

Marcin SZYNIEC¹, Robert DROBINA²

Opiekun naukowy: Robert DROBINA

DROGA DO PATENTU – POSTĘPOWANIE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP

Streszczenie: W pracy przedstawiono aspekty prawne związane z procedurą uzyskania patentu przed Urzędem Patentowym RP. Praca obejmuje podstawowe aspekty merytoryczne, nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłową stosowność, niezbędne dla właściwego zrozumienia pojęcia wynalazku i późniejszego postępowania przed Urzędem Patentowym RP (stan prawny na 30 września 2022 roku). W dalszej części praca porusza kwestie proceduralne związane z ubieganiem się o patent.

Słowa kluczowe: patent, wynalazek, przesłanki zdolności patentowej

THE ROAD TO A PATENT - PROCEEDINGS BEFORE THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

Summary: The work presents the legal aspects of the procedure for obtaining a patent before the Polish Patent Office. The work covers the basic substantive aspects, novelty, inventive step and industrial applicability, necessary for a proper understanding of the concept of invention and subsequent proceedings before the Polish Patent Office (legal status as of Sept. 30, 2022). The paper then addresses the procedural issues involved in applying for a patent.

Keywords: patent, invention, grounds for patentability

1. Wstęp

Patenty obowiązujące w Polsce są udzielane między innymi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Urzędu Patentowego RP i patenty udzielone przez ten Urząd podlegają reżimowi ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej [1]. Urząd Patentowy RP jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach z zakresu własności przemysłowej

¹ mgr Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Rzecznik patentowy, Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski - rzecznicy patentowi sp.p. email: mar.szyniec@gmail.com.

² dr hab. inż. prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, email: rdrobina@ath.bielsko.pl.

(Art. 259 PWP) [1]. Orzekają w nim niezależni eksperci, którzy co do zasady podlegają tylko ustawom (Art. 269 ust. 1 PWP) [1]. Do ich zakresu kompetencji należy wydawanie decyzji o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia patentu na wynalazek.

Inną drogą do uzyskania patentu wiążącego w Polsce jest procedura przed Europejskim Urzędem Patentowym. Patent na wynalazek daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 63 ust.1 PWP) [1]. Właściciel patentu może zakazać osobom nie mającym jego zgody wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania lub składowania produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowania lub importowania ich do tych celów (Art. 66 ust. 1 pkt. 1 PWP) [1]. Również w przypadku sposobów objętych patentami uprawnieni mają szerokie spektrum uprawnień zakazowych, które obejmują możliwość zakazania stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, a także używania, oferowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania lub składowania produktów otrzymywanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowania lub importowania ich do wymienionych powyżej celów (Art. 66 ust. 1 pkt. 2 PWP) [1].

Właściciel patentu uzyskuje więc monopol na zarobkowe lub zawodowe korzystanie z zdefiniowanego w patencie rozwiązania technicznego – wynalazku. W praktyce wymienione powyżej uprawnienia zakazowe dają właścicielowi patentu znaczącą przewagę nad konkurencją.

Patent jest przedmiotem majątkowym, który może stanowić o wartości przedsiębiorstwa. Jest to prawo majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa i mogące stanowić składnik mienia. Patent może być dziedziczony, a także obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, przykładowo zastawem [3].

Co więcej portfolio patentowe może być bezpośrednim wskazaniem, że jego właścicielem jest przedsiębiorstwo innowacyjne, opracowujące własne rozwiązania i ukierunkowane na rozwój. Taka ocena jest szczególnie ważna w dzisiejszej gospodarce, której nieodłączną częścią są badania i rozwój.

W ujęciu statystycznym, biorąc pod uwagę stan na 31 grudnia 2021 roku, w Polsce obowiązywało 19 727 patentów na wynalazki oraz 93 364 uprawnionych w Polsce patentów europejskich [4]. W 2021 roku do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 3488 wynalazków [4]. Natomiast w skali Europejskiego Urzędu Patentowego zgłoszeń patentowych w 2021 roku było 188 600 [5]. Z kolei według raportu przygotowanego przez Europejski Urząd Patentowy oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, branże intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej, w tym z ochrony patentowej, wygenerowały w latach 2017-2019 47,1% PKB Unii Europejskiej [6]. Dane statystyczne świadczą o nieśląbącej popularności i dużym znaczeniu ochrony patentowej.

Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych informacji o patentach udzielanych przez Urząd Patentowy RP na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, a także zarysowanie postępowania przed Urzędem Patentowym RP.

2. Wynalazek

W ustawie PWP wynalazek nie posiada definicji. Podobnie w piśmiennictwie wynalazek nie jest definiowany. Do określenia wynalazku powszechnie wykorzystuje się tak zwane przesłanki zdolności patentowej. Bazowym przepisem jest art. 24 PWP, według którego patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Z brzmienia tego przepisu wprost wynikają następujące przesłanki zdolności patentowej: techniczny charakter, nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność.

Takie określenie wynalazku nie budzi kontrowersji i jest rozpowszechnione w doktrynie. Piśmiennictwo omawiając art. 24 wskazuje, że obecnie obowiązująca ustawa, tak jak ustawy poprzedzające, nie zawiera definicji wynalazku, ale odnosi się do wynalazku posiadającego zdolność patentową [3]³. Można przyjąć, że jest to norma również w zagranicznych ustawodawstwach oraz konwencjach międzynarodowych [7]⁴. Natomiast w orzecznictwie sądownoadministracyjnym pojawiają się definicje wynalazku. W takich przypadkach sądy administracyjne przyjmują, że wynalazkiem jest *"rozwiązanie jakiegoś problemu przy postużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka"*⁵.

Przy braku normatywnej definicji wynalazku ustawa wprowadza również dwie grupy rozwiązań, które zostały wyłączone od możliwości udzielenia na nie ochrony patentowej. W art. 28 PWP opisane są rozwiązania, których nie uznaje się za wynalazki, zaś w art. 29 PWP ujęte są rozwiązania, na które nie udziela się patentów. Brak definicji wynalazku i koncentracja na przesłankach zdolności patentowej skutkuje tym, że ocena tych przesłanek znajduje się w centrum postępowania prowadzonego przez Urząd Patentowy RP. Ich ocena bezpośrednio przekłada się na decyzję Urzędu Patentowego RP – udzielającą patentu bądź odmawiającą jego udzielenia.

Techniczny charakter

Przesłanka technicznego charakteru nie jest wyrażona wprost w ustawie, a jest interpretowana ze słów „bez względu na dziedzinę techniki” zawartych w art. 24 PWP. Pomimo tego ta cecha jest bezpośrednio związana ze zdolnością patentową wynalazku i jest uznawana za niezbędną do uznania rozwiązania za wynalazek. W praktyce Urzędu Patentowego RP weryfikacja tej przesłanki jest pierwszym kryterium uznania przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, a dopiero później następuje ocena nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowalności [9]. Technika, a także dziedziny techniki nie są również zdefiniowane w ustawie. Zagadnienie technicznego charakteru jest więc szeroko omawiane w piśmiennictwie

³ Ł. Żelechowski, Komentarz do art. 67 PWP, [w:] Ł. Żelechowski (red.), Komentarze Prawa Prywatnego Tom VIIIA Prawo własności przemysłowej Komentarz, Warszawa 2022, s. 596

⁴ P. Kostański, G. Jyż [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej Komentarz, Warszawa 2020, s. 137

⁵ por. wyr. WSA w Warszawie z 18.5.2005 r., VI SA/Wa 2059/04, Legalis, oraz z 16.4.2010 r., VI SA/Wa 15/10, Legalis.

i orzecznictwie. Za technikę przyjmuje się strefę działalności ludzkiej pozwalającą na stworzenie środków i sposobów, przy pomocy których człowiek może oddziaływać na materię i przez to zaspakajać swoje potrzeby⁴. W dobie licznych zmian w przemyśle i ewaluowania nawet słownikowych definicji pojęcia techniki, bezsporne pozostaje, że charakteru technicznego nie ma działalność artystyczna, czy czysto teoretyczna. Przyjmuje się również, że rozwiązanie problemów wyłącznie intelektualnych, wyłącznie logicznych, czy czysto matematycznych leży poza strefą techniki⁴.

Można jednak przyjąć, że przesłanka technicznego charakteru wymaga, aby wynalazek oddziaływał na materię, czy był wprost wytworem materialnym.

Problematyka oceny przesłanki technicznego charakteru jest rzadko kiedy spotykana przy zgłoszeniach dotyczących rozwiązań inżynierii mechanicznej. Wszelkie maszyny i urządzenia, a także wytwory materialne są uznawane za spełniające przesłankę technicznego charakteru. Kontrowersje i dyskusje na tym polu powstają bardzo często w przypadku wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (tak zwane wynalazki wspomagane komputerowo), czy w dziedzinach związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.

Nowość

Nowość nie jest oceniana abstrakcyjnie, ale na tle wcześniej ujawnionych rozwiązań i informacji. Tę przesłankę ocenia się w odniesieniu do stanu techniki według daty pierwszeństwa do uzyskania patentu, a więc w wielu przypadkach według daty zgłoszenia wynalazku.

Art. 25 ust. 1 PWP wskazuje, że wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek powinien być nowy w skali światowej, a zgłoszone do ochrony rozwiązanie nie może zostać wcześniej ujawnione gdziekolwiek na świecie [9]. Art. 25 ust. 2 PWP definiuje stan techniki, wskazując, że pod tym pojęciem należy rozumieć wszystko, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Stan techniki jest pojęciem bardzo szerokim. Ujęte w ustawie formy udostępniania do wiadomości powszechnej są tylko przykładowe. Każda forma ujawnienia, niezależnie od formy i celu ujawniania, będzie stanowić stan techniki. Wcześniejsze stosowanie rozwiązania technicznego czy jego sprzedaż wchodzi w zakres stanu techniki. Podobnie publikacje artykułów naukowych, publikacje reklamowe, a także prezentacje i wystąpienia na konferencjach naukowych, bądź branżowych. Ujawnione podczas tego rodzaju wystąpień informacje będą stanowiły stan techniki właściwy dla oceny nowości wynalazku.

Warunkiem jest jednak, aby ujawnienie informacji technicznych było powszechne i było kierowane do niczym nieograniczonego kręgu odbiorców. Ujawnienie może nastąpić w rzadko używanym języku oraz w egzotycznym państwie. Nie jest również wymagane, aby ktokolwiek wcześniej zapoznał się z dokumentami stanowiącymi stan techniki, a często ujawniającymi i opisującymi rozwiązanie. Wystarczające jest, że krąg odbiorców miał taką możliwość.

Na tym gruncie, aby zapobiec nawet niezamierzonemu ujawnieniu rozwiązania, które ma być przedmiotem późniejszego zgłoszenia patentowego, należy zabezpieczać się umowami bądź postanowieniami umownymi o zachowaniu poufności. W zależności

od okoliczności takie umowy pozwalają między innymi prowadzić konsultacje techniczne bądź badania z wyspecjalizowanymi podmiotami badawczymi bez ryzyka szkodzącego nowości ujawnienia wynalazku.

Podczas oceny nowości uwzględnia się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępniene do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie [1]. Są to więc zgłoszenia, które zostały zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, ale nie zostały jeszcze opublikowane i udostępnione do powszechnej wiadomości.

Dokonując oceny nowości porównuje się zgłoszone do ochrony rozwiązanie z jednym, konkretnym dokumentem wybranym ze stanu techniki. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że rozwiązanie uważa się za nowe, jeśli różni się nawet w nieistotny sposób od rozwiązań składających się na stan techniki. Za rozwiązanie podważające nowość uważa się przez to wcześniejsze rozwiązanie ze stanu techniki ujawniające wszystkie cechy techniczne konstytuujące zgłoszony wynalazek. Podstawowe i niezbędne cechy wynalazku są umieszczone w niezależnym zastrzeżeniu patentowym (zwykle pierwsze zastrzeżenie patentowe). Jeżeli można wykazać, że wszystkie cechy techniczne ujęte w niezależnym zastrzeżeniu patentowym znane są z jednego ujawnienia (z jednego dokumentu) ze stanu techniki, rozwiązanie nie spełnia przesłanki nowości. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, opierając się na orzecznictwie Urzędu Patentowego RP:

„brak nowości musi dotyczyć całego zgłoszonego rozwiązania. Nie jest wystarczające wskazanie, że niektóre spośród elementów rozwiązania są znane w stanie techniki. Fakt, że poszczególne środki techniczne użyte do realizacji danego rozwiązania są znane, nie przesądza jeszcze o braku zdolności patentowej, ponieważ wzajemne połączenie tych znanych środków technicznych może stanowić rozwiązanie techniczne nowe i nieoczywiste [...]”[8].

Poziom wynalazczy

Zgodnie z art. 26 PWP wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Stan techniki przy ocenie poziomu wynalazczego rozumie się tak samo jak przy ocenie nowości wynalazku. Wyjątek dotyczy informacji zawartych w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, które nie zostały jeszcze opublikowane⁶. Te rozwiązania nie wchodzą w zakres stanu techniki dla oceny poziomu wynalazczego. Przesłanka poziomu wynalazczego jest często określana jako nieoczywistość rozwiązania, czy też jako „doniosłość innowacyjna” [8]. Określeniem „nieoczywistości” posługiwała się ustawa o wynalazczości (Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, art. 10, obowiązująca do 22 sierpnia 2001 roku.). Zmiana nieoczywistości na poziom wynalazczy jest wyłącznie terminologiczna, co umożliwia wykorzystywanie przy interpretacji wskazówek wypracowanych na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy.

Oceny poziomu wynalazczego dokonuje się z punktu widzenia modelowego, hipotetycznego znawcy. Uważa się, że znawcą jest osoba posiadająca bardzo dużą wiedzę w obszarze techniki, w którym jest biegła. Jednak znawca nie ma zdolności

⁶ Art. 25 ust. 3 PWP

kreatywnego i twórczego rozwiązywania problemów, które występują w tej dziedzinie techniki. Modelowy znawca z własnej inicjatywy nie łączy różnych dokumentów i ujawnień. Może połączyć w jedno różne rozwiązania, o ile zostało to w nich zasugerowane i wynika ze zwykłego, logicznego rozumowania.

Podczas dokonywania oceny poziomu wynalazczego, odmiennie niż przy ocenie nowości, dopuszczalne jest łączenie dokumentów ze stanu techniki, a także łączenie dokumentów ze stanu techniki z wiedzą ogólną.

Możliwa jest sytuacja, w której zgłoszone do ochrony rozwiązanie jest nowe, ale wynika w sposób oczywisty z dokumentów ze stanu techniki. W takim przypadku dojście do zgłaszanego rozwiązania powinno być dla znawcy łatwe i narzucać się samo przez się. Ponadto uznaje się, że do rozwiązań oczywistych znawca dochodzi w sposób rutynowy. Rozwiązania nieoczywiste to rozwiązania wymagające wysiłku twórczego, a ich osiągnięcie wymaga znacznego nakładu pracy i przezwyciężenia trudności. O poziomie wynalazczym świadczy również okoliczność, gdy rozwiązanie okazuje się zaskakujące dla znawcy i różni się od znanych rozwiązań osiągniętymi efektami i środkami technicznymi [8].

Ocena poziomu wynalazczego ze swojej natury jest subiektywna. Z tego powodu do jej obiektywnej oceny zostało wypracowane między innymi podejście problem-rozwiązanie⁷. Tej oceny dokonuje się po pierwsze wskazując najbliższy stan techniki, to jest jeden dokument, który stanowi najbardziej obiecujący punkt do dojścia do zgłaszanego rozwiązania. Zwykle są to rozwiązania zbliżone, a nawet poruszające to samo zagadnienie techniczne. Kolejnym krokiem jest ustalenie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania, przy czym może on polegać nawet na alternatywnym rozwiązaniu problemu już rozwiązanego. Ponadto problem techniczny nie powinien ujawniać, sugerować ani „podpowiadać” zgłoszonego rozwiązania. W trzecim kroku bada się czy rozwiązanie problemu technicznego, a więc dojście do zgłoszonego rozwiązania jest oczywiste i wprost nasuwające się znawcy. Jeżeli rozwiązanie jest oczywiste można stwierdzić, że znawca doszedłby do rozwiązania zwykłymi, typowymi środkami przy normalnym wnioskowaniu. Nie wystarczy stwierdzić, że znawca jedynie mógłby dojść do tego rozwiązania [8]. Jeżeli rozwiązanie nie jest oczywiste dla znawcy to spełnia przesłankę poziomu wynalazczego.

Przemysłowa stosowalność

Następną przesłanką, którą musi spełnić wynalazek jest wymóg przemysłowej stosowalności. Jest on określony w art. 27 PWP, zgodnie z którym wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Ta przesłanka ma służyć do oceny czy wynalazek może służyć zaspokojeniu praktycznych potrzeb i osiągnięcia powtarzalnego rezultatu. Przemysłowej stosowalności, w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, nie mają rozwiązania indywidualne, takie których nie można zastosować w podobnych okolicznościach. Powtarzalność rozwiązania powinna być możliwa do osiągnięcia

⁷ Por. Europejski Urząd Patentowy, Guidelines for Examination, G-VII.5, Guidelines for Examination, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/eg_vii_5.htm, 12.10.2022

bez rozwiązywania dodatkowych problemów technicznych, czy prac o zakresie większym niż prosta adaptacja bądź dostosowanie. Ujawnienie wynalazku w zgłoszeniu musi być więc kompletne.

W wymogu przemysłowej stosowalności mieści się też konieczność właściwego ujawnienia i przedstawienia zgłoszonego do ochrony rozwiązania. Musi ono być tak opisane, aby znawca mógł je powtórzyć bez własnego wkładu twórczego.

W literaturze [8] wskazuje się, że aby rozwiązanie charakteryzowało się przemysłową stosowalnością musi spełniać wymogi:

- zupełności (kompletności),
- nadawania się do użytku,
- powtarzalności rezultatu stosowania wynalazku i
- należytego ujawnienia wynalazku.

Konieczność spełnienia wymogu przemysłowej stosowalności powoduje, że nie można uzyskać ochrony patentowej na rozwiązania będące koncepcjami, czy pomysłami. Zwykle celu określonego w pomysłach nie można zrealizować bez dodatkowych prac badawczo-rozwojowych.

Wyłączenia z ochrony patentowej

Spod ochrony patentowej wyłączone są dwie grupy rozwiązań. Pierwsza z nich zdefiniowana jest w art. 28 PWP i są to rozwiązania, których nie uznaje się za wynalazki. Druga z nich jest określona w art. 29 PWP i są to rozwiązania, na które nie udziela się patentów, pomimo tego, że są co do zasady wynalazkami.

Za wynalazki nie uważa się odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej, wytworów lub sposobów, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, a także programów komputerowych i przedstawienia informacji. Na tej zasadzie wyłączone między innymi ochronę perpetuum mobile, jako rozwiązania które nie przyniesie skutku w świetle powszechnie przyjętych zasad nauki.

Zauważyć trzeba, że wyłączenie z art. 28 PWP dotyczy większości rozwiązań (za wyjątkiem rozwiązań niemożliwych do udowodnienia w świetle zasad nauki) rozumianych „jako takie”. Nie ma więc przeszkód, aby metody matematyczne, programy komputerowe łączyć z rozwiązaniami oddziałującymi na materię, a więc z rozwiązaniami technicznymi. Możliwość takiego rozumienia rozwiązań, których nie uważa się za wynalazki w polskiej ustawie jest dość młoda. Została wprowadzona w 2019 roku, a weszła w życie lutym 2020 roku.

Natomiast patentów nie udziela się na: wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP

Przedstawione przesłanki zdolności patentowej stoją w centrum postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Procedura przed Urzędem Patentowym RP inicjowana jest zgłoszeniem wynalazku. Zgłoszenia wynalazku można dokonać w każdym czasie, ale pod warunkiem, że rozwiązanie jest wystarczająco dopracowane (wymóg przemysłowej stosowalności) oraz nie zostało wcześniej ujawnione (wcześniejsze ujawnienie w sposób oczywisty podważa nowość). Zgłoszeń można dokonywać w formie elektronicznej.

Zgłoszenie wynalazku⁸ powinno obejmować:

- podanie zawierające oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wnioszek o udzielenie patentu;
- opis wynalazku ujawniający jego istotę;
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
- skrót opisu.

Zgłoszenie może zawierać rysunki jeżeli ułatwiają one zrozumienie wynalazku. Ujęcie rysunków w zgłoszeniu jest obligatoryjne jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Opis wynalazku⁹, powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. Upraszczając opis wynalazku powinien więc umożliwiać zrozumienie wynalazku zwykłemu inżynierowi zaznajomionemu z branżą, której dotyczy zgłoszenie. W opisie wynalazku powinny się znaleźć również:

- tytuł, odpowiadający przedmiotowi wynalazku,
- określenie dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy,
- znany zgłaszającemu stan techniki,
- problem techniczny do rozwiązania,
- przedstawienie w sposób szczegółowy przedmiotu rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków, jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.

Osobną częścią zgłoszenia są zastrzeżenia patentowe. Określają one zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania. Ustawa PWP wskazuje, że w zastrzeżeniach patentowych cechy techniczne powinny odnosić się do składu lub struktury wytworu, czynności oraz środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu. Zastrzeżenia patentowe powinny być jasne i zwięzłe, poparte opisem wynalazku, a co więcej ujęte w jednym zdaniu lub równoważniku zdania. W zastrzeżeniach patentowych można wyróżnić zastrzeżenia niezależne, przedstawiające podstawowy, bazowy wariant wynalazku z ujęciem jego wszystkich niezbędnych cech oraz zastrzeżenia zależne, przedstawiające warianty podstawowego rozwiązania lub precyzujące cechy z zastrzeżenia niezależnego. Ze względu na wymogi ustawowe opis wynalazku i zastrzeżenia patentowe tworzą jedną, powiązaną ze sobą całość.

W praktyce przygotowanie zastrzeżeń patentowych wymaga znaczącego nakładu pracy. W razie sporu o naruszenie patentu, zastrzeżenia patentowe określają zakres

⁸ Art. 31 PWP

⁹ Art. 33 PWP

patentu¹⁰, a więc to jak szeroko chroniony jest wynalazek. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Ujęcie niezbędnych cech rozwiązania w jednym zdaniu, a w dodatku rozsądne wypośrodkowanie redakcji zastrzeżenia patentowego pomiędzy z jednej strony właściwym ujawnieniem cech wynalazku, a z drugiej strony możliwie szerokim i dającym dobrą ochronę zakresem ochrony jest wymagającym zadaniem.

Zakaz dodatkowych uzupełnień

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP data zgłoszenia jest kluczowa. Jak stanowi art. 37 PWP do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może 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. Przytoczony przepis jest rozumiany w taki sposób, że po zgłoszeniu nie można dodatkowo uzupełnić opisu wynalazku, bądź zastrzeżeń patentowych. Jakikolwiek wprowadzane zmiany bądź poprawki muszą opierać się o dokumentację zgłoszeniową z dnia zgłoszenia. Konsekwencją tego jest, że nieprawidłowo przygotowane zgłoszenie może zniweczyć szanse na uzyskanie monopolu na rozwiązanie techniczne – wynalazek. Późniejsze uzupełnienia merytoryczne nie są już możliwe. Szczególną uwagę należy położyć na to, aby dokumentacja zgłoszeniowa była kompletna i właściwie przygotowana.

Publikacja zgłoszenia

Urząd Patentowy RP ujawnia informację z zgłoszeniu wynalazku zwykle po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia¹¹ (bądź tzw. daty pierwszeństwa, innego wcześniejszego zgłoszenia tego samego rozwiązania). Do tego czasu wiedzę o zgłoszeniu ma wyłącznie zgłaszający oraz Urząd Patentowy RP. Osoby trzecie nie mają ani wiedzy do zgłoszeniu, ani dostępu do dokumentacji zgłoszeniowej, chyba że te informacje zostaną ujawnione przez samego zgłaszającego.

Wcześniejsza publikacja zgłoszenia możliwa jest jedynie na wniosek¹² zgłaszającego. Takie wnioski są składane najczęściej, gdy priorytetem jest szybkie uzyskanie patentu.

Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku

Urząd Patentowy RP rozpatrując zgłoszenie nie jest uprawniony do wprowadzania do niego zmian i poprawek, wykraczających poza usunięcie oczywistych pomyłek lub błędów językowych¹³.

Pierwszej oceny zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy RP dokonuje w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zgłoszenia. Jest to ocena wstępna i nie wiążąca Urzędu podczas dalszego rozpatrywania zgłoszenia. W tym terminie Urząd sporządza¹⁴

¹⁰ Art. 63 ust. 2 PWP

¹¹ Art. 43 ust. 1 PWP

¹² Art. 43 ust. 2 PWP

¹³ Art. 46 ust. 3 PWP

¹⁴ Art. 47 ust. 1 PWP

sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz wcześniejszych publikacji (w tym zwykle literatury patentowej), które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku oraz wstępną ocenę¹⁵ dotyczącą spełnienia przesłanek zdolności patentowej. Urząd ocenia więc wstępnie czy rozwiązanie ma charakter technicznych, jest nowe i ma poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Udostępnienie wstępnej oceny osobom trzecim przed publikacją zgłoszenia jest niedopuszczalne. Sprawozdanie o stanie techniki i wstępna ocena stanowią więc dokumenty pozwalające oszacować szanse na uzyskanie patentu. W razie negatywnej oceny pozwalają one na wycofanie zgłoszenia przed jego publikacją. Natomiast w razie pozytywnej oceny umożliwiają zaplanowanie dalszej strategii ochrony, o ile zgłaszający rozważa zgłoszenia i ochronę poza terytorium Polski.

W dalszym toku postępowania, Urząd Patentowy RP, rozpatrując zgłoszenie i sprawdzając, czy rozwiązanie spełnia przesłanki zdolności patentowej, prowadzi korespondencję ze zgłaszającym. W sprawach merytorycznych jej podstawę stanowi art. 46 ust. 1 PWP, a także art. 49 ust. 2 PWP. Pod rygorem umorzenia postępowania zgłoszeniowego Urząd Patentowy RP może wzywać do nadesłania dokumentów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia, wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku, jeżeli jest to potrzebne dla należytego przedstawienia wynalazku lub konieczne z innych względów. Przed wydaniem decyzji odmawiającej udzielania patentu Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dla odpowiedzi na wezwanie, dla polskich podmiotów, urząd wyznacza zwykle jednomiesięczny termin na odpowiedź. Sam Urząd rozpatrując zgłoszenie nie jest związany żadnymi terminami, w tym terminami rozpatrywania spraw wyznaczonymi przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Urząd Patentowy RP odmawia¹⁶ udzielenia patentu jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, lub zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu¹⁷, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania, a więc przede wszystkim jeżeli wynalazek jest nowy, cechuje się poziomem wynalazczym oraz nadaje się do przemysłowego stosowania. Udzielenie patentu jest warunkowe. W celu uzyskania patentu należy wnieść opłatę za pierwszy okres ochrony. Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Udzielony patent Urząd wpisuje do rejestru patentowego oraz wydaje dla niego dokument patentowy, w którym znajduje się opis patentowy, z opisem wynalazku, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy, co również podlega opłacie.

¹⁵ Art. 47 ust. 3 PWP

¹⁶ Art. 49 ust. 1 PWP

¹⁷ Art. 52 PWP

3. Wnioski

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP pod względem merytorycznym koncentruje się na przesłankach zdolności patentowej: nowości, poziomie wynalazczym, przemysłowej stosowalności. Przepisy proceduralne i postępowanie przed Urzędem Patentowym RP zmierzają do urzeczywistnienia tych przesłanek w zgłoszeniu wynalazku.

Zgłoszenie wynalazku musi spełniać również wymogi formalne. W szczególności, właściwe przygotowanie zastrzeżeń patentowych i opisu wynalazku uznać trzeba za krytyczne dla dalszego postępowania przed Urzędem. Błędy popełnione na etapie przygotowania zgłoszenia mogą być nieodwracalne i uniemożliwić uzyskanie patentu. Pomocą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzeniu postępowania przed Urzędem Patentowym RP mogą służyć rzecznicy patentowi, którzy zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2021, poz. 944) świadczą pomoc w sprawach własności przemysłowej, polegającą na pomocy prawnej i technicznej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Co ważne, rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej.

LITERATURA

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 324 (dalej jako PWP).
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2021, poz. 944).
3. ŻELECHOWSKI Ł.: (red.), Komentarz do art. 67 PWP, [w:] Ł. Żelechowski (red.), Komentarze Prawa Prywatnego Tom VIIIA Prawo własności przemysłowej Komentarz, Warszawa 2022, 596.
4. Raport Roczny 2021, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Patent Index 2021, Europejski Urząd Patentowy, <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021.html>, 12.10.2021.
6. IPR-intensive industries and economic performance in the European Union Industry-level analysis report, fourth edition October 2022, [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/33DCE530D888258BC12588D7004539D1/\\$File/ipr-intensive_industries_and_economic_performance_in_the_EU_2022_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/33DCE530D888258BC12588D7004539D1/$File/ipr-intensive_industries_and_economic_performance_in_the_EU_2022_en.pdf), 13.10.2022.
7. SIĘCZYŁO-CHLABICZ J.: (red.), Prawo własności przemysłowej Komentarz, Warszawa 2020, 234.

8. KOSTAŃSKI P., JYŻ G. [w:] SIĘNCZYŁO-CHLABICZ J. (red.), Prawo własności przemysłowej Komentarz, Warszawa 2020, s. 137.
9. ZEMŁA-PACUD Ź., Komentarz do art. 24 PWP, [w:] Ł. Żelechowski (red.), Komentarze Prawa Prywatnego Tom VIIIA Prawo własności przemysłowej Komentarz, Warszawa 2022, s.334.