Machines Corporation, miał duże doświadczenie w postępowaniu przed EUP. Powoływał się na argumenty, które przemawiałyby na jego korzyść podczas ubiegania się o patent europejski. Wymienianie elementów osprzętowania to przeprowadzanie „próby jakiegokolwiek sprzętu”. Zapewnienie, że zgłaszany program nie jest programem komputerowym „jako takim”, to odwołanie się wprost do przepisów Konwencji. Uwaga zgłaszającego o przyznaniu patentu europejskiego na wynalazek, została pozostawiona przez sąd w zasadzie bez komentarza.

¹⁷⁵ Do stanu faktycznego, w którym orzekł sąd, miały zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczości a nie ustawy Prawo własności przemysłowej.

Art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej

Ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Jednakże do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis art. 37 ust. 2.

Art. 37 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może, z zastrzeżeniem ust. 2, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

2. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia określonego w ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, a także w każdym innym przypadku, gdy w toku postępowania nastąpi zmiana zakresu żądanej ochrony, zgłaszający obowiązany jest do nadesłania odpowiednio zmienionego skrótu opisu wynalazku. Przepisy art. 42 ust. 1 oraz art. 46 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

2.3. Orzeczenie w sprawie „Sposobu i urządzenia do cyfrowego zapisu informacji na nośniku”¹⁷⁶

Orzeczenie dotyczy międzynarodowego zgłoszenia patentowego, które w 1999 r. weszło w fazę krajową. Zastrzeżenia ujęto w trzech punktach. Na wynalazek składały się sposób cyfrowego zapisu informacji na nośniku, rozwiązanie zwane nośnikiem do rejestracji informacji cyfrowej, zawierającym kod identyfikacyjny (RID) identyfikujący urządzenie zapisujące użyte w trakcie sesji nagraniowej oraz rozwiązanie nazwane urządzeniem zapisującym do cyfrowego zapisu informacji na odpowiednim nośniku, zaopatrzone w podzespół do wprowadzenia kodu identyfikacyjnego (RID).

Urząd Patentowy RP stwierdził, iż zastrzeżenie dotyczące nośnika informacji nie przedstawia konstrukcji nośnika, a jedynie określa rodzaj zapisywanych na nim danych. W dodatku kod identyfikacyjny jest zapisywany w blokach programu, co czyni go zapisem wyłącznie w sensie logicznym. Odmawiając udzielenia patentu, Urząd podniósł, iż sposób jest pozbawiony charakteru technicznego. Podał następnie, w jaki sposób rozumie to pojęcie. „Sposób jest rozwiązaniem technicznym, jeżeli określony jest zespołem czynności, operacji, procesów uporządkowanych wg z góry ustalonej kolejności, warunkami w których się odbywają, oraz stosowanymi surowcami i rodzajem energii. Rozwiązanie zgłoszone do opatentowania ma mieć bezpośredni związek z oddziaływaniem na materię”.

Skarżący zarzucił niewłaściwą ocenę istoty wynalazku. W uzasadnieniu skargi podał, iż rozwiązanie zostało opatentowane w Stanach Zjednoczonych, a EUP zapewnił o udzieleniu na nie patentu europejskiego. Zdaniem skarżącego, zdarzenia te powinny mieć wpływ na treść decyzji, wydanej przez polski Urząd Patentowy. W odpowiedzi Urząd Patentowy stwierdził, iż nie podziela poglądu EUP, nadającemu pojęciu „charakteru technicznego” szeroki zakres. Utrzymywanie, że jest nim wszystko, co wykazuje związek z techniką, to rozszerzająca i nieprawidłowa wykładnia prawa patentowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny, przyznając rację Urzędowi Patentowemu, który stwierdził brak charakteru technicznego rozwiązania, oddalił skargę. Skarżący wniósł kasację, wskazując na błędne ustalenia Urzędu w zakresie oceny charakteru technicznego oraz na fakt stawiania

¹⁷⁶ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.6.2007, sygn. VI Sa/Wa 680/07, niepublikowany, strona www: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5BBE2541D8>.

podmiotów dokonujących zgłoszeń w trybie krajowym w gorszej pozycji, względem podmiotów dokonujących zgłoszeń europejskich.

Naczelný Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Abstrahując od wskazanych uchybień proceduralnych, NSA uznał, że WSA powinien być rozważyć, czy udzielenie patentu europejskiego na sporny wynalazek miało wpływ na decyzję polskiego Urzędu Patentowego. Zdaniem NSA, okoliczność ta nie jest bez znaczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpatrujący sprawę, uznał za niewystarczające stwierdzenie, że Urząd Patentowy nie podziela opinii EUP co od zakresu pojęcia „charakter techniczny”. Wytknął, iż Urząd „(...) nie ustosunkował się do faktu, że mimo iż Polska podpisała Konwencję o Patencie Europejskim, to w wyniku tego samego zgłoszenia, rozwiązanie może uzyskać patent europejski i będzie chronione w szeregu krajach europejskich tylko dlatego, że do jego oceny zastosowano odmienną procedurę”. Ewentualne zaistnienie takiej sytuacji powinno być szczegółowo uzasadnione. Jak stwierdził WSA, taki obrót spraw może być dla strony trudny do zaakceptowania, ale zgodny z prawem, stąd wymóg wyczerpujących objaśnień. Uchylając poprzednie decyzje, WSA nakazał Urzędowi całościowe rozpatrzenie zgłoszenia oraz dokonanie pogłębionej analizy pojęcia „charakteru technicznego wynalazku”.

2.4. Orzeczenie w sprawie „Sposobu i urządzenia do odtwarzania nośnika danych oraz sposobu wytwarzania nośnika danych”¹⁷⁷

Orzeczenie także dotyczy międzynarodowego zgłoszenia patentowego. W 2000 r. weszło ono w fazę krajową postępowania. Urząd Patentowy RP stwierdził, iż przedmiot zgłoszenia nie stanowi rozwiązania technicznego, bowiem zgłoszone „(...) rozwiązanie polega na manipulowaniu fragmentami informacji w wyniku których abstrakcyjny obraz jest przetwarzany inaczej niż dotychczas – czego nie można uznać za wynalazek, gdyż skutki te nie wnoszą charakteru technicznego. Natomiast gdyby zastosowanie tych odmiennych metod przetwarzania informacji pociągało za sobą zamiany sprzętowe, to te zmiany same w sobie jako wynalazki mogłyby podlegać opatentowaniu. Lecz niczego takiego Zgłaszający w tym zgłoszeniu nie

¹⁷⁷ Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.1.2009, sygn. VI SA/Wa 1139/08, orzeczenie nieprawomocne, niepublikowane, strona [www: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135](http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135).

ujawnia". Czynności wymienione w zastrzeżeniach nie mają charakteru technicznego, bo „(...) nie ma w nich niczego specyficznego w «oddziaływaniu na materię»". Urząd wskazywał dalej, że nie wystarczy, by techniczny był rozwiązywany problem **lub** [podkr. autorki] rozwiązanie takiego problemu. Patentowalne są **tylko** [podkr. autorki] rozwiązania problemów technicznych.

Zgłaszający utrzymywał, że cechą techniczną zgłoszenia jest zaopatrzenie urządzenia w układ wytwarzania obrazu. Jego zdaniem, „(...) wynalazek stanowi kompletne i działające rozwiązanie wykonujące zdefiniowane czynności w sensie oddziaływania na materię. To urządzenie, jak również czynności wykonywane przez to urządzenie, zostały w zgłoszeniu opisane przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego stosowanego przez specjalistów z dziedziny techniki cyfrowej (...). Wynalazek ze swej natury jest tworem abstrakcyjnym, wartością niematerialną, często spostrzeżeniem, które dotyczy przedmiotów materialnych, techniki”. Ustosunkowując się do tej wypowiedzi, Urząd stwierdził, że istota każdego wynalazku polega na przekształceniu owego abstrakcyjnego, niematerialnego pomysłu w twór materialny. Oznacza to opracowanie i ujawnienie jego realizacji technicznej. Następnie organ opisuje praktykę przyjętą przez EUP i sądy brytyjskie. Interpretacja europejskiej praktyki nie jest jednak dokonana prawidłowo. Wróć do tego zagadnienia w rozdziale podsumowującym niniejszą pracę oraz wcześniej, przedstawiając stanowisko WSA w tej sprawie.

Wnosząc skargę do WSA, skarżący zarzucił decyzji, że m.in., że zbyt wąsko zdefiniowano w niej charakter techniczny. Jego zdaniem, „(...) stanowisko organu stanowi niedopuszczalne sprowadzenie pojęcia charakteru technicznego jedynie do samego oddziaływania na materię, przy jednoczesnym postawieniu warunku nowości i nieoczywistości, a jego konsekwentne stosowanie do wynalazków z dziedziny mechaniki spowodowałoby odmowę udzielenia patentu dla jakiegokolwiek wynalazku w kategorii sposób dla rozwiązań mechanicznych, bowiem należałoby wykazać, iż w sposobie zastosowano nowy sposób oddziaływania na materię. Zdaniem skarżącego, ustalenie kryteriów normatywnych kwalifikujących rozwiązanie jako rozwiązanie o charakterze technicznym odbywa się w sposób dyskryminujący techniki cyfrowe, dla których *a priori* uznaje się, że rozwiązania nie mogą mieć charakteru technicznego, ponieważ oddziaływanie na materię tj. sygnały elektryczne, jest znany”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za uzasadnioną. Sąd wytknął Urzędowi Patentowemu, iż nie wziął pod uwagę sposobu rozumie-

nia charakteru technicznego, wynikającego z decyzji izb odwoławczych EUP. Wedle ich orzecznictwa, za wkład techniczny można uznać „(...) albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie”. Sędziowie orzekający w tej sprawie, w mojej opinii, wykazali się głęboką znajomością problemu patentowania programów komputerowych, zarówno w kontekście krajowym jak i europejskim. Sąd przyznał rację Urzędowi Patentowemu w zakresie stwierdzenia, iż jego funkcja nie ogranicza się do zatwierdzania patentów udzielonych przez EUP. Dokonał jednak krytyki decyzji, zwłaszcza doboru orzecznictwa brytyjskiego. Urząd Patentowy oparł się na wnioskach płynących ze sprawy Aertoel/Macrossan. Wyrok ten, pochodzący z 2006 r., nie pokazuje najnowszych tendencji, obecnych w judykaturze brytyjskiej. W sprawie Astron Clinica¹⁷⁸, rozpatrywanej 25 stycznia 2008 r., uznano bowiem, że „(...) praktyka brytyjska odmowy patentowania rozwiązań, których wkład techniczny przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu nie jest zgodna z linią prezentowaną przez Izbę Odwoławczą Europejskiego Urzędu Patentowego, a przez to osłabia pewność systemu patentowego. W związku z tym jako taka nie może być kontynuowana”.

3. Stanowisko Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej względem zagadnień dotyczących dopuszczalności patentowania programów komputerowych

Poniższe wnioski pochodzą z opinii Urzędu Patentowego RP, działającego jako *amicus curiae* EUP¹⁷⁹. Za istotną uważam nie tyle samą treść proponowanych odpowiedzi na pytania postawione przez prezesa EUP, ile ich argumentację oraz rozważania nad powiązаныmi tematycznie kwestiami.

¹⁷⁸ High Court of Justice, Chancery Division, Patent Court, Astron Clinica Limited and others and The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, date: 25/01/08, Neutral Citation Number: [2008] EWHC 85 (Pat), Case No: CH/2007/APP/0466, strona [www: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html](http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html).

¹⁷⁹ Patent Office of the Republic of Poland, President Alicja Adamczak, Case G3/08 Referral under Art. 112(1) (b) EPC by President of the EPO (Patentability of programs for computer) to the Enlarged Board of Appeal, Warsaw, 8 May 2009, S-0811-1/09, strona [www: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5B9839B359092B67C12575B0004A2EFA/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Polish_Patent_Office_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5B9839B359092B67C12575B0004A2EFA/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Polish_Patent_Office_en.pdf).

Według Urzędu Patentowego, podział na techniczne i nietechniczne programy komputerowe jest bezcelowy. Stwierdza, że żaden program, rozumiany jako rozwiązanie wyposażające w nowe funkcje nienowy sprzęt, nie może stanowić wynalazku. Bez znaczenia pozostają okoliczności bądź forma, w jakiej dokonano zgłoszenia. „Program komputerowy może być wykorzystany jako narzędzie pomocnicze dla zewnętrznej [poza programem – przyp. autorki] metody technicznej, jednakże to ta metoda podlega patentowaniu. Oczywiście nie każda metoda wspierana przez program komputerowy może być techniczna”¹⁸⁰. Polski Urząd Patentowy przyznaje, iż podczas badania przedmiotu zgłoszenia, gdy nie ma pewności czy stanowi on wynalazek, stosuje metodę podobną do „metody czterech kroków, wypracowanej przez sąd brytyjski w orzeczeniu w sprawie Aerotel przeciw Telco”¹⁸¹.

Urząd jest zdania, iż żaden nietechniczny element zgłoszenia nie może przekształcić się w wynalazek przez zamianę słów, użytych w celu jego opisanie. Sprzeciwia się sytuacji, gdy program komputerowy nie uznany za wynalazek staje się nim, na skutek zapisania na nośniku bądź zainstalowania a następnie uruchomienia poprzez komputer. Do niewłaściwych, bo odmiennych wniosków prowadzi zdaniem Urzędu decyzja T 258/03¹⁸², gdzie dla ustalenia istnienia technicznego charakteru, uznano za wystarczające wykorzystanie narzędzia technicznego, jakim jest komputer.

Kolejnym zagadnieniem jest zasadność wymagania istnienia „dalszego efektu technicznego”. W opinii Urzędu, koncepcja byłaby słuszną, gdyby nie czyniła z „dalszego efektu technicznego” jedynej cechy decydującej o przyznaniu statusu wynalazku. Nie jest to charakter techniczny w potocznym rozumieniu, ponieważ jedyna zmiana, jaka jest wprowadzana do systemu, polega na zmianie w obrębie programu komputerowego. Nie wystarczyła tym samym Urzędowi Patentowemu do modyfikacji oceny całego rozwiązania.

Urząd krytykuje także zbyt, w jego opinii, szerokie pojmowanie charakteru technicznego przez organy EUP. Z orzecznictwa izb odwoławczych EUP wynika, że nie musi on objawiać się w samym rozwiązaniu. Dopuszczane i praktykowane jest odszukiwanie go w charakterze problemu, który został rozwiązany lub w rezultacie, który został osiągnięty na skutek rozwiązania

¹⁸⁰ “The software can be used as a helping tool for an external technical method, but it is that method that would be patentable. Of course not every software supported method can be a technical one.”

¹⁸¹ Por. Rozdział II niniejszej pracy.

¹⁸² Zob. przyp. 74.

problemu¹⁸³. Zdaniem Urzędu, opartym na literalnej wykładni przepisów Konwencji oraz jej Regulaminu wykonawczego, charakter techniczny ma być obecny w istocie rozwiązania, będącego przedmiotem zgłoszenia. Konsekwentnie odmawia także charakteru technicznego czynnościom dokonywanym przez programistę oraz problemom, które są w ten sposób rozwiązywane.

Jeśli chodzi o ustalenie, jak w ogóle należy rozumieć charakter techniczny, polski Urząd Patentowy odwołuje się do definicji wypracowanej w judykaturze niemieckiej, a przyjętej w orzecznictwie polskim oraz innych państwach sygnatariuszy. Pojęcie objaśniane jest przez odwołanie do dających się kontrolować sił przyrody lub do nauk przyrodniczych. Dziedzina techniki, w odniesieniu do której udziela się patentu, może być zdefiniowana jako dziedzina wymagająca wykorzystania dających się kontrolować sił przyrody w celu osiągnięcia przewidywalnych rezultatów w świecie rzeczywistym, czyli poza sferą intelektualną. Wykorzystanie technicznych środków musi stanowić główną część rozwiązania.

Polski Urząd Patentowy postuluje także powrót do „próby technicznego wkładu w zastaną wiedzę”, która została zastąpiona przez EUP w końcu lat 90. XX w. „próbą charakteru technicznego”. „Przedmiot zgłoszenia może być wynalazkiem w znaczeniu prawa patentowego tylko wtedy, gdy czyni wkład w dziedzinę z zakresu przyrodniczych nauk stosowanych. Nie ma technicznego wkładu w przypadkach, gdy element istotny dla zgłaszanego rozwiązania nie wymaga nowego sprzętu lub nowej kombinacji nie nowego sprzętu, nie usuwa dostrzegalnych wad i jest powiązany wyłącznie z poprawą części nietechnicznej”¹⁸⁴. Urząd przedstawia różnice pomiędzy obiema próbami na przykładzie zastrzeżeń mieszanych. W oparciu o „próbę charakteru technicznego”, „zamiast weryfikować czy hybrydowe rozwiązanie, w którym elementy techniczne i nietechniczne są połączone, zawiera wynalazek, wypracowano specjalną metodę oceny stopnia wynalazczości. Modyfikacja ta jest uważana za bardzo kontrowersyjną i ponieważ postrzegana za całkowicie nie do przyjęcia”¹⁸⁵. „Próba techniczne-

¹⁸³ Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th ed., 2006, p.12.

¹⁸⁴ “A claimed subject matter can be an invention in sense of the patent law only if it contributes knowledge to the state of the art in a field of applied natural sciences. There is no technical contribution in case when an element that matters in a claimed solution does not require a new hardware or a new combination of previous hardware, does not remove any noticeable drawbacks and is connected merely with correction of a non-technical part.” Patent Office of the Republic of Poland, President Alicja Adamczak, *op. cit.*, s. 4.

¹⁸⁵ “Instead to answer whether a hybrid solution, where technical and nontechnical features are combined, includes an invention a special method of assessing an inventive step was developed (T931/95, TI

go wkładu”, zdaniem Urzędu, stosują niektóre krajowe urzędy patentowe w Europie oraz akceptują sądy tych państw-stron Konwencji. „Z wyjątkiem nielicznych kazusów niemieckich, nie znamy żadnego przypadku, by sąd państwa należącego do EOP, stosował nową próbę, rozwiniętą w ostatniej dekadzie (...)”¹⁸⁶.

Polski Urząd sprzeciwia się twierdzeniu, jakoby Konwencja nie dawała podstaw do stosowania „próby technicznego wkładu”. W obliczu braku stałości linii decyzyjnej EUP, próba ta jest jedyną zdatną do zastosowania. Dodaje przy tym, że tak samo jak brytyjski i niemiecki urząd patentowy, traktuje ustalenie istnienia wynalazku oddzielnie od weryfikacji trzech przesłanek zdolności patentowej.

Konkludując, Urząd opowiada się przede wszystkim za oceną wynalazku jako całości, bacząc na wszystkie elementy zgłoszenia. Każde odejście od powyższej metody powinno być uznane za naruszenie przepisów Konwencji.

173/97 and Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th Ed., 2006, p. 1–2). The modification is considered very controversial, it is partly regarded as entirely unacceptable.” *Ibidem*, s. 4.

¹⁸⁶ “With the exception of rare German cases we do not know a single judgment case when a Member State court uses a new approach developed during the last decade (...)”. *Ibidem*, s. 4.

Zakończenie

Cel, który chciałam osiągnąć, pisząc niniejszą pracę, to zaprezentowanie, w jaki sposób stosowany jest artykuł 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w części dotyczącej programów komputerowych. Analizowałam ten proces na płaszczyźnie europejskiej, w odniesieniu do praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego. Wskazałam także, w wybranym zakresie, praktykę sądów brytyjskich oraz polskich. Takie ujęcie problemu pozwala na przedstawienie tytułowego zagadnienia w sposób kompleksowy, chociaż zdaję sobie sprawę z faktu, że wciąż jeszcze niekompletny. Szersza analiza orzecznictwa sądów krajowych oraz procesu decyzyjnego urzędów patentowych, wykraczałaby jednak poza ramy objętościowe opracowania. Podkreślę raz jeszcze, że nie było moim zamiarem podejmowanie polemiki z ideą patentowania programów komputerowych. Tworzenie postulatów *de lege ferenda* to działanie nastawione na długofalowy proces. Za bardziej efektywne i praktyczne, uważam dążenie do ustalenia znaczenia przepisów istniejących i obowiązujących. Obserwowanie sposobu, w jaki są stosowane, pozwala na dokonanie maksymalnie użytecznej wykładni. Uważam, że wiele z problemów, dotyczących stosowania Konwencji monachijskiej, jest wynikiem rozbieżności pomiędzy jej rzeczywistymi funkcjami i możliwością ich realizacji a postulatami niektórych członków Europejskiej Organizacji Patentowej względem europejskiej polityki patentowej. Konwencja, co wynika z jej literalnego brzmienia, miała usprawnić **procedurę** uzyskiwania ochrony patentowej na jedno i to samo rozwiązanie we wskazanych państwach, będących jej stronami. Patent europejski, stanowiący zestaw patentów krajowych, a nie jednolite transgraniczne prawo ochronne, miał być traktowany na równi z patentami krajowymi. Nie jestem przekonana o tym, że implikuje to prawdziwość twierdzenia, iż zakres prawa z patentu krajowego ma się pokrywać z patentem europejskim. Takie tezy są obecne, przykładowo, w polskiej judykaturze. Pozostawienie organom krajowym kompetencji do decydowania o losie patentu europejskiego, włącznie z możliwością unieważnienia go, zdaje się zaprzeczać takiemu celowi regulacji. Państwa europejskie, działając jako Wspólnota Europejska, nie wyraziły jeszcze zgody na ujednoczenie prawa patentowego w postaci wprowadzenia patentu wspólnotowego. Uważam jednak, że po-

stulaty państw względem interpretacji przepisów Konwencji monachijskiej, ujawniają, że w pewnym zakresie, chciałyby traktować patent europejski tak jak jednolity patent wspólnotowy. Zakres ochrony, jaką zapewnia patent europejski, byłby przekroczony, w przypadku zakazywania państwom stosowania na poziomie krajowym rozwiązań, będących wynikiem wieloletniej praktyki. Analizując ton wypowiedzi EUP, taka obawa nie jest całkowicie nieuzasadniona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w uzasadnieniu jednego z orzeczeń¹⁸⁷ przytoczonych w poprzednim rozdziale stwierdził, że pożądanym jest maksymalne zbliżenie rozwiązań krajowych do konwencyjnych. Dalej stwierdza, że jeśli sąd orzeka wbrew przepisom Konwencji, powinien uzasadnić wyczerpująco swoją decyzję. Może być ona niekorzystna dla strony, ale będzie całkowicie zgodna z prawem. W opinii Sądu, nawet po uprzednim dopasowaniu przepisów krajowych do ich konwencyjnych odpowiedników, polski sąd może orzec, że w Polsce nie patentuje się programów komputerowych, ponieważ jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa patentowego z których polski system ochrony się wywodzi i na których się opiera.

Harmonizacja regulacji krajowych w zakresie prawa patentowego z regułami konwencyjnymi, okazuje się konieczna. Sprawne funkcjonowanie Konwencji ogranicza się obecnie do niekontrowersyjnych przedmiotów zgłoszeń, przy czym ich liczba jest oczywiście nieporównywalnie większa niż tych budzących wątpliwości urzędów krajowych.

Następnym zagadnieniem, którego zasadność można uargumentować równie celnie co jego zbyteczność, jest traktowanie charakteru technicznego jako warunku koniecznego dla stwierdzenia istnienia wynalazku. Przychyłam się do stanowiska, że mimo iż wymóg ten nie występuje w tekście Konwencji, nie oznacza to jeszcze, że nie obowiązuje. Dokonując wykładni umowy międzynarodowej, nie można poprzestać na jej warstwie słownej. Badanie charakteru technicznego poprzedzało podjęcie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej według porządków prawnych wielu państw sygnatariuszy. Nie jest to pierwsza w historii prawa niedająca się zdefiniować instytucja. Nie przesądza to braku jej użyteczności. Jak wykazały efekty zastosowania różnych innych prób oceny, czy przedmiot zgłoszenia stanowi wynalazek, mniej zawodzi intuicja przy weryfikowaniu obecności charakteru technicznego niż przeintelektualizowana analiza problemu.

¹⁸⁷ Zob. przyp. 177.

W powyższym kontekście zastanawia mnie posunięcie polskiego ustawodawcy, który zastąpił ustawę o wynalazczości Prawem własności przemysłowej, w celu dostosowania przepisów do regulacji Konwencji monachijskiej. Urząd Patentowy RP niezmiennie stoi na stanowisku, iż charakter techniczny rozstrzyga o istnieniu wynalazku i że nie zmienia tego brak odpowiedniej regulacji w Konwencji o patencie europejskim. Jej postanowienia należy interpretować z uwzględnieniem wymogu techniczności rozwiązania. Dlaczego więc polski ustawodawca nie zdecydował się na powtórzenie przepisu z poprzednio obowiązującej ustawy, w części głoszącej, iż **wynalazkiem jest rozwiązanie o charakterze technicznym?** Przyjmując stanowisko reprezentowane w polskim orzecznictwie i doktrynie, nie pozostawałoby to w sprzeczności z regulacjami Konwencji. Stanowi to, w mojej opinii, kolejne niekonsekwentne działanie, które nie wspiera koncepcji wynalazku, prezentowanej przez Polskę.

Zasadnicze pytanie postawione w pracy brzmi, czy programy komputerowe mogą zostać uznane za wynalazki w oparciu o regulacje Konwencji o udzielaniu patentu europejskiego, a nie czy powinny zostać uznane za wynalazki w ogóle. Uważam, że żaden argument wywodzący się z interpretacji Konwencji, nie pozwala traktować programów komputerowych inaczej, niż innych przedmiotów rozwiązań. Statusu wynalazku odmawia się programom komputerowym „jako takim”. Inne programy mogą być za taki uznany, przy czym nie istnieją jednoznaczne kryteria, pozwalające te dwie kategorie programów odróżnić.

Jeśli przyjmujemy, że wykazanie charakteru technicznego warunkuje uznanie wynalazku, to należy weryfikować charakter techniczny także w stosunku do programów komputerowych. Zadaniem izb odwoławczych EUP oraz sądów krajowych jest takie interpretowanie „charakteru technicznego”, by ta przesłanka była jednoznacznie możliwa do stosowania w kontekście programów komputerowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zbiór, którego elementy mają spełniać warunki narzucone przez interpretację „charakteru technicznego”, pozostał pusty. Wówczas okaże się, że jednostka ludzka jest zdolna tworzyć jedynie programy komputerowe „jako takie”.

Uważam, że należy przestrzegać reguł wykładni, która w pierwszej kolejności sięga do warstwy literalnej przepisu. Skoro z przepisu wynika, że wynalazkiem w rozumieniu art. 52 ust. 1 Konwencji nie są **tylko** programy „jako takie”, to nie można twierdzić, iż wyłączenie dotyczy wszystkich programów. Czym innym jest sytuacja, gdy wymogi stworzenia programu-wynalazku są trudne bądź nawet niemożliwe do spełnienia. Wówczas może

się okazać, że przepis odnosi się do zbioru bez desygnatów i zostanie derogowany. Taką decyzję mogą podjąć członkowie Europejskiej Organizacji Patentowej, a nie sądy krajowe bądź urzędy patentowe.

Dążenie do wypracowania jednolitych standardów oceny przedmiotu zgłoszeń przez EUP jest pożądane i potrzebne. Uważam, że raczej nie osiągną takiego skutku odpowiedzi udzielone na pytania skierowane do Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP przez prezesa EUP. Należy wziąć pod uwagę ich moc wiążącą. Opinia Rozszerzonej Izby Odwoławczej zobowiązuje w sposób niebezpośredni izby odwoławcze, które będą podejmowały decyzję po wydaniu tejże opinii¹⁸⁸. Same określenia „opinia” oraz „sposób niebezpośredni” sprawiają wrażenie, iż skuteczność postulatów wyrażonych przez Rozszerzoną Izbę Odwoławczą, będzie uzależniona od dobrej woli ich adresatów. Warto podkreślić, że nie należą do ich grona sądy ani inne organy orzekające na poziomie krajowym.

Za realne, przy uwzględnieniu powyższych uwag, w kwestii ujednoczenia stosowania wyłączeń z artykułu 52 Konwencji monachijskiej w części dotyczącej programów komputerowych, uważam usystematyzowanie praktyki izb odwoławczych EUP. Możliwe, że po blisko 30 latach dojdzie do wypracowania jednolitych zasad postępowania w obrębie organu wykonawczego międzynarodowej organizacji. W tym kontekście postulat, by nastąpiła podobna standaryzacja na poziomie jurysdykcji krajowych, będących wynikiem stosowania przepisów o zróżnicowanej treści, których wykładnia przebiega w niejednakowo elastyczny sposób, nie jest być może niemożliwy do spełnienia.

¹⁸⁸ Art. 112 ust. 3 Konwencji monachijskiej reguluje kwestię mocy wiążącej decyzji Rozszerzonej Izby Odwoławczej w przypadku, gdy o rozstrzygnięcie zwróciła się do niej Izba Odwoławcza. W Konwencji nie ma natomiast przepisu, dotyczącego mocy wiążącej opinii wydanej na skutek interwencji prezesa EUP. Jak wynika ze stanowiska EUP, zostało mi ono zaprezentowane po uprzedniej prośbie przez F. Gauye, pełniącą funkcję prawnika EUP ds. międzynarodowych, „(...) opinie udzielone przez Rozszerzoną Izbę Odwoławczą w następstwie interwencji prezesa EUP, z pewnością nie wywierają żadnego retrospektywnego efektu, względem sprzecznych decyzji, leżących u podstaw wniesienia pytań przez prezesa EUP. Mimo to, zgodnie z zasadą 16 ‘Zasad postępowania przed izbami odwoławczymi EUP’, istnieje niebezpośredni wiążący efekt względem spraw, które będą w przyszłości rozpatrywane przez izby odwoławcze”. Por. *Rules of procedure of the Boards of Appeal, Version consolidating the amendments published in OJ EPO 1983, 7; OJ EPO 1989, 361; OJ EPO 2000, s.316, and OJ EPO 2003, 60; Dz. Urz. EUP 3/2003, s. 89, strona www: http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj003/03_03/03_0893.pdf.*

Bibliografia

Publikacje książkowe i w periodykach

A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

R. B. Bakels, *Statement by Third Party Concerning Case G 3/08* (publikacja na stronie internetowej EUP).

G. Dallimore, *A Step Forward: Excluding 'Technical' from the Test for Patentable Subject Matter*, November 2005.

B. Pasa, G. A. Benacchio, *A Guide to European Private Law. The Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe*, CEU Press 2006.

J. Pila, *Article 52 (2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires*, „IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2005, Vol. 36.

A. Nowicka, *Ochrona patentowa programów komputerowych*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 10, s. 41–47.

A. Nowicka, *Ochrona innowacji informatycznych w świetle odrzucenia projektu dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera*, [w:] *Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, z. 29, Cedzyna, 19–23 września 2005, s. 77–93.

E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2008.

M. Singer, D. Stauder (red.), *The European Patent Convention – A Commentary*, Sweet & Maxwell 2003.

M. du Vall, *Konwencja monachijska o udzielaniu patentów europejskich a polskie prawo patentowe*, seria: Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, nr 8 (1999).

- M. du Vall, *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
- S. Sterckx, *Amicus Curiae Brief in Relation to Case no. G-03/08 Computer Related Inventions*, (publikacja na stronie internetowej EUP).
- J. Straus, *Referral of the President of the European Patent Office under Article 112 (1) (b) EPC of October 22, 2008*, (publikacja na stronie internetowej EUP).
- H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Akty prawne

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część, Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737, oraz wraz z Aktem z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującym Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736.

Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19.6.1970 r., poprawiony dnia 2.10.1979 r. i zmieniony dnia 3.2.1984 r., Dz. U. z 1991 r., Nr 70, poz. 303.

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., Dz. U. z 1990 r., Nr 74, poz. 439.

The Patents Act 1977 (c. 37), officially published in Her Majesty's Stationery Office, 02/1994 (8th Impression).

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., załącznik do Dz. U. z 1994 r., Nr 11, poz. 38.

Ustawa o wynalazczości, Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS, stanowiące załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Orga-

nizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. z 1995 r., Nr 98, poz. 483 oraz obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143.

Ustawa z dnia 20.6.2000 r., Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.

Dokumenty różne

Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th Ed., 2006.

Guidelines for Examination in the European Patent Office, published by European Patent Office Directorate Patent Law 5.2.1, April 2009. Ostatnie poprawki zostały opublikowane w Dz. Urz. EUP 2/2009, s. 118–128.

Minutes of the 81st meeting of the Administrative Council, 5–7 Sept. 2000, CA/PL PV 81 e.

Model Provisions on the Protections of Computer Software, WIPO Publication No. 814, Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft, 1987.

Patent Office of the Republic of Poland, President Alicja Adamczak, Case G3/08 Refferal under Art. 112 (1) (b) EPC by President of the EPO (Patentability of programs for computer) to the Enlarged Board of Appeal, Warsaw, 8 May 2009, S-0811-1/09.

Rules of procedure of the Boards of Appeal, Version consolidating the amendments published in OJ EPO 1983, 7; OJ EPO 1989, 361; OJ EPO 2000, s. 316, and OJ EPO 2003, 60; Dz. Urz. EUP 3/2003.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część. Druk sejmowy nr 1836, wpłynął do Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych dnia 28.7.2003 r.

Decyzje izb odwoławczych oraz Rozszerzonej Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego

Dec. z dnia 15.7.1986 r., podmiot zgłaszający: Vicom, T 208/84, Dz. Urz. EUP 1/1987, s.14.

Dec. z dnia 21.5.1987 r., podmiot zgłaszający: Koch&Sterzel, T 26/86, Dz. Urz. EUP 1–2/1988, s. 19.

Dec. z dnia 5.9.1988 r., podmiot zgłaszający: IBM, T 115/85, Dz. Urz. EUP 1–2/1990, s. 30.

Dec. z dnia 14.3.1989 r., podmiot zgłaszający: BBC, T 163/85, Dz. Urz. EUP 9/1990, s. 379.

Dec. z dnia 16.3.1989 r., podmiot zgłaszający: IBM, T 52/85, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 12.12.1989 r., podmiot zgłaszający: Siemens, T 158/88, Dz. Urz. EUP 11/1991, s. 566.

Dec. z dnia 16.4.1993 r., podmiot zgłaszający: IBM, T 833/91, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 29.10.1993 r., podmiot zgłaszający: American Telephone and Telegraph Company, T 204/93, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 31.5.1994 r., podmiot zgłaszający: Sohei, T 769/92, Dz. Urz. EUP 8/1995, s. 525.

Dec. z dnia 26.10.1995 r., podmiot zgłaszający: Mitsubishi Denki Kabashiki Kaisha, T 190/94, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 1.7.1998 r., podmiot zgłaszający: IBM, T 1173/97, Dz. Urz. EUP 10/1999, s. 609.

Dec. z dnia 8.9.2000 r., podmiot zgłaszający: Pension Benefit Systems Partnership, T 931/95, Dz. Urz. EUP 10/2001, s. 441.

Dec. z dnia 9.7.2002 r., podmiot zgłaszający: Systran S.A., T 1177/97, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 11.12.2002 r., podmiot zgłaszający: Henze, T 125/01, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 27.11.2003 r., podmiot zgłaszający: Rico, T 172/03, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 21.4.2004 r., podmiot zgłaszający: Hitachi, Ltd., T 258/03, Dz. Urz. EUP 12/2004, 575.

Dec. z dnia 23.2.2006 r., podmiot zgłaszający: Microsoft Corporation, T 424/03, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Dec. z dnia 15.11.2006 r., podmiot zgłaszający: DUNS Licensing Associates, L.P., T 154/04, Dz. Urz. EUP 2/2008, s. 46.

Dec. z dnia 18.4.2007 r., podmiot zgłaszający: Fujitsu Limited, T 1351/04, Dz. Urz. EUP – brak publikacji.

Opinia Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP z dnia 27.11.2000 r., G 4/98, Dz. Urz. EUP 3/2001, 131.

Orzeczenia sądów polskich

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.4.2004 r., sygn. akt 6 II SA 3937/02, orzeczenie niepublikowane.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.6.2007 r., sygn. VI Sa/Wa 680/07, orzeczenie niepublikowane.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.1.2009 r., sygn. VI SA/Wa 1139/08, orzeczenie nieprawomocne, niepublikowane.

Orzeczenia sądów brytyjskich

Court of Appeal, *Merrill Lynch's Application*, date: 21/4/1989, [No. 19], [1989] R.P.C.

Gale's Application, date: 22/1/1990, [1991] RPC 305.

Supreme Court of Justice (Chancery Division/Patent Court), Neutral Citation Number: [2005] EWHC 1589 (Pat), Date: 21/7/2005, *In the matter of Patent Applications GB 0226884.3 and 0419317.3 by CFPH L.L.C.*

Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division), Neutral Citation Number: [2006] EWCA Civ 1371, Date: 27/10/2006., *Aerotel Ltd. V. Telco Holdings Ltd.*

High Court of Justice, Chancery Division, Patent Court, *Astron Clinica Limited and others and The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, date: 25/01/08, Neutral Citation Number: [2008] EWHC 85 (Pat), Case No: CH/2007/APP/0466.

Strony w Internecie (wedle kolejności powołania w pracy)

<http://www.nosoftwarepatents.com/>.

<http://www.pff.org/about/>.

www.epo.org.

http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm.

<http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html>.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1AFC30805E91D074-C125758A0051718A/\\$File/guidelines_2009_complete_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1AFC30805E91D074-C125758A0051718A/$File/guidelines_2009_complete_en.pdf).

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF2BE052-EB885D6CC125727C00481F27/\\$File/ec00100.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF2BE052-EB885D6CC125727C00481F27/$File/ec00100.pdf).

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD48584F46D53239C125727C004187F3/\\$File/fcpv081.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD48584F46D53239C125727C004187F3/$File/fcpv081.pdf).

<http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf>.

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga_19770037_en_1.

<http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sejm/046/1836.pdf>.

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135>.

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1977/cukpga_19770037_en_1.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=736064&rec=1&srcabs=593881.

<http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf>.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD183CB73B24-B85FC12575A60030B9A0/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Bakels_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DD183CB73B24-B85FC12575A60030B9A0/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Bakels_en.pdf).

<http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf>.

<http://www.boult.com/information/articlePrint.cfm?articleID=48>.

<http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf>.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B1CF86E0-AEEF557EC12575930047C1B5/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Sterckx_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B1CF86E0-AEEF557EC12575930047C1B5/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Sterckx_en.pdf).

<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-subjectmatter/p-pn-subjectmatter-letter.htm>.

<http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html>.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/66007FA37972-C52AC12575A60058570D/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Straus_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/66007FA37972-C52AC12575A60058570D/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Straus_en.pdf).

<http://www.epo.org/topics/news/2009/20090219.html>.

<http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending/briefs.html>.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00B7846123D9CB11C12575A50054CC03/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Balos_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00B7846123D9CB11C12575A50054CC03/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Balos_en.pdf).

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF6F50184668E0F1-C12575A70050C2BD/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_intellect_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BF6F50184668E0F1-C12575A70050C2BD/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_intellect_en.pdf).

http://ffii.org.pl/pat/doc/wyrok_ibm_uprp.pdf.

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5BBE2541D8>.

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40124FE135>.

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html>.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5B9839B359092-B67C12575B0004A2EFA/\\$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Polish_Patent_Office_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5B9839B359092-B67C12575B0004A2EFA/$File/G3-08_amicus_curiae_brief_Polish_Patent_Office_en.pdf).

