

Sygn. akt 6 II SA 3937/02

ODPIS

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia

NSA Andrzej Kuba

Sędziowie

asesor WSA Andrzej Wieczorek

asesor WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.)

Protokolant

Kinga Płociak

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2004 r.

sprawy ze skargi International Business Machines Corporation Armonk US

na decyzję Urzędu Patentowego RP

z dnia 29 października 2002 r. Nr IO-Odw.1165/01

w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek

oddala skargę



Za zgodno z oryginałem: Na
oryginałem w ciwé podpisy

Sygn. akt 6 II SA 3937/02

UZASADNIENIE

Do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek International Business Machines Corporation US, z dnia 20 września 1996r., o udzielenie patentu na projekt wynalazczy pt. "System przetwarzania informacji umożliwiający uniwersalnemu programowi przeglądania sieci ogólnoswiatowej WWW dostęp do serwerów wielu różnych typów protokołu".

Postanowieniem z dnia 4 maja 2000r., Urząd wezwał Zgłaszającego do określenia zakresu żądanej ochrony oraz prawidłowego opisanie zastrzeganych rozwiązań poprzez podanie środków technicznych dla danej kategorii zgłoszenia (układ połączeń funkcjonalnych), a także do wyeliminowania z zastrzeżeń opisu działania systemu oraz operacji odwzorowujących program komputerowy.

W stosunku do nowej wersji zgłoszenia nadesłanej w dniu 4 sierpnia 2000r., Urząd Patentowy wypowiedział się w zawiadomieniu z dnia 13 września 2000r. Zgłaszający został poinformowany, że na zgłoszone rozwiązania nie może być udzielony patent ponieważ Urząd Patentowy uznaje, iż przedmiot zgłoszenia dotyczący systemu (zastrzeżenia 1-6) nie ujawnia wszystkich istotnych danych potrzebnych do jego zrealizowania w postaci układu (brak cech układowych tzn. rozmieszczenia i konkretnych połączeń pomiędzy elementami), natomiast przedmiot zgłoszenia dotyczący elementu programowego (zastrzeżenia 8-9) dotyczy tylko cech odnoszących się do oprogramowania, a zatem wykluczonych z patentowania.

Do powyższych zarzutów Zgłaszający ustosunkował się w odpowiedzi na zawiadomienie w piśmie z dnia 19 grudnia 2000r., oraz nadesłał nową wersję zgłoszenia. Nowa wersja niczym nie różni się od starej. W piśmie Zgłaszający przypomniał podstawowe informacje dotyczące sieci Internet, przesyłania i dystrybucji informacji w tej sieci i stosowanych protokołów komunikacji, co stanowi jedynie tło przedmiotu zgłoszenia, a nie ustosunkowanie się do zarzutów

podanych w zawiadomieniu. Odnośnie systemu Zgłaszający stwierdza, że wynalazku nie można w sposób kompletny opisać przez podanie cech układowych, gdyż cechy układowe nie mają nic wspólnego z przedmiotem wynalazku i ich wprowadzenie w zastrzeżenia patentowe nadmiernie ograniczy zakres ochrony umożliwiając konkurencji obejście patentu przez wykorzystanie różnych, niechronionych zestawień lub połączeń pomiędzy elementami. Natomiast odnośnie elementu programowego Zgłaszający uznał, że jest to rozwiązanie w kategorii produktu, opisując je jako rozkazy komputerowe upostaciowione w elemencie komputerowych (produkcie), przy czym implementacja elementu programowego powoduje zgodne z istotą wynalazku działanie komputera, np. symulowanie funkcji elementów systemu przetwarzania informacji.

Decyzją z dnia 9 stycznia 2001r. nr P.326670 Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na przedmiot zgłoszenia P.326670, pt. "System przetwarzania informacji oraz element programowy dla systemu przetwarzania informacji", podtrzymując zawarte w zawiadomieniu zarzuty, że rozwiązanie dotyczące systemu nie ujawnia cech układowych lecz dotyczy problemu technicznego jaki powinien być rozwiązany oraz przeznaczenia elementów, natomiast element programowy zawiera cechy właściwe dla programów komputerowych. Decyzja powyższa została wydana w oparciu o art. 26 ust. 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. nr 26 póź. 117 z 1993r. oraz §35 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski nr 18 póź. 179).

W dniu 9 marca 2001r., Zgłaszający odwołał się od decyzji Urzędu Patentowego. W uzasadnieniu odwołania Zgłaszający powtórzył przedstawione wcześniej informacje stanowiące tło przedmiotu zgłoszenia, a następnie stwierdził, że zastrzeżenie wyraźnie zastrzega cechy urządzenia (komputer serwera, komputer klienta, przy czym komputer klienta zawiera jednostkę do komunikowania się z komputerem serwera i jednostkę prezentowania informacji, oraz sieć przetwarzania informacji i jednostkę przetwarzania protokołu), a wynalazek w rzeczywistości polega na tym, że system taki pozwala na kontakt pomiędzy przeglądarką sieciową, a nie sieciowym serwerem, przy czym

przeglądarka sieciowa, nie sieciowy serwer i sieć wykorzystują inne protokoły transmisji i formaty danych. Jako zasadniczą cechę znaną z rozwiązania określonego zastrzeżeniem nr 1 Zgłaszający uznał włączenie pomiędzy urządzeniem komputerowym klienta, a urządzeniem komputerowym serwera, modułu przetwarzania informacji i translacji protokołów transmisji i prezentacji danych, co zdaniem Zgłaszającego dostatecznie ujawnia wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania, wskazując cechy techniczne odnoszące się do przedmiotu zgłoszenia (powołanie w decyzji odmawiającej art. 26 ustawy o wynalazczości z dnia 19 października 1972r. oraz §35 ust. 1 pkt. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych). Natomiast w obronie zastrzeżenia patentowego nr 7 stwierdził, że nie dotyczy ono programu komputerowego jako takiego.

Decyzją z dnia 29 października 2002r. Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 245 i 318 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001r. nr 49 póź. 508) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji podano, że analizując przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami patentowymi z dnia 19 grudnia 2000r. oraz biorąc pod uwagę informacje podane w opisie wynalazku, Urząd stwierdza, że Zgłaszający przedstawił ogólną koncepcję stworzenia systemu umożliwiającego komunikację pomiędzy komputerem klienta oraz serwerem Web wykorzystującymi protokoły komunikacji HTTP i język hipertekstowego znakowania informacji HTML, a siecią przetwarzania informacji z protokołem transmisyjnym innym niż protokoły HTTP

i formatem danych sieci innym niż język HTML. Koncepcja ta ma być zrealizowana przez (powoływane w odwołaniu od decyzji odmawiającej patentu) włączenie wspomnianej sieci pomiędzy urządzenia komputerowe klienta i serwera oraz zastosowanie modułu przetwarzania protokołu transmisyjnego i języka informacji HTML/HTTP na protokoły przesyłania sieci i format danych sieci. Wspomniana sieć (jak to zostało podane w odwołaniu) obejmuje wiele przetwarzających informacje urządzeń komputerów, przy czym Zgłaszający nie ujawnia konkretnego zestawienia i połączeń tych urządzeń, aby

nie ograniczać zakresu ochrony (strona 2 odpowiedzi na zawiadomienie). Zatem w konsekwencji Zgłaszający ubiega się o ochronę jedynie pomysłu (koncepcji rozwiązania), a nie konkretnej jego realizacji w postaci dostatecznie ujawnionego urządzenia. Analogicznie moduł przetwarzania protokołu transmisyjnego jest jedynie funkcjonalnym określeniem zadania wykonywanego przez system, a nie konkretnym elementem technicznym, ponieważ nie została dostatecznie ujawniona ani jego budowa umożliwiająca wykonywanie powierzonych zadań, ani jego konkretne usytuowanie w systemie. Nie można bowiem uznać za ujawnienie budowy modułu stwierdzenia, że jest on dostosowany do uruchamiania oprogramowania komputerowego zorientowanego obiektowo, bez podania na czym polega to dostosowanie i jak jest realizowane. Natomiast rozwiązanie określone zastrzeżeniem patentowym niezależnym nr 7 nie stanowi rozwiązania w kategorii produktu (wytworu), jak to zostało wyjaśnione w decyzji odmawiającej udzielenia patentu (str. 3). Nie ujawnia także środków technicznych właściwych dla innych kategorii wynalazku (urządzenia lub sposobu). Element programowy jest zastrzegany jako blok odwzorowania, który przy uruchomieniu systemu jest w stanie odwzorować dane oraz rozkazy w innym języku niż HTML i protokół HTTP, przy czym blok odwzorowania ma obiekty które są w stanie wykonywać wymienione zadania programowe (akceptowanie, formowanie, przetwarzanie, analizowanie, otwieranie i utrzymywanie komunikacji itp.). Zatem słuszna jest ocena, że jest to jedynie sformułowanie problemu, a nie ujawnienie konkretnej realizacji wynalazku przez podanie środków technicznych właściwych dla danej kategorii rozwiązania. Natomiast z opisu zgłoszenia wynika, że sformułowany w zastrzeżeniach problem jest realizowany programem komputerowym. Wynalazek jest rozwiązaniem problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne. Zdaniem Urzędu w tej części przedmiotu zgłoszenia, w której określony jest zakres żądanej ochrony dla elementu programowego, czyli w zastrzeżeniach podane są wyłącznie cechy nietechniczne, odnoszące się do oprogramowania.

Organ Administracji zwrócił uwagę na orzeczenie komisji odwoławczej: "Nieujawnienie wszystkich środków technicznych niezbędnych do osiągnięcia (zamierzonego) postawionego celu lub sformułowanie celu w sposób nieadekwatny do środków technicznych stanowiących o istocie rozwiązania stanowi o braku rozwiązania w rozumieniu przepisów prawa wynalazczego." (decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 19 lipca 1993r., sygn. akt Odw.1161/93 - Wiadomości Urzędu Patentowego, nr 2/1994, str. 175).

Skargę na powyższą decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosło International Business Machines Corporation Armonk USA.

Skarżący domagał się uchylecia zaskarżonej decyzji oraz decyzji Urzędu Patentowego RP z 9 stycznia 2001r. Decyzji zarzucił:

- 1)rażące naruszenie prawa materialnego tj. art. 10 ustawy o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. nr 26 póź. 117 z 1993r.) i §35 ust. 1 pkt 2 *zarządzenia* Prezesa Urzędu Patentowego RP w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski z 1993r. nr 18 póź. 179) przez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.
- 2)rażące naruszenie przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 49 z dnia 21 maja 2001r. póź. 508).
- 3)błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia oraz sprzeczność ustaleń z treścią rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu skargi stwierdził między innymi, że podstawą odmowy udzielenia patentu był *zarzut* do rozwiązania dotyczącego systemu przetwarzania informacji, że przedmiotowe rozwiązanie nie przedstawia w sposób dostatecznie ujawniający wszystkich istotnych danych potrzebnych do jego zrealizowania (art. 26 w/w ustawy oraz §35 ust. 1 pkt. 2 *zarządzenia* Prezesa Urzędu Patentowego RP), gdyż dla wynalazku w kategorii urządzenia ("System przetwarzania informacji") brak jest w zgłoszeniu określenia cech układowych to znaczy rozmieszczenia i konkretnych połączeń pomiędzy elementami tego układu, zaś dla rozwiązania dotyczącego elementu programowego dla systemu przetwarzania

informacji, że rozwiązanie będące istotą lub elementem wynalazku nie może zawierać cech właściwych programom dla maszyn cyfrowych (art. 12 pkt. 4 w/w ustawy).

Naruszenie przepisu wymienionego w art. 49 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, zdaniem skarżącego, polegało na tym, że po złożeniu, w odpowiedzi na pierwsze zawiadomienie Urzędu Patentowego RP (z dnia 13 września 2000r.), przez skarżącego pisma z dnia 19 grudnia 2000r. z wyjaśnieniami odnośnie postawionych w tym zawiadomieniu zarzutów oraz poprawionej dokumentacji, Urząd Patentowy RP nie ustosunkował się do tych wyjaśnień (na przykład, jak to zazwyczaj czyni wydając drugie zawiadomienie z ustosunkowaniem się do wyjaśnień), lecz wydał decyzję z dnia 9 stycznia 2001 r. odmawiającą udzielenia patentu na wynalazek. Uniemożliwiało to skarżącemu usunięcie ewentualnych zauważonych przeszkód do uzyskania patentu. Tak więc, decyzję Urzędu Patentowego RP można by uznać za przedwczesną.

Zdaniem skarżącego stwierdzenie Urzędu Patentowego RP, że nie zostały w sposób dostateczny ujawnione wszystkie istotne dane potrzebne do zrealizowania wynalazku (to znaczy, że występuje brak cech układowych zgłoszonego rozwiązania, to jest rozmieszczenia i konkretnych połączeń pomiędzy elementami tego układu, "Systemu przetwarzania informacji", stanowi w oparciu Owskazany przepis prawa materialnego rażące naruszenie prawa.

W uzasadnieniu powyższego, skarżący przypomniał, że przepis §34 w/w zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP precyzuje wymogi art. 10 w/w ustawy dotyczące wynalazku, przy czym w pkt. 1 podaje, że po przeprowadzeniu badania Urząd Patentowy nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie o charakterze technicznym, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy ono żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię.

Ponadto Prezes Urzędu Patentowego RP decyzją z dnia 15 października 1993r. wprowadził do stosowania "Metodykę badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych" (Wiadomości Urzędu Patentowego nr 12 z 1993r., póź. 323) jako obowiązujące wytyczne przy orzekaniu w sprawach udzielania patentów

na wynalazki. W punkcie 3.1 dotyczącym określenia kategorii wynalazku (str. 1099) podano, że urządzenia (aparaty, maszyny, narzędzia itp.) powinny być scharakteryzowane przez ich cechy konstrukcyjne, usytuowanie poszczególnych części urządzenia względem siebie oraz przez ich wzajemne powiązanie. Do tej kategorii należy zaliczyć też układy, które charakteryzowane są poprzez wzajemne połączenie poszczególnych podzespołów i elementów, przy czym mogą one być scharakteryzowane obiegiem sygnału.

Następnie skarżący porównał cechy techniczne systemu przetwarzania informacji według niezależnego zastrzeżenia patentowego nr 1, czyli strukturę tego zastrzeżenia patentowego, z powyższymi wymaganiami Urzędu Patentowego RP:

Z powyższego porównania wynika, że system przetwarzania informacji charakteryzuje się jednak wzajemnymi połączeniami poszczególnych podzespołów i elementów w części znamiennej, to jest podzespołami (siecią (150) przetwarzania informacji i modułem przetwarzania protokołu transmisyjnego informacji HTML/HTTP) i ich usytuowaniem/połączeniem (cytowane sieć i moduł są włączone między urządzeniem komputerowym klienta (102B) a urządzeniem komputerowym serwera (102)). Nie jest więc prawdą, jak podano w decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 9 stycznia 2001 r., że brak jest w zgłoszeniu określenia cech układowych wynalazku.

Według skarżącego zastrzegane rozwiązanie w zakresie systemu jest zatem jednoznacznie opisane przez podzespoły i połączenia między nimi, oraz przez inne cechy istotne dla tych podzespołów i połączeń, tak że przedmiot wynalazku jest ujawniony w zastrzeżeniach patentowych w sposób dostateczny dla fachowca z zakresu technik komputerowych, który na tej podstawie może zrealizować (urzeczywistnić w formie materialnej) wynalazek.

W dalszej części skargi skarżący stwierdził, że zgodnie z §35 ust. 1 pkt. 2 w/w zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP, cytowanego w decyzji j.w., Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu w przypadkach, o których mowa w §34, a także jeżeli stwierdza, że:

- rozwiązanie nie zostało przedstawione w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach

patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia (art.26).

Pierwsza część powyższego zdania nie odnosi się do zastrzeżanego rozwiązania, jak to wcześniej udowodniono. Także druga część nie dotyczy zastrzeżanego rozwiązania, gdyż zostały wskazane cechy techniczne przedmiotu zgłoszenia, jak to wykazano w odniesieniu do §34 pkt. 1 w/w zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP. Zatem podanie w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 9 stycznia 2001r., że przedmiot zgłoszenia w zakresie systemu przetwarzania informacji nie spełnia wymaganych warunków wymaganych do uzyskania patentu, to jest §35 ust. 1 pkt. 2 w/w zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP, jest rażącym naruszeniem prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.

Skarżący zauważył również, że Urząd Patentowy RP w decyzji z dnia 9 stycznia 2001r. stwierdził, iż rozwiązanie na wynalazek nie może zawierać cech właściwych w programach dla maszyn cyfrowych, przytaczając art. 12 pkt 4 w/w ustawy. Podał, iż elementami właściwymi przy programowaniu jest m.in. zastosowanie protokołu przesyłania hipertekstu i protokołu przesyłania sieci.

Jednakże, w przeciwieństwie do stanowiska Urzędu Patentowego RP, element programowy dla systemu przetwarzania informacji według niezależnego zastrzeżenia patentowego nr 7 nie jest programem komputerowym jako takim, gdyż przez program komputerowy rozumie się zapisany (zakodowany) w języku programowania algorytm przeznaczony do wykonywania na komputerze. Dokładnie ten problem został omówiony w piśmie skarżącego do Urzędu Patentowego RP z dnia 19 grudnia 2000r. (strona 3 drugi akapit od góry do strony 4 do trzeciego akapitu od góry). Zatem podanie w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 9 stycznia 2001r. art. 12 pkt. 4 w/w ustawy jest także naruszeniem prawa *przez* niewłaściwe zastosowanie, gdyż rozwiązanie według zastrzeżenia nr 7 nie jest programem komputerowym jako takim.

W powyższej decyzji Urzędu Patentowego RP stwierdzono także, iż zastrzeżenia patentowe 7 do 9 nie spełniają zasady określonej w §13.2 ust. 1 w/w

zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP. Ten nowy zarzut pojawił się dopiero w decyzji odmawiającej (!) z dnia 9 stycznia 2001r., czyli nie był wcześniej sygnalizowany przez Urząd Patentowy RP w jego wcześniejszych pismach i skarżący w trakcie normalnej procedury przed Urzędem Patentowym RP nie mógł się (bo nie wiedział) do niego ustosunkować -jest to kolejny przykład naruszenia prawa.

Wg skarżącego, analizując obie decyzje Urzędu Patentowego RP można dojść do wniosku, że dla Urzędu Patentowego RP każde rozwiązanie techniczne z zakresu technik komputerowych, spełniające wymogi art. 10 w/w ustawy, w którego opisie przykładu wykonania wspomniano o programach komputerowych, jest programem komputerowym. Istotą zastrzeganych w przedmiotowym zgłoszeniu patentowym rozwiązań nie jest program komputerowy jako taki, zaś zastosowane środki techniczne potrzebne do ich realizacji (urzeczywistnienia w formie materialnej przedmiotów wynalazków) mogą być dowolne.

Ponadto skarżący podniósł, że Europejski Urząd Patentowy udzielił patentu na zgłoszenie europejskie, które odpowiada zgłoszeniu.

Urząd Patentowy RP stawia zarzut dotyczący funkcjonalnych opisów elementów wynalazku, przy czym uznaje je jedynie za "życzenia". Wymaganie opisywania i zastrzegania tylko elementów konstrukcyjnych niesłusznie, zdaniem skarżącego, ogranicza ochronę patentową zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych technologii.

Skarżący uważa, że w danym przypadku zarzut opisywania samych koncepcji jest ponadto nieprawdziwy, zastrzeżenie patentowe nr 1 cytuje nowy moduł konwersji, który realizuje zarówno konwersję protokołu do i z HTTP jak i konwersję języka z i do HTML - tj. DWIE konwersje raczej niż jedną, jak w dotychczasowym stanie techniki. Ponadto moduł konwersji jest określony w zastrzeżeniu 1 jako związany z każdym klientem i z elementami sprzętowymi, które są konieczne do współpracy i podtrzymywania konstrukcji programowych.

Ponadto, zastrzeżenie patentowe nr 4 stwierdza, że moduł konwersji zawiera dwa podmoduły, tj. różne jednostki techniczne, które realizują różne klasy w zorientowanym obiektowo środowisku programowym (obiekt HTTP i obiekt HTML odpowiednio). Jak już wyjaśniono przez skarżącego, użycie zorientowanej obiektowo technologii do implementacji urządzeń sterujących służących do wewnętrznego sterowania komputerem nie było w żadnym przypadku oczywiste w dniu zgłoszenia wynalazku (1995 rok), ponieważ zorientowana obiektowo technologia była uważana za zbyt wolną dla takich zastosowań. Wynalazek stwierdził, że zorientowana obiektowo technologia z jej olbrzymią elastycznością dobrze poradzi sobie z modułami zorientowanymi obiektowo dla wymaganych, licznych protokołów transmisji dla różnych przeglądarek i różnych protokołów. Jak wyjaśniono w opisie, szkieletowa koncepcja umożliwia łatwe generowanie nowych podklas dla nowych typów przeglądarek i protokołów, a zatem znacznie zwiększa użyteczność systemu według wynalazku.

Wewnętrzna struktura modułu konwersji jest zatem według skarżącego wyraźnie określona w stopniu, który umożliwia specjalistę w danej dziedzinie wdrożenie wynalazku przy pomocy znanych narzędzi programowania zorientowanego obiektowo (przez definiowanie odpowiednich klas i podklas wraz z ich procesami według wymagań poszczególnych typów przeglądarek i protokołów). Konieczne przedstawienie wynalazku zostały wyszczególnione w opisie, który wyjaśnia w szczególności fig. 15. Wewnętrzne parametry obiektów w klasach i podklasach są łatwo dostępne dla specjalisty w danej dziedzinie, ponieważ zna on zarówno formaty źródeł jak i formaty docelowe obu etapów konwersji.

Ponadto skarżący zarzucił sprzeczność w postępowaniu przed Urzędem Patentowym z TRIPS art. 27 ust. 1.

Podsumowując, wymagania dotyczące zdolności patentowej przedmiotu wynalazku jest spełnione przez niniejsze zgłoszenie.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie.

W uzasadnieniu szczegółowo odniósł się do poszczególnych zarzutów:

1. Odnośnie zarzutu pierwszego stwierdził, że w obu zaskarżonych decyzjach nie był powołany art. 10 o wynalazczości ani §34 zarządzenia Prezesa, zatem twierdzenie o błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu powyższych przepisów jest bezzasadne.

2. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001r. nr 49 póź. 508).

- Urząd nie zgadza się z powyższym stanowiskiem. Postanowienie z dnia 4 maja 2000r. wzywało (jak to zostało przypomniane w akapicie 2 uzasadnienia decyzji Izby Odwoławczej z dnia 29 października 2002r.) do określenia zakresu żądanej ochrony oraz ujawnienia zastrzeganych rozwiązań poprzez podanie środków technicznych dla danej kategorii zgłoszenia (układ połączeń funkcjonalnych) i wyeliminowania z zastrzeżeń opisu działania systemu oraz operacji odwzorowujących program komputerowy. Zatem skarżący otrzymał tym postanowieniem szansę na wyeliminowanie istotnych usterek umożliwiając usunięcie przeszkód do uzyskania patentu. Jednocześnie wykonanie tego postanowienia pozwalałoby Urzędowi na właściwą ocenę merytoryczną rozwiązania. W wyniku tej oceny zostało wydane zawiadomienie, a następnie decyzja odmawiająca udzielenia patentu (co zostało omówione w ostatnim akapicie na stronie 1 i w akapicie 1 i 2 na stronie 2 uzasadnienia decyzji Izby Odwoławczej z dnia 29 października 2002r.). Zatem skarżący dwukrotnie zmieniał zakres żądanej ochrony, a do ostatniej wersji zastrzeżeń aktualne były te same *zarzuty*, które zostały postawione w zawiadomieniu z dnia 13 września 2000r. Decyzja z dnia 9 stycznia 2001 r. nie była przedwczesna również ze względu na ekonomikę postępowania: "Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wprowadzone uzupełnienia i poprawki nie usuwają wskazanych uprzednio przeszkód do udzielenia patentu, nie jest obowiązany do wyznaczania nowego terminu na wypowiedzenia się co do tych przeszkód".

3. Błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia oraz sprzeczność ustaleń z treścią rozstrzygnięcia.

- Skarżący na stronie 6 pisma stanowiącego skargę Zgłaszający uznaje za niewłaściwe zastosowanie art.12 pkt 4 ustawy o wynalazczości w stosunku do elementu programowego określonego zastrzeżeniem nr 7, ponieważ zdaniem skarżącego element programowy nie jest programem komputerowym jako takim, gdyż przez program komputerowy rozumie się zapisany (zakodowany) w języku programowania algorytm przeznaczony do wykonywania na komputerze.

- Urząd nie zgadza się z oceną skarżącego. Art. 12 pkt 4 ustawy o wynalazczości (nadal mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej) stwierdza, że nie udziela się patentów na programy do maszyn cyfrowych (w polskiej ustawie nie występuje ograniczenie “jako takich”). W podręcznikach akademickich program komputerowy definiuje się zwykle jako zestaw reguł kalkulacji 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. Zdaniem Urzędu zawartość treściowa zastrzeżenia nr 7 wskazuje, że Zgłaszający ubiega się o prawa wyłączne dla koncepcji stanowiącej zestaw zadań do wykonania przez program komputerowy, przy czym wiadomo jest, że realizacja tej koncepcji nastąpi w postaci programu komputerowego zakodowanego na nośniku pamięciowym. W tej sytuacji właściwa jest ocena Urzędu, że rozwiązanie to podlega wyłączeniu z art. 12 pkt 4 cytowanej ustawy.

- Skarżący na stronie 7 w akapicie 1 skarżący dopatruje się sprzeczności postępowania Urzędu Patentowego z ustaleniami art. 27 ust. 1 Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej - TRIPS (Dz. U. z 1996r. nr 32 póź. 143), który to artykuł stanowi, że “patenty można będzie uzyskiwać i z praw patentowych korzystać bez dyskryminacji ze względu na dziedzinę techniki oraz

niezależnie od tego, czy produkty są importowane, czy produkowane lokalnie", oraz z art. 27 ust. 1 Układu PCT (Załącznik do Dz. U. nr 70. póź. 303 z 1991r.) który stanowi, że "żadne prawo krajowe nie będzie stawiać formie lub treści zgłoszenia międzynarodowego wymogów innych lub dodatkowych w stosunku do tych, które stawia niniejszy układ i regulamin".

Urząd Patentowy w odpowiedzi na powyższe argumenty przytacza opinię zamówioną przez Parlament Europejski (Dyrekcja Generalna Analiz, kwiecień 2002) na Uniwersytecie Amsterdamskim na temat patentowalności programów komputerowych (s. 13 akapit 5): "Zwolennicy patentowalności oprogramowania argumentują, że art. 27 (1) TRIPS nie pozwala wyłączyć programowania z patentowania, gdyż oprogramowanie komputerowe powinno być uważane za dziedzinę techniki. Dyskusja poprzedzająca przyjęcie układu TRIPS nie potwierdza takiej interpretacji. Poprzez brak prawnej definicji wynalazku porozumienie pozostawia państwom sygnatariuszom określenie co stanowi patentowalny wynalazek oraz czy włączyć lub nie włączyć do niej oprogramowanie jako takie". Natomiast odnośnie art. 27 ust. 1 PCT, Urząd stwierdza, że zarzuty dotyczące rozwiązań według zgłoszenia P.326670 nie przedstawiały wymogów do formy lub treści zgłoszenia międzynarodowego (rozumianych zgodnie z zasadą 3 - forma, oraz zasadą 4 - treść. Regulaminu Wykonawczego PCT) lecz podnosiły brak zdolności patentowej przedmiotów zgłoszenia, a zatem powinny być rozpatrywane zgodnie z art. 27 ust 5 PCT, który stanowi "Żadne z postanowień niniejszego układu i regulaminu nie zmierza do ograniczenia swobody żadnego Umawiającego się Państwa w ustaleniu takich istotnych warunków zdolności patentowej, jakie to Państwo uważa za właściwe." Zgodnie z opinią Urzędu Patentowego rozważania Zgłaszającego omawiające wynalazek od srr. 7 akapit 2 do str. 10 akapit 1 wskazują jednoznacznie, że odnosi się on wyłącznie do programu komputerowego. Wynika z nich, że Zgłaszający innowacyjnie zastosował

programowanie obiektowe do rozwiązywanego przez siebie problemu. Dla istoty działania opracowanego przez Zgłaszającego systemu nie ma znaczenia czy poszczególne jego elementy (serwery, klienci, moduły) mają charakter sprzętów}' czy programowy. 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.

Zgodnie z art. 97 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 póź. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 315 ust. 1 i 3 ustaw}' z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 49 póź. 508) do praw m.in. w zakresie wynalazków istniejących w dniu wejścia w życie tej ustawy (22 sierpnia 2001r.) stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W związku z tym ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku. Tak więc w powyższym przypadku do rozstrzygnięcia sprawy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993r. nr 26 póź. 117 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości przedmiotem wynalazku, który podlega opatentowaniu, może być tylko nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania. Tak więc, aby dane rozwiązanie o charakterze

technicznym mogło zostać opatentowane musi spełniać trzy kryteria tzw. zdolności patentowej:

- 1.nowość,
- 2.nieoczywistość - rozwiązanie nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki,
- 3.stosowalność - rozwiązanie nadaje się do stosowania.

Z nowością mamy do czynienia wtedy, gdy dane rozwiązanie nie było wcześniej udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy przedmiotu dostateczne dane do jego stosowania, w szczególności przez publikację, jawne stosowanie lub prezentację na wystawie publicznej.

Z nieoczywistością mamy do czynienia wtedy gdy dane rozwiązanie nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, przez który należy rozumieć wszystko co zostało ujawnione przed datą, wg której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu.

Przyjmuje się, że rozwiązanie może nadawać się do stosowania jeżeli jest rozwiązaniem zupełnym tzn. pozwalającym na osiągnięcie rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiązań dodatkowych, przekraczających zwyczajne zabiegi adaptacyjne. Braki w tym zakresie mogą wynikać bądź z wad dokumentacji, bądź z niedopracowania samego projektu. W pierwszym przypadku mówi się o potrzebie należytego ujawnienia wynalazku, bez czego patent nie może być udzielony (art. 26 prawa wynalazczego).

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego słusznie Urząd Patentowy RP w swych decyzjach uznał, że zgłoszony wynalazek nie został w sposób należyty ujawniony zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalazczości oraz §35 ust. 1 pkt 2 *zarządzenia* Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski nr 18 póż. 179).

Urząd Patentowy bada zdolność patentową wynalazku w oparciu o złożoną przez zgłaszającego dokumentację tj. podanie oraz dokumentacja wynalazku, na którą składają się:

- opis,
- zastrzeżenia patentowe,

- skrót opisu,
- w razie potrzeby rysunki.

Dokumentacja wynalazku ma ujawnić jego istotę przez co należy rozumieć przedstawienie wszystkich potrzebnych danych, które pozwoliłyby znawcy dane rozwiązanie stosować. Bez takiego ujawnienia patent nie może być udzielony.

Analizując przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami patentowymi z dnia 19 grudnia 2000r. oraz biorąc pod uwagę informacje podane w opisie wynalazku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doszedł do przekonania, że zgłaszający do rejestracji przedstawił jedynie ogólną ideę, która polega na tym, że zostanie stworzony system przetwarzania informacji oraz element programowy dla systemu przetwarzania informacji (blok odwzorowania), który to system przetwarzania informacji ma umożliwić komunikację pomiędzy komputerem oraz serwerem WWW wykorzystującym protokół komunikacji HTTP i język hipertekstowy znakowania informacji HTML, a siecią przetwarzania informacji z dowolnymi (innymi niż HTTP) protokołami transmisji i prezentacji danych tekstowych wizualnych i dźwiękowych przy czym format danych sieci będzie inny niż język HTML.

Idea ta ma być zrealizowana przez włączenie wspomnianej sieci pomiędzy urządzenie komputerowe klienta i serwer WWW oraz zastosowanie modułu przetwarzania protokołu transmisyjnego HTTP i języka informacji HTML na protokół komunikacji i transmisji danych sieci oraz format danych sieci.

Wspomniana sieć - działająca w oparciu o protokoły transmisji i przetwarzania danych inne niż HTTP i język inny niż HTML zbudowana ma być z wielu przetwarzających informację elementów informatycznych, przy czym Zgłaszający nie ujawnia konkretnego zestawienia i połączenia tych elementów, aby nie ograniczać zakresu ochrony, tak więc przedmiotowe rozwiązanie nie przedstawia w sposób dostatecznie ujawniający wszystkich istotnych danych potrzebnych do jego realizacji. Słusznie Urząd Patentowy zauważył, że moduł przetwarzania protokołów transmisji jest jedynie funkcjonalnym określeniem zadania wykonywanego przez system, a nie konkretnym elementem technicznym, ponieważ nie została dostatecznie ujawniona ani jego budowa umożliwiająca

wykonywanie powierzonych zadań ani jego konkretne usytuowanie w systemie. Zdaniem Sadu nie można uznać za ujawnienie budowy modułu stwierdzenia, że jest on dostosowany do uruchamiania oprogramowania komputerowego zorientowanego obiektowo bez podania na czym polega to dostosowanie i jak jest realizowane.

W zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 7 opisany jest element programowy dla systemu przetwarzania informacji, znamieny tym, że zawiera blok odwzorowania, który przy uruchomieniu systemu jest w stanie odwzorować dane oraz rozkazy w innym języku niż HTML i protokół HTTP przy czym blok odwzorowania ma obiekty, które są w stanie wykonywać zadania programowe -akceptowanie, formowanie, przetwarzanie, analizowanie, otwieranie i utrzymywanie komunikacji. Test to jednak nadal tylko sformułowanie pewnej koncepcji, brak jest zdaniem Sądu konkretnego ujawnienia realizacji wynalazku przez podanie środków technicznych właściwych dla danej kategorii rozwiązań. Z opisu zgłoszenia wynika, że powyższa koncepcja - blok odwzorowania jest realizowany programem komputerowym. Również na rozprawie dnia 6 kwietnia 2004r. pełnomocnik skarżącego rzecznik patentowy Andrzej Muszyński stwierdził, odpowiadając na pytanie Sądu, że: “w zastrzeżeniach patentowych nie jest wskazana budowa bloku odwzorowania, ponieważ chcemy zastrzec wszystkie sposoby rozwiązań”.

Na marginesie należy stwierdzić, że zdaniem Sądu blok odwzorowania może mieć zarówno postać programu komputerowego, jak i rozwiązania sprzętowego (np. hardware, chip). Co zostało *zresztą* w części przyznane na rozprawie przez rzecznika patentowego Andrzeja Muszyńskiego pełnomocnika strony skarżącej, który stwierdził, że “blok odwzorowania może mieć również postać programu komputerowego”, a zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o wynalazczości nie udziela się patentów na programy do maszyn cyfrowych.

Wojewódzki Sad Administracyjny podziela pogląd Urzędu Patentowego RP, że wynalazkiem jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika

jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki przyrodnicze wymagające weryfikacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfikacji logicznej. Dla oceny rozwiązania należy rozłożyć je na elementy składowe wśród których są zarówno elementy techniczne jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne. Zdaniem Urzędu, podzielonym przez Sąd, w tej części przedmiotu zgłoszenia (zastrzeżenie patentowe nr 7), w której określony jest zakres żądanej ochrony dla elementu programowego, czyli w zastrzeżeniach podane są wyłącznie cechy nietechniczne, odnoszące się do oprogramowania.

Ustosunkowując się do zarzutów skargi (1, 2 i 3) Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił również w tych kwestiach stanowisko Urzędu Patentowego RP zawarte w odpowiedzi na skargę:

- Odnosząc się do zarzutu pierwszego Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że jest on chybiony, gdyż dotyczy przepisów niebędących podstawą wydania decyzji administracyjnych.
- Jeżeli chodzi o naruszenie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001r. nr 49 póź. 508), gdyż postanowieniem z dnia 4 maja 2000r. Urząd wezwał skarżącego do określenia zakresu żądanej ochrony oraz ujawnienia zastrzeganych rozwiązań poprzez podanie środków technicznych dla danej kategorii zgłoszenia. W odpowiedzi na postanowienie skarżący nadesłał nową wersję zgłoszenia, w stosunku do której Urząd wypowiedział się w zawiadomieniu z 13 września 2000r. W odpowiedzi na zawiadomienie skarżący nadesłał kolejną wersję zgłoszenia, tak więc zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący mógł usunąć istotne braki dokumentacji patentowej będące przeszkodą do udzielenia patentu, czego jednak w sposób dostateczny nie uczynił.

Odnosząc się do zarzutu trzeciego skargi tj. błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia oraz sprzeczność ustaleń z treścią rozstrzygnięcia, iż prawidłowo Urząd Patentowy RP zastosował art., 12 ust. 4 ustawy o wynalazczości do niezależnego zastrzeżenia patentowego nr 7. Zawartość treściowa zastrzeżenia nr 7 wskazuje, że *Zgłaszający* ubiega się o prawo wyłączne dla koncepcji stanowiącej zestaw *zadań* do wykonania przez program komputerowy, przy czym wiadomo jest, że realizacja tej koncepcji nastąpi w postaci programu komputerowego, co zostało zresztą przyznane przez pełnomocnika skarżącego rzecznika patentowego Andrzeja Muszyńskiego na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2004r. (powyższa kwestia szczegółowo została omówiona we wcześniejszej części uzasadnienia).

Uwadze Sądu nie uszedł również fakt, że zgłoszony wynalazek w istocie swej nie nosi wyraźnych znamion urządzenia technicznego.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak na wstępie.

Na marginesie należy dodać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny dokładnie przeanalizował przedłożony patent europejski na system przetwarzania informacji umożliwiający uniwersalnemu programowi przeglądanie sieci ogólnoswiatowej WWW dostęp do serwerów wielu różnych typów protokołu.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest on bardziej konkretny od dokumentacji złożonej w Urzędzie Patentowym RP. W patencie europejskim zdaniem Sądu nastąpiło uszczegółowienie - konkretyzacja idei przedstawionej w Urzędzie Patentowym RP. Można pokusić się o sformułowanie, że w patencie europejskim nastąpiła specyfikacja zadań bloku odwzorowania. Blok odwzorowania zrealizowany jest w postaci programu komputerowego.



Zazgodno z oryginaem: Na oryginalne
wa ciwe podpisy