



Poradnik wynalazcy

Metodyka badania
zdolności patentowej
wynalazków
i wzorów użytkowych

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy

**Metodyka badania zdolności patentowej
wynalazków i wzorów użytkowych**

**Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa 2006**

Opracował zespół w składzie:

Przewodniczący – *Andrzej Pyrża*, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP

Członkowie – eksperci Departamentu Badań Patentowych
Urzędu Patentowego RP:

Alicja Tadeusiak

Jerzy Adelt

Ewa Jakubaszek

Eugenia Piskorska

Opracowanie graficzne i projekt okładki: *Marek Sikorski, Anna Zając*

© Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006

Druk i oprawa: Departament Wydawnictw UP RP

Zam. 364/2006, Nakład: 1000 egz.

Cena: 10,00 zł.

ISBN 83-60361-09-6

Spis treści

WSTĘP	7
I. PROCEDURA BADANIA ZGŁOSZEŃ	8
1. Ogólny przebieg procedury	8
1.1. Cel badania	8
1.2. Czynności poprzedzające poszukiwanie w stanie techniki.	8
1.2.1. Sprawdzanie wymogów formalnych	8
1.2.2. Sprawdzanie zastrzeżeń patentowych	9
1.2.3. Analiza treści zgłoszenia	10
1.2.4. Wstępna ocena zdolności patentowej wynalazku przed ustaleniem stanu techniki	10
1.2.5. Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku	10
1.2.6. Sprawdzenie uprzedniego pierwszeństwa	11
1.2.7. Klasyfikacja zgłoszenia	12
1.2.7.1. Klasyfikacja wstępna	12
1.2.7.2. Klasyfikacja ostateczna	13
1.3. Poszukiwania w stanie techniki	13
1.3.1. Stan techniki	13
1.3.2. Zakres poszukiwań	14
1.3.3. Przedmiot poszukiwań	15
1.3.4. Strategia i techniki poszukiwań	16
1.3.5. Sprawozdanie o stanie techniki.	17
1.4. Ocena zdolności patentowej wynalazku po ustaleniu stanu techniki.	18
1.4.1. Wynalazki związane z materiałem biologicznym	19
2. Korespondencja ze zgłaszającym	20
2.1. Wydzielanie zgłoszeń	20
2.2. Zawiadomienia.	20
2.2.1. Uprzednie pierwszeństwo	20
2.2.2. Zdolność patentowa	21
2.3. Wezwania i postanowienia.	22
2.3.1. Wezwania.	22
2.3.2. Postanowienia	23
2.4. Decyzje	24
3. Rozmowy bezpośrednie i telefoniczne	25
4. Dopuszczalność poprawek w dokumentacji	25

5. Procedura ponownego rozpatrywania spraw	28
II. OCENA ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ	30
1. Wstęp	30
2. Wynalazki	30
3. Rozwiązania nie uważane za wynalazki	31
3.1. Odkrycia	32
3.2. Teorie naukowe i metody matematyczne	32
3.3. Wytwory o charakterze estetycznym	33
3.4. Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry	34
3.5. Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki	34
3.6. Programy do maszyn cyfrowych	35
3.7. Przedstawienie informacji	36
4. Wyłączenia spod opatentowania	37
4.1. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami	37
4.2. Odmiany roślin lub rasy zwierząt	37
4.2.1. Nowa odmiana roślin	37
4.2.2. Sposób mikrobiologiczny	38
4.3. Sposoby leczenia	39
4.3.1. Metody chirurgiczne	39
4.3.2. Metody terapeutyczne	40
4.3.3. Metody diagnostyczne	40
5. Wynalazki biotechnologiczne	41
6. Dostateczność ujawnienia	44
7. Nowość	44
7.1. Stan techniki	44
7.1.1. Zakres udostępnienia do wiadomości powszechnej	45
7.1.2. Konflikt ze zgłoszeniami wynalazków dokonanymi z wcześniejszą datą w Urzędzie Patentowym RP	46
7.1.3. Zgłoszenia równoległe	46
7.2. Ocena nowości	47
7.2.1. Cechy domyślne, ekwiwalenty, parametry	48
7.2.2. Ujawnienie w stanie techniki upoważniające do postawienia zarzutu	48
7.2.3. Ogólne ujawnienie i szczegółowe rozwiązania	49
7.3. Szczególne przypadki nowości w dziedzinie chemii	49
7.3.1. Pierwsze zastosowanie medyczne	49
7.3.2. Drugie zastosowanie medyczne	50

7.3.3. Drugie zastosowanie niemedyczne	52
7.3.4. Zestaw części	52
7.3.5. Wynalazki selektywne	53
8. Poziom wynalazczy	55
8.1. Oczwistość	55
8.2. Sposób podejścia, problem-rozwiązanie, do oceny poziomego wynalazczego.	56
8.3. Nieoczywistość wynalazku określonego w zastrzeżeniu zależnym i wynalazków różnych kategorii	58
9. Stosowalność przemysłowa	59
III. OPIS ZGŁOSZENIOWY WYNALAZKU	59
1. Uwagi ogólne	59
2. Opis wynalazku	60
2.1. Tytuł wynalazku	60
2.2. Dziedzina techniki	60
2.3. Stan techniki.	60
2.4. Określenie istoty rozwiązania	61
2.5. Objasnienia rysunków	62
2.6. Wystarczające ujawnienie	62
2.7. Przemysłowe stosowanie	64
2.8. Układ opisu wynalazku, terminologia, jednostki, nazwy	64
2.9. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku	65
2.9.1. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w przypadku definicji funkcjonalnych	66
2.9.2. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w kategorii nowych związków chemicznych	66
2.9.3. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w kategorii zastosowania medycznego i kompozycji farmaceutycznej.	67
2.9.4. Przykłady braku poparcia zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku	67
3. Zastrzeżenia patentowe	68
3.1. Uwagi ogólne	68
3.2. Forma i zawartość zastrzeżeń patentowych	69
3.2.1. Dwuczęściowa forma zastrzeżenia patentowego	69
3.2.2. Jednoczęściowa forma zastrzeżenia patentowego	69
3.2.3. Zastrzeżenie patentowe niezależne w zgłoszeniu dodatkowym.	70
3.3. Kategorie, cechy techniczne.	70
3.3.1. Produkt przez sposób	71
3.4. Zastrzeżenia niezależne	72
3.4.1. Liczba zastrzeżeń.	72
3.4.2. Zastrzeżenia niezależne zawierające odnośnik do innych zastrzeżeń	73

3.5. Zastrzeżenia zależne	73
3.5.1. Liczba zastrzeżeń.	73
3.5.2. Układ zastrzeżeń zależnych	73
3.6. Jednoznaczność zastrzeżeń – określenie zakresu ochrony	74
3.6.1. Przypadki niezgodności zastrzeżonego zakresu ochrony z opisem wynalazku.	75
3.6.2. Definicje funkcjonalne, określenie wynalazku przez efekt	76
3.6.3. Parametry techniczne.	77
3.6.4. Określenie wytworu przeznaczeniem	77
4. Rysunki	78
IV. JEDNOLITOŚĆ WYNALAZKU	78
1. Uwagi ogólne	78
2. Przykłady jednolitości wynalazku	79
V. WZORY UŻYTKOWE	81
1. Wstęp.	81
2. Użyteczność	81
3. Postacie wzoru użytkowego	81
4. Jednolitość zgłoszenia	82
VI. DODATKOWE PRAWO OCHRONNE (DPO)	83
1. Definicje	83
2. Zakres ochrony.	84
3. Warunki uzyskania dodatkowego prawa ochronnego	85
3.1. Produkt chroniony patentem podstawowym.	86
3.1.1. Forma farmaceutyczna, nowe zastosowanie	87
3.2. Pozwolenie na wprowadzenie produktu na rynek.	87
3.3. Sprawdzenie przesłanek określonych w art. 3 pkt c) i d) ^{3/} rozporządzenia	88
4. Przedmiot ochrony	88
5. Badanie formalne wniosku	88
6. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub odrzucenie wniosku	90
6.1. Czasokres trwania DPO	91

Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych kierowana jest do ekspertów Urzędu Patentowego, dla których jest wytyczną i narzędziem wspierającym jednolitość działania.

Metodyka kieruje się zasadą, że za treść zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego odpowiada zgłaszający. Ekspert nie powinien więc, zbytnio ingerować w zawartość zgłoszenia, oceniając jedynie to co zostało zgłoszone.

Egzekwując wymagania formalno-prawne ekspert nie powinien wymagać czynności, które mogą prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę utrudnień dla zgłaszającego.

Uważny czytelnik, zwłaszcza wynalazca i jego profesjonalny pełnomocnik-rzecznik patentowy, odnajdzie w metodyce również informacje przydatne przy opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych a także przybliżające zawitości procedury zgłoszeniowej. Obok ogólnych zasad sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej, klasyfikacji zgłoszeń, poszukiwań w stanie techniki i oceny zdolności patentowej, metodyka zawiera szereg informacji o specyficznym podejściu do zgłoszeń z dziedziny chemii, medycyny i biotechnologii, a także do zgłoszeń o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. Wyciągnięcie praktycznych wniosków z informacji zawartych w metodyce sprzyjać powinno przyspieszeniu procedury udzielania patentów i praw ochronnych, co leży w interesie całego społeczeństwa.

Zespół redakcyjny

I. PROCEDURA BADANIA ZGŁOSZEŃ

1. Ogólny przebieg procedury

1.1. Cel badania

Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki, które posiadają zdolność patentową. Zasadniczym celem prowadzonego przez Urząd badania jest więc z natury rzeczy stwierdzenie, czy zgłoszony wynalazek spełnia ustawowe warunki udzielenia patentu. Ustalenie podmiotowych i przedmiotowych przesłanek udzielenia patentu nie byłoby możliwe bez jednoczesnego określenia przez zgłaszającego istoty wynalazku i zakresu oczekiwanej ochrony. Dlatego też dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku powinna spełniać ściśle określone wymagania formalne, a równie ważnym elementem prowadzonego przez Urząd Patentowy badania jest sprawdzenie kompletności dokumentacji, określenie braków i usterek, które powinny być poprawione i usunięte w trakcie postępowania zgłoszeniowego.

1.2. Czynności poprzedzające poszukiwanie w stanie techniki

1.2.1. Sprawdzanie wymogów formalnych

Zakładanie akt zgłoszenia wynalazku, sprawdzenie kompletności dokumentacji, badanie spełnienia wymagań formalno-prawnych i wstępne zaklasyfikowanie wynalazku poprzedza ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku. Jednakże kontrola jakości wykonywanych przez Urząd Patentowy czynności a także sprawdzenie spełnienia przez zgłaszającego wymagań formalno-prawnych przy wykonywaniu czynności po ogłoszeniu o zgłoszeniu należy do eksperta, który orzeka w sprawie udzielenia patentu.

Przed przystąpieniem do badania merytorycznego zgłoszenia, ekspert powinien więc sprawdzić czy dokumentacja zgłoszeniowa jest kompletna oraz czy nie występują w niej usterki, które powinny być usunięte w toku dalszego postępowania.

Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać:

- podanie zawierające, co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie podmiotu zgłoszenia oraz wnioski o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,

**art. 31
ust. 1^{1/}**

^{1/} Podane bez bliższego omówienia art. oznaczają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) a podane bez bliższego omówienia paragrafy i punkty oznaczają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 102, poz. 1119 i z 2005 r. nr 109, poz. 910) i załącznika do tego rozporządzenia.

- opis wynalazku ujawniający jego istotę,
- zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
- skrót opisu wynalazku,
- rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, w podaniu powinien podać twórcę zgłoszonego rozwiązania i podstawę prawa do uzyskania patentu.

art. 32

Jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt zgłoszenia przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej.

**art. 237
ust. 2**

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie.

**art. 35
ust. 1**

Do zgłoszenia powinno być dołączone poświadczenie instytucji depozytowej, gdy zgłaszający powołuje się w zgłoszeniu na zdeponowanie materiału biologicznego w kolekcji uznanej w umowie międzynarodowej lub kolekcji krajowej.

**art. 93⁶
ust. 3**

Przykładami usterek mogą być: brak aktualnego pełnomocnictwa, podpisanie dokumentacji przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika, brak stron dokumentacji, nie nadające się do reprodukcji rysunki wynalazku.

Na tym etapie postępowania ekspert zasadniczo nie żąda usunięcia stwierdzonych braków i usterek formalnych dokumentacji zgłoszeniowej o ile nie stanowią one przeszkody do analizy treści zgłoszenia, przeprowadzenia poszukiwań w stanie techniki i prowadzenia badania zdolności patentowej wynalazku.

1.2.2. Sprawdzanie zastrzeżeń patentowych

Po sprawdzeniu czynności formalnych ekspert powinien ustalić czy zastrzeżenie(a) patentowe określa jakiegokolwiek cechy techniczne rozwiązania. Stwierdzenie braku takiego określenia jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku zastrzeżeń patentowych. O tym, że zastrzeżenie(a) patentowe nie spełnia swojej funkcji należy powiadomić zawiadomieniem skierowanym do zgłaszającego, a następnie w przypadku podtrzymywania zarzutu, wobec wcześniejszego ogłoszenia o zgłoszeniu i treści art. 37 ust. 2, zakończyć postępowanie decyzją odmawiającą udzielenia patentu z powodu nieokreślenia zakresu żądanej ochrony dla całości zgłoszenia lub części wynalazków ujętych w zgłoszeniu.

**art. 31
ust. 3
§ 32
ust. 1
pkt 1**

Niewystarczająco jasne określenie zakresu żądanej ochrony przez zgłaszającego nie zawsze stanowi przeszkodę do przeprowadzenia przez eksperta poszukiwania w stanie techniki (*por. pkt III.3.6. met.*).

art. 33

Po wstępnym sprawdzeniu wymogów formalnych (*pkt I.1.2.1.-2. met.*) ekspert powinien zapoznać się z treścią opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i z rysunkiem. Analiza ta powinna umożliwić zrozumienie istoty wynalazku, jego celu, problemu technicznego, który rozwiązuje, korzystnych skutków technicznych i efektów, ustalenie jego rzeczywistej(ych) kategorii, ocenę dostateczności ujawnienia umożliwiającego realizację wynalazku i także ustalenie czy zgłoszenie zawiera rysunki niezbędne do zrozumienia istoty wynalazku.

art. 46

Przed przystąpieniem do wykonania poszukiwań w stanie techniki oraz oceny zdolności patentowej, może być niekiedy konieczne (*np. z powodu wadliwie sporządzonego opisu zgłoszeniowego wynalazku, patrz szerzej pkt. III met.*) wezwanie zgłaszającego do nadesłania wyjaśnień oraz rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku, w celu należytego i pełnego przedstawienia jego istoty. Na podstawie opisu wynalazku, zastrzeżeń i rysunku powinna zostać określona kategoria(e) wynalazku, która nie zawsze pokrywa się z jego tytułem lub, występuje niezgodność pod tym względem między opisem wynalazku i zastrzeżeniami patentowymi.

Ewentualna zmiana kategorii zastrzeżeń nie może jednak prowadzić do niedozwolonego rozszerzenia zakresu żądanej ochrony (*art. 37, ust. 2 patrz pkt I.4. met.*).

1.2.4. Wstępna ocena zdolności patentowej wynalazku przed ustaleniem stanu techniki

**art. 24
art. 27
art. 28
art. 29
art. 33
ust. 1
§ 32**

Wstępna ocena zdolności patentowej powinna pozwolić na stwierdzenie czy zgłoszenie dotyczy wynalazku oraz czy zgłoszony wynalazek nie jest wyłączony spod ochrony. Jeśli ocena wypada pozytywnie to następną czynnością powinno być badanie czy wynalazek został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania oraz czy nadaje się on do przemysłowego stosowania (*stosowalność wynalazku - szerzej pkt II.1-6 oraz 9 met.*). Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymienionych wyżej wymagań, stanowi to podstawę, po uprzednim zawiadomieniu zgłaszającego o stwierdzonych przeszkodach, do odmowy udzielenia patentu.

1.2.5. Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku

**art. 34
§ 15**

Ocena ta powinna być dokonana możliwie jak najwcześniej, tzw. ocena *a priori* oparta na analizie treści zastrzeżeń patentowych niezależnych, przed poszukiwaniami w stanie techniki. W przypadku stwierdzenia niejedności zgłoszenia należy wezwać zgłaszającego do wydzielenia odpowiedniej liczby zgłoszeń wynalazków. Oceny jednolitości można jednakże dokonać

na każdym etapie procedury rozpatrywania zgłoszenia, a zwłaszcza po zakończeniu poszukiwań w stanie techniki oraz po dokonaniu przez zgłaszającego poprawek w treści zastrzeżeń patentowych, tzw. ocena *a posteriori*, ponieważ mogą one mieć wpływ na sposób połączenia ze sobą wynalazków, który jest podstawą oceny na ile stanowią one wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (*patrz pkt IV met.*).

1.2.6. Sprawdzenie uprzedniego pierwszeństwa

W przypadku ubiegania się przez zgłaszającego o przyznanie zgłoszeniu wynalazku uprzedniego pierwszeństwa ekspert powinien zbadać czy spełnione zostały przesłanki przyznania tego pierwszeństwa.

art. 14
art. 48
§ 25

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien wystąpić w podaniu ze stosownym wnioskiem i złożyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie lub wystawienia go na określonej wystawie publicznej.

art. 35
ust. 1

Pierwszeństwo przysługuje zgłaszającemu na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, jeżeli zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP zostało złożone w okresie 12 miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się także na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej lub w przypadku wystawienia wynalazku na wystawie publicznej, w Polsce, wskazanej w „Monitorze Polskim”, w formie obwieszczenia, przez Prezesa Urzędu Patentowego, gdy zgłoszenie zostało dokonane w okresie 6 miesięcy od daty wystawy.

art. 14
art. 15

W ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia, wymagane jest złożenie dowodu pierwszeństwa, pod rygorem utraty tego pierwszeństwa. W przypadku utraty uprzedniego pierwszeństwa stan techniki będzie określany według daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Utrata pierwszeństwa z wystawy może okazać się skutecznym dowodem braku nowości wynalazku, o ile potwierdzona zostanie okoliczność udostępnienia istoty wynalazku do wiadomości powszechnej. Dokument pierwszeństwa musi dotyczyć tego samego rozwiązania, tzn. znawca może stwierdzić, że treść zastrzeżenia bezpośrednio i niedwuznacznie wywodzi się z pierwotnego zgłoszenia jako całości.

art. 48
§ 25

Zgłaszający może oświadczyć o korzystaniu zgłoszenia z kilku pierwszeństw lub też, iż uprzednie pierwszeństwo dotyczy tylko niektórych wynalazków objętych zgłoszeniem.

Jeżeli ekspert stwierdzi, że zgłoszenie nie spełnia jednego lub więcej z tych wymagań, stanowi to podstawę, do zawiadomienia zgłaszającego na podsta-

wie § 25 o przeszkodach do przyznania uprzedniego pierwszeństwa. W przypadku, gdy zgłaszający nie wyjaśni lub nie usunie tych przeszkód ekspert wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części.

1.2.7. Klasyfikacja zgłoszenia

Klasyfikacja zgłoszenia ma na celu nadanie mu właściwego symbolu(i) Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP = Int. Cl.) i powinna być przeprowadzona zgodnie ze Wskazówkami dla użytkowników (Wstęp) dołączonymi do aktualnej edycji MKP.

Jako pierwsze powinny być określone przez eksperta dział, klasa i podklasa, a następnie grupa główna lub podgrupa, której zakres jest dostatecznie szeroki, aby objąć wszystkie istotne, zastrzegane cechy klasyfikowanego rozwiązania technicznego oraz jego zastosowania.

Jeżeli przedmiot zgłoszenia dotyczy związku chemicznego lub mieszanin związków chemicznych, to należy go zaklasyfikować zgodnie ze strukturą chemiczną. W przypadku, gdy dziedzina zastosowania związku chemicznego lub mieszaniny, lub też proces otrzymywania związku chemicznego, stanowi istotną cechę przedmiotu wynalazku, to przedmiot ten należy również zaklasyfikować zgodnie z zastosowaniem lub sposobem.

W przypadku, gdy przedmiot zgłoszenia dotyczy urządzenia lub sposobu wytwarzania lub obróbki wyrobów przemysłowych, to należy go zaklasyfikować w miejscu właściwym dla tego sposobu lub urządzenia. Jeżeli nie ma odrębnego miejsca dotyczącego urządzenia, to przedmiot wynalazku należy zaklasyfikować w miejscu przewidzianym dla sposobu, który realizowany jest za pomocą tego urządzenia. Natomiast w przypadku, gdy nie jest przewidziane miejsce dla sposobu, przedmiot wynalazku należy zaklasyfikować w miejscu dotyczącym urządzenia do przeprowadzania tego sposobu. Jeżeli nie istnieje żadne z wymienionych miejsc, przedmiot wynalazku klasyfikuje się w miejscu właściwym dla wytwarzania określonych wyrobów przemysłowych lub w miejscu przewidzianym dla wyrobów (wytworów, produktów) jako takich.

Jeżeli przedmiot wynalazku dotyczy wytworu, to należy go zaklasyfikować w miejscu obejmującym takie wytwory. Jeżeli nie istnieje miejsce odpowiednie dla takiego wytworu, to przedmiot wynalazku powinien być zaklasyfikowany w miejscu dotyczącym funkcji albo, jeżeli to niemożliwe, w miejscu dotyczącym zastosowania.

1.2.7.1. Klasyfikacja wstępna

Klasyfikacja wstępna, dokonywana przez Komisję Klasyfikacyjną, ma na celu określenie podstawowej klasy, podklasy, grupy i podgrupy odnoszącej

się do wynalazku, tak aby na tej podstawie zgłoszenie zostało opublikowane w odpowiednim miejscu w Biuletynie Urzędu Patentowego, a w późniejszym etapie skierowane do właściwego eksperta. Klasyfikacja ta oparta jest na tytule, opisie dziedziny techniki i niezależnych zastrzeżeniach patentowych. W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedną kategorię wynalazku, każdej z tych kategorii powinien być przyporządkowany odpowiedni symbol aktualnej edycji MKP.

1.2.7.2. Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacji ostatecznej dokonuje ekspert orzekający w sprawie udzielenia patentu po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia. Klasyfikacja ta może się różnić się od klasyfikacji wstępnej. Klasyfikacja ostateczna stanowi podstawę poszukiwań w celu ustalenia stanu techniki dla badanego zgłoszenia i powinna w sposób możliwie pełny określać informację o wynalazku oraz informację dodatkową, przedstawione w postaci symboli klasyfikacyjnych jak i kodów indeksowych. Klasyfikacja ta może być zweryfikowana w czasie poszukiwań, jeżeli okaże się to uzasadnione, np. zajdzie konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu badanych podklas, grup, podgrup w oparciu o znalezione publikacje ze stanu techniki, albo ich brak w badanym zakresie bądź też pełniejsze zrozumienie istoty wynalazku. Może się w praktyce zdarzyć konieczność reklasyfikacji w czasie dalszego postępowania w wyniku wprowadzonych w zgłoszeniu poprawek i/lub uzupełnień, a także zmian wprowadzonych w kolejnej edycji MKP.

Na pierwszym miejscu klasyfikacji powinien być umieszczony symbol, który w sposób najbardziej adekwatny przedstawia wynalazek, a w przypadku kilku kategorii - odpowiadający zwykle wynalazkowi znajdującemu się na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych.

1.3. Poszukiwania w stanie techniki

1.3.1. Stan techniki

Pojęcie stanu techniki jest ustawowo zdefiniowane w art. 25 ust. 2 i 3, przy czym zgodnie z art. 26 ust. 2 przy ocenie poziomu wynalazczego bierze się pod uwagę wyłącznie zgłoszenia określone w art. 25 ust. 2. (*szerzej pkt II 7.1. met.*). Stan techniki dla badanego zgłoszenia powinien być ustalony w oparciu o dowody w formie pisemnej zawierające datę publikacji ewentualnie w innej nie budzącej zastrzeżeń formie np. dowodu udostępnienia do wiadomości powszechnej w formie ustnego opisu stosowania lub wystawienia. Udostępnienie do powszechnej wiadomości ma miejsce jedynie wówczas, gdy istniała potencjalna możliwość uzyskania informacji ujawniających wynalazek dla każdego zainteresowanego. Tak więc przykładowo, nie należy do stanu techniki wynalazek ujawniony tylko osobom związanym tajemnicą służbową.

Poszukiwania w celu ustalenia stanu techniki, który będzie podstawą do oceny nowości i poziomu wynalazczego wynalazku, powinny być ukierunkowane na określenie tzw. najbliższego stanu techniki, którym jest jedno rozwiązanie posiadające wszystkie istotne cechy zgłoszonego wynalazku lub rozwiązanie bądź kombinacja rozwiązań mających możliwie najwięcej cech zgłoszonego wynalazku, dotyczące identycznego lub podobnego problemu i wywołujące zbliżone efekty.

W większości przypadków, stan techniki obejmuje opisy zgłoszeniowe i patentowe różnych krajów, jak również publikacje książkowe, artykuły w czasopismach fachowych, prospekty oraz katalogi firmowe i asortymentowe, dowody stosowania oraz wystawienia na wystawie.

1.3.2. Zakres poszukiwań

Zakres poszukiwań w literaturze patentowej powinien być tak określony, aby z jednej strony znaleźć dokument(y) opisujący rozwiązanie najbardziej zbliżone do zgłoszonego rozwiązania lub rozwiązań w przypadku zgłoszenia obejmującego kilka kategorii, a z drugiej strony ograniczyć czas przeprowadzania poszukiwań do rozsądnego okresu. W tym celu należy brać przede wszystkim pod uwagę dokumenty patentowe w miejscach MKP, które określono na podstawie klasyfikacji zgłoszenia z uwzględnieniem ich korekt w trakcie postępowania. W praktyce nie jest jednak możliwe do osiągnięcia 100%-owej kompletności poszukiwań i wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów zgłoszenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poszukiwania w zbiorach polskiej literatury patentowej, ponieważ w tym przypadku chodzi również o ochronę rozwiązań, na które Urząd Patentowy RP udzielił praw wyłącznych. Z tego względu poszukiwania w zbiorach polskich powinny być kompleksowe i obejmować opisy patentowe, i opisy ochronne wzorów użytkowych, a także wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone oraz będące w badaniu, wynalazki i wzory użytkowe załatwione negatywnie.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby zagraniczne bardzo często zaleca się korzystanie z raportów z poszukiwań w stanie techniki znajdujących się w analogicznych zgłoszeniach badanych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub innych urzędach patentowych. Również pomocne może być skorzystanie z raportu o stanie techniki lub powołań w dokumencie znalezionym w czasie poszukiwań, a stanowiącym rozwiązanie zbliżone do zgłoszonego (kategoria dokumentu X lub Y). Dobre rezultaty w niektórych przypadkach dają poszukiwania rozwiązań zgłaszanych przez daną firmę lub twórcę.

Ograniczenie zakresu badań pod względem okresu, w którym dokonywano wynalazków w danej dziedzinie, może umożliwić analiza rozwoju danej

dziedziny techniki, a zwłaszcza określenie czasu jej powstania oraz krajów wiodących w tych dziedzinach.

Ekspert powinien przeanalizować dokumenty patentowe i inne pozycje literaturowe podane w opisie stanu techniki rozpatrywanego zgłoszenia oraz informacje znajdujące się w uwagach nadesłanych przez osoby trzecie po ogłoszeniu o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego. Uwagi te mogą być wykorzystane do ustalenia stanu techniki, przy czym w przypadku braku konkretnych dowodów należy wezwać zgłaszającego uwagi do ich ewentualnego uzupełnienia.

W każdym przypadku stwierdzenie przeszkód udzielenia patentu należy do Urzędu Patentowego, dlatego też tylko z zachowaniem tej formy mogą być wykorzystane uwagi osób trzecich przy stwierdzeniu zarzutu braku zdolności patentowej (*por. pkt I.2.2. met.*).

Dlatego też, w przypadkach stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu, tylko wyjątkowo, gdy ekspert uzna to za celowe, powiadamia zgłaszającego o fakcie nadesłanych uwag lub ich treści nie nadając im formy zawiadomienia o stwierdzeniu przeszkód do udzielenia patentu.

W niektórych przypadkach, np. szerokiego określenia zakresu żądanej ochrony, może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu badań na inne podklasy, grupy, podgrupy, w których mogą znajdować się zbliżone rozwiązania, ale o innym zastosowaniu, przykładowo - badając sposoby obróbki metali rozszerza badanie na sposoby obróbki tworzyw sztucznych.

Nie przeprowadza się poszukiwań w przypadku zgłoszenia, które jest wyłączone z ochrony z uwagi na niespełnienie wymogów art. 28 i art. 29, jak również w przypadku, gdy opis wynalazku, zastrzeżenia i rysunki są tak dalece niejednoznaczne, lub gdy zastrzeżenia nie są wystarczająco jasno poparte opisem wynalazku, że nie można wydać żadnej znaczącej opinii co do nowości, poziomu wynalazczego i stosowalności zastrzeżanego wynalazku.

1.3.3. Przedmiot poszukiwań

Poszukiwania powinny być przeprowadzane w oparciu głównie o zastrzeżenia patentowe, a zwłaszcza podstawowe cechy wynalazku, rozumiane w świetle opisu wynalazku i rysunków. Przy czym podkreślenia wymaga, że zrozumienie istoty wynalazku i problemu, jaki jest rozwiązywany, może się zmieniać w trakcie poszukiwań.

Powinny być brane pod uwagę rozwiązania w stanie techniki, które stanowią kombinację wszystkich lub części cech wynalazku oraz uznane za ekwiwalentne, tzn. dotyczące tego samego problemu, ale stosujące podobne i/lub zbliżone środki techniczne do jego rozwiązania.

W pierwszym rzędzie powinny być wyszukiwane informacje odnoszące się do podstawowego(ych) rozwiązania(n) opisanego(ych) w zastrzeżeniu(ach)

niezależnym(ych). Jeżeli zdolność patentowa tego rozwiązania może być podważona, poszukiwania powinny objąć również jego warianty przedstawione w zastrzeżeniach zależnych. Poszukiwania powinny obejmować rozwiązania wszystkich kategorii ujętych w zgłoszeniu.

1.3.4. Strategia i techniki poszukiwań

Nie istnieje jedna uniwersalna strategia poszukiwań odpowiednia dla wszystkich zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Sposób prowadzenia poszukiwań powinien być dostosowany do specyfiki konkretnego zgłoszenia w oparciu o doświadczenie i wiedzę eksperta.

W pierwszej kolejności można wziąć pod uwagę dokumenty powołane w raportach z poszukiwań wykonanych w innych urzędach patentowych (jeśli takie istnieją), dokumenty powołane w opisie stanu techniki zgłoszenia oraz znalezione w zbiorach polskiej literatury patentowej.

Poszukiwania powinny być ukierunkowane przede wszystkim na znalezienie rozwiązań mogących świadczyć o braku nowości lub poziomu wynalazczego zgłoszonego wynalazku i znajdujących się w miejscach MKP, w których znalezienie ich jest najbardziej prawdopodobne. Rezultaty poszukiwań powinny być na bieżąco oceniane i analizowane w celu ewentualnej zmiany lub poszerzenia zakresu poszukiwań.

W przypadku nie znalezienia w literaturze patentowej rozwiązań podważających nowość lub poziom wynalazczy, poszukiwania można ograniczyć do określenia ogólnego, znanego stanu techniki, tzw. „technological background” zgłoszenia wynalazku, który może obejmować również rozwiązania określone w części nieznamiennej zastrzeżeń niezależnych, w opisie stanu techniki zgłoszenia oraz dotyczące danej dziedziny techniki.

Poszukiwania powinny być zakończone na etapie, w którym znalezienie dalszych dokumentów mogących stanowić stan techniki jest mało prawdopodobne, a także w przypadku znalezienia rozwiązania podważającego nowość.

Poszukiwania prowadzi się przede wszystkim w komputerowych bazach danych dostępnych w Internecie oraz w bazach wewnętrznych i zbiorach literatury patentowej Urzędu Patentowego RP. Do najbardziej znanych baz internetowych zalicza się obecnie ESPACENET, DEPATISnet. Ponadto poszukiwania można przeprowadzić w profesjonalnym systemie wyszukiwawczym EPOQUENET. Przeprowadzanie poszukiwań w tych bazach wymaga określenia kryteriów wyszukiwania, do których na ogół należą - numer publikacji, symbol(e) klasyfikacji patentowej, słowa kluczowe lub kombinacje tych słów, nazwa lub nazwisko zgłaszającego, nazwisko twórcy i inne. W celu ograniczenia ilości dokumentów do poszukiwania stosuje się różne kombinacje kryteriów wyszukiwania, które często są opisane w instrukcjach

korzystania z baz danych, jak np. Podręcznik Użytkownika - ESPACENET w wersji polskiej.

W razie potrzeby uwzględnienia informacji znajdujących się w literaturze technicznej i niedostępnych w komputerowych bazach danych, taką publikację należy zamówić w bibliotece lub w razie konieczności sprowadzić z zagranicy za pomocą Departamentu Zbiorów i Literatury Patentowej.

W przypadku, kiedy zastrzegany jest sposób dający w rezultacie produkt, który też jest zastrzegany, wówczas, jeżeli zastrzegany produkt nadaje się do opatentowania, to nie jest konieczne sprawdzanie nowości i poziomu wynalazczego sposobu, przy założeniu, że wszystkie cechy techniczne, jakimi określono produkt są wynikiem przeprowadzenia zastrzeganego sposobu.

Dotyczy to również przypadku zastrzegania zastosowania produktu, gdy produkt nadaje się do opatentowania i jest używany zgodnie z wykorzystaniem swoich zastrzeganych cech technicznych.

1.3.5. Sprawozdanie o stanie techniki

Po zakończeniu poszukiwań ekspert sporządza sprawozdanie o stanie techniki. W sprawozdaniu powinny być zamieszczone publikacje, które będą brane pod uwagę przy ocenie zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku, przy czym wykaz tych publikacji nie ogranicza możliwości wzięcia pod uwagę innych materiałów nieznanymi ekspertowi w momencie sporządzania sprawozdania, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Należy dokonać selekcji dokumentów znalezionych w poszukiwaniach. Nie jest konieczne cytowanie wszystkich znalezionych publikacji. Ich wykaz powinien obejmować przede wszystkim dokumenty podważające nowość lub poziom wynalazczy oraz w ograniczonym, niezbędnym zakresie, dokumenty stanowiące znany stan techniki.

Standardowo, podstawą sporządzenia przez eksperta sprawozdania o stanie techniki jest dostępna literatura patentowa w językach angielskim, niemieckim i francuskim (obok - co jest oczywiste - literatury w języku polskim).

Sporządzając sprawozdanie ze stanu techniki, ekspert może zamieścić także dokumenty w innym języku obcym, jednakże tylko wtedy, gdy na podstawie dostępnego dla eksperta tłumaczenia streszczenia opisu, rysunków itp. sądzi, że stanowią one podstawę zarzutu braku zdolności patentowej. Należy zauważyć, iż, o ile zgłaszający w toku badania zdolności patentowej nie zgodzi się z postawionymi w oparciu o te dokumenty zarzutami, to ekspert powinien rozważyć, na ile celowe jest pogłębianie dotychczasowej argumentacji. W tym celu ekspert może spowodować tłumaczenie dokumentu (lub zwykle odpowiedniej jego części, jeżeli można ją łatwo zidentyfikować). Jeżeli ekspert po dodatkowej analizie przetłumaczonego dokumentu pozostaje w przekonaniu, że dokument ten jest przydatny w dalszej procedurze powinien wysłać

art. 47
ust. 1
§ 29
ust. 1-4

kopie tłumaczenia do zgłaszającego wraz z następnym zawiadomieniem o stwierdzeniu braku ustawowych warunków wymaganych do udzielenia patentu na wynalazek (*patrz pkt I.1.4. met.*).

Sprawozdanie sporządza się na obowiązującym formularzu, zgodnie z przepisami § 29 ust. 2 i 4. Należy wyszczególnić: symbol(e) klasyfikacji patentowej określający(e) zakres poszukiwań, kraje, których dokumenty patentowe były objęte poszukiwaniami - z podaniem edycji, bazy komputerowe, w których prowadzono poszukiwania, dokumenty, które stanowią lub mogą stanowić podstawę dla oceny zdolności patentowej zgłoszenia. Dokumenty patentowe powinny być opisane poprzez: określenie ich kategorii (X, Y, A, E), podanie symbolu kraju i numeru publikacji, określenie rodzaju dokumentu - opis wynalazku zgłoszeniowy (A), opis wynalazku patentowy (B), wzór użytkowy (Y, U), nazwę lub nazwisko zgłaszającego, datę publikacji lub datę pierwszeństwa dla dokumentów kategorii E. W przypadku zamieszczania publikacji książkowej lub artykułu w czasopiśmie należy podać: autorów, tytuł książki lub artykułu, nazwę i numer czasopisma, wydawnictwo, rok i miejsce wydania, numery stron. Powoływane dokumenty należy odnieść do odpowiednich zastrzeżeń rozpatrywanego zgłoszenia. Jeżeli jest to niezbędne, na przykład, w przypadku, gdy różne części dokumentów dotyczą różnych zastrzeżeń, należy te odniesienia, jak również kategorie określić dla każdej części oddzielnie.

O ile przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia patentu niezbędne jest prowadzenie korespondencji ze zgłaszającym (*patrz pkt I.2. met.*), sprawozdanie o stanie techniki wysyła się wraz z pismem przewodnim jednocześnie z pierwszą taką korespondencją.

1.4. Ocena zdolności patentowej wynalazku po ustaleniu stanu techniki

Po wstępnej ocenie zdolności patentowej wynalazku, zbadaniu jednolitości zgłoszenia i sprawdzeniu pierwszeństwa do uzyskania patentu (*patrz pkt I.1.2.4.-6. met.*) oraz ustaleniu stanu techniki (*patrz pkt I.1.3. met.*), ekspert powinien przystąpić do głównego etapu badania zdolności patentowej wynalazku. Na tym etapie postępowania ekspert powinien w pełni wykorzystać zgromadzone materiały i dowody, przy czym w trakcie ustalania stanu techniki, przy analizie zdolności patentowej wynalazku, nie jest ograniczony do dowodów i materiałów umieszczonych w sprawozdaniu ze stanu techniki (*art. 49 ust. 2*).

Ekspert powinien kierować się zasadą, iż o ile forma dokumentacji zgłoszeniowej nie stoi na przeszkodzie analizie treści zgłoszenia (*patrz pkt I.1.2.3. met.*) to usunięcie usterek o charakterze formalnym w opisie zgłoszeniowym wynalazku powinno następować po ustaleniu zdolności patentowej wynalazku. Na tym etapie postępowania ekspert powinien skoncentrować

badanie zdolności patentowej na ocenie nowości i poziomu wynalazczego zgłoszonego wynalazku (*patrz pkt II.7.-8. met.*).

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu, ekspert powinien zasadniczo podjąć decyzję o odmowie udzielenia patentu, po przedstawieniu w zawiadomieniu wszystkich ustalonych okoliczności i dowodów, i umożliwieniu zgłaszającemu wypowiedzenie się odnośnie całości materiału przeciwstawionego (*patrz też pkt I.2.2.2., I.2.3.-4. met.*).

1.4.1. Wynalazki związane z materiałem biologicznym

W pierwszej kolejności ekspert powinien ocenić czy materiał biologiczny powszechnie jest dostępny. W szczególności materiał biologiczny może być znany jako łatwo dostępny dla znawcy np. drożdże piekarskie, które są dostępne w handlu, bądź też zdeponowany w instytucjach depozytowych.

Jeżeli materiał nie jest powszechnie dostępny i nie jest przedstawiony w opisie patentowym w taki sposób, że znawca może wynalazek urzeczywistnić, ekspert powinien sprawdzić czy zgłaszający złożył w podaniu oświadczenie o zdeponowaniu tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie umowy międzynarodowej lub kolekcji krajowej wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego, a ponadto czy poświadczenie instytucji depozytowej zostało złożone w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku.

art. 93⁶

Jeżeli materiał biologiczny nie został ujawniony przez depozyt, ekspert powinien sprawdzić czy zgłoszenie w dacie zgłoszenia zawiera istotne informacje, jakie są dostępne zgłaszającemu odnośnie charakterystyki materiału biologicznego. Informacje te dotyczą klasyfikacji materiału biologicznego i znaczących różnic w stosunku do znanego materiału biologicznego. W tym celu zgłaszający powinien w zakresie mu dostępnym wskazać morfologiczną, biochemiczną i fizjologiczną charakterystykę materiału biologicznego i proponowany opis taksonometryczny.

Domniemuje się, że informacje o materiale biologicznym, który jest powszechnie znany dla znawcy w dacie zgłoszenia, są dostępne dla zgłaszającego i nie muszą być przez niego podawane. Jeżeli jednak byłoby to konieczne badania powinny być podane zgodnie z właściwą standardową literaturą.

Skróty stosowane dla materiałów biologicznych lub mediów są często mało znane i dlatego powinny być podane pełnym tekstem przynajmniej w jednym miejscu opisu wynalazku.

Jeżeli materiał biologiczny, który został zdeponowany, ale nie jest zdolny do samoreprodukcji i musi być reprodukowany w systemie biologicznym (np. wirusy, bakteriofagi, plazmidy, wektory lub wolne DNA lub RNA) wspomniane informacje są także wymagane dla takiego biologicznego systemu. Jeżeli np. jest wymagany inny materiał biologiczny, taki jak komórki gospodarza lub wirusy pomocnicze, które nie mogą być wystarczająco opisane

lub nie są dostępne publicznie, taki materiał musi także być zdeponowany i odpowiednio scharakteryzowany. Dodatkowo musi być wskazany sposób wytwarzania materiału biologicznego z tym biologicznym systemem.

W wielu przypadkach wyżej wymagane informacje były już składane do instytucji depozytowych i potrzeba je tylko wprowadzić do opisu wynalazku.

Dodatkowo instytucja zwana uznaną kolekcją depozytową musi spełniać wymogi art. 93⁶ ust. 1 i 2.

Jeżeli jakies z tych wymagań nie zostanie spełnione, materiał biologiczny, o którym mowa, nie może być uznany jako wystarczająco ujawniony.

2. Korespondencja ze zgłaszającym

Zasadniczo pisma kierowane do zgłaszającego powinny być sporządzane zgodnie z obowiązującymi wzorami, które są w zależności od potrzeb aktualizowane i zamieszczane w folderach wymiany informacji sieci informatycznej Urzędu Patentowego RP.

W celu ograniczenia liczby pism wysyłanych do zgłaszającego należy zwłaszcza zwrócić szczególną uwagę na opracowanie pierwszej korespondencji, która ma istotne znaczenie dla przebiegu rozpatrywania zgłoszenia.

2.1. Wydzielanie zgłoszeń

Jeżeli nie jest spełniony wymóg jednolitości zgłoszenia wynalazku wywołuje się zgłaszającego na podstawie art. 34 i art. 42 ust. 2 do wydzielenia, ze zgłoszenia pierwotnego wynalazków, które nie spełniają wymogu jednolitości.

W wezwanii powinny być wyszczególnione tytuły wynalazków wydzielanych z podaniem numerów odpowiednich zastrzeżeń niezależnych w zgłoszeniu pierwotnym. W uzasadnieniu wezwania ekspert powinien omówić podstawę prawną wezwania oraz szczegółowo określić wymagania dotyczące jednolitości, ze wskazaniem, które z nich nie są spełnione.

2.2. Zawiadomienia

2.2.1. Uprzednie pierwszeństwo

W przypadku stwierdzenia przeszkód dla przyznania uprzedniego pierwszeństwa, ekspert wysyła na podstawie § 25 zawiadomienie o stwierdzeniu takich przeszkód.

W zawiadomieniu tym należy określić czy przeszkody te dotyczą całości zgłoszenia czy jego części objętej niektórymi zastrzeżeniami, wymienić w uzasadnieniu te przeszkody z powołaniem odpowiedniego przepisu art. 48 a także wyznaczyć termin na złożenie wyjaśnień lub usunięcie braków, o ile prawnie byłoby to dopuszczalne.

art. 39
art. 42
ust. 2
§ 26 i
§ 46

art. 14
art. 15
art. 35
art. 48
§ 25

W przypadku, gdy zgłaszający nie złoży wystarczających wyjaśnień lub nie usunie wskazanych braków ekspert wydaje postanowienie o odmowie przyznania zgłoszeniu wynalazku uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części (*patrz też pkt I.2.6. met.*).

2.2.2. Zdolność patentowa

Jeżeli w opinii eksperta wynik przeprowadzonych badań zdolności patentowej wynalazku wskazuje na brak ustawowych warunków do udzielenia patentu, to na podstawie art. 49 ust. 2 zawiadamia zgłaszającego, że zebrane dowody i materiały mogą świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. W przypadku, gdy zarzuty odnoszą się do części zgłoszenia lub do niektórych tylko wynalazków ujętych w zgłoszeniu oraz łącznego wystąpienia tych dwóch przypadków, dodatkową podstawą do postawienia zarzutów jest art. 50 ust. 1 i 2.

W zawiadomieniu ekspert powinien omówić powołaną podstawę prawną, odpowiednią dla stawianego zarzutu, oraz wyraźnie określić zarzut, np. brak nowości, poziomu wynalazczego lub stosowalności (*art. 24-27*), brak jednoznacznie określonego zakresu żądanej ochrony (*art. 33 ust. 3*), brak dostatecznego ujawnienia (*art. 33 ust. 1*), czy też brak cech technicznych wynalazku (*art. 24 i art. 28*).

Żądanie Urzędu Patentowego do jednoznacznego przedstawienia wnoszonego zakresu ochrony stanowi w swojej istocie żądanie wzywające zgłaszającego do ograniczenia przedmiotowego zakresu ochrony, które powinno być dokonane w trybie art. 10 (obecnie art. 33) ustawy o wynalazczości (decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP – KO Nr Odw. 1396/96).

Postawiony zarzut powinien być szczegółowo uzasadniony w oparciu o analizę treści zgłoszenia oraz zebrane w trakcie poszukiwań dowody i materiały. Zarzut oraz jego uzasadnienie powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, tak, aby zgłaszający miał dostateczne dane do obrony lub poprawienia zgłoszenia. Przedstawiając zarzuty ekspert powinien powoływać dokumenty lub inne materiały, również te występujące w zgłoszeniu, stanowiące ich podstawę. W przypadku zarzutu braku poziomu wynalazczego należy przedstawić wywód, czego zdaniem Urzędu, dotyczy wynalazek i dlaczego w opinii Urzędu został on rozwiązany w sposób oczywisty dla znawcy.

Zarzuty powinny być przedstawione w formie informacji udzielanej zgłaszającemu o zebranych dowodach, które mogą, ale nie muszą być przeszkodą do udzielenia praw wyłącznych, tak, aby mógł on się do nich ustosunkować.

Nie należy do zadań eksperta wskazywanie zgłaszającemu możliwości poprawienia zgłoszenia w celu spełnienia ustawowych wymogów do uzyskania patentu, nie wyklucza to jednakże wskazania, w jakim kierunku powinny

art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 33
ust. 1 i 3
art. 49
art. 50
§ 32
ust. 1-6

być dokonane poprawki, aby zgłoszenie mogło posiadać zdolność patentową, np. przez ograniczenie zakresu żądanej ochrony lub kategorii wynalazków.

Po otrzymaniu stanowiska zgłaszającego, w zależności od tego, w jakim stopniu usuwa to braki zgłoszenia, istnieją różne możliwe tryby postępowania. W przypadku uznania, że nadesłana poprawiona wersja opisu zgłoszeniowego daje podstawę do udzielenia patentu na wynalazek, ekspert może ograniczyć się do wezwania zgłaszającego o usunięcie ewentualnych usterek w dokumentacji zgłoszeniowej.

Jeżeli jednak po ponownym rozpatrzeniu zgłoszenia, w związku ze stanowiskiem zgłaszającego, nadal istnieją wątpliwości odnośnie zdolności patentowej wynalazku, sposób postępowania będzie zależał od tego czy:

- zgłaszający dokonał poprawek, które po dalszych ulepszeniach pozwolą ewentualnie na udzielenie patentu,
- nie dokonał żadnych poprawek,
- wprowadził poprawki, które mają charakter wyłącznie redakcyjny.

W przypadku, gdy pomimo korekty zakresu ochrony, zgłoszenie nadal nie przedstawia rozwiązania posiadającego zdolność patentową należy ponownie zawiadomić zgłaszającego o przeszkodach do udzielenia patentu.

W przypadku, gdy zgłaszający nie odpowie na zawiadomienie Urzędu Patentowego lub w wyniku zawiadomienia nie dokona istotnych poprawek w opisie zgłoszeniowym wynalazku, a także, gdy wprowadzi poprawki o charakterze jedynie redakcyjnym, ekspert po dokonaniu ponownej analizy zdolności patentowej wynalazku, może wydać decyzję o odmowie udzielenia patentu, a w przypadku zmiany swojego stanowiska, udzielić patentu po usunięciu przez zgłaszającego ewentualnych usterek dokumentacji zgłoszeniowej o charakterze formalnym.

2.3. Wezwania i postanowienia

2.3.1. Wezwania

**art. 46
ust. 1**

W uzasadnionych przypadkach ekspert wzywa zgłaszającego na podstawie art. 46 ust. 1 do nadesłania wyjaśnień i dokumentów dotyczących zgłoszenia, bez których niekiedy nie będzie możliwe prawidłowe dokonanie oceny zdolności patentowej wynalazku. Wyjaśnienia zgłaszającego mogą mieć formę poprawek w dokumentacji zgłoszenia lub dodatkowych objaśnień, rysunków, ewentualnie modeli lub próbek, które nie będą włączone do opisu zgłoszeniowego wynalazku, ale pozostaną w aktach sprawy.

Po dokonaniu merytorycznej oceny zgłoszenia i stwierdzeniu, że spełnia ono ustawowe wymagania do uzyskania patentu - jeżeli jest to uzasadnione koniecznością: usunięcia istotnych usterek dokumentacji, należytego przedstawienia rozwiązania lub z innych ważnych powodów, w tym usunięcia treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami - na-

leży wezwać zgłaszającego do wprowadzenia w dokumentacji niezbędnych poprawek oraz uzupełnień, a także do nadesłania rysunków, które wprawdzie nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku, ale pozwolą na należyte przedstawienie wynalazku.

W wezwaniu należy wyspecyfikować usterki, które powinny zostać usunięte, w sposób jasny i zrozumiały dla zgłaszającego. W szczególności wezwanie może dotyczyć następujących usterek: poprawienia redakcji zastrzeżeń, ich podporządkowania, dostosowania treści opisu wynalazku, w tym istoty oraz tytułu do treści zastrzeżeń, uzupełnienia lub zmian w opisie stanu techniki, uzupełnienia oraz poprawienia redakcji opisu wynalazku, poprawienia oraz uzupełnienia rysunków, poprawienia i ujednoczenia terminologii technicznej.

Jeżeli jest to niezbędne, szczególnie, gdy występują niezgodności między opisem patentowym i zastrzeżeniami, lub gdy wynika to z przeprowadzonego poszukiwania w stanie techniki, należy wezwać zgłaszającego do uporządkowania zastrzeżeń niezależnych w odniesieniu do podziału na część nieznamiennej i znamiennej.

Niejasności dotyczące istotnych cech rozwiązania powinny być wyjaśnione przed postawieniem zarzutów dotyczących braku zdolności patentowej (decyzja KO Nr Odw. 1076/96).

Jeżeli zgłaszający formalnie wykona wezwanie, ale nie poprawi wszystkich usterek prawidłowo, należy go wezwać ponownie do dokonania niezbędnych poprawek oraz uzupełnień.

Jeżeli poprawki oraz uzupełnienia wprowadzone przez zgłaszającego zostaną uznane za niedopuszczalne (*patrz pkt I.4. met.*), ekspert wzywa, na podstawie art. 46 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1, 2 do ich usunięcia.

Wezwania w przypadku niejednorodności zgłoszenia (*patrz pkt I.2.1. met.*).

2.3.2. Postanowienia

Jeżeli w odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w pkt I.2.2.1., dotyczącym przyznania zgłoszeniu uprzedniego pierwszeństwa zgłaszający nie złoży wystarczających wyjaśnień ani nie usunie wskazanych braków, postanawia się o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub części.

Jeżeli zgłoszenie wydzielone nie dotyczy wynalazku ujawnionego w pierwotnym zgłoszeniu to odmawia się zgłoszeniu wydzielonemu, na podstawie art. 39 ust. 3 przyznania daty pierwszeństwa na drodze postanowienia^{2/}.

W przypadku, gdy przeszkody do udzielenia patentu dotyczyły części wynalazków ujętych w zgłoszeniu i została wydana decyzja odmawiająca

art. 14
pkt. 1
art. 15
art. 16
art. 17
ust. 1
art. 35
art. 39
art. 48
art. 50
ust. 2
§ 33
ust. 1
i 2

^{2/} obowiązuje od wejścia w życie przepisu art. 39 ust. 3

udzielenia patentu na tę część wynalazków, a zgłaszający nie przesłał poprawionego opisu wynalazku, zastrzeżeń i rysunku, to po uprawomocnieniu się decyzji Urząd wydaje postanowienie wzywające zgłaszającego do dokonania zmian w opisie zgłoszeniowym. Zmiany te powinny dotyczyć przede wszystkim usunięcia zastrzeżeń patentowych dotyczących wynalazków, na które odmówiono udzielenia patentu oraz poprawek porządkowych dotyczących tytułu oraz opisu dziedziny techniki.

2.4. Decyzje

**art. 49
ust. 1
§ 32
art. 107
kpa**

Decyzje w sprawie udzielenia patentu powinny spełniać wymagania art. 107 kpa.

Decyzja odmawiająca udzielenia patentu może być podjęta po stwierdzeniu braku zdolności patentowej wynalazku i nie może zawierać nowych zarzutów, co do których zgłaszający nie miał możliwości wypowiedzenia się.

Tak więc zasadniczo, decyzja odmawiająca udzielenia patentu powinna być podejmowana po przedstawieniu zgłaszającemu pełnego wyniku prowadzonego przez eksperta badania i wyczerpującego zebrania dowodów i materiałów do przedstawienia zarzutów.

Uzasadnienie decyzji powinno zawierać podstawę prawną, jednoznacznie postawiony zarzut wynikający z powołanych przepisów prawa oraz dowody w postaci przeciwstawień ze stanu techniki i innych dokumentów, na których oparto decyzję. W uzasadnieniu, w pierwszej kolejności należy przedstawić w zwięzłej formie treść korespondencji ze zgłaszającym, przedstawiając istotne argumenty stron, a następnie końcowe uzasadnienie decyzji odmawiającej udzielenia patentu, które powinno dotyczyć ostatniej wersji zgłoszenia. Korzystne jest podanie przesłanek uzasadniających brak możliwości kontynuowania postępowania.

**art. 46
ust. 1,
art. 105
ust. 1 i 2
kpa**

Decyzje umarzające postępowanie wydawane są w przypadku niezastosowania się przez zgłaszającego do wezwania lub postanowienia Urzędu (*art. 42, art. 46*) oraz w przypadku wycofania zgłoszenia przez zgłaszającego (*art. 105 § 2 kpa*). Ponadto postępowanie ulega umorzeniu w przypadku, gdy z jakiejś przyczyny stało się bezprzedmiotowe, np. gdy zgłaszający nadał nową wersję zgłoszenia ograniczoną w stosunku do wersji pierwotnej, nie składając przy tym wniosku o umorzenie postępowania w części dotyczącej pominiętych rozwiązań. W takim wypadku postępowanie w sprawie zastrzeżeń nie objętych nową wersją jest bezprzedmiotowe i należy wydać decyzję umarzającą postępowanie w tym zakresie jako bezprzedmiotowe (*art. 105 § 1 kpa*).

W przypadku, jeżeli zgłaszający w swojej odpowiedzi nie usunie niedopuszczalnych poprawek oraz uzupełnień, to ekspert w decyzji umarzającej

postępowanie z tego powodu, powinien w szczególności w uzasadnieniu szczegółowo określić te poprawki i uzupełnienia.

Decyzje o udzieleniu patentu podejmuje się, gdy zgłoszenie spełnia ustawowe warunki uzyskania patentu.

art. 52
ust. 1 i 2

3. Rozmowy bezpośrednie i telefoniczne

W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, gdy rozstrzygnięte są pozytywnie zasadnicze kwestie odnoszące się do zdolności patentowej zgłoszenia można, w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania sprawy, przeprowadzić rozmowę bezpośrednią lub telefoniczną ze zgłaszającym lub jego pełnomocnikiem. Rozmowy te mogą się również odbyć na ich prośbę. Rozmowa podczas bezpośredniego spotkania służy do wyjaśnienia niejasnych oraz spornych kwestii oraz uzgodnienia poprawek i uzupełnień w dokumentacji. W szczególności telefonicznie można uzgodnić i wyjaśnić ze zgłaszającym poprawki mniejszej wagi, dotyczące terminologii, redakcji opisu wynalazku itp. Z rozmów tych powinna być sporządzona notatka lub adnotacja zawierająca: imię i nazwisko rozmówcy, datę, tematy rozmowy i dokonane uzgodnienia. Notatka taka powinna być podpisana przez eksperta i włączona do akt sprawy.

4. Dopuszczalność poprawek w dokumentacji

Zgłaszający ma prawo do wprowadzania w opisie wynalazku, zastrzeżeniach patentowych i na rysunku poprawek oraz uzupełnień do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu (tzn. również w toku postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy). Te poprawki i uzupełnienia nie mogą jednak wykraczać poza zakres ujawniony jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym w dniu dokonania zgłoszenia, przy czym zmiany zastrzeżeń w sposób rozszerzający pierwotny zakres ochrony są dopuszczalne tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego (dla zgłoszeń krajowych) lub w PCT Gazette (dla zgłoszeń międzynarodowych). Poprawki i uzupełnienia mogą być dokonywane na wezwanie Urzędu albo z inicjatywy zgłaszającego.

art. 37

W trakcie postępowania zgłoszeniowego nie jest dopuszczalne wprowadzenie do opisu zgłoszeniowego wynalazku istotnych cech technicznych, których nie było w tym opisie zgłoszeniowym w dacie zgłoszenia. Należy również pamiętać, że nie jest dopuszczalne rozszerzenie pierwotnego zakresu żądanej ochrony, określonego zastrzeżeniami patentowymi po ogłoszeniu o zgłoszeniu, chociażby wprowadzone uzupełnienia i poprawki miały poparcie w pierwotnej wersji opisu wynalazku. Pod pojęciem rozszerzenia zakresu ochrony

należy rozumieć takie zmiany zastrzeżeń patentowych, które skutkowałyby zwiększeniem liczby rozwiązań objętych ochroną patentową.

Dokonywane poprawki oraz uzupełnienia nie mogą też zmieniać istoty rozwiązania ujawnionego w dacie zgłoszenia, innymi słowy nie mogą tworzyć innego rozwiązania od ujawnionego w wersji pierwotnej opisu zgłoszeniowego wynalazku.

Jeżeli sporna nowa cecha daje istotny wkład techniczny do istoty rozwiązania, to stanowi niedopuszczalną poprawkę ze względu na brak jej wcześniejszego ujawnienia w opisie zgłoszeniowym lub ze względu na zbyt późne, w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony, jej przeniesienie do zastrzeżeń patentowych.

Każda zmiana zawartości zgłoszenia (opis wynalazku, zastrzeżenia, rysunki) poprzez dodanie, zmianę lub wyeliminowanie informacji, która dla znawcy nie jest wprost i jednoznacznie możliwa do wywiedzenia z pierwotnego zgłoszenia, powinna być uznana za zmieniającą istotę rozwiązania, a w konsekwencji za niedopuszczalną (*porównaj orzeczenie Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego - KO EPO Nr G1/93*).

Dopuszczalne jest uzupełnienie przez zgłaszającego stanu techniki zgłoszenia, do którego często wzywa sam Urząd Patentowy po przeprowadzeniu poszukiwań. Takie uzupełnienie zgłoszenia o opis rozwiązania zbliżonego do zgłoszonego, np. stanowiącego najbliższy stan techniki, może pociągnąć za sobą konieczność zmian polegających na wypukleniu w opisie wynalazku korzystnych skutków, efektów (gdy są one łatwe do wydedukowania przez znawcę z cech technicznych pierwotnie ujawnionych) oraz wypuklenia celu zgłoszonego rozwiązania.

Dopuszczalne jest również przeredagowanie opisu problemu technicznego, który rozwiązuje wynalazek, jeżeli można to wydedukować z całej zawartości pierwotnego zgłoszenia.

Do innych dopuszczalnych poprawek i uzupełnień można zaliczyć: korekty tytułu, opisu wynalazku i zastrzeżeń patentowych zmierzające do ujednoczenia treści, w tym kategorii zgłoszenia, dostosowania opisu wynalazku i tytułu do poprawionych zastrzeżeń oraz poprawki, oczywistych dla znawcy, na podstawie całości opisu, błędnych danych, usunięcie niejasności i sprzeczności, poprawienie i ujednoczenie terminologii technicznej oraz błędów redakcyjnych i językowych.

Uzupełnienie przykładów wykonania bądź zalet czy efektów rozwiązania może być dopuszczalne tylko wówczas, gdy te dodatkowe dane były ujawnione w zgłoszeniu, np. na rysunku lub dają się jednoznacznie wywieść z opisu wynalazku, zastrzeżeń lub figur rysunku.

Szczególne uwaga powinna być zwrócona na wszelkie zmiany dokonywane w zastrzeżeniach ze względu na to, że określają one zakres żądanej ochrony.

Dopuszczalne są na ogół zmiany w zastrzeżeniach ograniczające ten zakres, np. zawężenie zakresu parametrów, oraz wprowadzenie zmiany cechy, polegające na zastąpieniu ogólnego jej określenia przez bardziej szczegółowe, zamiast określenia „elastyczna podpora” użycie określenia „sprężyna talerzowa” zamiast „olej” określenia „olej sojowy” itp. pod warunkiem, że to szczegółowe określenie występuje gdziekolwiek w opisie zgłoszeniowym.

Możliwe są zmiany w zastrzeżeniach, polegające na: przenoszeniu cech z jednych zastrzeżeń do innych, np. z zastrzeżeń zależnych do zastrzeżeń niezależnych, dodawaniu cech ujawnionych w opisie wynalazku lub na rysunku, a także przenoszeniu cech między częściami, nieznamiennej i znamiennej zastrzeżeń.

Zmiana kategorii z wytworu na sposób jego wytwarzania stanowi ograniczenie zakresu ochrony, bowiem zakres ochrony wynikający z patentu udzielonego na określony wytwór obejmuje otrzymywanie tego wytworu jakąkolwiek bądź metodą. Również przeniesienie części cech znamiennej do części nieznamiennej i bliższe sprecyzowanie tych cech stanowi ograniczenie zakresu wnoszonej ochrony (decyzja KO Nr Odw. 1901/98).

Zarówno w przypadku udzielenia patentu na wytwór jak i w przypadku ograniczenia przez zgłaszającego ochrony i opatentowania sposobu wytwarzania wytworu, możliwe jest uzyskanie patentu na inny niż opatentowany sposób wytwarzania wytworu pod warunkiem, że będzie nowy posiadał poziom wynalazczy i nadawał się do przemysłowego zastosowania.

Zmiana kategorii wynalazku w stosunku do kategorii określonej w dacie zgłoszenia jest zasadniczo niedopuszczalna (mogłaby narazić osoby trzecie na konsekwencje naruszenia patentu). Jednak istnieją okoliczności, w których wprowadzenie nowej kategorii jest możliwe. Ma to miejsce zwłaszcza, gdy te kategorie można wywieść z tekstu podania, przede wszystkim z tytułu a w opisie można znaleźć wystarczające przesłanki do takiej zmiany (decyzja KO Nr Odw. 1901/98).

Możliwa jest więc np. zmiana kategorii patentowej „wytwór” na „sposób wytwarzania”, „zastosowanie”, czy też „sposobu leczenia” na „zastosowanie”.

Niedopuszczalne są w szczególności następujące poprawki i uzupełnienia opisu zgłoszeniowego wynalazku:

- gdy istota rozwiązania utworzona w wyniku wprowadzenia poprawki jest nowa w porównaniu z zawartością zgłoszenia pierwotnego, (por. orzeczenie KO Nr Odw. 1162/91) np. dodanie do zgłoszenia, dotyczącego składu mieszanki gumowej dodatkowych składników lub wyeliminowanie w zgłoszeniu dotyczącym materiału wielowarstwowego cechy przedstawiającej jedną warstwę ujawnioną w wersji pierwotnej jako istotna cecha wyróżniająca wynalazek,
- wprowadzenie jakiegokolwiek informacji technicznej, której przeciętny znawca nie mógłby obiektywnie wywieść z pierwotnego zgłoszenia wynalazku,

- zmiany w zastrzeżeniach rozszerzające określony przez nie zakres ochrony poprzez, np. rozszerzenie zakresu parametrów procesu, wprowadzenie nowych kategorii wynalazku nie ujawnionych w wersji pierwotnej opisu zgłoszeniowego wynalazku,
- wprowadzenie do zastrzeżeń patentowych, w celu ograniczenia zakresu ochrony, nowej wartości parametru technicznego, np. temperatury 12°C, która nie była wymieniona konkretnie w opisie zgłoszenia, tylko można było ją wywieść z treści opisu wynalazku, gdyż podany był zakres 1-15°C; taka nowa wartość nie była ujawniona; niedopuszczalne jest „...ograniczenie zastrzeżonych cech do niektórych tylko wariantów jeżeli takie ograniczenie nie jest wystarczająco poparte żadnym przykładem wykonania...” (patrz W. Kotarba, Z. Mikłasiński, A. Pyrża, Komentarz do prawa wynalazczego, W-wa, 1994, str. 53).

Nie jest uzasadnione żądanie ograniczenia zakresu ochrony np. do konkretnych włókien wymienionych w przykładach bez wyjaśnienia, dlaczego dla innych niż wymienione włókna zaproponowany sposób nie będzie skuteczny.

Ograniczenie zakresu ochrony nie może być dowolne w ramach ogólnego ujawnienia, ale zdeterminowane jest pierwotnym ujawnieniem (decyzja KO Nr Odw. 1492/99).

- zmiana informująca o nowym zastosowaniu środka do czyszczenia tkanin zabrudzonych tłuszczem, np. do usuwania plam z soków owocowych,
- dodatkowe przykłady i dane techniczne lub biologiczne, szczególnie w dziedzinie chemii (dane takie mogą być jednak wzięte pod uwagę przez eksperta jako dowody lub dodatkowe wyjaśnienia przy ocenie zdolności patentowej wynalazku i włączone do akt sprawy, ale nie mogą zostać opublikowane jako część opisu wynalazku).

5. Procedura ponownego rozpatrywania spraw

art. 244

W terminie dwóch miesięcy w przypadku sprawy zakończonej decyzją i w terminie jednego miesiąca w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem, zgłaszający może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie przez Urząd Patentowy. Po zarejestrowaniu wniosku i nadaniu mu kolejnego numeru, akta sprawy wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przekazywane są do eksperta, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji oraz argumentami zawartymi we wniosku, ekspert może wydać, w oparciu o art. 132 kpa decyzję (postanowienie) o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia (tylko w przypadku, gdy wniosek zasługuje w całości na uwzględnienie).

Określenie „w całości” odnosi się do wniosku, a nie zaskarżonego z tego względu orzeczenia, możliwe jest wydanie orzeczenia w oparciu o art. 132 kpa, uchylającego tylko w stosownej do zaskarżenia części.

Po uprawomocnieniu się tej decyzji, postępowanie w sprawie jest kontynuowane.

W przypadku, gdy po analizie wniosku ekspert, który wydał zaskarżone orzeczenie, nie znalazł podstawy do zmiany tego orzeczenia, powinien złożyć do swojego przełożonego wniosek o wyznaczenie innego eksperta do rozpatrzenia sprawy.

Drugi ekspert, również po zapoznaniu się z całością dokumentacji zawartej w aktach zgłoszenia, może utrzymać zaskarżoną decyzję (postanowienie) - w całości lub części lub uchylić zaskarżoną decyzję (postanowienie) i rozstrzygnąć, co do istoty sprawy.

W każdym przypadku zmiany zastrzeżeń patentowych Urząd powinien informować zgłaszającego o wynikach badania, nawet, jeżeli nowa wersja nie zmieniła negatywnej oceny urzędu (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – WSA Nr - II SA 2969/03.).

Przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, stosuje się przepisy kpa dotyczące odwołań. Można więc na podstawie art. 136 kpa wezwać do nadesłania wyjaśnień i/lub odpowiednio przerehabrowanych materiałów. Dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, Urząd powinien wydać decyzję w sprawie.

Zasadniczo jednakże, w przypadku odmowy udzielenia patentu przez pierwszego eksperta, uchylenie zaskarżonej decyzji i udzielenie patentu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy drugi ekspert w toku prowadzonego postępowania, uznał w pełni zarzuty zgłaszającego i nie znalazł innych dowodów braku zdolności patentowej wynalazku.

W przypadku ustalenia takich dowodów lub innych okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu, drugi ekspert może postawić taki zarzut dopiero po uchyleniu decyzji podjętej przez pierwszego eksperta. Ponowną decyzję o odmowie udzielenia patentu, drugi ekspert nie może uzasadnić dowodami i okolicznościami, które były podstawą wydania decyzji przez pierwszego eksperta. Uchylenie decyzji pierwszego eksperta oznacza bowiem, iż Urząd Patentowy nie podtrzymuje wcześniej postawionych zarzutów.

Na orzeczenie Urzędu Patentowego, wydane w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, zgłaszającemu służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga wraz z aktami zgłoszenia oraz przypomnieniem o terminie przekazania akt do WSA, są kierowane do eksperta, który wydał zaskarżoną decyzję (postanowienie).

art. 245
art. 244
ust. 1⁴
art. 136
kpa

art. 248
art. 249

W wyniku rozpoznania skargi ekspert bądź uwzględni skargę w całości i wydaje decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję (postanowienie) w całości lub części (w zależności od zakresu zaskarżenia), bądź też wydaje decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję (swoją) i wcześniejszą, wydaną przez pierwszego eksperta prowadzącego postępowanie w sprawie, albo też podtrzymuje swoje stanowisko, sporządza odpowiedź na skargę, wnosząc o jej oddalenie przez WSA.

Po zwrocie akt z sądu, są one przekazywane wraz z wyrokiem sądu do eksperta, który wydał zaskarżoną decyzję.

II. OCENA ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ

1. Wstęp

art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28

Patent udzielany jest bez względu na dziedzinę techniki, również w rolnictwie na: wynalazek, który musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do stosowania przemysłowego.

art. 33

Dokonując oceny zdolności patentowej rozpatrywanego przedmiotu zgłoszenia ekspert powinien wziąć pod uwagę dwa inne wymogi warunkujące udzielenie patentu a mianowicie, iż:

- a) zgłoszenie musi ujawniać wynalazek w sposób dostatecznie **jasny i wyczerpujący**, aby znawca mógł go urzeczywistnić (*patrz szerzej pkt III.2.6. met. i II.6. met.*),
- b) zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób **zwięzły lecz jednoznaczny**, przez podanie **cech technicznych** rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej (*patrz szerzej pkt III.3. met.*).

Wymóg dostatecznego ujawnienia w całości materiałów nie jest tożsamy z wymogiem jednoznacznego zdefiniowania zakresu ochrony (faktycznego braku ujawnienia nie można usunąć, ale redakcję zastrzeżeń można zmienić - decyzja KO Nr Odw. 1646/98).

Jeżeli nie zostanie spełniony chociażby jeden z wymienionych wyżej warunków, zgłoszone rozwiązanie nie może uzyskać praw wyłącznych.

Wynalazek, aby był patentowalny nie musi zapewniać jakiegoś technicznego rozwoju ani nawet korzystnego efektu. Mimo to te efekty, jeżeli występują, w odniesieniu do stanu techniki powinny być przedstawione w opisie wynalazku, ponieważ każdy taki efekt jest ważny a czasem niezbędny dla uznania poziomu wynalazczego zgłoszenia (*patrz pkt II.8. met.*).

2. Wynalazki

Obowiązujące przepisy nie definiują wynalazku jako takiego, a tylko precyzują warunki, które powinien spełniać wynalazek, aby mógł być przy-

znany patent. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy kilku wynalazków, to każdy z tych wynalazków powinien spełniać wszystkie warunki zdolności patentowej.

Wynalazek musi mieć „techniczny charakter”. Oznacza to, że musi dotyczyć jakiegoś technicznego problemu, zawierać jakiś wkład techniczny, rozwiązywać taki techniczny problem i musi posiadać cechy techniczne, dzięki którym istota podlegająca ochronie może być zdefiniowana w zastrzeżeniu.

„Wkład techniczny” oznacza wkład do stanu wiedzy w dziedzinie techniki. Wkład to zespół właściwości, które decydują o tym, że rozwiązanie objęte zastrzeżeniami patentowymi jako całość, różni się w stosunku do poprzedniego stanu techniki. Wkład ten musi być techniczny, tzn. zawierać cechy o charakterze technicznym i należeć do danej dziedziny techniki.

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 (orzeczenie WSA 6 II SA 3937/02).

Wynalazek w szczególności może dotyczyć wytworu materialnego (ukształtowanego lub nie ukształtowanego przestrzennie) nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu albo sposobu technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) albo jego nowego zastosowania.

§ 32
ust. 1
pkt 1

3. Rozwiązania nie uważane za wynalazki

Wprawdzie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp) nie definiuje pojęcia „wynalazek”, ale jej przepis art. 28 wymienia w sposób przykładowy rozwiązania, które nie są uważane za wynalazki. Te wyłączenia dotyczą rozwiązań o charakterze abstrakcyjnym (odkrycia, teorie naukowe) lub nie posiadających technicznego charakteru (rozwiązania o charakterze jedynie estetycznym, prezentacja informacji).

art. 28

3.1. Odkrycia

Odkrycia i teorie naukowe są wyłączone spod ochrony patentowej. Polegają bowiem, na odkryciu tego co już istnieje, np. na znalezieniu substancji występujących w przyrodzie, takich jak minerały, substancje chemiczne, mikroorganizmy.

Jednakże wynalazek wykorzystujący odkrycie (rozwiązujący problem techniczny) może zostać opatentowany. Np. odkrycie, że konkretny znany materiał jest w stanie wytrzymać mechaniczne uderzenie nie jest to patentowalne, ale wagon sypialny zrobiony z tego materiału już tak.

Znalezienie wcześniej nieznannej substancji występującej w naturze jest zwykłym odkryciem. Jednakże, jeżeli taka substancja może przyczynić się do wytworzenia jakiegoś technicznego efektu, to może być przedmiotem patentu. Przykładem może być substancja występująca w naturze wykazująca właściwości antybiotyczne, która zostanie wykorzystana do wytworzenia stosownego leku.

Ponadto, jeżeli mikroorganizm odkryty jako istniejący w naturze wytwarza jakiś antybiotyk, to taki mikroorganizm sam może być także patentowalny jako jeden z przedmiotów wynalazku (*wyzolowany mikroorganizm – patrz również pkt II.4.2.2. met.*).

Podobnie gen, który został odkryty jako istniejący w naturze może być patentowalny, jeżeli zostanie określony techniczny efekt, jaki on wywołuje np. jego działanie powodujące wytwarzanie konkretnych polipeptydów lub może być zastosowany w terapii genowej.

Z tego względu możliwe jest więc uzyskanie patentu, np.:

- zastosowanie znanego produktu posiadającego nowo zbadaną i pożądaną właściwość do określonego celu,
- sposób wyizolowania mikroorganizmu ze środowiska naturalnego,
- zastosowanie znanego mikroorganizmu występującego w przyrodzie.

3.2. Teorie naukowe i metody matematyczne

Do teorii naukowych, które są uogólnieniem odkryć stosuje się te same zasady jak dla odkryć. Np. fizyczna teoria półprzewodnictwa nie może być opatentowana ale nowe urządzenia - półprzewodniki i sposoby ich wytwarzania są patentowalne.

Metody matematyczne są szczególnym przypadkiem zasady, że czyste metody abstrakcyjne czy intelektualne nie są patentowalne. Wyłączone spod ochrony patentowej metody matematyczne dotyczące działań na liczbach, prowadzą do rezultatów czysto numerycznych, które mają charakter abstrakcyjny i nie wywołują skutku technicznego.

Np. skrócone metody dzielenia nie są patentowalne, ale już kalkulator skonstruowany zgodnie z tymi metodami może być opatentowany. Podobnie

matematyczna metoda projektowania elektrycznych filtrów nie jest patentowalna, ale filtry zaprojektowane zgodnie z tą metodą mogą być opatentowane pod warunkiem, że mają nowe techniczne cechy, które określają zastrzegany wytwór.

3.3. Wytwory o charakterze estetycznym

Wtwór scharakteryzowany jedynie cechami innymi niż techniczne, a w szczególności, kształtem linii, konturów, kolorystyką, strukturą lub materiałem wytworu bądź jego ornamentacją nie jest wynalazkiem i nie podlega opatentowaniu.

Nie jest jednak wykluczona ochrona patentowa wytworów posiadających wprawdzie cechy o charakterze estetycznym, lecz scharakteryzowanych również poprzez cechy techniczne, przy czym w takim przypadku cechy estetyczne wytworu nie podlegają ochronie prawnej. Możliwe jest również uzyskanie ochrony patentowej na rozwiązania charakteryzowane środkami technicznymi, służącymi do uzyskania skutku estetycznego, np.:

- bieżnik opony scharakteryzowany zarówno wzorem jak i swoją budową,
- tkanina o atrakcyjnym wyglądzie dzięki warstwowej strukturze, wcześniej nie używanej w tym celu,
- książka scharakteryzowana technicznymi cechami związanymi z oprawieniem lub klejeniem grzbietu może być opatentowana nawet, jeżeli efekt tego jest jedynie estetyczny. Podobnie także jej kolorystyka scharakteryzowana przez rodzaj materiału, barwniki lub używane spoiwo.

Także sposób wytwarzania wyrobów o charakterze estetycznym może obejmować jakąś techniczną innowację i podlega opatentowaniu. Na przykład można uzyskać patent na nowy sposób szlifowania diamentu, mimo iż nie jest możliwa ochrona patentowa samego diamentu, scharakteryzowanego tym szczególnie pięknym ukształtowaniem.

Podobnie nowa technika drukowania książek, związana ze szczególnym układem graficznym o estetycznym wyglądzie może być opatentowana.

Również substancja lub kompozycja (scharakteryzowana przez charakterystyczne dla niej cechy techniczne), której zastosowanie prowadzi do wytwarzania specjalnego efektu, takiego jak utrzymanie zapachu lub smaku przez wydłużony okres lub do podkreślenia tych cech, może być opatentowana.

Wtwór charakteryzujący się wyłącznie cechami o charakterze estetycznym może być przedmiotem zgłoszenia wzoru przemysłowego. Warunkiem rejestracji takiego wzoru jest spełnienie wymogu nowości i indywidualnego charakteru.

3.4. Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry

Ta grupa projektów obejmuje działania, których celem, ogólnie biorąc, jest:

- zwiększenie potencjału intelektu ludzkiego (różne metody szybkiego czytania, zapamiętywania, nauki języków obcych, relaksu umysłowego, itp.);
- efektywne podejmowanie decyzji ekonomicznych (biznes-plany, master-plany, metody negocjacji kontraktów);
- realizacja zamierzeń twórczych (np. ekranizacja utworu literackiego, metody badań naukowych);
- prowadzenie różnego rodzaju gier, w szerokim znaczeniu tego słowa (gry liczbowe, sportowe, hazardowe).

Projekty dotyczące organizacji aktywności intelektualnej człowieka nie są wynalazkami w rozumieniu pwp i są wyłączone spod ochrony patentowej.

W szczególności, nie jest uważany za wynalazek sposób prowadzenia działalności gospodarczej lub ekonomicznej, przy użyciu środków technicznych dla celów nietechnicznych lub przetwarzania czysto nietechnicznych informacji, np. finansowych, ubezpieczeniowych, dotyczących zarządzania, itp.

Można natomiast opatentować sposób technicznego oddziaływania lub wytwór służący do wspierania działalności umysłowej lub gospodarczej.

3.5. Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki

Uzyskanie zamierzonego rezultatu użytkowego przez zgłoszone do opatentowania wytwory powinno być analizowane przez eksperta z punktu widzenia zarówno aktualnej jak i przewidywanej wiedzy. Stwierdzenie braku możliwości uzyskania takiego rezultatu wynika z faktu, iż pomysł wynalazczy ze swojej natury jest sprzeczny z powszechnie przyjętymi i uznanymi zasadami nauki, jak np. zasadą zachowania energii, prawem grawitacji, itp.

Przykładem takiego wytworu jest *perpetuum mobile*, tj. maszyna funkcjonująca w sposób ciągły bez zasilania energią z zewnątrz i bez zmian energii własnej, co kłóci się z pierwszą zasadą termodynamiki. Podobnie, koncepcja maszyny, która pobiera ciepło z otoczenia i w całości zamienia ją na pracę, jest sprzeczna z drugą zasadą termodynamiki. Inne powszechnie znane przykłady tego rodzaju wytworów to „kamień filozoficzny”, alchemiczna technologia produkcji złota, „eliksir życia”, „ródźka”, ekran promieniowania „geopatycznego”, itp.

3.6. Programy do maszyn cyfrowych

Dla efektywnego wykluczenia programów pojęcia informatyczne muszą być szeroko rozumiane:

„Program” – przepis postępowania, akceptowany przez komputer plan działania, instruktaż umożliwiający działanie programu komputerowego. Program jest realizacją algorytmu spełniającego wymogi komunikacji z komputerem.

„Komputer” – uniwersalny system cyfrowy, zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji matematycznych), w których użytkownik może określić sekwencję wykonywania rozkazów konieczną do realizacji postawionego zadania.

„Przetwarzanie danych” – wszelkie operacje dokonywane na danych wejściowych powodujące wygenerowanie nowych danych, niosących ze sobą żadaną nową informację, lub powodujące zmianę sposobu prezentacji.

„Oprogramowanie” – program lub zbiór programów, umożliwiający korzystanie z komputera oraz ewentualnie ze sprzętu peryferyjnego (modemu, skanera, itp.) bądź pozwalający rozwiązywać konkretne problemy użytkownika.

„Program komputerowy” może przybierać formę algorytmu, schematu blokowego programu, ciągu zakodowanych informacji, jak również może być wynikiem stosowania metodologii programowania obiektowego, w której definiuje się programy za pomocą „obiektów” – elementów łączących stan (czyli dane) i zachowanie (czyli procedury). Przez oprogramowanie (software) rozumie się to, co w komputerze nie jest sprzętem (hardware), czyli fizycznym środowiskiem, w którym program działa i, przy pomocy którego wypełnia swoje funkcje. W pewnym przypadku program może być uważany za metodę matematyczną czy też prezentację informacji. Jeśli wkład do znanej wiedzy leży jedynie w programie komputerowym, wtedy przedmiot zgłoszenia nie jest patentowalny niezależnie od formy, w jakiej podano go w zastrzeżeniach. Wyłączenie obejmuje więc rozwiązanie przedstawione w postaci algorytmu, schematu blokowego programu, metody obliczeniowej oraz koncepcji matematycznej przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w handlu elektronicznym.

Wyłączenie z patentowania programów do maszyn cyfrowych nie oznacza, że nie mogą być patentowane wynalazki wspomagane programem, realizowanym przy użyciu komputera.

Patentowaniu podlega więc ”wynalazek wspomagany komputerowo”, co oznacza wynalazek, którego realizacja wymaga użycia urządzenia dającego się zaprogramować. Chodzi więc o techniczne wynalazki, których realizacja odbywa się przy pomocy programów komputerowych, a nie o to,

że wynalazek polega na samym programie komputerowym. Taki wynalazek musi spełniać wszystkie warunki zdolności patentowej.

Nie uznaje się wynalazku wspomaganego komputerowo za wnoszący do stanu techniki wkład techniczny tylko ze względu na użycie lepszych algorytmów, które pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania na czas przetwarzania, pamięć lub inne zasoby w ramach systemu przetwarzania danych. Zaliczenie (tematyki i metod) programów komputerowych do twórców nie mogących być wynalazkami oznacza, że innowacje związane z programami komputerowymi, które nie rozwiązują żadnego problemu zastosowania nauk przyrodniczych, wykraczającego poza poprawę efektywności przetwarzania danych nie podlegają patentowaniu. Nowy program komputerowy wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest patentowalny. Nowy program sterujący przeciwpoślizgowym systemem hamulcowym (ABS) sam w sobie nie jest patentowalny. Patentowalny jest natomiast nowy sposób hamowania, w którym program komputerowy może być niezbywalną częścią. Lecz prawa wyłączne wynikające z prawa patentowego nie obejmują tego programu.

Tak więc uzyskanie patentu na program komputerowy, sam lub na nośniku nie jest możliwe. Natomiast ochronie podlega wynalazek wspomagany komputerowo jako system w formie zaprogramowanego urządzenia, albo jako techniczny proces przeprowadzany przez takie urządzenie.

3.7. Przedstawienie informacji

Nie jest uważany za wynalazek projekt dotyczący przedstawienia informacji zapisanej na dowolnym nośniku, zdefiniowanej wyłącznie poprzez treść przekazywanej informacji, np. w postaci sygnałów dźwiękowych, płyty CD opisanej przez zarejestrowany utwór muzyczny oraz wszelkie nietechniczne (nie powodujące skutku technicznego) sposoby gromadzenia, opracowywania i udostępniania informacji, takie jak: organizacja baz danych, formy zapisu danych na nośnikach materialnych, sposoby wyszukiwania informacji, języki programowania i języki informacyjno-wyszukiwawcze, itp.

Jeżeli jednak przedstawienie informacji posiada nową cechę techniczną, to może być opatentowane albo w formie nośnika informacji, albo sposobu przedstawienia informacji, albo urządzenia służącego do przedstawienia informacji.

Taką nową cechą techniczną może być forma przedstawienia informacji, jeżeli można ją odróżnić od treści informacji, np. urządzenie pomiarowe przedstawiające zmierzone wartości w formie wykresu albo diapozytyw utrwalający ścieżkę dźwiękową.

Możliwa jest również ochrona patentowa technicznych sposobów gromadzenia, opracowywania i udostępniania informacji, jak np. nowych typów nośników informacji, urządzeń do kodowania i transmisji danych, dekodatorów informacji, urządzeń wejścia/wyjścia w systemach informacyjnych, itd.

4. Wyłączenia spod opatentowania

4.1. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Każdy wynalazek, którego wykorzystanie mogłoby być sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jest wyłączony spod opatentowania. Nie można udzielić patentu na rozwiązanie godzące w porządek publiczny, w tym bezpieczeństwo społeczeństwa i jego członków, w przyjęte normy moralne. W szczególności stosowanie wynalazku nie powinno spotykać się ze społecznym sprzeciwem.

Przykładowo nie powinno się patentować sposobu zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą, polegającego na stosowaniu urządzenia wykorzystującego gaz obezwładniający lub wręcz ładunku wybuchowego, gdyż efekty wykorzystania tego urządzenia mogłyby przynieść rezultaty niewspółmierne do zagrożonego mienia (śmierć włamywacza, kierowcy i postronnych osób w czasie zadziałania urządzenia).

Dla celów ochrony patentowej nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo. Takie podejście pozwala na opatentowanie wynalazku tak by np. wytwory wytwarzane według tego wynalazku mogły być eksportowane do państw, w których jego użycie nie jest zabronione.

Wiele z wynalazków może być wykorzystane dla celów zarówno zgodnych jak i sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Aparat kopiujący, posiadający cechy powodujące poprawę precyzji reprodukcji mógłby np. pozwalać także na reprodukowanie pasków bezpieczeństwa na banknotach uderzająco podobnych do tych, jakie są na prawdziwych banknotach. Taki aparat mógłby więc, nadawać się do wykorzystania w celach przestępczych. W przypadku takiego zgłoszenia nie można podnosić zarzutu z art. 29 ust. 1.

Istotne znaczenie ma w takiej sytuacji redakcja zastrzeżeń patentowych. Jeżeli zgłoszenie zawiera dokładne odniesienie do zastosowania, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami należy wymagać usunięcia tych odniesień z uwagi na § 6 ust. 2.

4.2. Odmiany roślin lub rasy zwierząt

4.2.1. Nowa odmiana roślin

Patentów nie udziela się na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskanych takimi sposobami.

Tak więc nie jest również możliwe opatentowanie nowej odmiany roślin czy rasy zwierząt wytworzonych sposobem mikrobiologicznym. Wyłączenie

spod opatentowania dotyczy nowych odmian roślin niezależnie od drogi, na której są one wytwarzane. Dlatego też odmiany roślin zawierające geny wprowadzone do rośliny matecznej metodą rekombinacji genetycznej są wyłączone z patentowania (*patrz G-1/98 orzeczenie nr 1/98 rozszerzonej komisji odwoławczej w EPO*).

Odmianę roślin definiuje się jako grupę roślin w obrębie pojedynczej, botanicznej jednostki systematycznej najniższej znanej kategorii, która niezależnie od tego czy są spełnione warunki przyznania prawa do odmiany rośliny może być:

- określona przejawianymi cechami wynikającymi z określonego genotypu lub kombinacji genotypów,
- odróżniona od jakiegokolwiek innej grupy roślin poprzez ekspresję, co najmniej jednej cechy oraz
- uznana za jednostkę ze względu na swą zdolność do rozmnażania w niezmienionej formie.

Z uwagi na wyłączenia spod opatentowania odmian roślin, do sposobu wytwarzania odmiany roślin przepis art. 64 ust. 1 nie ma zastosowania. Tak więc, patent na sposób wytwarzania nowych odmian roślin nie obejmuje ochroną (pośrednią) odmian roślin wytworzonych sposobem według wynalazku.

Sposób wytwarzania roślin lub zwierząt jest zasadniczo biologiczny, jeżeli składa się w całości ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcionowanie. Na przykład krzyżowanie, hodowla wsobna czy hodowla selektywna koni obejmująca zwykły etap selekcionowania koni, pod względem korzystnych właściwości do hodowli i reprodukcja tych zwierząt jest sposobem czysto biologicznym, i dlatego wyłączonym spod opatentowania. Z drugiej strony sposób traktowania roślin lub zwierząt w celu poprawy ich własności, plenności lub zwiększania czy zmniejszania ich wzrostu (np. poprzez przycinanie drzew) nie jest czysto biologicznym, bo jego istota, chociaż związana z procesem biologicznym jest techniczna. Podobnie podlegają opatentowaniu metody traktowania roślin scharakteryzowane zastosowaniem substancji stymulującej wzrost lub zastosowaniem promieniowania, a także traktowanie gleby środkami technicznymi powodującymi zmniejszenia lub wzrost roślin.

4.2.2. Sposób mikrobiologiczny

art. 93'
pkt 3

Przez sposób mikrobiologiczny rozumie się sposób, który angażuje lub został dokonany na materiale mikrobiologicznym, albo którego wynikiem, np. metodą inżynierii genetycznej jest ten materiał. Podlegający opatentowaniu sposób mikrobiologiczny może zawierać oba etapy, mikrobiologiczny i nie mikrobiologiczny.

Wytwór uzyskany w wyniku sposobu mikrobiologicznego może zostać także opatentowany jako taki.

Tak więc, ponieważ sposób rozmnażania mikroorganizmów jest uznawany za sposób mikrobiologiczny to w konsekwencji sam mikroorganizm może być chroniony jako taki.

Pojęcie mikroorganizmu stosowane w prawie patentowym jest nieco szersze niż w biologii. Za mikroorganizmy uważa się organizmy komórkowe takie jak bakterie, komórki zwierzęce i roślinne, jednokomórkowe grzyby w tym drożdże, glony, pierwotniaki, także wirusy, jak również cząsteczki DNA mające zdolność powielania się w organizmach żywych – plazmidy, wektory.

W przypadku procesów mikrobiologicznych, szczególną uwagę należy zwrócić czy zostały spełnione wymagania powtarzalności, a więc czy wynalazek jest na tyle wyczerpująco i jasno przedstawiony (ujawniony), aby znawca mógł go urzeczywistnić. W przypadku materiału biologicznego zdeponowanego, zgodnie z art. 93⁶ ust. 1 powtarzalność jest zapewniona przez możliwość pobrania próbek z uznanej kolekcji i nie ma potrzeby wskazania przez zgłaszającego wynalazek innego sposobu wytwarzania materiału biologicznego.

4.3. Sposoby leczenia

Nie udziela się patentów na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach. Wyłączenie to nie dotyczy sposobu leczenia roślin a także wytworów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Patenty mogą być udzielane także na przyrządy chirurgiczne, diagnostyczne lub terapeutyczne i aparaturę stosowaną w takich sposobach.

**art. 29
ust. 1
pkt 3**

4.3.1. Metody chirurgiczne

Chirurgia określa raczej naturę sposobu leczenia niż jego cel. Charakter chirurgiczny mogą mieć więc, także zabiegi, które nie wywołują skutku leczniczego, nie służą profilaktyce, ale nakierowane są np. na upiększenie ciała. Chirurgiczna metoda leczenia stosowana do celów kosmetycznych lub transferu embrionu jest wyłączona z ochrony tak samo jak chirurgiczne leczenie dla celów terapeutycznych.

Sposoby wytwarzania protez zębowych, protez kończyn, jak również zbieranie odpowiednich pomiarów do tego celu na ciele ludzkim, które pociągają za sobą np. wykonanie modelu zębów pacjenta w ustach, nie są wyłączone z patentowania, jeżeli tylko protezy te są wytwarzane poza ciałem.

4.3.2. Metody terapeutyczne

Pojęcie „terapia” obejmuje leczenie chorób i dysfunkcji organizmu oraz profilaktykę, np. stosowanie szczepionek na niektóre choroby lub usuwanie płytki nazębnej. Pojęcie „terapia” może odnosić się więc do organizmów zdrowych, jeżeli jej celem jest zapobieganie stanom chorobowym.

Pod pojęciem sposobu leczenia, należy rozumieć również rozwiązania dotyczące częstotliwości i sposobu podawania leku, a także dotyczące zmian dawek leczniczych.

Nie są wyłączone spod ochrony patentowej sposoby leczenia w odniesieniu do tkanek i płynów ustrojowych po oddzieleniu ich od ciała (poza organizmem żywym) pod warunkiem, że tkanki te czy płyny nie zostaną z powrotem wprowadzone do tego samego organizmu.

Dlatego sposoby traktowania krwi w celu przechowywania jej w bankach krwi lub sposoby diagnostyczne testowania próbek krwi nie są wyłączone z patentowania, podczas gdy sposób traktowania krwi poprzez dializę i zawracanie takiej krwi do tego samego organizmu wyłączony jest spod opatentowania.

Praktycznie, jeżeli choć jeden etap rozpatrywanego sposobu przebiega *in vivo*, to taki sposób nie podlega opatentowaniu.

Podobnie, jeżeli sposób dotyczy zabiegów kosmetycznych, ale obejmuje co najmniej jeden etap leczenia (lub zabieg chirurgiczny) uznaje się go za sposób leczenia, który nie może być opatentowany.

4.3.3. Metody diagnostyczne

Metody diagnostyczne obejmują rozpoznanie, zlokalizowanie i rozróżnienie czynników patologicznych. Diagnoza obejmuje badanie pacjenta w celu zebrania odpowiednich danych, porównanie tych danych z odpowiednią normą oraz przyporządkowanie stwierdzonych odchyśleń od normy do określonego obrazu klinicznego.

Wyłączone spod opatentowania są metody diagnostyczne żywego organizmu.

Ochronie patentowej podlegają jednak metody diagnostyczne przeprowadzone na organizmach martwych, tkankach, organach, płynach ustrojowych (próbkach krwi, wycinkach guzów), które zostały na stałe usunięte z ciała, czyli poza organizmem żywym. Metody te prowadzą do uzyskania pośrednich informacji (dane, wielkości fizykochemiczne), które same w sobie nie umożliwiają lekarzowi podjęcia bezpośredniej decyzji, co do zastosowania konkretnego sposobu leczenia.

Przykładowe takie metody obejmują prześwietlenia rentgenowskie, badania NMR i mierzenie ciśnienia krwi.

Wyłączone spod opatentowania sposoby diagnostyki dotyczą tylko operacji na żywym organizmie ludzkim lub zwierzęcym. Traktowanie lub diagnozowanie martwego ciała nie jest wyłączone spod opatentowania.

Sposoby testowania generalnie powinny być uznawane za patentowalne, jeżeli taki test jest przydatny do usprawnienia kontroli wytworu, urządzenia lub sposobu, który ma zastosowanie przemysłowe. W szczególności patentowalne jest użycie testów zwierzęcych do celów stosowanych w przemyśle, np. testowanie wytworów przemysłowych (np. do stwierdzenia nieobecności pyrogenetycznych czy alergicznych efektów) lub zjawisk (np. do określenia zanieczyszczeń wody lub powietrza).

Nie wszystkie sposoby oddziaływania na organizm żywy są wyłączone spod opatentowania. Przykładowo może być opatentowany sposób pobudzenia wzrostu, poprawiania jakości mięsa lub zwiększenia wydajności wełny z owiec.

Jednakże sposoby antykoncepcji, które są stosowane w sferze osobistej i prywatnej życia ludzkiego nie mogą być opatentowane, ponieważ są uznane za nie nadające się do przemysłowego stosowania.

5. Wynalazki biotechnologiczne

Przez wynalazki biotechnologiczne rozumie się wynalazki dotyczące wytworu składającego się z materiału biologicznego, zawierającego taki materiał, przykładowo polipeptydy (np. enzymy, przeciwciała), kwasy nukleinowe (np. primery, geny, wektory), mikroorganizmy, linie komórkowe, zestawy (np. zestaw diagnostyczny), kompozycje i środki farmaceutyczne (np. leki, szczepionki),

albo dotyczący sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany np. procesy fermentacyjne, metody izolacji i oczyszczania substancji biologicznych, sposoby testowania i metody diagnostyczne *in vitro*, metody laboratoryjne np. PCR, inne metody inżynierii genetycznej,

albo dotyczący jego zastosowania np. zastosowania określonego produktu (znanego białka) do wytwarzania leku do leczenia określonej choroby.

Materiałem biologicznym jest materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym (*sposób mikrobiologiczny, mikroorganizm, patrz pkt II 4.2.2. met.*).

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń wynalazków biotechnologicznych ekspert niezależnie od zbadania nowości, poziomu wynalazczego i stosowności przemysłowej, powinien ocenić również na ile zostały spełnione szczególne wymogi określone art. 93² -93³.

Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty uważa się w szczególności wynalazki stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet, jeżeli poprzednio występował w naturze.

Stopień, w jaki człowiek ingeruje za pomocą techniki w substancję już istniejącą w naturze jest decydującym kryterium czy mamy do czynienia z wynalazkiem czy z odkryciem. Nie jest możliwe opatentowanie odkrycia żywego mikroorganizmu występującego w naturze. Możliwe jest natomiast opatentowanie metody izolowania takiego mikroorganizmu albo sposobu wykorzystującego taki mikroorganizm.

Ekspert powinien dokonać analizy treści zastrzeżeń patentowych i ocenić skutek techniczny, jaki przyniesie wynalazek. Ocena ta opierać się powinna na ustaleniu istnienia lub braku ludzkiej ingerencji, wkładu o charakterze technicznym w to, co zostało odkryte.

Dlatego materiał biologiczny może być uznany za patentowalny, nawet, jeżeli już występował w naturze.

Ciało ludzkie w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykle odkrycie jednego z jego elementów włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu nie podlega opatentowaniu (*patrz art. 93³ ust. 1 pkt II.5. met.*). Element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, który ma możliwość zastosowania przemysłowego, może stanowić wynalazek posiadający zdolność patentową, nawet, jeśli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego.

Taki element nie jest *a priori* wyłączony spod opatentowania. Jednakże zwykle odkrycie takiego elementu (np. genu) nie podlega opatentowaniu, ponieważ jest odkryciem. Patentowalny jest natomiast rezultat zastosowania sposobu technicznego do zidentyfikowania, oczyszczania i zaklasyfikowania takiego elementu oraz do wytwarzania go poza ciałem ludzkim metodami, które człowiek jest w stanie zrealizować, a których natura nie jest w stanie dokonać sama z siebie (*pkt 21 preambuły dyrektywy Nr 98/44/EC z 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych zwanej dalej „dyrektywą”*).

Badanie zgłoszenia patentowego dotyczące sekwencji genu, powinno podlegać takim samym kryteriom zdolności patentowej jak w innych dziedzinach technologii tj. nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowego stosowania (*pkt. 22 preambuły dyrektywy*).

W przypadku wynalazku dotyczącego sekwencji genu, opis wynalazku powinien ujawniać jego przemysłowe zastosowanie w dacie zgłoszenia (*patrz pkt II.9. met.*), tzn. musi być wskazana proteina, którą gen koduje i jej funkcja.

W przypadku wykorzystania ciała ludzkiego musi być uzyskana zgoda człowieka. Sama sekwencja genu bez określenia jej funkcji nie zawiera żadnej informacji technicznej i dlatego nie jest wynalazkiem posiadającym zdolność patentową (*pkt 23 preambuły dyrektywy*). W przypadkach, gdy sekwencja genu lub częściowa sekwencja genu jest stosowana do wytwarzania proteiny lub części proteiny jest konieczne określić, jakie białko lub jaka część proteiny jest wytwarzana i jaką funkcję ta proteina lub część proteiny spełnia (*pkt 24 preambuły dyrektywy*). W przypadku, gdy sekwencja nukleotydowa nie jest wykorzystywana do wytwarzania proteiny lub części proteiny, funkcja taka mogłaby też wskazywać, że sekwencja nukleotydowa stanowi, np. promotor aktywności transkrypcyjnej lub może być sondą wykorzystywaną do wyszukiwania pożądanego sekwencji.

Przykładowo, podlega opatentowaniu wynalazek polegający na wyizolowaniu i scharakteryzowaniu fragmentu DNA kodującego białko, gdy: przedstawiono też sposób wytwarzania białka i jego zastosowanie, zastrzeżenie patentowe dotyczy fragmentu DNA, otrzymanego metodą rekombinacji genetycznej zdolnego do kodowania tego białka a białko to nie było wcześniej znane.

Wynalazki biotechnologiczne dotyczące roślin i zwierząt są patentowalne, pod warunkiem, że stosowanie wynalazku nie jest technicznie ograniczone jedynie do pojedynczej odmiany roślin lub rasy zwierząt (*por. pkt II. 4.2 met.*).

Rozwiązanie, w którym odmiana rośliny nie jest indywidualnie zastrzegana nie jest wyłączone spod opatentowania, choćby nawet mogło obejmować (swoim ujawnieniem) odmianę rośliny (*podobnie w orzeczeniu 1/98 rozszerzonej KO w EPO*).

Zastrzeżenie obejmujące nową odmianę, ale nie identyfikujące jej nie jest zastrzeżeniem skierowanym na nową odmianę rośliny. Także wobec braku danych identyfikujących nową odmianę w zastrzeżeniu dotyczącym wytworu (np. numeru identyfikującego nową odmianę roślinną), istota wynalazku nie jest ani ograniczona ani skierowana na odmianę rośliny w rozumieniu art. 93² ust. 1 pkt 3.

Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją genu lub częściową sekwencją genu (*patrz również pkt 16 preambuły Dyrektywy*).

Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną uważa się w szczególności;

- sposoby klonowania ludzi,

Poprzez wykluczenie klonowania ludzi należy rozumieć wszelkie metody, w tym podział embrionu, zmierzające do tworzenia istoty ludzkiej o takiej

**art. 93²
ust. 1
pkt 3**

**art. 93³
ust. 1**

**art. 93³
ust. 2**

samej informacji genetycznej zawartej w genomie jak inna żywa lub martwa istota ludzka (*pkt 41 preambuły dyrektywy*),

- sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka,
- stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych.

Wyłączenie to nie dotyczy rozwiązań w celach terapeutycznych lub diagnostycznych, które są stosowane wobec embrionu ludzkiego i są dla niego użyteczne (*pkt 42 preambuły dyrektywy*),

- sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

Z patentowania wyłączone są także sposoby wytwarzania chimer z komórek zarodkowych ludzi i zwierząt lub innych komórek totipotencjalnych ludzi i zwierząt (*pkt 38 preambuły dyrektywy*).

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, ale ilustrująca, jakie wynalazki mogą być uznane za niezgodne z porządkiem publicznym.

6. Dostateczność ujawnienia

art. 33

Dostateczność ujawnienia powinna być oceniana na bazie zgłoszenia jako całości, włączając opis wynalazku, zastrzeżenia i rysunki.

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (*patrz pkt III.3.6. met.*). Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem wynalazku (*patrz pkt III.2.9. met.*).

Zarzut braku poparcia zastrzeżeń patentowych może być również postawiony jako zarzut braku możliwości urzeczywistnienia wynalazku w całym zakresie żądanej ochrony (choć przy węższym zakresie urzeczywistnienie jest możliwe).

7. Nowość

art. 25 ust. 1

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest częścią stanu techniki.

7.1. Stan techniki

art. 25 ust. 2

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w każdy inny sposób. Zasadniczo

pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (art. 13). Pierwszeństwo do uzyskania patentu przysługuje również według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia (art. 14) lub wystawienia wynalazku na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej (art. 15 ust. 1) i także innej wystawie wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego (art. 15 ust. 2) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań formalnych (*uprzednie pierwszeństwo patrz zwłaszcza art. 35 i art. 36 a także patrz również pkt I.2.6. oraz I.2.2.1 met.*). Przy analizie stanu techniki nie ma żadnych ograniczeń geograficznych, językowych, czasowych lub w zakresie sposobów, dzięki którym odpowiednie informacje mogły zostać udostępnione do wiadomości publicznej.

Dokument sporządzony na piśmie jest dostępny publicznie, jeżeli w dacie, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, był dostępny dla bliżej nieokreślonego kręgu osób np. dostęp nie był ograniczony nakazem zachowania poufności albo zakazem rozpowszechniania.

Jeżeli zgłaszający kwestionuje publiczną dostępność lub datę publikacji dokumentu, ekspert powinien rozważyć czy celowe i możliwe jest dokonanie dodatkowych ustaleń. Jeżeli zgłaszający zgłosi przekonujące wątpliwości, co do tego, że wskazany dokument potwierdza, iż zgłoszony wynalazek należy do stanu techniki i w ocenie eksperta dodatkowe badanie nie dostarczy dowodu wystarczającego do usunięcia tych wątpliwości, ekspert nie powinien podtrzymywać postawionego zarzutu.

W toku badania znanego stanu techniki możliwe jest uzyskanie dokumentu odtwarzającego ustną wypowiedź (np. publiczny wykład) lub zdającego relację z pierwszego zastosowania (np. przedstawienie na publicznej wystawie), a także ustalenie, iż powszechnie dostępny przed datą zgłoszenia był tylko ustny opis wynalazku lub publiczny wykład, natomiast sam dokument został opublikowany w /lub po tej dacie.

W takich przypadkach ekspert powinien przyjąć założenie, że dokumenty takie są dowodem braku nowości wynalazku. Jeżeli jednak zgłaszający przedstawi mocne dokumenty podważające prawidłowość takiego założenia, wtedy ekspert nie powinien podtrzymywać zarzutu.

7.1.1. Zakres udostępnienia do wiadomości powszechnej

Wynalazek należy do stanu techniki, jeżeli informacje udostępnione znawcy w dacie, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, są wystarczające do praktycznego wykorzystania technicznego pouczenia, które jest przedmiotem tego ujawnienia, biorąc pod uwagę także ogólną wiedzę w dziedzinie, związanej z wynalazkiem dostępną w tym czasie.

Warunek nowości dla wynalazku nie jest spełniony, jeżeli istnieje wcześniejszy dokument w stanie techniki, który w sposób jasny i bezpośredni

ujawnia istotę późniejszego wynalazku, a w szczególności jego zastrzeżone cechy techniczne.

Należy pamiętać, że różne rozwiązania (wynalazki) objęte zastrzeżeniem patentowym lub różne alternatywne rozwiązania, zastrzeżone w jednym zastrzeżeniu mogą korzystać z różnej daty pierwszeństwa. Nowość wynalazku powinna być rozważana przez eksperta w odniesieniu do każdego zastrzeżenia lub jego części.

7.1.2. Konflikt ze zgłoszeniami wynalazków dokonanyymi z wcześniejszą datą w Urzędzie Patentowym RP

**art. 25
ust. 3**

Za część stanu techniki (przy badaniu nowości wynalazku) uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych dokonanych w Polsce z wcześniejszym pierwszeństwem (również wynikającym z wcześniejszego zgłoszenia za granicą) niż rozpatrywane zgłoszenie wynalazku, a niedostępnych do wiadomości powszechnej w dacie, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu na rozpatrywany wynalazek. Warunkiem zaliczenia takiego wynalazku do stanu techniki, jest jednakże jego opublikowanie w Biuletynie Urzędu Patentowego – nawet, gdy data takiej publikacji jest późniejsza niż data, według której oznacza się pierwszeństwo rozpatrywanego zgłoszenia.

Tak więc, informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystające z wcześniejszego pierwszeństwa, po ich ogłoszeniu w sposób określony w ustawie, zaliczone są przy badaniu warunku nowości do stanu techniki, niezależnie od sposobu zakończenia postępowania w sprawie tych wcześniejszych zgłoszeń.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że w przypadku rezygnacji ze zgłoszenia wcześniejszego wynalazku przed jego publikacją, zgłoszenie to nie powoduje utraty nowości następnych zgłoszeń takiego samego wynalazku.

7.1.3. Zgłoszenia równoległe

art. 18

Jeżeli zgłoszenia dokonało niezależnie od siebie, kilka osób, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, rozpatrywanie tych zgłoszeń należy prowadzić niezależnie, a prawo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego przysługuje każdej z tych osób.

W przypadku zgłoszeń tego samego wynalazku, pochodzących od jednego zgłaszającego, należy przyjąć zasadę stosowaną w większości systemów patentowych, że dwa patenty nie mogą być udzielone temu samemu zgłaszającemu na jeden wynalazek. O ile późniejsze zgłoszenie zawiera również inne wynalazki, to ekspert powinien wezwać zgłaszającego do takiej modyfikacji zgłoszenia, aby nie obejmowało ono już zgłoszonego wcześniej wynalazku

lub by ewentualnie wskazał, dla którego ze zgłoszeń tego samego wynalazku powinno być prowadzone dalsze postępowanie.

W przypadku dokonania zgłoszenia międzynarodowego zawierającego wyznaczenie Polski w oparciu o zgłoszenie tego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, oba zgłoszenia należy rozpatrywać niezależnie (pierwszeństwo wewnętrzne). Efektem może być udzielenie dwóch patentów na ten sam wynalazek z różnymi datami zgłoszenia i z takim samym (lub różnym) zakresem ochrony wynalazku (*postanowienie Sądu Najwyższego Nr SN III RN 34/96*).

7.2. Ocena nowości

Wynalazek nie spełnia wymogu nowości, jeżeli można wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki.

Przy ocenie nowości wcześniejszy dokument (przeciwstawiony) powinien być czytany tak jakby był czytany przez znawcę w dacie jego publikacji, w przypadku wcześniej publikowanych dokumentów, lub w dacie zgłoszenia (albo uprzedniego pierwszeństwa, gdy to jest właściwe) w przypadku dokumentu rozpatrywanego zgodnie z art. 25 ust. 3.

Warunek nowości nie jest spełniony, jeżeli wcześniejszy dokument, który jest dowodem stanu techniki, w sposób jasny i bezpośredni ujawnia istotę wynalazku, a w szczególności jego zastrzegane cechy.

Przy ocenie nowości, w odróżnieniu od oceny poziomu wynalazczego, nie jest dozwolone dokonywanie tej oceny na podstawie kilku łączonych ze sobą dokumentów. Nie jest także dozwolone przy tej ocenie łączenie oddzielnych wzmianek będących różnymi korzystnymi przypadkami opisywanymi w jednym dokumencie chyba, że takie połączenie jest w nim sugerowane.

Jeżeli w przeciwstawionym dokumencie występuje wyraźne odniesienie do innego dokumentu, jako dostarczającego więcej szczegółowych informacji dotyczących pewnych cech, to takie informacje są uważane jako włączone do przeciwstawionego dokumentu zawierającego to odniesienie, pod warunkiem, że również ten dokument był dostępny publicznie w dacie publikacji przeciwstawienia.

Data brana pod uwagę przy ocenie nowości jest zawsze datą podstawowego, przeciwstawionego dokumentu (tj. dokumentu, który może zawierać ewentualnie dalsze odniesienia).

Także stan techniki, w zakresie, w jakim jest w dokumencie opisany, jest uważany za zawarty w tym dokumencie.

Dozwolone jest używanie słowników lub podobnych publikacji w celu interpretowania specjalistycznych terminów stosowanych w dokumentach.

7.2.1. Cechy domyślne, ekwiwalenty, parametry

Przeciwstawiony dokument szkodzi nowości wynalazku, jeżeli istota tego wynalazku daje się w sposób jednoznaczny i bezpośredni wywieść z tego dokumentu. Informacje mogą być udostępnione w dokumencie wyraźnie lub w sposób dorozumiany, np. fakt ujawnienia zastosowania gumy w okolicznościach, z których jasno wynika, że są używane jej elastyczne właściwości, nawet jeżeli nie jest to wyraźnie stwierdzone, szkodzi nowości innego wynalazku polegającego na zastosowaniu materiału o właściwościach elastycznych.

Ograniczenie przy ocenie nowości „w sposób jednoznaczny i bezpośredni” oznacza, że nie należy interpretować pouczenia wynikającego z tego dokumentu w ten sposób, że obejmuje ono również dobrze znane ekwiwalenty (nieprzedstawione w dokumencie) i w ten sposób szkodzi nowości wynalazku. Taka ocena jest możliwa dopiero wtedy, gdy rozpatrujemy poziom wynalazczy wynalazku.

Pod pojęciem „ekwiwalenty” należy rozumieć środki równoważne, które mogą być użyte w danym rozwiązaniu, bez szkody dla funkcji jaką spełnia to rozwiązanie.

Brak nowości może być rozumiany jednak w sposób domyślny w tym sensie, że wykonanie pouczenia ze stanu techniki mogłoby w sposób nieuchronny prowadzić do rezultatu wchodzącego w zakres ochrony rozpatrywanego wynalazku. Np. gdy znane są produkty wyjściowe i znany jest sposób postępowania to wytworzony wytwór można uznać za znany.

Wątpliwości tego rodzaju mogą także występować, kiedy zastrzeżenia określają wynalazek lub jego cechy za pomocą parametrów (*patrz pkt III.6.3. met.*). Może się zdarzyć, że w związanym z przedmiotem zgłoszenia stanie techniki występuje inny parametr niż w zastrzeżeniu albo w stanie techniki nie określono parametrów w ogóle. Jeżeli znane i zastrzegane produkty są identyczne pod wszystkimi innymi względami (np. surowce wyjściowe i sposób wytwarzania jest identyczny), wtedy na pierwszym miejscu podnosi się zarzut braku nowości. Jeżeli zgłaszający jest w stanie wykazać, np. za pomocą stosownych badań porównawczych, że różnice występują w odniesieniu do parametrów, jest wątpliwe czy zgłoszenie ujawnia wszystkie zasadnicze cechy niezbędne do wytworzenia wytworów mających parametry wyspecyfikowane w zastrzeżeniach (art. 33 ust. 1).

7.2.2. Ujawnienie w stanie techniki upoważniające do postawienia zarzutu

Informacje zawarte w dokumencie mogą być uznane za udostępnione do wiadomości powszechnej, zgodnie z art. 25 ust. 1, tylko wtedy, jeżeli, także biorąc pod uwagę podstawową wiedzę w tym czasie w tej dziedzinie, są wystarczające dla znawcy, w dacie publikacji zgłoszenia, do wykorzystania (urzeczywistnienia) technicznego pouczenia.

Przykładowo, sama wzmianka na temat chemicznego związku (nazwa lub wzór) w dokumencie ze stanu techniki, nie upoważnia do postawienia zarzutu, że jest to związek znany, chyba, że informacja ta razem z podanym, np. zastosowaniem oraz w połączeniu z wiedzą ogólną dostępną w dacie publikacji dokumentu, upoważnia do tego, aby uznać, że taki związek był już faktycznie wytwarzany i wyodrębniany lub tylko, np. w przypadku produktu naturalnego, był wyizolowany ze środowiska.

7.2.3. Ogólne ujawnienie i szczegółowe rozwiązania

Przy ocenie nowości należy pamiętać, że ogólne ujawnienie nie pozwala zazwyczaj postawić zarzutu braku nowości szczególnej postaci takiego rozwiązania leżącej w zakresie tego ujawnienia. Natomiast szczegółowe rozwiązanie należące do stanu techniki, mieszczące się w szerokim określeniu przedmiotu zgłoszenia, obejmującym to znane rozwiązanie, szkodzi nowości tego zgłoszenia. *Np. ujawnienie zastosowania miedzi szkodzi nowości zastosowania metalu jako ogólnego pomysłu, ale nie szkodzi nowości zastosowania jakiegos metalu innego niż miedź. Podobnie zastosowanie nitów szkodzi nowości zastosowania elementów łączących jako ogólnego pomysłu, ale nie nowości zastosowania jakiegos elementu łączącego innego niż nity.*

7.3. Szczególne przypadki nowości w dziedzinie chemii

Rozpatrując zastrzeżenia dotyczące wytworów ekspert nie powinien brać pod uwagę, jako jedynej cechy odróżniającej od stanu techniki, zastosowania tych wytworów (*patrz pkt III.2.9.1. met.*). *Na przykład wynalazek określony zastrzeżeniem „Substancja X do zastosowania jako katalizator” nie jest nowy w przypadku, gdy substancja X znana jest jako barwnik.* Natomiast, jeżeli to nowe zastosowanie pociąga za sobą wytworzenie szczególnej postaci tej substancji, np. przez dodanie pewnych dodatków, które sprawią, że powstanie nowa postać odróżniająca się od tej znanej, to taka nowa postać może być uznana za nową (nawet, jeżeli nowa charakterystyka postaci nie jest wyraźnie określona, a jedynie można ją wywnioskować z tego szczególnego zastosowania).

7.3.1. Pierwsze zastosowanie medyczne

Dopuszcza się jedynie w dziedzinie medycyny, że znany z innej dziedziny niż medycyna wytwór przeznaczony do zastosowania terapeutycznego może zostać opatentowany w formie tzw. pierwszego zastosowania medycznego, jeżeli po raz pierwszy ujawniono zastosowanie terapeutyczne tego znanego wytworu. Elementem nowości będą ujawnione, w dacie pierwszeństwa, właściwości lecznicze.

Patenty mogą być więc udzielane na nowe rozwiązania obejmujące wytwory (substancje lub kompozycje) do zastosowania w sposobach terapeutycznych, chirurgicznych lub diagnostyce.

Zastrzeżenia patentowe dotyczące znanego wytworu stosowanego do pierwszego zastosowania medycznego wymagają odpowiedniej formy.

Zastrzeżenie to powinno po nazwie określającej związek (mieszaninę związków), wskazywać zastosowania, przykładowo:

„substancja/kompozycja X (z następującym po niej wskazaniem) np.:

... do zastosowania jako lek”,

... do zastosowania jako środek antybakteryjny”,

... do leczenia choroby Y.”

Pierwsze zastosowanie medyczne może dotyczyć, zarówno nowego, jak i znanego (ale nie jako lek) wytworu.

Zgłoszony wynalazek, obok specyficznie rozumianej cechy nowości powinien spełniać inne wymagania stawiane wynalazkom, podlegającym opatentowaniu a w szczególności poziomowi wynalazczego.

Ochrona przyznawana na podstawie zastrzeżeń w formie tzw. pierwszego zastosowania medycznego dla wytworu nie może być udzielona na drugie (kolejne) zastosowanie medyczne dla tego wytworu.

7.3.2. Drugie zastosowanie medyczne

art. 25
ust. 4

We wszystkich dziedzinach (poza wytwarzaniem wytworów do zastosowania w leczeniu) nowe zastosowanie może być chronione jako takie (np. zastosowanie znanego wytworu X w nowym sposobie wytwarzania wytworu Y). Jednakże opatentowanie nowego zastosowania w dziedzinie medycyny rodzi pewne trudności. Zastrzeżenie wynalazku w formie „Zastosowanie substancji lub kompozycji X **do leczenia choroby Y**”, jest uważane za sposób leczenia. Oznacza to, iż taka forma zastrzeżeń patentowych jest niedopuszczalna, ponieważ sposoby leczenia wyłączone są z ochrony patentowej (art. 29 ust. 1 pkt 3). Wzorem innych urzędów patentowych dopuszcza się możliwość patentowania takich rozwiązań jako tzw. **II zastosowanie medyczne** po zastosowaniu standardowej formy zastrzeżenia patentowego według wzoru:

„Zastosowanie wytworu X do wytwarzania leku do leczenia choroby Y”.

Z takiej redakcji zastrzeżenia wynika, że konkretnego uściślenia wymaga zarówno choroba czy dolegliwość, jak i określony chemicznie wytwór X. Nie jest więc możliwe określenie nowego zastosowania zwyczajną cechą techniczną sposobu, np. „*Zastosowanie kompozycji ... do wytwarzania leku stosowanego dożylnie zawierające substancję aktywną w ilości trzy razy większej niż ilość terapeutycznie aktywna*”.

Opatentowanie wynalazku jest dozwolone dla każdego pierwszego lub kolejnego zastosowania medycznego, jeżeli takie zastosowanie jest nowe i ma poziom wynalazczy (*por. orzeczenie rozszerzonej KO w EPO nr G5/83*).

Nowość takiego wynalazku pochodzi od nowej cechy, jaką jest nowe farmaceutyczne zastosowanie. Jednakże taki wynalazek powinien obejmować swoim zakresem faktycznie również opracowanie nowej możliwości wykorzystania terapeutycznego znanego leku – wynalezienia leku do leczenia określonej jednostki chorobowej wraz z zaleceniami jego stosowania (*decyzja KO Nr Odw. 1691/98*).

Nowe zastosowanie powinno mieć poparcie w opisie wynalazku poprzez podanie szczegółowych badań biochemicznych, udowadniających to działanie lecznicze, w szczególności potwierdzone uznanymi międzynarodowymi testami, a korzystnie danymi statystycznymi i analizą korzyść-ryzyko.

Można uzyskać ochronę w postaci drugiego zastosowania medycznego, (o ile będą spełnione pozostałe warunki ustawowe), na takie rozwiązania jak np.:

- nowe wskazanie medyczne,
- zastosowanie znanego leku do nowej, nieoczywistej grupy pacjentów, która jest odróżnialna w swoim fizjologicznym lub patologicznym statusie i jednocześnie nie ma części wspólnej, czyli nie zązębia się z grupą w stosunku, do której terapię stosowano w przeszłości (np. do zastosowania na zwierzętach seropozytywnych, podczas gdy poprzednio stosowano na zwierzętach seronegatywnych),
- nowy sposób dawkowania rozumiany jako droga podawania znanego leku, pod warunkiem uzyskania nieoczywistych efektów w wyniku takiego dawkowania.

Tak więc, gdy znana była forma podawania domięśniowego leku, to podlega opatentowaniu wynalazek dotyczący podawania podskórnego, o ile w konsekwencji zmiany formy podawania uzyskano poprawę skuteczności terapeutycznej lub też wyeliminowano szkodliwe działanie i skutki uboczne.

Reguły dotyczące drugiego zastosowania odnoszą się do dalszych takich zastosowań.

W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedno dalsze terapeutyczne zastosowanie, zastrzeżenia tego typu są dozwolone w jednym zgłoszeniu, tylko wtedy, jeżeli stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (art. 34).

Zwykły farmaceutyczny efekt nie musi przesądzać, że mamy do czynienia z nowym zastosowaniem medycznym. Np. selektywne związanie receptora przez daną substancję nie może być uważane jako takie za nowe zastosowanie terapeutyczne. Stwierdzenie, że jakaś substancja wiąże się z receptorem, nawet jeżeli stanowi doniosły wkład do nauki, musiałoby znaleźć dodatkowo zastosowanie praktyczne w postaci zdefiniowanej metody leczenia jakiegoś

konkretnego stanu patologicznego, aby mogło być uznane za wynalazek (*por. orzeczenie KO w EPO nr T-0241/95*). Jeżeli nie istnieją testowalne kryteria, które pozwalałyby rozstrzygnąć czy stan chorobowy, który się poprawił jest wynikiem tego nowego „zastosowania”, to takie zgłoszenie nie może zostać opatentowane z uwagi na niespełnienie warunku jednoznaczności zakresu ochrony (art. 33 ust. 3).

7.3.3. Drugie zastosowanie niemedyczne

W przypadku rozwiązań, które dotyczą nowego zastosowania znanego związku (II zastosowanie niemedyczne), takie nowe zastosowanie może stanowić odzwierciedlenie nowo zbadanego efektu technicznego, przedstawionego w opisie patentowym. Uzyskanie takiego efektu należy rozpatrywać jako funkcjonalną **cechę techniczną** zastrzeżenia patentowego. Jeżeli cechy tej nie udostępniono wcześniej do wiadomości publicznej to wynalazek powinien być uznany za nowy, nawet jeśli taki efekt techniczny mógł nieodłącznie wystąpić wcześniej w trakcie realizacji rozwiązań udostępnionych do wiadomości publicznej (*orzeczenie rozszerzonej KO w EPO nr 2/88*). Zastrzeżenie powinno wskazywać na ten nowy efekt.

Np. zastrzeżenie, dotyczące zastosowania substancji znanej jako regulator wzrostu roślin, jako środka grzybobójczego, zawiera pośrednio funkcjonalną cechę techniczną a mianowicie, że substancja ta zastosowana zgodnie z określonymi w opisie patentowym środkami realizacji rzeczywiście spowodowała skutek (tj. pełniła funkcję) kontrolowania rozwoju grzyba. Przy badaniu nowości decydujące jest ustalenie faktu, co udostępniono do wiadomości publicznej. W stanie techniki nie ujawniono takich właściwości substancji (grzybobójczych) chociaż niewątpliwie one istniały.

Stwierdzenie możliwości zastosowania znanego urządzenia w sposób dotychczas nieopisany, nie uzasadnia nowości tego urządzenia, jeżeli to nowe zastosowanie nie wiąże się z koniecznością modyfikacji projektu technicznego znanego urządzenia. Stwierdzenie możliwości zastosowania znanego sprzętu w nowy sposób, nie może stanowić o nowości samego przedmiotu, natomiast może być przedmiotem nowego wynalazku dotyczącego zastosowania.

7.3.4. Zestaw części

Pojęcie zestaw części obejmuje znane wytwory (substancje chemiczne), przyrządy, aparaty, które mogą być stosowane równocześnie lub kolejno po sobie i które mogą tworzyć razem funkcjonalną całość (zestaw antykonceptyjny, implant z lekiem). Jeżeli składniki te tworzą funkcjonalną całość i powodują nowy, nieoczekiwany skutek, taki zestaw może zostać opatentowany.

7.3.5. Wynalazki selektywne

Pojęcie wynalazku selektywnego (tzw. wynalazku z wyboru) nie występuje w unormowaniach prawnych, a jedynie w praktyce urzędów patentowych. Wynalazek selektywny w dziedzinie chemii może dotyczyć takich zagadnień jak selekcja parametrów w ramach znanego zakresu czy selekcja wytworów z szerszego ogólnego ujawnienia. Zwykła selekcja z szerszego zakresu, która nie będzie powodowała żadnej zmiany w sensie technicznym w odniesieniu do stanu techniki nie uzyska ochrony patentowej. Ogólnie wynalazek selektywny powinien przynosić jakiś skutek techniczny (korzyści) w całym wyselekcjonowanym zakresie w stosunku do znanego stanu techniki. Wynalazki selektywne muszą spełniać takie same kryteria patentowości, jakie spełniają pozostałe wynalazki. Przykładowo wynalazki selektywne mogą dotyczyć związków chemicznych, kompozycji, zastosowania. We wszystkich przypadkach wynalazku selektywnego, decydujące znaczenie dla uznania warunku nowości ma to, czy uprzednie ujawnienie stanu techniki nie było bezpośrednie i nie umożliwiałoby znawcy urzeczywistnienia wynalazku, jak również, czy wyselekcjonowany zakres charakteryzuje się co najmniej jedną właściwością, która jest znacząco różna od właściwości całego zakresu, z którego został wybrany.

W odniesieniu do wynalazków selektywnych, należy przyjąć wcześniej stosowaną już przez Urząd Patentowy praktykę, dotyczącą oceny nowości. Tak więc przykładowo:

- 1) selekcja podzakresów wartości liczbowych z szerszego przedziału może być uznana za nową, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:
 - wyselekcjonowany z przedziału podzakres powinien być wąski w stosunku do zakresu znanego,
 - wyselekcjonowany podzakres powinien w wystarczającym stopniu odbiegać od korzystnej części znanego zakresu (odległy od przykładów przedstawionych w stanie techniki i od końcowych punktów znanego zakresu),
 - wyselekcjonowany podzakres nie powinien być bezpośrednio wymieniony nigdzie w znanym stanie techniki (opisie wynalazku czy przykładach wykonania),
 - wybrany zakres nie powinien być dowolnie wybranym podzakresem ze stanu techniki, ale musi być podstawą dla nowego innego wynalazku (celowy wybór, nowe techniczne pouczenie, a więc w szczególności wykazywać poziom wynalazczy w stosunku do znanego stanu techniki).

Nieoczekiwany efekt występujący w wyselekcjonowanym zakresie nie jest wystarczający do uznania nowości takiego zakresu. Konieczne jest, aby nie występował taki efekt w całym znanym zakresie.

2) selekcja /wybór/ pojedynczego związku chemicznego lub grupy związków chemicznych z szerszej grupy związków.

Wynalazek selektywny dla związków chemicznych czy grupy związków polega na wyborze, z opatentowanej lub opisanej w sposób ogólny, w stanie techniki, klasy związków, pojedynczego związku lub pewnej grupy związków, mającej szczególne właściwości.

Aby uzyskać ochronę dla takiego wynalazku w kategorii wytworu - związku chemicznego, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

- wybrany związek chemiczny lub wybrana grupa związków nie powinna być bezpośrednio opisana we wcześniejszym dokumencie,
- wybrana grupa związków powinna mieć właściwości użytkowe istotnie różniące się od właściwości przypisywanej całej klasie, z której nastąpił wybór, a właściwości te powinny występować u wszystkich członków wybranej grupy,
- powinno być wykazane, że te nowe właściwości nie występują u wszystkich członków większej grupy, z których dokonano wyboru.

Przykład

Przedmiotem zgłoszenia jest grupa związków określonych ogólnym wzorem strukturalnym B. Uprzedni stan techniki (D1) opisuje grupę związków określonych ogólnym wzorem strukturalnym A, obejmującą grupę związków (o wzorze ogólnym B), będących przedmiotem późniejszego zgłoszenia. Dokument (D1) nie zawiera jednak żadnego bezpośredniego opisu grupy związków o wzorze B, będących przedmiotem następnego zgłoszenia.

Warunek nowości może być uznany na zasadzie braku ujawnienia w sposób jasny i bezpośredni konkretnej grupy związków o wzorze ogólnym B.

Przeszkoda do uznania warunku nowości wynalazku selektywnego dla związku chemicznego czy grupy związków przypadków powstaje, gdy uprzedni stan techniki przytacza substancje wyjściowe i sam proces prowadzący nieuchronnie do wskazanego wyselekcjonowanego związku czy grupy związków.

Nowy techniczny efekt, występujący w wybranym zakresie może być także tym samym efektem, jaki był uzyskiwany w szerokim znanym zakresie ale w większym natężeniu.

3) Stereoizomery

W przypadku, gdy uprzedni stan techniki opisuje związki zawierające asymetryczny atom węgla, co wskazuje, że omawiane związki mogą występować w różnych możliwych konfiguracjach przestrzennych, ale nie zawiera żadnego bezpośredniego/dosłownego opisu stereoizomeru, warunek nowości może być uznany wtedy gdy brak jest ujawnienia w sposób jasny i bezpośredni tego konkretnego stereoizomeru.

Jednakże, gdy stan techniki przytacza substancje wyjściowe i opisuje sam proces prowadzący nieuchronnie do tego konkretnego szczególnego stereoisomeru, może to stanowić istotną przeszkodę do uznania warunku nowości badanego związku.

8. Poziom wynalazczy

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika w sposób oczywisty dla znawcy ze stanu techniki. Jest to odrębne kryterium niż nowość wynalazku. Pytanie czy zgłoszone rozwiązanie ma poziom wynalazczy stawiane jest wówczas, gdy ekspert oceni, że rozwiązanie jest nowe.

W szczególnych przypadkach, np. w przypadku zastrzeżeń obejmujących szeroki zakres ochrony np. dużej grupy związków chemicznych, może się zdarzyć, że część związków nie spełnia warunku nowości a część nie spełnia kryterium poziomu wynalazczego. Nie oznacza to jednak, że dla tych samych związków stawiane są dwa zarzuty.

Należy zauważyć, że przy rozpatrywaniu poziomu wynalazczego stan techniki nie zawiera później opublikowanych zgłoszeń patentowych, o których mowa w art. 25 ust. 3.

8.1. Oczywistość

Ekspert powinien rozważyć oczywistość każdego rozwiązania przedstawionego w zastrzeżeniach, zadając sobie pytanie czy przed datą pierwszeństwa, biorąc pod uwagę ówczesny stan techniki, przeciętny znawca dziedziny techniki, do której należy rozwiązanie **doszedłby** do nich. Przy pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, należy uznać rozwiązanie za oczywiste. Termin „oczywisty” oznacza, że dla znawcy rozwiązanie nie wykracza poza zwykły postęp techniczny, ale jedynie wynika wyraźnie i logicznie ze stanu techniki, tj. nie wymaga wykorzystania umiejętności wykraczających poza te, które przypisuje się znawcy .

Należy rozważyć czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego, miałby możliwość bez dokonania twórczych w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania (orzeczenie Woj. Sądu Adm. w Warszawie VI Nr SA/Wa 2183/04).

Rozważając poziom wynalazczy, w odróżnieniu od nowości, wymagana jest interpretacja opublikowanego dokumentu w świetle dalszej dostępnej dla znawcy wiedzy i odniesienie jej do wiedzy znanej w dniu pierwszeństwa.

Zastrzegany wynalazek musi być rozpatrywany jako całość. Kiedy zastrzeżenie składa się z kombinacji cech, nie jest prawidłowe dowodzenie, że każda z cech kombinacji osobno jest znana czy oczywista, a przez to całe zastrzegane rozwiązanie jest oczywiste. Jeżeli zastrzeżenie zawiera zestawienie elementów

lub składników, takie zestawienie może być oczywiste, ale należy wówczas wykazać, że połączenie tych elementów jest oczywiste. Jeżeli w wyniku wzajemnego oddziaływania tych cech, osiągnany jest efekt, który jest różny od oczekiwanego np. większy od sumy efektów poszczególnych cech (efekt synergiczny), to takie rozwiązanie można uznać za nieoczywiste.

8.2. Sposób podejścia, problem-rozwiązanie, do oceny poziomu wynalazczego

W praktyce, ocena poziomu wynalazczego, obejmuje trzy etapy:

1. znalezienie najbliższego stanu techniki,
2. określenie problemu, który powinien zostać rozwiązany,
3. rozważenie, czy zastrzegany wynalazek, biorąc pod uwagę najbliższy stan techniki i rozwiązanie określonego problemu, mógł być oczywisty dla znawcy w danej dziedzinie.

Określenie najbliższego stanu techniki

Oczywistość rozważa się w świetle jednego lub większej liczby wcześniejszych dokumentów traktowanych łącznie. Punktem odniesienia jest aktualny stan wiedzy, istniejący w dacie pierwszeństwa badanego zgłoszenia a nie stan wiedzy, jaki istniał w momencie ujawnienia przeciwstawnych rozwiązań.

Za najbliższy stan techniki uznaje się zwykle dokument(y), ujawniający kombinację środków technicznych, mających najwięcej cech wspólnych z rozwiązaniem zgłoszonym, która pod względem skutków technicznych, celu lub zastosowania jest najbardziej zbliżona do zgłoszonego wynalazku. W praktyce, najbliższy stan techniki, często odpowiada podobnemu zastosowaniu w danej dziedzinie.

Sformułowanie problemu technicznego

Kolejnym etapem jest ustalenie w obiektywny sposób problemu technicznego, który zgłoszone rozwiązanie ma rozwiązać. Należy zatem, przestudiować zgłoszenie i najbliższy stan techniki i porównać poszczególne cechy. Cechy, które nie są istotne, nie powinny być brane pod uwagę.

Problem techniczny może polegać na poprawieniu, w pewien sposób, skutku znanego wcześniej ze stanu techniki, ale może również polegać na uzyskaniu zupełnie nowego efektu.

Określenie problemu technicznego powinno opierać się na obiektywnie ustalonych faktach, które wynikają z dostępnego stanu techniki i może on różnić się od problemu postawionego przez zgłaszającego, ponieważ ten stan techniki mógł być niedostępny dla zgłaszającego w dniu składania zgłoszenia. W szczególności, stan techniki wskazany w sprawozdaniu o stanie techniki, może przedstawić wynalazek w innym świetle niż przedstawił to zgłaszający.

Należy upewnić się, że żaden z rozważanych problemów nie zawiera elementów rozwiązania; w przeciwnym wypadku jego sformułowanie może wynikać z rozważań *post facto*.

Wynalazek powinien faktycznie stanowić jedno rozwiązanie. W wypadku uzyskania więcej niż jednego skutku technicznego, wynalazek może stanowić rozwiązanie więcej niż jednego problemu. W takim przypadku, każdy z problemów należy rozpatrywać oddzielnie. W odpowiedzi na zarzut oczywistości wynalazku, zgłaszający może przedłożyć dowody wskazujące, że wynalazek prowadzi do uzyskania innych skutków, niż pierwotnie rozważanych, co może spowodować ponowne sformułowanie problemu technicznego. Zakres tego ponownego sformułowania zależy oczywiście od informacji już ujawnionych w dacie zgłoszenia oraz najbardziej zbliżonego stanu techniki. Należy go oceniać z uwzględnieniem zalet danego rozwiązania. Każdy skutek powodowany przez wynalazek może stanowić podstawę oparcia, o które formułuje się problem do rozwiązania, o ile tylko skutek ten możliwy był do przewidzenia z pierwotnego zgłoszenia wynalazku.

Ocena oczywistości

Po określeniu problemu technicznego, należy ustalić, czy znawca z danej dziedziny, stojący przed problemem technicznym i wyciągający wnioski ze stanu techniki, mógłby na tej podstawie dokonać modyfikacji lub adaptacji najbardziej zbliżonego stanu techniki i uzyskać w ten sposób skutki osiągnięte przez wynalazek. Jeżeli tak jest, to wynalazek jest oczywisty, jeżeli nie, to wykazuje poziom wynalazczy. Należy zauważyć, że prawidłowe kryterium nie dotyczy tego, czy specjalista mógł być naprowadzony, ale czy dokonałby połączenia znanych środków technicznych w celu rozwiązania danego problemu technicznego.

Jeżeli rozwiązanie problemu technicznego jest zaskakujące w świetle najbliższego stanu techniki lub jedynie w powiązaniu z bardziej oddalonym stanem techniki, to można uznać, że wynalazek wykazuje poziom wynalazczy.

W przypadku, gdy nie można ustalić stanu techniki dotyczącego problemu technicznego, którego rozwiązaniem jest wynalazek, tzn. gdy stan techniki nie dotyczy skutków technicznych powodowanych przez wynalazek, zwykle nie występują czynniki, które naprowadzają znawcę dziedziny techniki na rozwiązanie i wówczas można uznać, że wynalazek ma poziom wynalazczy. Nie znaczy to jednak, w zasadzie, że w przypadku występowania tego nowego skutku, możliwe jest opatentowanie wynalazku w kategorii np. wytworu (który mógł być jako taki znany). W takim przypadku należy określić inny stan techniki dotyczący tego nowego zastosowania, które wtedy jest właściwą kategorią możliwą do opatentowania.

Częściej jednak istnieje odpowiedni stan techniki i konieczna jest ocena, czy na podstawie wyciągniętych ze stanu techniki wniosków można zostać doprowadzonym na zgłoszony wynalazek.

Przy ocenie, czy dobór dwóch lub więcej wyróżniających go cech, czyni wynalazek oczywistym, ekspert powinien szczególnie zwrócić uwagę:

- czy ujawnienie jest takie by znawca, kiedy stanie przed problemem technicznym do rozwiązania mógł połączyć te cechy, bowiem jeżeli dwa rozważane ujawnienia nie mogą być w praktyce łatwo połączone, ponieważ opisują cechy sprzeczne, taka kombinacja jest zwykle uważana za nieoczywistą,
- czy ujawnienia pochodzą z podobnej czy odległej dziedziny techniki,
- że kombinacja dwóch lub większej liczby części tego samego dokumentu może być oczywista, jeżeli były uzasadnione powody dla znawcy, by je połączyć. Może być oczywiste połączenie dokumentu ze stanu techniki z wiedzą z podręczników. Może być oczywiste połączenie dwóch dokumentów ze stanu techniki, jeżeli zawarta jest w nich jasna wzajemna informacja odsyłająca,
- czy ma do czynienia z zastąpieniem np. składnika preparatu składnikiem ekwiwalentnym, znanym ze stanu techniki jako odpowiednim do tego celu; w takim przypadku rozwiązanie jest oczywiste,

Równocześnie ekspert powinien dokonać oceny z punktu widzenia pomocniczych przesłanek pozytywnych takich jak:

- zaskoczenie dla znawcy w danej dziedzinie techniki,
- rozwiązanie zagadnienia bezskutecznie podejmowanego przez fachowców,
- zaspokojenie od dawna uświadomionej potrzeby społecznej,
- wyraźna poprawa efektywności (sukces handlowy),
- przełamanie istniejących dotychczas uprzedzeń (przesądów) technicznych,
- nieoczekiwany, zaskakujący efekt.

8.3. Nieoczywistość wynalazku określonego w zastrzeżeniu zależnym i wynalazków różnych kategorii

Jeżeli zastrzeżenie niezależne jest nowe i nieoczywiste, nie ma potrzeby badać czy zastrzeżenia zależne są nowe i nieoczywiste.

Podobnie, jeżeli wytwór jest nowy i nie jest częścią stanu techniki, nie należy badać nowości czy oczywistości sposobu jego otrzymywania, albo zastosowania. Należy jednak zwrócić uwagę w przypadku, gdy wytwór, sposób i zastosowanie mają różne daty zgłoszenia, wówczas może być konieczne prowadzenie odrębnego badania nowości i oczywistości.

9. Stosowalność przemysłowa

Wynalazek jest uważany 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.

Działalność przemysłowa powinna być rozumiana szeroko jako obejmująca każdą działalność o charakterze technicznym. Pojęcie „stosowalność przemysłowa” nie musi koniecznie odnosić się do zastosowania maszyny lub wytwarzania wytworu, ale może odnosić się również do sposobów, takich jak sposób rozpraszania mgły lub sposób przemiany jednej formy energii w drugą.

Przemysłowy charakter stosowania wynalazków wyklucza możliwość opatentowania niektórych wynalazków stosowanych w sferze osobistej, prywatnej (np. metod antykoncepcji, metod leczenia ludzi i zwierząt, metody mycia i farbowania włosów).

Jednakże, zabiegi kosmetyczne stosowane w firmach usługowych mogą spełniać wymóg przemysłowej stosowalności.

Uzyskiwanie wytworu lub wykorzystywanie sposobu, w rozumieniu technicznym, w jakiegokolwiek działalności przemysłowej wskazuje, że zgodnie z uznanymi zasadami nauki, w sposób powtarzalny, zapewnia się realizację zamierzonego celu. Przez sposób powtarzalny rozumie się możliwość wielokrotnego uzyskiwania takich samych rezultatów.

Rozwiązanie może nadawać się do stosowania, jeżeli jest rozwiązaniem zupełnym tzn. pozwalającym na osiągnięcie rezultatu bez potrzeby dokonywania rozwiązań dodatkowych, przekraczających zwyczajne zabiegi adaptacyjne (*por. np. orzeczenie Woj. Sądu Adm. w Warszawie Nr VI SA/Wa 2059/04*).

Nie jest więc możliwe uzyskanie patentu jedynie dla samej koncepcji rozwiązania, gdy zamierzonego celu nie można osiągnąć bez dodatkowej inwencji twórczej (*patrz KO Nr Odw. 1439/85*), a więc bez określenia środków technicznych do jego realizacji.

III. OPIS ZGŁOSZENIOWY WYNALAZKU

1. Uwagi ogólne

Opis zgłoszeniowy wynalazku obejmuje opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i załączone do zgłoszenia rysunki. Prawidłowo opracowany opis zgłoszeniowy jest niezbędnym warunkiem zdefiniowania istoty zgłoszonego wynalazku i zakresu udzielanego na niego patentu. Zasadniczo ekspert powinien doprowadzić do całkowitej zgodności opisu zgłoszeniowego wynalazku

po zakończeniu badania zdolności patentowej wynalazku i przed wydaniem decyzji o udzieleniu patentu. W praktyce może okazać się niezbędne wcześniejsze zażądanie przez eksperta usunięcia usterek formalnych dokumentacji o ile jest to niezbędne dla określenia istoty wynalazku i zakresu żądanej ochrony, tak by możliwe było prawidłowe zaklasyfikowanie wynalazku, przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki i przeprowadzenie badania zdolności patentowej (*por. pkt I.1.2.3. i I.2.3. met.*).

Opis wynalazku powinien gwarantować, że zgłoszenie zawiera wystarczające informacje, pozwalające znawcy w danej dziedzinie na odtworzenie rozwiązania w praktyce i pozwalać czytelnikowi zrozumieć wkład, jaki daje wynalazek do dziedziny techniki. Wynalazek powinien być tak ujawniony, żeby było zrozumiałe zarówno jaki problem techniczny został postawiony jak i w jaki sposób został w rozpatrywanym zgłoszeniu rozwiązany.

2. Opis wynalazku

2.1. Tytuł wynalazku

§ 6 ust. 1
pkt 1

Tytuł wynalazku powinien jednoznacznie formułować przedmiot wynalazku w odniesieniu do podanych w opisie wynalazku i w zastrzeżeniach patentowych cech technicznych rozwiązania; nie może zawierać nazw fantazyjnych i imion własnych ani sformułowań odnoszących się bezpośrednio do zalet bądź nowych cech wynalazku. Na początku rozpatrywania zgłoszenia, ekspert nie powinien dążyć do korekty tytułu, nawet gdy nie spełnia on wymienionych wymagań, gdyż w czasie prowadzenia badania mogą nastąpić zmiany w zakresie żądanej ochrony, które będą uzasadniały kolejną zmianę tytułu.

Po zakończeniu badania zgłoszonego rozwiązania, kiedy wszystkie wątpliwości zostaną usunięte, ważne jest ustalenie ostatecznego tytułu wynalazku, który powinien jasno i zwięźle określać przedmiot wynalazku. Należy pamiętać jednak, że tytuły ograniczone do jedno- czy dwuwyrzowego określenia takiego jak np.: „sposób”, „urządzenie”, „reaktor”, „związek chemiczny”, „kompozycja farmaceutyczna” itp. są nieprawidłowe, ponieważ tytuł musi wyraźnie odnosić się do cech technicznych wynalazku podanych w opisie wynalazku i w zastrzeżeniach i bliżej określać przedmiot wynalazku.

2.2. Dziedzina techniki

§ 6 ust. 1
pkt 2

W opisie wynalazku powinna być określona dziedzina techniki, do której należy zgłoszone rozwiązanie i gdzie może być zastosowany.

art. 25
ust. 2
§ 6 ust. 1
pkt 3

2.3. Stan techniki

W tej części opisu wynalazku powinny być podane informacje znane zgłaszającemu, które dotyczą podobnych rozwiązań i które mogą być pomocne

w zrozumieniu wynalazku. Mogą być wskazane dokumenty (publikacje, książki, opisy patentowe itp.), przy czym dokumenty te powinny mieć dane bibliograficzne. Informacje te wykorzystuje się przy formułowaniu zastrzeżeń niezależnych, tj. części nieznamiennej.

Do stanu techniki powinny być też wprowadzone dokumenty, które zostały wskazane później, np. w sprawozdaniu o stanie techniki, jeżeli konieczne jest przedstawienie wynalazku w odmienny sposób. Np. gdy opisany pierwotnie stan techniki sprawia wrażenie, że twórca opracował wynalazek biorąc pod uwagę jakiś jeden punkt widzenia, gdy tymczasem cytowane dokumenty ukazują, że takie aspekty rozwiązania były już znane. W tym przypadku, ekspert powinien żądać odniesienia do tych wskazanych dokumentów i krótkiego omówienia, w czym zgłoszenie różni się od stanu techniki.

Uzupełnienie stanu techniki powinno mieć miejsce także w przypadku, gdy treść zgłoszenia została zmieniona, np. przez ograniczenie zakresu ochrony, w świetle dodatkowych informacji ze stanu techniki, wynikających ze sprawozdania o stanie techniki.

Wprowadzone do stanu techniki pierwotnego zgłoszenia nowe informacje powinny być rzeczowe. Takie uzupełnienie stanu techniki nie uznaje się za niedopuszczalną poprawkę w świetle art. 37 (*por. pkt I.4. met.*).

Należy założyć, że osoba czytająca opis wynalazku patentowego ma podstawową wiedzę z danej dziedziny i ekspert nie powinien żądać od zgłaszającego wprowadzenia do stanu techniki informacji typu encyklopedycznego czy podręcznikowego. Ekspert również nie powinien żądać zbyt szczegółowego opisu cytowanych dokumentów, powinny być krótko opisane, chyba że w szczególnych przypadkach ułatwiają one zrozumienie zgłoszonego rozwiązania. Z drugiej strony ekspert nie powinien dążyć do ograniczenia ogólnych informacji zawartych w opisie wynalazku, chyba że są one bardzo odległe (*por. pkt II.7.1. met.*).

2.4. Określenie istoty rozwiązania

W tej części opisu wynalazku zgłaszający powinien ujawnić istotę rozwiązania technicznego, stanowiącego przedmiot zgłoszenia patentowego, tzn. powinien wskazać zespół środków technicznych, warunkujący uzyskanie zamierzonego rezultatu. Ujawnienie powinno być dokonane w taki sposób, aby zarówno rozwiązywany problem techniczny, jak i samo rozwiązanie były jednoznacznie zrozumiałe.

We fragmencie opisu wynalazku, dotyczącym istoty wynalazku mogą być również podane dodatkowe informacje przydatne dla lepszego zrozumienia istoty wynalazku, w szczególności informacje dotyczące celu stosowanych środków technicznych.

W dacie zgłoszenia należy wykazać, jaki konkretnie problem techniczny rozwiązuje zgłoszony wynalazek, jak również, jak ma być wykorzystywany (stosowany) w działalności przemysłowej (por. orzeczenie Woj. Sądu Adm. w Warszawie Nr VI SA/Wa 1474/04).

Wszystkie zalety, które zgłaszający uważa za wynalazcze w stosunku do stanu techniki, powinny być opisane, ale nie powinno to być przedstawione w formie negatywnej oceny stanu techniki.

2.5. Objaśnienia rysunków

W przypadku, gdy do opisu wynalazku dołączone są rysunki, powinny być one krótko objaśnione, przykładowo w następujący sposób: Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania, gdzie fig. 1 przedstawia ogólny schemat instalacji, fig. 2 - budowę elementu, itd. W opisie wynalazku powinny być wyjaśnione wszystkie odnośniki liczbowe do elementów rysunku, przy czym nieprawidłowe jest określenie: „3 jest połączone z 5 przez 4”, powinno być: „pompa 3 jest połączona przewodem 4 ze zbiornikiem 5”.

Opis wynalazku i rysunki powinny być spójne, szczególnie, gdy chodzi o wyjaśnienia do elementów rysunków. Wszystkie odnośniki liczbowe wyjaśnione w opisie wynalazku czy wymienione w zastrzeżeniach muszą być umieszczone na rysunkach.

2.6. Wystarczające ujawnienie

Opis wynalazku powinien przedstawiać (ujawniać) wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, a ekspert mógł dokonać rzeczowej analizy porównawczej z dotychczasowym stanem techniki.

Za „znawcę z danej dziedziny” uważa się przeciętnego praktyka dysponującego przeciętną, ogólnie dostępną wiedzą z danej dziedziny w odpowiednim czasie, który dysponuje typowymi środkami i możliwościami prowadzenia prac i doświadczeń. Przyjmuje się, że specjalista taki ma dostęp do stanu techniki; tzn. informacji zawartych w podręcznikach, monografiach, książkach. Zna także informacje zawarte w opisach patentowych i publikacjach naukowych, jeżeli wynalazek dotyczy rozwiązań, które są na tyle nowe, że nie są zawarte w książkach. Ponadto, potrafi korzystać ze stanu techniki w działalności zawodowej do rozwiązywania problemów technicznych.

Przedstawiony wynalazek powinien więc nadawać się do odtworzenia bez dodatkowej twórczości wynalazczej. Pod pojęciem tym należy rozumieć dodatkową działalność umysłową, eksperymentalną związaną z niepełną informacją techniczną zawartą w opisie wynalazku, a także konieczność dodatkowych uzupełniających badań naukowych, niezbędnych do realizacji rozwiązania według wynalazku w pełnym zakresie żądanej ochrony. Odtwo-

rzenie wynalazku powinno być możliwe na podstawie przeciętnej wiedzy specjalisty w danej dziedzinie, bez nadmiernego wysiłku.

Przykładowo, jako niepełną informację techniczną należy potraktować brak jakiegokolwiek zmierzonej danej technicznej (np. fizykochemicznej, biologicznej) dla nowego produktu chemicznego.

Postawienie samego problemu wynalazczego bez wskazania jego rozwiązania nie może być przedmiotem wynalazku. Komisja Odwoławcza uznała, że nie podano żadnych środków technicznych określających sposób postępowania prowadzący do uzyskania pożądaných rezultatów (decyzja KO Nr Odw. 1377/92).

Opis wynalazku, któremu powinny towarzyszyć rysunki, jeśli to jest właściwe, stanowi podstawę do sformułowania zastrzeżeń, których treść określa zakres żądanej ochrony patentowej.

Szczegóły rozwiązania muszą być wskazane w opisie wynalazku, w co najmniej jednym przykładzie wykonania. Ponieważ zgłoszenie jest adresowane do specjalisty w danej dziedzinie, nie jest wskazane opisywanie powszechnie znanych informacji, ale opis wynalazku musi podawać szczegóły istotnych cech technicznych tak, by specjalista mógł odtworzyć rozwiązanie w praktyce. W zasadzie wystarczy jeden przykład realizacji wynalazku, ale w przypadku szerokiego zakresu żądanej ochrony, powinny być zamieszczone różne przykłady, które udokumentują urzeczywistnienie zamierzonego celu w całym zakresie objętym zastrzeżeniami patentowymi. I tak w szczególności, w przypadku braku poparcia dla szerokiego zakresu żądanej ochrony, jak i istnienia dodatkowych przesłanek, i/lub poważnych wątpliwości, że nie można wynalazku zrealizować w pełnym zastrzeżonym zakresie, są powody do kwestionowania;

- wystarczającego przedstawienia wynalazku,
- braku poparcia zakresu żądanej ochrony.

Ograniczona liczba przykładów dla szerokiego zakresu żądanej ochrony jest dopuszczalna jedynie, gdy w opisie wynalazku są dodatkowe informacje, które umożliwią specjalistę zrealizowanie wynalazku w praktyce, bądź specjalista może go odtworzyć w całym zakresie żądanej ochrony wykorzystując powszechnie znane fakty bez nadmiernego wysiłku i bez wniesienia dodatkowej twórczości wynalazczej (*w odniesieniu do chemii patrz pkt III.2.9.2. - 2.9.3. met.*).

Żądanie szerokiego zakresu ochrony nie zwalnia zgłaszającego od szczegółowego ujawnienia wynalazku w opisie wynalazku zgłoszenia, jest ono tym bardziej wymagane dla uzasadnienia takiego zakresu (zawsze jednak określonego w jednoznaczny sposób). Zupełność rozwiązania tożsama z dostatecznością ujawnienia, rozumiana jest jako możliwość odtworzenia tego rozwiązania przez specjalistę, na podstawie opisu wynalazku, przykładów rysunków itd., bez dodatkowej twórczości wynalazczej z jego strony, przy czym chodzi tutaj

o odtworzenie powtarzalne z uzyskiwaniem zakładanego rezultatu (decyzja KO Nr Odw. 1789/98).

Jeżeli ekspert może przedstawić dostateczne powody, że zgłoszone rozwiązanie nie jest dostatecznie ujawnione, odpowiedzialność za udowodnienie, że wynalazek może być wykonany rzeczywiście w całym zakresie ochrony należy do zgłaszającego.

Jeżeli opis wynalazku jest w tym zakresie niewystarczający, należy odmówić udzielenia ochrony. Jeżeli braki dotyczą jedynie części postaci objętych wynalazkiem, możliwe jest usunięcie tych postaci i ograniczenie zakresu żądanej ochrony.

2.7. Przemysłowe stosowanie

art. 27

Przemysłowy charakter stosowania, w rozumieniu technicznym, nie pozwala na opatentowanie wynalazku, który jest beзуyteczny. W związku z tym niewystarczające jest np. wytworzenie nowego związku chemicznego bez wskazania, do czego będzie on wykorzystywany (stosowany) w działalności przemysłowej.

Zgłaszający powinien wykazać, jaki konkretnie problem techniczny rozwiązuje zgłoszony wynalazek. Sfera użyteczności należy do istoty wynalazku, a więc informacje dotyczące użyteczności muszą być podane w dacie zgłoszenia wynalazku. Wskazanie potencjalnej użyteczności wydedukowanej na podstawie stanu techniki nie stanowi rozwiązania konkretnego problemu technicznego (por. np. orzeczenie WSA Nr VI SA/Wa 1474/04).

W opisie wynalazku powinny więc, znaleźć się informacje dotyczące możliwości wykorzystania przemysłowego rozwiązania, jeżeli nie wynika to jednoznacznie z opisu wynalazku lub natury rozwiązania (*patrz pkt II.9. met.*).

W większości przypadków zastosowanie przemysłowe jest oczywiste i bliższe wyjaśnienia nie są konieczne.

**art. 93²
ust. 2**

Jeżeli, w stosunku do niektórych wynalazków biotechnologicznych, np. sekwencji genowych, zastosowanie przemysłowe nie jest oczywiste, powinno być opisane w zgłoszeniu.

2.8. Układ opisu wynalazku, terminologia, jednostki, nazwy

**§ 6 ust. 1
i 1a**

Forma i układ poszczególnych części opisu wynalazku jest określona w Rozporządzeniu. Niemniej dopuszczone są zmiany w tym porządku, gdy pozwoli to na lepsze zrozumienie wynalazku i bardziej zwarte przedstawienie zgłoszonego rozwiązania.

Opis wynalazku powinien być zredagowany jednoznacznie. Nie podaje się technicznych określeń żargonowych, a jedynie określenia techniczne stosowane w danej dziedzinie techniki. Mało znane lub specjalistyczne określenia,

czy takie, dla których nie można znaleźć określeń ekwiwalentnych w danym języku, powinny być bezwzględnie odpowiednio zdefiniowane. Terminy powszechnie znane, nie mogą mieć innego znaczenia niż jest to ogólnie przyjęte. Niemniej, w przypadku, gdy zapożycza się określenia z innej dziedziny, muszą być one używane konsekwentnie w całym zgłoszeniu.

Wielkości fizyczne powinny być określone w jednostkach należących do układu SI. Jednostki należące do innych układów mogą być podane w opisie wynalazku dodatkowo, w nawiasach obok jednostek należących do układu SI.

Nie powinno stosować się w opisie wynalazku nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych. Jeżeli jednak okaże się to niezbędne, to powinny być dodatkowo jednoznacznie wyjaśnione.

§ 12

§ 6 ust. 2

2.9. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku

Poparcie całego zakresu ochrony określonego w zastrzeżeniach patentowych opisem wynalazku, szczególnie przykładami wykonania, stanowi obligatoryjny warunek uzyskania patentu. Nie znaczy to jednak, że zakres ochrony powinien być ograniczony do przykładów wykonania.

art. 33
ust. 1

Zastrzeżenia muszą być tak sformułowane, aby przedmiot żądanej ochrony był w pełni zrozumiały, a zakres żądanej ochrony określony jednoznacznie. Nie może być on szerszy od zakresu uzasadnionego opisem wynalazku. Pionierski wynalazek może być bardziej uogólniony w zastrzeżeniach od wynalazku, który jedynie ulepsza znaną technikę. Faktyczny brak ujawnienia w opisie wynalazku jest wadą niemożliwą do usunięcia w ramach tego samego zgłoszenia (decyzja KO Nr Odw. 1898/98).

Powyższy warunek wskazuje na konieczność zamieszczenia przez Zgłaszającego uzasadnienia merytorycznego dla wszystkich zastrzeganych zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku oraz wskazuje z drugiej strony, że zakres ochrony zdefiniowany w zastrzeżeniach patentowych nie powinien wykraczać poza wykazany w opisie wynalazku i na załączonych rysunkach.

Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku, winno być rozumiane jako zamieszczenie konkretnych danych technicznych, uzasadniających ubieganie się o określony zakres ochrony. Niedopuszczalne są przy tym ogólne oceny wynalazku nieoparte danymi technicznymi.

Takie ogólne stwierdzenia w opisie wynalazku, mogące sugerować możliwość rozszerzenia zakresu ochrony w mglisty, niesprecyzowany sposób winny być kwestionowane. W szczególności należy także zakwestionować stwierdzenia rozszerzające w sposób nieuprawniony zakres ochrony wynalazku (art. 37) oraz niezgodne z istotą wynalazku. W przypadku, kiedy

zakres ochrony stanowi kombinację cech technicznych, należy kwestionować oświadczenia zamieszczone w opisie wynalazku, iż zakres ochrony rozciąga się nie tylko na kombinację cech technicznych zamieszczonych w zastrzeżeniu (rozpatrywaną jako całość), ale także na pojedyncze cechy techniczne lub inne kombinacje tych cech.

Jeżeli informacje, zamieszczone w opisie wynalazku są niewystarczające do urzeczywistnienia wynalazku w odniesieniu do części zastrzeganego w zastrzeżeniach patentowych przedmiotu zgłoszenia, przy wykorzystaniu rutynowych metod eksperymentalnych lub analitycznych, ekspert winien zakwestionować zakres żądanej ochrony i zwrócić się do zgłaszającego o jego zawężenie.

Dopuszczalne jest zamieszczanie w opisie wynalazku i/lub na rysunku przykładów, które nie stanowią poparcia zastrzeżeń patentowych, ale odnoszą się do znanego stanu techniki prezentowanego wynalazku jako ułatwiające zrozumienie istoty wynalazku.

2.9.1. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w przypadku definicji funkcjonalnych

Zastrzeżenie patentowe może definiować cechę techniczną jako cechę funkcjonalną (*patrz również pkt III.3.6.2. met.*) nawet jeśli w opisie wynalazku przedstawiono jeden przykład na stosowanie tej cechy, o ile znawca będzie mógł ocenić, że inny środek może być zastosowany dla tej samej funkcji. Na przykład zastrzeżenie patentowe „środki wykrywające położenie krańcowe”, może być poparte w opisie wynalazku jednym przykładem przedstawiającym krańcowy wyłącznik. Dla znawcy jest ewidentne, że np. w określonych zastosowaniach komórka fotoelektryczna lub czujnik tensometryczny mogą być użyte zamiennie.

Jeżeli cała zawartość zgłoszenia jest tak zredagowana, że odnosi się wrażenie, iż wynalazek może być zrealizowany tylko w jakiś szczególny sposób a z opisu wynalazku nie wynika, że rozważane były alternatywne środki techniczne konieczne do jego realizacji, natomiast zastrzeżenie patentowe zostało zredagowane w taki sposób, aby objąć ochroną także te inne środki techniczne, należy podnieść zarzut braku poparcia zastrzeżenia opisem wynalazku. Należy taki zarzut podnieść zwłaszcza wtedy, gdy w opisie wynalazku wspomina się niejasno o innych środkach, które mogą być zaadaptowane ale nie określa się jakie one mogą być lub jak je stosować.

2.9.2. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w kategorii nowych związków chemicznych

W opisie wynalazku zgłaszający winien przedstawić dane potwierdzające, że zastrzegane nowe związki chemiczne zostały zsyntetyzowane (sposób

ich otrzymania) i scharakteryzowane (struktura chemiczna oraz cechy fizykochemiczne) a ponadto, iż oznaczono ich własności użytkowe i zbadano inne własności związane z przewidywanym ich zastosowaniem.

W przypadku zastrzeżenia nowych związków chemicznych, wymagane jest podanie w opisie wynalazku sposobu syntezy tych związków. Zastrzeżona grupa związków chemicznych, winna być scharakteryzowana w opisie wynalazku przez podanie danych fizykochemicznych. Jako typowe dane fizykochemiczne przyjmuje się: temperaturę topnienia lub wrzenia, analizę widmową lub inne charakterystyczne dane. Ponadto zgłaszający winien wskazać w opisie wynalazku, gdzie zastrzeżone związki chemiczne mogą znaleźć zastosowanie.

Jeżeli zastrzeżona jest duża grupa związków chemicznych, w szczególności obejmujących związki chemiczne różniące się w sposób istotny strukturą chemiczną, to z jednej strony różne typy struktur chemicznych powinny mieć faktyczne poparcie w opisie wynalazku, tzn. poprzez faktyczne otrzymanie reprezentatywnych typów związków poparte danymi identyfikacyjnymi, a z drugiej strony powinno być jasno wykazane w opisie wynalazku (poparte opisem wynalazku), że rozwiązanie postawionego problemu technicznego (tzn. urzeczywistnienie zamierzonego celu) zachodzi w pełnym zakresie żądanej ochrony.

2.9.3. Poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku w kategorii zastosowania medycznego i kompozycji farmaceutycznej

W przypadku zgłoszeń dotyczących środków farmaceutycznych lub ich zastosowań, w opisie wynalazku powinny być podane dane farmakologiczne i/lub biologiczne dokumentujące skuteczne działanie środka lub związku przy leczeniu określonych stanów chorobowych.

W przypadku rozwiązań dotyczących nowej postaci leku, powinny być podane dane farmakologiczne związane z wytworzeniem tej nowej postaci leku.

W przypadku kompozycji substancji aktywnych o znany działaniu leczniczym, powinno być wykazane, że łączne działanie lecznicze substancji aktywnych jest większe niż suma działania pojedynczych substancji (synergizm).

Wynalazek z dziedziny związku (środka, zestawu farmaceutycznego) musi zawierać materiał doświadczalny dokumentujący odkryte właściwości związane z przewidywanym stosowaniem (decyzja KO Nr Odw. 1985/97).

2.9.4. Przykłady braku poparcia zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku

- 1) Zastrzeżenie dotyczy sposobu traktowania wszelkiego rodzaju roślinnych przez poddawanie ich kontrolowanemu wymrażaniu dla

osiągnięcia wymaganych rezultatów, podczas gdy opis wynalazku przedstawia sposób zastosowany do jednego rodzaju rozsąd. Ponieważ jest ogólnie wiadome, że rośliny różnią się swoimi cechami, należy przypuszczać, że sposób nie może być zastosowany do wszystkich odmian rozsąd.

Zgłaszający winien ograniczyć zakres żądanej ochrony do tego rodzaju rozsąd, który został przedstawiony w opisie wynalazku. Ogólne założenie, że sposób można zastosować do wszystkich rodzajów rozsąd jest niewłaściwe.

- 2) Zastrzeżenie dotyczy sposobu wytwarzania wyprasek z tworzyw syntetycznych, aby uzyskać określone zmiany w ich fizycznych właściwościach. Wszystkie zamieszczone w opisie wynalazku przykłady odnoszą się do termoplastycznych żywic, przy czym sposób wydaje się być nieodpowiedni do zastosowania dla termoutwardzalnych żywic.

Zgłaszający winien ograniczyć zastrzeżenia patentowe do żywic termoplastycznych.

- 3) Zastrzeżenie odnosi się do ulepszonych kompozycji paliw, które mają określone (pożądane) właściwości. Opis wynalazku podaje jeden sposób otrzymania paliw o pożądanych właściwościach, który polega na dodaniu określonej ilości określonego dodatku. Żadnych innych sposobów otrzymania paliw o żądanych właściwościach nie przedstawiono. W zastrzeżeniu patentowym brak jest wzmianki o stosowanym dodatku. Zastrzeżenie patentowe nie jest więc poparte opisem wynalazku w całym swoim zakresie i należy taki zarzut postawić.

3. Zastrzeżenia patentowe

3.1. Uwagi ogólne

**art. 63
ust. 2**

Zakres ochrony wynalazku określają zastrzeżenia patentowe. Opis wynalazku i rysunki **mogą** służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Odpowiednia redakcja zastrzeżeń patentowych ma niezwykle istotne znaczenie dla ochrony wynalazku.

Ekspert winien mieć na uwadze, że czasami zgłoszenia patentowe, które rozpatruje zawierają w sobie nowatorskie rozwiązania, dla których brak jest zbliżonego stanu techniki, możliwości porównania parametrów w nich opisanych lub sposobów ich badania, a często również odpowiedniego słownictwa technicznego do ich opisania. Doprowadzenie do prawidłowej redakcji zastrzeżeń patentowych, a tym samym właściwego określenia zakresu żądanej ochrony patentowej, wymaga wówczas dużej elastyczności w interpretowaniu przepisów prawnych. Rozpatrując taki przypadek, ekspert winien się skoncentrować na jak najlepszym zrozumieniu rozwiązanego problemu technicz-

nego i ustaleniu możliwie najprostszej terminologii technicznej. W praktyce wdrożenie takiego wynalazku i marketing spowoduje wytworzenie nowego i dostosowanie istniejącego nazewnictwa dla tego rozwiązania.

Zarówno ustalenie pierwotnej redakcji zastrzeżeń patentowych jak i ewentualne późniejsze ich skorygowanie, należy do zadań zgłaszającego odpowiedzialnego za całą redakcję dokumentacji patentowych.

3.2. Forma i zawartość zastrzeżeń patentowych

Zgłoszenie wynalazku powinno obejmować zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe.

**art. 31
ust. 1**

Zastrzeżenia powinny określać zastrzegany wynalazek, określać w sposób jednoznaczny zakres żądanej ochrony patentowej, posiadać jednoznaczną i związłą redakcją i być w całości poparte opisem wynalazku.

**art. 33
ust. 3**

Zastrzeżenia patentowe mogą zawierać wzory matematyczne lub chemiczne, tablice, gdy to jest bezwzględnie niezbędne, ale nie mogą zawierać rysunków. Mogą także zawierać sekwencje mniejsze niż 4-aminokwasowe lub mniejsze niż 10-nukleotydowe.

**pkt
20-21
zał.
do roz-
porządzenia**

3.2.1. Dwuczęściowa forma zastrzeżenia patentowego

Pierwsza część zastrzeżenia niezależnego, określona jako część nieznamienna, powinna rozpoczynać się od tytułu określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem lub jego części oraz podawać zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jako znany stan techniki. Znany stan techniki, przedstawiony w tej części, winien zawierać tylko te cechy techniczne, które są istotne dla określenia zastrzeganego wynalazku. Druga część zastrzeżenia patentowego, po słowach „znamienny tym” powinna przedstawiać te cechy techniczne, jakie wynalazek dodaje do znanego stanu techniki, tj. cechy techniczne, które w połączeniu z treścią części nieznamiennej stanowią zakres ochrony wynalazku.

§ 8 ust. 1

Jeżeli wynalazek jest nowatorski i nie istnieje dla niego znany stan techniki, część nieznamienna zastrzeżenia niezależnego może być ograniczona do tytułu lub jego części.

3.2.2. Jednoczęściowa forma zastrzeżenia patentowego

W przypadku, kiedy utrudniona jest redakcja zastrzeżenia patentowego o tradycyjnym podziale na część nieznamienną i znamienną, możliwe jest określenie zastrzeganego wynalazku w formie jednoczęściowego zastrzeżenia patentowego. Przypadek ten występuje zwłaszcza kiedy: zastrzegany

§ 9

jest nowy związek chemiczny lub grupa związków, materiał biologiczny, zastosowanie oraz kiedy sformułowanie dwuczęściowej formy zastrzeżenia patentowego jest sztuczne i niepotrzebnie komplikuje redakcję zastrzeżenia patentowego. Ekspert powinien przyjąć liberalną praktykę w tym zakresie.

Przy rozpatrywaniu, zastrzeżenie patentowe zredagowane w formie jedno-
częściowej winno być traktowane w całości, jak część znamienne zastrzeżenia
patentowego sformułowanego w formie dwuczęściowej.

3.2.3. Zastrzeżenie patentowe niezależne w zgłoszeniu dodatkowym

§ 8
ust. 2

Część niezamienna zastrzeżenia niezależnego w zgłoszeniu dodatkowym
powinna zawierać zespół cech technicznych określających zakres ochrony
wynalazku, na który udzielono patentu głównego. Część znamienne zastrze-
żenia niezależnego w zgłoszeniu dodatkowym winna stanowić kontynuację
lub ulepszenie rozwiązania chronionego patentem głównym.

3.3. Kategorie, cechy techniczne

Wyróżnia się cztery podstawowe typy kategorii zastrzeżeń patentowych:
wytwór zdeterminowany przestrzennie (np. urządzenie), wytwór niezde-
terminowany przestrzennie (np. kompozycja farmaceutyczna), sposób, za-
stosowanie.

Niedopuszczalne jest formułowanie zastrzeżeń nie precyzujących żadnej
z tych kategorii np. ulepszenie, technologia.

§ 7
ust. 1

Zastrzeżenie patentowe powinno określać w sposób związły lecz jedno-
znaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania zastrzegany wy-
nalazek. Nie powinno zawierać sformułowań mających charakter oceny
wynalazku, lub oceny jego poszczególnych cech.

Wynalazek w kategorii wytworu materialnego zdeterminowanego prze-
strzennie, np. urządzenie, aparat, maszyna, narzędzie, układ elektryczny,
układ hydrauliczny, układ pneumatyczny, powinien być scharakteryzowany
poprzez cechy techniczne dotyczące jego struktury konstrukcyjnej lub ukła-
dowej, przejawiającej się w usytuowaniu i połączeniach poszczególnych jego
części i/lub podzespołów, tworzących łącznie zwartą całość, przestrzennie
ukształtowaną, umożliwiającą realizację zamierzonego przeznaczenia wy-
nalazku.

Wynalazek w kategorii wytworu niezeterminowanego przestrzennie,
np. związek chemiczny, środek, kompozycja powinien być scharakteryzowany
poprzez cechy techniczne, w szczególności, dotyczące struktury chemicznej
jego lub jego poszczególnych składników, składu jakościowego i ilościowego
oraz parametrów fizykochemicznych, tzn. cechy techniczne określające ten
wytwór jednoznacznie, co do jego budowy i właściwości. W szczególności,

związek chemiczny powinien być jednoznacznie określony za pomocą nazwy chemicznej i/lub wzoru strukturalnego.

W przypadku środka farmaceutycznego, za istotną cechę odróżniającą (od stanu techniki) należy uznać rodzaj substancji aktywnej i jej ilość w dawce jednostkowej.

Uznaje się zdolność patentową w zakresie środków chwastobójczych rozwiązania znamiennej jedynie rodzajem substancji aktywnej (decyzja KO Nr 1036/97).

W przypadku, gdy przedmiotem zgłoszenia jest materiał biotechnologiczny, może on być scharakteryzowany przez określenie sekwencji nukleotydów lub aminokwasów albo też powołanie się na zdeponowany materiał biologiczny ze wskazaniem instytucji, w której złożono depozyt, oraz nadanego przez tę instytucję numeru jego przyjęcia.

Wynalazek w kategorii sposobu, np. sposób wytwarzania produktu lub sposób pomiaru (własności fizycznych lub chemicznych) albo sposób przetwarzania (np. w procesie obróbki sygnału), powinien być scharakteryzowany przez zespół czynności, operacji jednostkowych bądź procesów technologicznych – rozumianych jako oddziaływanie na materię bądź na sygnały (zmianę stanu lub postaci), uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności, jak również środki techniczne do ich realizacji np. materiały, surowce, aparatura, narzędzia oraz warunki, w których te czynności się przeprowadza (np. temperatura, czas trwania, ciśnienie, itp.) i stosowane surowce – *por. np. orzeczenie KO Nr Odw. 1036/92 (WUP 9/1992, str. 720).*

W przypadku nowego zastosowania znanej substancji, nowym elementem wnoszonym do stanu techniki jest wskazany nowy skutek techniczny, w szczególności w postaci nowego wskazania terapeutycznego.

Brak jest podstaw dla odmiennego traktowania wynalazków dotyczących drugiego medycznego zastosowania. Nowe udokumentowane terapeutyczne działanie powinno być zdecydowanie odmiennie od znanego, aby mogło stanowić pozytywną przesłankę zdolności patentowej (decyzja KO Nr Odw. 1036/97).

3.3.1. Produkt przez sposób

W przypadku niektórych wytworów chemicznych niemożliwe jest dostatecznie precyzyjne i jednoznaczne ich określenie poprzez cechy techniczne dotyczące struktury chemicznej poszczególnych składników, skład ilościowy oraz parametry fizykochemiczne – adekwatne dla kategorii wytworu.

W takim przypadku wytwór może być chroniony poprzez sposób jego wytwarzania: „PRODUKT – PRZEZ – SPOSÓB”. Wynalazek w kategorii „produkt - przez - sposób” będzie więc charakteryzowany cechami właściwymi dla sposobu postępowania przy wytwarzaniu tego produktu.

Ta kategoria wynalazku daje szerszy zakres ochrony niż ochrona, którą objęty jest wytwór uzyskany bezpośrednio opatentowanym sposobem (art. 64 ust. 1). Zakres ochrony dla tak określonego produktu, obejmuje wytwory również uzyskane innymi sposobami pod warunkiem, że wytworzony wytwór jest taki sam.

W przypadku zgłoszenia, którego przedmiotem jest wynalazek w kategorii „produkt – przez – sposób” z dokumentacji powinno jasno wynikać, że:

- wytwór nie może być inaczej opisany, jak tylko przez sposób jego wytwarzania, tzn. niezadowalające jest określenie tego wytworu poprzez cechy odnoszące się bezpośrednio do jego składu i budowy,
- sam wytwór spełnia wymogi zdolności patentowej, w szczególności musi być nowy, tzn. odmienny od tego rodzaju wytworów należących do stanu techniki, co powinno być udokumentowane przez podanie parametrów technicznych identyfikujących jednoznacznie nowe indywiduum chemiczne,
- wytwór, jako taki, powinien być efektem rozwiązania konkretnie postawionego problemu technicznego, przy czym rozwiązanie to musi być nieoczywiste w świetle stanu techniki,
- sposób wytwarzania wytworu, charakteryzujący ten wytwór (produkt – przez – sposób) powinien być tak określony, aby jego realizacja prowadziła zawsze niezmiennie do otrzymania tego samego wytworu.

3.4. Zastrzeżenia niezależne

3.4.1. Liczba zastrzeżeń

§ 7
ust. 3

Formułowanie przez zgłaszającego większej liczby zastrzeżeń patentowych podyktowane powinno być jedynie złożonością wynalazku.

W zasadzie liczba zastrzeżeń niezależnych powinna być ograniczona do jednego dla każdej kategorii. Możliwe są jednak wyjątki np. w związku z tym, że zgłoszenie spełniając wymóg jednolitości zawiera kilka wynalazków. Przykłady ilustrujące typowe sytuacje, w których zakres ochrony obejmuje więcej niż jedno zastrzeżenie niezależne dla jednej kategorii wynalazków:

dla powiązanych ze sobą produktów:

- wtyczka i gniazdko,
- sposób kodowania – sposób dekodowania informacji o zróżnicowanym poziomie zabezpieczenia,
- półprodukty i końcowe produkty chemiczne,
- gen – konstrukt genowy – gospodarz – proteina – lek,

dla różnych zastosowań produktu,

- drugie lub dalsze zastosowania medyczne,

dla alternatywnych rozwiązań jakiegoś problemu:

- grupa związków chemicznych,
- dwa lub więcej wariantów sposobu wytwarzania tych związków.

(Przykłady możliwości objęcia różnych kategorii patentowych jednym zgłoszeniem patrz pkt IV met.).

3.4.2. Zastrzeżenia niezależne zawierające odnośnik do innych zastrzeżeń

Zastrzeżenie niezależne może zawierać w swojej treści odnośnik do innego zastrzeżenia w przypadku, kiedy powoływane zastrzeżenie jest obszerne i jego cytowanie skomplikowałoby niepotrzebnie sposób redagowania zastrzeżenia np. „sposób wytwarzania związków o wzorze 1, określonych zastrzeżeniem 1” lub „urządzenie do przeprowadzenia sposobu, określonego zastrzeżeniem 1”. Odnośniki te, do innego zastrzeżenia, nie stanowią wówczas zależności między zastrzeżeniami, a mają wyłącznie informacyjny charakter. Forma taka jest szczególnie przydatna przy zastrzeganiu wynalazków w kategorii „zastosowanie”, np. zastosowanie kompozycji soli wapniowych, określonej zastrzeżeniem 1 jako substancji higroskopijnej w analizie ilościowej.

3.5. Zastrzeżenia zależne

3.5.1. Liczba zastrzeżeń

W zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym lub innym zastrzeżeniu zależnym.

Powyższy wymóg nie ogranicza ani liczby zastrzeżeń niezależnych, ani liczby zastrzeżeń zależnych, które mogą być zamieszczone w jednym zgłoszeniu. Jednakże w przypadku dużej, nieadekwatnej do charakteru wynalazku liczby zastrzeżeń, ekspert może postawić zarzut braku jednoznaczności w przedstawieniu wynalazku.

Należy również poddać w wątpliwość niezbędność znacznej ilości zastrzeżeń także w przypadku występowania wielokrotności rozwiązań alternatywnych w jednym zastrzeżeniu, gdyż utrudnia to jednoznaczne określenie zakresu żądanej ochrony.

Jeżeli do przedstawienia wynalazku zastosowano dwuczęściową formę zastrzeżenia patentowego niezależnego, wówczas zastrzeżenia zależne mogą precyzować cechy techniczne zamieszczone nie tylko w części znamiennej, ale także w części nieznamiennej.

3.5.2. Układ zastrzeżeń zależnych

Zastrzeżenia zależne winny być odpowiednio pogrupowane, a ich zależność powinna w sposób logiczny charakteryzować zastrzegany przedmiot

art. 33
ust. 4
§ 8
ust. 3 - 6

art. 33
ust. 4¹

wynalazku, tak aby istniała możliwość prostej oceny merytorycznej zastrzeżenia zależnego i zastrzeżeń z nim powiązanych.

**§ 8
ust. 4**

Wykluczone jest podporządkowanie zastrzeżenia zależnego więcej niż jednemu zastrzeżeniu niezależnemu.

3.6. Jednoznaczność zastrzeżeń – określenie zakresu ochrony

**art. 33
ust. 3**

Wymóg jasnej i zwięzłej redakcji zastrzeżenia patentowego jest podstawowym warunkiem prawidłowej redakcji zastrzeżenia patentowego. Zasadniczo, prawidłowo zredagowane zastrzeżenie patentowe, winno być czytane i rozumiane wprost, tzn. do zrozumienia treści zawartej w zastrzeżeniu nie powinno się stosować dodatkowej interpretacji. Niemniej z uwagi na przepis art. 63 ust. 2 wykładnię zastrzeżeń patentowych prowadzoną dla ustalenia zakresu przedmiotowego patentu, prowadzi się również w oparciu o opis i rysunki wynalazku.

Treść zastrzeżenia niezależnego powinna zawierać wszystkie niezbędne cechy techniczne potrzebne do określenia zastrzegane go wynalazku. Niezbędne cechy to takie, bez których wynalazek nie może być zrealizowany w całym zakresie żądanej ochrony.

W przypadku, kiedy nieokreślona jest jednoznacznie chociażby jedna cecha techniczna zastrzeżenia, należy uznać, że nieokreślony został cały zakres ochrony objęty tym zastrzeżeniem.

Ogólnikowe ujęcie rozwiązania czyni je nie w pełni określonym (decyzja KO Nr Odw. 1390/93).

Szereg ogólnych informacji nie jest dozwolonych do określania przedmiotu ochrony w zastrzeżeniach patentowych. Należą do nich ogólnikowe wyrażenia: „około, w przybliżeniu, duży, szeroki, wąski, mocny” itp.

Określenia typu: korzystnie, takie jak, wybrane z grupy, często stosowane w zastrzeżeniach patentowych, definiują określone postacie wynalazku jako szczególnie korzystne (optymalne) rozwiązania, nie mają przy tym znaczenia cech ograniczających zakres ochrony.

Należy jednak ocenić czy stosowane określenia są w każdym przypadku jednoznaczne.

Stosowanie znaków towarowych w zastrzeżeniach patentowych jest nie-
dozwolone.

**§ 8
ust. 7**

Zastrzeżenia patentowe nie powinny odsyłać do opisu wynalazku lub rysunku. Wymogu tego nie stosuje się, gdy odesłanie do opisu wynalazku lub rysunku jest niezbędne dla określenia zastrzegane go wynalazku i zakresu żądanej ochrony. Przykładami ww. odstępstw są odesłania do rysunku przedstawiającego zastrzegane strukturę chemiczną związku lub algorytm matematyczny.

Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki, a zrozumienie zastrzeżenia patentowego wymaga umieszczenia w treści zastrzeżenia patentowego odniesień liczbowych do rysunku, dla dobrego zrozumienia całości zastrzeżenia, odniesienia liczbowe mogą się znajdować zarówno w części nieznamiennej jak i znamiennej zastrzeżenia patentowego.

W treści zastrzeżenia patentowego dopuszcza się stosownie wykluczeń w przypadku, kiedy wyklucza się część cech technicznych z rozpatrywanego zakresu ochrony. Wykluczenia mogą być stosowane tylko w przypadku, kiedy wprowadzenie faktycznych cech technicznych charakteryzujących wynalazek do zastrzeżenia patentowego, albo nie będzie definiować przedmiotu wynalazku w sposób jednoznaczny i zwięzły, przy założeniu, że będzie wciąż zapewniona ochrona patentowa, albo będzie nadmiernie ograniczać zakres żądanej ochrony. Wykluczenia mają zapewnić spełnienie formalnego wymogu nowości. Z opisu wynalazku powinna wynikać też przyczyna wprowadzenia tych wykluczeń.

3.6.1. Przypadki niezgodności zastrzeganego zakresu ochrony z opisem wynalazku

Prosta niezgodność występuje, jeżeli w opisie wynalazku występuje stwierdzenie, które sugeruje, że wynalazek jest ograniczony szczególną cechą techniczną, natomiast zastrzeżenia patentowe nie są ograniczone tą cechą; również, kiedy opis wynalazku nie kładzie szczególnego nacisku na tę cechę, to nie ma powodu przypuszczać, że ta cecha jest konieczna dla urzeczywistnienia wynalazku. W takim przypadku niezgodność może być łatwo usunięta albo przez uzupełnienie opisu wynalazku lub przez ograniczenie zastrzeżeń patentowych.

Może się jednakże zdarzyć, że zarówno z ogólnej wiedzy technicznej lub z informacji zamieszczonych w opisie wynalazku wynika, że jedna z istotnych cech technicznych niewymieniona w zastrzeżeniu niezależnym jest konieczna do odtworzenia wynalazku, lub innymi słowami, jest niezbędna do rozwiązania problemu, do którego odnosi się wynalazek. W tym wypadku występuje niezgodność między opisem wynalazku i zastrzeżeniami patentowymi, ponieważ zastrzeżenie niezależne musi być nie tylko zrozumiałe z technicznego punktu widzenia, ale również musi jasno definiować przedmiot wynalazku, tj. wskazywać wszystkie konieczne do jego urzeczywistnienia cechy techniczne. Jeżeli w odpowiedzi na wskazane niezgodności, zgłaszający przekona eksperta, np. poprzez nadesłanie dodatkowych dokumentów lub innych dowodów, że wskazana cecha techniczna nie jest w rzeczywistości istotna, może zachować niezmienione zastrzeżenie patentowe i, jeśli jest to konieczne, zamiast tego poprawić opis wynalazku.

W sytuacji, kiedy zastrzeżenie niezależne zawiera cechy, które nie wydają się konieczne do odtworzenia wynalazku, nie powinny być kwestionowane

przez eksperta. Ekspert, nie powinien bowiem, sugerować rozszerzenia zastrzeżenia poprzez pominięcie nieistotnych cech technicznych.

3.6.2. Definicje funkcjonalne, określenie wynalazku przez efekt

Zakres ochrony objęty zastrzeżeniami patentowymi winien być tak precyzyjnie sformułowany jak wynalazek na to pozwalający.

Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że zastrzeżenia, które próbują zdefiniować wynalazek poprzez efekt, jaki ma być osiągnięty, nie są dozwolone, w szczególności, jeśli stanowią jedyną zastrzeganą informację.

Szczególnie nie jest dozwolone, gdy jest to równoznaczne z zastrzeganiem rozwiązywanego problemu technicznego. Np. niedozwolone jest zastrzeżenie, które brzmi jedynie „kompozycja przeciwnowotworowa”.

Cechy funkcjonalne, które określają efekt techniczny są jednak, jako takie, w zastrzeżeniach dopuszczalne, jeżeli, z obiektywnego punktu widzenia, cechy takie nie mogą być wyrażone bardziej precyzyjnie w inny sposób, bez ograniczenia zakresu wynalazku oraz jeżeli cechy te dostarczają fachowcowi dostatecznie jasnych wskazówek do wprowadzenia ich w życie bez nadmiernego wysiłku, jeśli to konieczne z zastosowaniem rozsądnych eksperymentów. Nie można jednak stosować cech funkcjonalnych w przypadku, gdy zagrozi to jednoznaczności zastrzeżeń patentowych.

Mogą być dwa typy cech funkcjonalnych. Pierwszy typ odnosi się do operacji znanych znawcy i łatwych do zrealizowania w celu osiągnięcia żądanych wyników. Np. „środek do zwiększania oporności” zamiast opornik, „środek wypełniający” zamiast „laktoza”.

Natomiast drugi typ cech funkcjonalnych odnosi się do operacji procesu, które są określane poprzez wynik docelowy (efekt). Określenie cechą funkcjonalną jest dopuszczalne, jeżeli znawca w danej dziedzinie wie, nie wykraczając poza swoją normalną wiedzę i umiejętności, co należy zrobić, aby ten wynik osiągnąć. Inna sytuacja powstaje wtedy, kiedy dany wynik otrzymywany jest po raz pierwszy. Wtedy znawca w danej dziedzinie nie wie, jak osiągnąć taki wynik (*por. Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego Urzędu Patentowego, część II, III, IV i V Materiały i Studia 10, PIRP, Warszawa 2001, str. 36 - 40, T 68/85 (OJ 1987, 228); T 322/87; T 361/88; T 243/91*).

Z § 6 zarządzenia (obecnie § 8 rozporządzenia) nie wynika, że zastrzeżenia patentowe nie powinny być formułowane przy użyciu cech funkcjonalnych. Bezsporne jest, aby zakres ochrony określony był precyzyjnie i jednoznacznie (nie może być wątpliwości, co do ścisłego zakresu zastrzeganych cech).

Wprowadzenie cech funkcjonalnych do części znamiennej zastrzeżenia stanowi w gruncie rzeczy warunek ograniczający (np.) rodzaj i ilość stosowanych substancji. Znaczący tej dziedziny nie będzie miał trudności w zastosowaniu

środków spełniających zastrzeżoną funkcję - uzyskany rezultat jest możliwy do sprawdzenia za pomocą testów przedstawionych w opisie wynalazku (decyzja KO Nr Odw. 1391/98).

3.6.3. Parametry techniczne

Kiedy wynalazek odnosi się do wytworu, zastrzeżenia mogą być zdefiniowane w różnorodny sposób: produkt chemiczny może być określony przez podanie jego wzoru, jako produkt określonego sposobu wytwarzania (jeżeli niemożliwa jest inna klarowna redakcja) oraz wyjątkowo poprzez jego parametry.

Parametry techniczne stanowią charakterystyczne wartości, które mogą być mierzone wprost (np. temperatura topnienia substancji, wytrzymałość na zginanie stali, oporność przewodnika elektrycznego) lub mogą być definiowane jako mniej lub bardziej skomplikowane matematyczne kombinacje kilku zmiennych w formie wzoru.

Scharakteryzowanie produktu poprzez jego parametry jest dozwolone jedynie w takich przypadkach, kiedy wynalazek nie może być prawidłowo określony w inny sposób, przy założeniu, że parametry charakteryzujące wynalazek są jasno i właściwie określone w opisie wynalazku zgłoszenia lub przez inne obiektywne procedury typowe dla danego stanu techniki. Takie same wymagania stawiane są dla cech technicznych, odnoszących się do sposobu, który jest zdefiniowany przez parametry.

Jeżeli w zastrzeżeniu patentowym zastosowano nieznanie wcześniej parametry do scharakteryzowania rozwiązania lub zastosowano niedostępne urządzenie do pomiaru tych parametrów, cały zakres ochrony nie nadaje się wówczas do porównania ze znanym stanem techniki a więc przeprowadzenia kompletnego badania patentowego (*por. pkt II.7.2.1. met.*).

3.6.4. Określenie wytworu przeznaczeniem

Zastrzeżenie patentowe zdefiniowane np. jako „Urządzenie do burzenia muru” powinno być rozumiane tylko jako urządzenie odpowiednie do prowadzenia tego sposobu (a nie ograniczone tylko do tego sposobu). Natomiast znane urządzenie, mimo tego, że posiadałoby wszystkie cechy techniczne wyszczególnione w zastrzeżeniach patentowych, ale nie byłoby odpowiednie do osiągnięcia zamierzonego celu, lub które wymagałoby jakiejś modyfikacji aby ten cel osiągnąć, nie powinno być przeciwstawiane.

Podobnie powinno być rozumiane zastrzeżenie dotyczące wytworu do jakiegoś szczególnego zastosowania.

Przykładowo, jeżeli ze stanu techniki znany jest pojemnik, o konkretnej postaci, ale bez wskazania, że nadaje się do lodów, a nowe zgłoszenie dotyczy

takiego samego pojemnika ale zawiera określenie, że pojemnik przeznaczony jest do lodów, to znany pojemnik szkodzi nowemu zgłoszeniu, gdyż określenie przeznaczenia nie nadaje nowości temu rozwiązaniu.

Wyjątkiem od tej zasady jest zastrzeżenie dotyczące znanej substancji lub kompozycji do zastosowania w sposobach chirurgicznych, terapeutycznych lub diagnostycznych (*I zastosowanie medyczne patrz. pkt II.7.3.1. met.*).

Zastrzeżenie patentowe zredagowane jako zastosowanie, np. „zastosowanie substancji X jako środka owadobójczego”, winno być traktowane jako ekwiwalentne z zastrzeżeniem w kategorii sposobu zredagowanego jako „sposób niszczenia owadów przy stosowaniu substancji X”.

(*patrz również poparcie zastrzeżeń patentowych w opisie wynalazku – pkt III.2.9. met.*)

§ 8
ust. 7

4. Rysunki

pkt
22-31
zał. nr 1
do roz-
porządzenia

Wymagania, jakie mają spełniać rysunki są podane przede wszystkim w wymaganiach formalnych dotyczących zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego określonych w punktach 22 - 31 zał. Nr 1 do rozporządzenia. Ekspert powinien jednak sprawdzić czy rysunki są odpowiednio do reprodukcji, tj. czy są wystarczająco czytelne, by mogły być reprodukowane np. ze zmniejszeniem. Jeżeli jakość rysunków jest nieodpowiednia, zgłaszający na żądanie powinien nadesłać nowe rysunki o jakości odpowiedniej do reprodukcji.

W szczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie cech wynalazku na rysunku, mogą być dołączone do zgłoszenia fotografie.

IV. JEDNOLITOŚĆ WYNALAZKU

1. Uwagi ogólne

art. 34

Wynalazki zamieszczone w jednym zgłoszeniu są jednolite, kiedy połączone są ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy. Takie połączenie powinno opierać się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych, wśród tych, które określają zastrzegane wynalazki, oraz decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.

§ 15

Rozwiązanie spełniające warunek jednolitości może zawierać kilka niezależnych zastrzeżeń dotyczących tej samej kategorii, lub kilka niezależnych zastrzeżeń dotyczących różnych kategorii.

W szczególności za zgłoszenia jednolite uważa się zgłoszenia obejmujące:

- 1) wytwór (produkt) oraz sposób prowadzący bezpośrednio do wytwarzania tego wytworu,
- 2) sposób oraz urządzenie do prowadzenia tego sposobu,
- 3) wytwór (produkt), sposób prowadzący bezpośrednio do wytwarzania tego wytworu oraz urządzenie do jego wytwarzania.

Rozpatrując warunki konieczne do ustalenia czy dane zgłoszenie spełnia warunek jednolitości, ekspert winien rozważyć cechy techniczne, jakimi scharakteryzowane są poszczególne zastrzegane kategorie.

„Znamienne cechy techniczne” w każdym zastrzeżeniu patentowym definiują wkład, który wynalazek (rozpatrywany jako całość) wnosi do stanu techniki. Kiedy znamienne cechy techniczne każdego wynalazku zostaną zidentyfikowane, ekspert musi rozważyć czy istnieje techniczne powiązanie między wynalazkami oraz czy to techniczne powiązanie związane jest z występowaniem tych znamienych cech technicznych.

Przydatnym elementem przy rozpatrywaniu warunku jednolitości zgłoszenia jest klasyfikacja patentowa. Jeżeli kolejne, zastrzegane w zgłoszeniu kategorie, należy zaklasyfikować w innych niż pierwsza kategoria klasach oraz prowadzić dla nich odrębne badanie merytoryczne, fakt ten może stanowić o niejednolitości zgłoszenia.

Alternatywne formy wynalazku mogą być zastrzegane w jednym zastrzeżeniu lub w wielu zastrzeżeniach. Należy stosować te same kryteria oceny. Może się więc zdarzyć, że brak jednolitości wystąpi także w pojedynczym zastrzeżeniu.

Przy rozpatrywaniu czy został spełniony warunek jednolitości dla produktów pośrednich (półproduktów) i końcowych ekspert może kierować się ustaleniami przyjętymi przy rozpatrywaniu zgłoszeń w trybie Układu o Współpracy Patentowej (PCT) (*patrz aneks B do instrukcji Administracyjnych PCT*).

2. Przykłady jednolitości wynalazku

P r z y k ł a d I

Zastrzeżenie 1: Związek o wzorze X

Zastrzeżenie 2: Sposób wytwarzania związku o wzorze X

Zastrzeżenie 3: Środek farmaceutyczny zawierający jako substancję czynną związek o wzorze X.

Zastrzeżenie 4: Związek o wzorze X do stosowania jako lek.

Wspólnym elementem technicznym, dla zastrzeżeń dotyczących różnych kategorii, decydującym o wkładzie wnoszonym do stanu techniki, jest nowy

związek o wzorze X i dlatego omawiany przypadek spełnia wymagania warunku jednolitości.

P r z y k ł a d II

Zastrzeżenie 1: Mieszanka owadobójcza składająca się z mieszaniny związku A, który jest znany ze stanu techniki związkiem owadobójczym i związku B wybranego z grupy zawierającej: siarczan miedzi, trójchlorooctan sodu, dwunitroanilina, triazyna.

Różne składniki B muszą należeć do uznanej klasy związków, aby można było uznać jednolitość dla tak określonej mieszanki. Związki należą do uznanej grupy, gdy na podstawie stanu techniki można oczekiwać, że składniki danej klasy (o podobnej budowie chemicznej) zachowywać się będą w ten sam sposób w kontekście zastrzeżonego wynalazku, a więc każdy składnik może być substytutem dla innego dla uzyskania tego samego zamierzonego rezultatu.

Związki nie należą do uznanej klasy, ale przedstawiają wielość klas:

- sole nieorganiczne (siarczan miedzi),
- sole organiczne (trójchlorooctan sodu),
- aminy (dwunitroanilina),
- związki heterocykliczne (triazyna).

Tak więc przykładowe zgłoszenie jest niejednolite. Zgłoszenie to mogłoby być jednolite, gdyby związek A spełniał wymagania nowości i stanowił wspólny element wszystkich mieszanin.

P r z y k ł a d III

Zastrzeżenie 1: Wtyk, znamieny tym, że posiada cechę A.

Zastrzeżenie 2: Gniazdo, znamienne tym, że posiada odpowiadającą cechę A.

Cecha A jest specyficzną cechą techniczną obecną w zastrzeżeniach 1 i 2, tak więc, występuje tutaj jednolitość.

P r z y k ł a d IV

Zastrzeżenie 1: Układ sterujący A dla silnika prądu stałego.

Zastrzeżenie 2: Układ sterujący B dla silnika prądu stałego.

Zastrzeżenie 3: Urządzenie, w którym jest silnik prądu stałego wraz z układem sterującym A.

Zastrzeżenie 4: Urządzenie, w którym jest silnik prądu stałego i układ sterujący B.

Układ sterujący A jest szczególną cechą techniczną, a układ sterujący B jest inną, niepowiązaną szczególną cechą techniczną.

Jednolitość występuje pomiędzy zastrzeżeniami 1 i 3 lub pomiędzy zastrzeżeniami 2 i 4, lecz nie ma jej pomiędzy zastrzeżeniami 1 i 4 lub 3 i 4.

V. WZORY UŻYTKOWE

1. Wstęp

Rozpatrywanie wzorów użytkowych nie odbiega w zasadniczych punktach od rozpatrywania wynalazków. Różnice wynikają z definicji wzoru użytkowego, zgodnie z którą wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne (tj. pozwalające na osiągnięcie celu, mającego praktyczne znaczenie, przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów) rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Jasno więc wynika z definicji, że w przypadku oceny rozwiązania ujętego w zgłoszeniu wzoru użytkowego, nie ma wymogu posiadania przez niego poziomu wynalazczego, a wymóg określenia kształtu, budowy lub zestawienia o trwałej postaci, wyklucza możliwość udzielenia prawa ochronnego na rozwiązania dotyczące sposobów postępowania, substancji (kompozycji), czyli wytworu bezpostaciowego, czy jej użycia. W przypadku zgłoszenia wzoru użytkowego rozwiązanie musi być przedstawione na rysunku.

Do wzorów użytkowych należy stosować w sposób odpowiedni metodykę i wytyczne rozpatrywania zgłoszeń wynalazków.

art. 94
- art. 100
§ 16
ust. 1-4

2. Użyteczność

Wymóg użyteczności wzoru użytkowego należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. warunek ten może spełniać przedmiot, który ma gorsze walory użytkowe od podobnych dotychczasowo znanych, ale będący łatwiejszy w stosunku do nich w produkcji, transporcie, składowaniu itp. Przykładowo, posługiwanie się tym przedmiotem może nie przedstawiać dodatkowych walorów, a użyteczność może przejawiać się w znacznie uproszczonym wykonawstwie. Wymóg użyteczności będzie spełniony, jeżeli możliwe jest osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wytworów według wzoru użytkowego.

Generalnie więc, wzór użytkowy powinien wykazywać się użytecznością, a nie wyższą użytecznością, gdyż taka nie jest warunkiem udzielenia prawa ochronnego.

3. Postacie wzoru użytkowego

Wzór użytkowy może dotyczyć jedynie wytworów o trwałej postaci, a więc przedmiotów o określonym ukształtowaniu przestrzennym. Dopuszcza się by elementy składowe przedmiotu przemieszczały się względem siebie, pod warunkiem, że swoboda ta jest wyraźnie określona funkcją samego rozwiązania i nie jest dowolna. Te elementy powinny być ze sobą powiązane organicznie lub funkcjonalnie (zestawienie, zespół, np. okno i futryna).

Rozwiązanie będące przedmiotem wzoru użytkowego powinno dotyczyć określonego przedmiotu, a więc takiego elementu, który mógłby być wyodrębniony z otoczenia. Przedmiot ten może mieć istotne cechy określone parametrycznie w pewnych granicach, np. wymiary, kąt, a poszczególne jego postaci mogą się różnić między sobą, przy zachowaniu niezmiennych cech podstawowych.

Zachowując więc te same podstawowe cechy techniczne przedmiotu, możliwe jest objęcie jednym zgłoszeniem wzoru użytkowego różnych jego postaci. Chodzi bowiem o to, ażeby ochrona wzoru użytkowego, jakkolwiek znacznie węższa niż to może mieć miejsce w przypadku wynalazku, nie sprowadzała się do określenia jedyne, unikalnego modelu umieszczonego na przykład w gablocie jako wzorzec, a obejmowała również jego modyfikacje. Te modyfikacje przejawiające się jako dalsze cechy wyróżniające powinny być ujęte w zastrzeżeniach zależnych. Mogą one mieć charakter cech uzupełniających, na przykład poprzez wyposażenie przedmiotu w dodatkowe elementy, które nadają przedmiotowi większą użyteczność. Mogą również dotyczyć cech udoskonalających przez korzystne ukształtowanie poszczególnych elementów przedmiotu, nadając mu walory ergonomiczne. Dopuszczalne są także modyfikacje, mające na celu oszczędniejsze wykonanie objętego ochroną przedmiotu, poprzez wyeksponowanie cech różnych postaci np. przewidujących dodatkowe otwory o różnych (ale wskazanych i zilustrowanych) kształtach w korpusie lub wykonanie korpusu jako monolit.

4. Jednolitość zgłoszenia

art. 39
w zw.
z art. 100
ust. 1
art. 97
ust. 3 i 4
§ 26
w zw.
z § 34
ust. 1

Zgłoszenie wzoru użytkowego może dotyczyć tylko jednego rozwiązania, zatem zakres żądanej ochrony określony zastrzeżeniami ochronnymi musi być zawarty w jednym zastrzeżeniu niezależnym, określającym jednoznacznie jeden przedmiot wzoru. Dodatkowe cechy określające różne np. postaci przedmiotu, części składowe, szczegóły budowy mogą być sprecyzowane w zastrzeżeniach zależnych, ale należy pamiętać, że zgłoszenie wzoru użytkowego to zgłoszenie konkretnego jednego rozwiązania, które jest przedstawione w opisie w oparciu o rysunek.

art. 97
ust. 4

Dopuszcza się możliwość ujęcia w zgłoszeniu wzoru użytkowego różnych postaci przedmiotu pod warunkiem, że posiadają one te same istotne cechy zastrzeganego rozwiązania. Ocena spełnienia wymagania jednolitości zgłoszenia powinna być poprzedzona ustaleniem cech istotnych zgłoszonego rozwiązania, a także występowania tych cech w ujętych zgłoszeniem postaciach przedmiotu.

Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin jest odrębnym od patentu tytułem ochronnym. Dodatkowe prawo ochronne zapewnia ochronę prawną konkretnych produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony patentowej.

art. 75¹⁻⁵

Procedurę udzielania dodatkowego prawa ochronnego regulują Rozporządzenie Rady EWG nr 1768/92 z 18.06.1992 r. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1610/96 z 23.07.1996 r.

Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej Rozporządzenia nr 1768/92 i 1610/96 są elementem wewnętrznego porządku prawnego i stosuje się je bezpośrednio.

1. Definicje

W odniesieniu do produktów leczniczych przez patent podstawowy rozumie się patent, którym jest chroniony produkt (substancja aktywna lub kombinacja składników aktywnych produktu leczniczego) jako taki, sposób otrzymywania produktu lub zastosowanie produktu, i który jest wskazany przez uprawnionego dla celów procedury o udzielenie DPO.

art. 1^{3/}

Przez produkt leczniczy rozumie się każdą substancję lub mieszaninę substancji aktywnych, przeznaczoną do leczenia chorób ludzi i zwierząt, zapobiegającą takim chorobom lub mogącą być podawaną ludziom lub zwierzętom w celu postawienia medycznej diagnozy albo przywrócenia, poprawy czy zmiany fizjologicznych funkcji w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, będący produktem wprowadzanym na rynek.

Przez produkt rozumie się składnik aktywny lub kombinację składników aktywnych produktu leczniczego.

W odniesieniu do produktów ochrony roślin przez patent podstawowy rozumie się patent, który chroni produkt jako taki, preparat lub proces otrzymywania produktu lub stosowania produktu i który wskazany jest przez swojego posiadacza dla celów procedury, dla uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego.

Produktem w odniesieniu do produktów ochrony roślin jest aktywna substancja (tj. substancja lub mikroorganizm łącznie z wirusami, posiadająca ogólne lub szczególne działanie przeciw szkodliwym organizmom lub na rośliny, części roślin lub produkty roślinne) lub kombinacja substancji aktywnych produktu ochrony roślin.

^{3/} Podane w pkt VI bez bliższego omówienia art. są przepisami o tej samej numeracji zarówno rozporządzenia nr 1768/92 jak i 1610/96.

Preparatami są mieszanki lub roztwory złożone z dwóch lub więcej substancji, z których przynajmniej jedna jest substancją aktywną, przeznaczone do wykorzystania jako produkty ochrony roślin.

Dodatkowe prawo ochronne jest udzielane na związek nazwany wg INN (nazwa międzynarodowa) i jego akceptowalne sole pod warunkiem, że sole te należą do istoty patentu podstawowego i mają te same właściwości terapeutyczne jak produkt, który został dopuszczony do obrotu.

Tak rozumiana definicja produktu wynika z faktu, że w przypadku bardziej restrykcyjnego podejścia Urzędu, korzyści odnieśliby przede wszystkim konkurenci zgłaszającego, w przypadku zgłaszania do obrotu swoich własnych różnych ekwiwalentnych terapeutycznie soli, niweczając tym samym możliwość posiadania wydłużonej ochrony na produkt, związaną z kompensacją wydatków ponoszonych na jego badanie (*patrz orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ETS nr C-392/97 w sprawie Farmitalia*).

W przypadku, gdy patent podstawowy dotyczy nowego sposobu wytwarzania nie oznacza to automatycznie, że wytworzony produkt jest nowy i może być przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego.

Patentem podstawowym nie musi być też pierwszy patent dotyczący zgłaszanego produktu. O tym, który patent ma być uznany za podstawowy decyduje wnioskodawca.

2. Zakres ochrony

art. 2^{3/}

Każdy produkt, chroniony patentem na terytorium państwa członkowskiego i posiadający zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, może być przedmiotem dodatkowego prawa ochronnego, zgodnie z warunkami przewidzianymi w wymienionych wcześniej Rozporządzeniach.

Rejestracja leków na liście centralnej jest równoważna z uzyskaniem pozwolenia na wejście do obrotu leku we wszystkich krajach Unii, a także w Polsce od momentu akcesji (1.05.2004 r.). Rejestracja w Polsce nie wymaga oddzielnej procedury, jest automatyczna. Lek nie wymaga więc, odrębnego pozwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Polsce. Dokumenty dostarczone do Urzędu powinny być jednak sporządzone w języku polskim.

Dodatkowe prawo ochronne udzielane jest na pojedynczy produkt jako substancję aktywną lub kombinację substancji aktywnych. Różne produkty (różne substancje aktywne) wymagają oddzielnych praw ochronnych nawet, jeżeli są chronione przez ten sam patent podstawowy. Odpowiedź na pytanie, jakie pochodne mogą być przedmiotem kolejnego dodatkowego prawa ochronnego zależy od tego czy stanowią one nowe substancje aktywne.

Kolejne dodatkowe prawo ochronne może być także udzielone na kompozycję składnika aktywnego (będącego już przedmiotem DPO) z dodatkową

substancją aktywną pod warunkiem, że taka kompozycja jest objęta patentem podstawowym.

Jeżeli patent podstawowy chroni tylko kompozycje składników, a zezwolenie na wprowadzenie do obrotu dotyczy jednego ze składników, to DPO nie może być udzielone.

DPO może być udzielane przykładowo w następującej formie:

„Związek X w formie farmaceutycznie akceptowalnej soli, korzystnie chlorowodorku”.

3. Warunki uzyskania dodatkowego prawa ochronnego

Badanie zasadnicze wniosku o DPO obejmuje ocenę czy spełnia on wymagania art. 3 rozporządzenia.

art. 3^o

Ekspert sprawdza czy w Rzeczypospolitej Polskiej, w dacie złożenia wniosku o DPO:

- a) produkt jest chroniony patentem podstawowym pozostającym w mocy,
- b) zostało wydane zgodnie z dyrektywą nr 65/65/EWG (Dz. U. WE Nr L 22 z 9.12.1965 r., z późn. zm.) lub 81/851/EWG (Dz. U. Nr L 317 z 6.11.1989 r. z późn. zm) ważne pozwolenie na wprowadzenie produktu na rynek jako produktu leczniczego lub zgodnie z dyrektywą 91/414 EWG (Dz. U. WE Nr L 230 z 19.08.1991 r. str. 1 z późn. zm.)
albo równorzędnym przepisem krajowym pozwolenie na wprowadzenie produktu na rynek jako produktu ochrony roślin,
- c) produkt nie był uprzednio przedmiotem DPO,
- d) zezwolenie, o którym mowa w pkt b) jest pierwszym zezwoleniem na wprowadzenie produktu na rynek jako produktu leczniczego lub produktu ochrony roślin.

Ekspert powinien zbadać czy ten sam produkt jest przedmiotem zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek oraz jest objęty patentem wskazanym przez zgłaszającego jako patent podstawowy do zgłaszanego wniosku o DPO. Ochrona z tytułu DPO ogranicza się do produktu, na który uzyskano dopuszczenie do obrotu i tylko na takie zastosowanie, które zostało zarejestrowane przed wygaśnięciem DPO.

Z charakterystyki produktu powinno jasno wynikać, że produkt wprowadzony na rynek jest to ten sam produkt, na który został udzielony patent (*w odniesieniu do soli patrz pkt VI.1. met.*).

Wniosek powinien w tytule określać na jaki produkt (substancję aktywną), określony zgodnie z INN, zgłaszający pragnie uzyskać DPO.

3.1. Produkt chroniony patentem podstawowym

W przypadku, gdy patent podstawowy dotyczy np. „kompozycji zawierającej związek X (+ substancje pomocnicze) do stosowania jako lek”, nie należy rozumieć, że sam „związek X” nie jest chroniony patentem podstawowym w rozumieniu art. 1c, a więc nie może być przedmiotem DPO. Ekspert powinien wziąć pod uwagę, iż zgodnie z art. 1c patent podstawowy oznacza patent, którym jest chroniony produkt, np. związek i jego zastosowanie, czyli w wymienionym przypadku „kompozycja zawierająca związek X”. Kompozycja stanowi formę zastosowania związku X.

Jeżeli jednak patent dotyczy kompozycji substancji aktywnych (związek X + związek Y) to nie jest on patentem podstawowym dla zgłoszenia o DPO dla produktu będącego samym związkiem X.

Aktywne sole i estry mogą być uznane za przedmiot patentu podstawowego, nawet gdy nie są w nim wymienione, jeżeli są solami lub estrami dobrze znanymi i zwykle stosowanymi w technologii żywności, i leków, i posiadają tę samą właściwość terapeutyczną jak związki objęte patentem podstawowym.

Wydanie dodatkowego prawa ochronnego dla pierwszego produktu (tj. substancji aktywnej) nie stoi na przeszkodzie wydaniu kolejnych praw ochronnych dla pochodnych tej substancji (innych niż sole i estry o tej samej aktywności) pod warunkiem, że pochodne te są również przedmiotem patentu.

W przypadku, gdy produkt leczniczy chroniony jest kilkoma patentami podstawowymi, które są w mocy i które są w posiadaniu różnych uprawnionych, nie jest wykluczone przyznanie dodatkowego prawa ochronnego każdemu z uprawnionych do tych patentów podstawowych (*orzeczenie ETS nr C-181/95 w sprawie Biogen*).

Nowe zastosowanie terapeutyczne nie może być powodem uznania produktu za nowy (*ETS w sprawie C-31/03 Pharmacia Italia SpA*). Fakt, że dany produkt uzyskał w państwie członkowskim zezwolenie na obrót jako weterynaryjny produkt leczniczy, stanowi przeszkodę dla wydania dodatkowego prawa ochronnego w innym państwie członkowskim wspólnoty na podstawie wydanego w tym państwie zezwolenia dla produktu leczniczego stosowanego u ludzi.

Analogiczne zasady dotyczą dodatkowej ochrony produktów ochrony roślin.

ETS w sprawie nr C-258/99 (BASF) stwierdził, że dwa produkty, które różnią się tylko w zakresie proporcji składnika czynnego do znajdujących się w nim zanieczyszczeń (niekorzystny izomer), gdy jeden z nich ma dużo więcej

zanieczyszczeń niż drugi, powinny być uważane za takie same produkty. Nie ma znaczenia w tym przypadku, że ze względu na odmienne proporcje składnika czynnego do zanieczyszczeń, takie produkty posiadają odmienne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

W odniesieniu do produktów ochrony roślin, uprawniony z więcej niż jednego patentu na ten sam produkt, może uzyskać tylko jedno DPO. Jednakże w przypadku, gdy zostało złożonych kilka wniosków o udzielenie DPO dla tego samego produktu przez uprawnionych z różnych patentów, jedno DPO może być udzielone każdemu z nich.

**art. 3
ust 2^{3'}**

W przypadkach, gdy nie jest to od razu jasne, ekspert powinien wzywać zgłaszającego do dostarczenia informacji niezbędnych dla potwierdzenia, że rozpatrywany produkt jest chroniony patentem podstawowym np. przez podanie numeru zastrzeżenia patentowego, które dotyczy produktu lub wskazanie jak produkt ten można wywieść z ogólnego wzoru.

3.1.1. Forma farmaceutyczna, nowe zastosowanie

W zasadzie nie mogą być udzielane dalsze prawa ochronne na tę samą substancję aktywną w przypadku zmiany formy farmaceutycznej (np. przez dodanie nowych substancji pomocniczych) czy też wskazania innego przeznaczenia farmaceutycznego. Dodatek nieaktywnych substancji pomocniczych nie powoduje, że produkt będzie nowy. Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie C-431/04 art. 1 lit. b) Rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „mieszaniny aktywnych składników produktu leczniczego” nie obejmuje mieszaniny składającej się z dwóch substancji, z których tylko jedna wywołuje samodzielnie skutki lecznicze dla określonych symptomów, a druga umożliwiła formę aplikowania produktu leczniczego, która w przypadku tych symptomów jest niezbędna dla zapewnienia skuteczności terapeutycznej pierwszej z tych substancji.

Ponieważ świadectwo udzielane jest na „produkt” jako substancję aktywną niemożliwe jest w zasadzie uzyskanie dodatkowego świadectwa ochronnego na urządzenia medyczne zawierające substancje aktywne (implanty, systemy transdermalne, inhalatory, prezerwatywy zawierające leki, zestawy).

3.2. Pozwolenie na wprowadzenie produktu na rynek

Dla produktów, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przed dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nie można stosować wykładni gramatycznej przepisu art. 3b rozporządzenia Nr 1768/92. Z obowiązującego w tym zakresie prawa wynika, że warunkiem udzielenia dodatkowego prawa ochronnego jest zezwolenie na wprowadzenie produktu

na rynek rozumiane jako pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane, co jest oczywiste i nie wymagało dodatkowej regulacji, przez kompetentny organ krajowy działający zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym.

Stosowanie wykładni gramatycznej byłoby sprzeczne z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi i powodowałoby iluzoryczność przyjętych uregulowań prawnych.

3.3. Sprawdzenie przesłanek określonych w art. 3 pkt c) i d)^{3/} rozporządzenia

Dopuszcza się możliwość udzielania dodatkowego prawa ochronnego bez sprawdzenia czy został spełniony warunek określony art. 3 lit. c) oraz d)^{3/}. Jeżeli jednak substancja aktywna wydaje się być znana ekspert powinien poprosić o potwierdzenie zgłaszającego w swoim pierwszym piśmie, czy pozwolenie na wprowadzenie na rynek jest pierwszym we Wspólnocie. Ekspert może też sprawdzić fakt dostępu leku na rynek w dostępnych bazach internetowych (EMA) lub wystąpić do Ministerstwa Zdrowia/Urzędu Rejestracji Leków. Nie jest jednak możliwe sprawdzenie tego faktu we wszystkich krajach.

4. Przedmiot ochrony

art. 4^{2/}

W granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym ochrona przyznana dodatkowym prawem ochronnym rozciąga się jedynie na produkt objęty zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu odpowiadającego mu produktu leczniczego (ochrony roślin) oraz na każde zastosowanie jako produktu leczniczego (ochrony roślin) jakie było dozwolone przed wygaśnięciem dodatkowego prawa ochronnego.

Przez wzgląd na interes osób trzecich przedmiot ochrony powinien być określony możliwie najprecyzyjniej. Jednakże podane wyżej określenie produktu nie stanowi definicji absolutnej, ale raczej wskazówkę dla eksperta, jak powinien podchodzić do oceny zgłoszenia.

art. 73^{3/}

Termin na zgłoszenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego wynosi 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek. W przypadku, gdy pozwolenie zostało wydane przed udzieleniem patentu, wniosek ten można składać w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia patentu

5. Badanie formalne wniosku

art. 8^{3/}

Ekspert orzekający w sprawie udzielenia DPO, przed przystąpieniem do badania merytorycznego, powinien sprawdzić czy dokumentacja jest kompletna,

czy nie zawiera usterek, które powinny być usunięte, czy patent podstawowy jest w mocy oraz czy zostały zachowane terminy procesowe.

Wniosek powinien zawierać:

- 1) nazwisko i imię wnioskodawcy i jego adres,
- 2) nazwisko, imię i adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
- 3) żądanie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego,
- 4) numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku,
- 5) numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, a jeżeli zezwolenie to nie jest pierwszym zezwoleniem na umieszczenie produktu na rynku Unii Europejskiej, także numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej,
- 6) podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopię (pierwszego) zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek zawierające datę i numer (tzn. w Polsce),
2. jeżeli zezwolenie nie jest pierwszym zezwoleniem na wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej:
 - a) produktu leczniczego - należy dołączyć oświadczenie zawierające informację dotyczącą tożsamości produktu tak dopuszczonego na rynek i podstawy prawnej wydanego zezwolenia oraz kopię ogłoszenia o zezwoleniu jeżeli miało miejsce,
 - b) produktu ochrony roślin - należy dołączyć dokument na potwierdzenie wydania zezwolenia, jego daty oraz tożsamości produktu.
3. charakterystykę produktu leczniczego lub streszczenie danych dotyczących produktu ochrony roślin.
4. pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Oświadczenie dotyczące tożsamości produktu wymagane jest gdy (pierwsze) zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek (w Polsce) nie jest pierwszym zezwoleniem na wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej i ma na celu zdefiniowanie przedmiotu ochrony, który będzie objęty świadectwem. Produkt (tzn. składnik czynny lub kombinacja składników czyn-

^{4/} Podane w tym pkt bez bliższego omówienia § dotyczą Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.07.2003 r., (Dz. U. z 2003 r. nr 141, poz. 1361)

nych a nie produkt leczniczy) powinien być taki sam. Wymóg ten związany jest z faktem, że wnioskodawca dostarcza kopię zezwolenia udzielonego w Polsce wraz z charakterystyką produktu, natomiast nie ma obowiązku dostarczania kopii pierwszego zezwolenia, jeżeli takie miało miejsce poza Polską.

Charakterystyka produktu leczniczego jest pojęciem określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne* (Dz. U z 2004 r. nr 53 poz. 533 z późn. zm.) a jej elementy składowe są określone w art. 11 ust. 1 tej ustawy. Obejmuje ona m.in. nazwę produktu leczniczego, skład jakościowy i ilościowy, postać farmaceutyczną, dane kliniczne obejmujące wskazania do stosowania, dawkowanie i sposób podawania, przeciwwskazania a także dane farmaceutyczne obejmujące wykaz składników pomocniczych.

Elementy składowe charakterystyki produktu weterynaryjnego określa art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Prawa farmaceutycznego.

Pojęcie „zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek” nie obejmuje innych pozwoleń administracyjnych np. w zakresie refundacji leków (*patrz orzeczenie ETS nr C-127/00 w sprawie Hassle*), ale dotyczy pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z dyrektywą 65/65 EWG.

W przypadku, gdy produkt posiada kilka zezwoleń na dopuszczenie do obrotu z tej samej daty to powinny być złożone kopie wszystkich tych zezwoleń.

6. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub odrzucenie wniosku

art. 10
ust.
3-4^{3/}
art. 75⁵
ust. 1

Gdy wniosek o udzielenie DPO nie zawiera wszystkich dokumentów lub są one nieprawidłowe (*patrz pkt. VI.5 met.*), ekspert wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub wniesienia opłaty pod warunkiem odrzucenia wniosku. Ekspert powinien zażądać wyjaśnień, pod rygorem odrzucenia wniosku, gdy zachodzi podejrzenie, że podane daty udzielenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu są nieprawidłowe, a zwłaszcza, gdy produkt nie odpowiada warunkom uzyskania DPO (*patrz pkt VI.3. met.*).

Informacje o zgłoszonych wnioskach o udzielenie DPO oraz o już udzielonych dodatkowych prawach ochronnych publikowane są w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

W przypadku zgłoszenia uwag przez osoby trzecie, co do spełnienia warunków udzielenia DPO, ekspert może postawić oparte o te uwagi zarzuty jedynie w imieniu Urzędu Patentowego.

6.1 Czasokres trwania DPO

Wydając decyzję o udzieleniu DPO ekspert powinien ustalić czasokres jego trwania. Czasokres ten równa się okresowi, jaki upłynął między datą zgłoszenia o patent podstawowy w Polsce a datą wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (*w zależności od tego, która jest wcześniejsza*) pomniejszony o 5 lat.

Odniesienie do pierwszego pozwolenia we Wspólnocie ma wyłączenie na celu ustalenie długości trwania dodatkowego prawa ochronnego.

Jako Unię Europejską należy rozumieć wszystkie kraje należące do UE począwszy od dnia akcesji Polski do UE tj. 1 maja 2004 r. Tylko tego rodzaju interpretacja pozwala zachować jednolity czas trwania dodatkowego prawa ochronnego na terenie Wspólnoty.

Uzasadnienie dla takiego stanowiska można znaleźć w wyroku ETS (C-110/95) w sprawie Yamanouchi Pharmaceutical Co.

Podobne było stanowisko ETS w sprawie Hassle AB (C-127/00).

Okres obowiązywania świadectwa nie może być dłuższy niż 5 lat.

Przykład

zgłoszenie wynalazku	pierwsze pozwolenie na rynek	wygaśnięcie patentu	wygaśnięcie DPO
2.11.1982	10.01.1989	2.11.2002	10.01.2004

różnica między datą pierwszego pozwolenia na rynek i datą zgłoszenia wynalazku wynosi:

$$x = 6 \text{ lat} + 2 \text{ miesiące} + 8 \text{ dni}$$

$$\text{czas trwania } x - 5 \text{ lat} = 1 \text{ rok} + 2 \text{ miesiące} + 8 \text{ dni}$$