

Aleksander Stuglik

Ochrona produktów informatycznych w prawie własności przemysłowej

Palestra 49/9-10(561-562), 59-69

2004

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

OCHRONA PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRAWIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

I

Pod pojęciem produktu informatycznego dość powszechnie rozumie się na ogół tylko program komputerowy. Przy czym zwykle nadaje się temu ostatniemu pojęciu charakter totalny – to znaczy obejmuje się nim wszelakie wytwory programistyczne, jakie faktycznie występują w obrocie¹. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pojęcie programu komputerowego jest odróżnialne od pojęć, którymi opatruje się inne produkty informatyczne. W nauce prawa autorskiego wyróżnia się cały szereg produktów informatycznych, takich jak komputerowe bazy danych, multimedia, strony www, postacie wirtualne, sieci informatyczne rozumiane jako miejsca agregacji danych, ikony oraz struktury hiperłączy (linki)². Rozróżnienie to wsparte jest zresztą nomenklaturą, jaką w ustawie prawnoautorskiej z 4 lutego 1994 r. posługuje się ustawodawca. Mianowicie, posługuje się on w tej ustawie pojęciem programu komputerowego³, a także pojęciem elektronicznej bazy danych⁴, z czego należy wysnuć wniosek, iż ustawodawca pojęcia te odróżnia, a zatem traktuje program komputerowy i bazę danych jako odrębne przedmioty prawa autorskiego. Dodatkowo wskazać można na ustanowienie odrębnego reżimu ochronnego dla niewtwórczych baz danych w ogólności – to znaczy zarówno baz elektronicznych, jak i pozostałych, na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 roku – o ochronie baz danych, gdzie też wyraźnie odgranicza się program komputerowy od bazy danych, w tym elektronicznej bazy danych. Można z tego wnosić, iż ustawodawca przeprowadza rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi rodzajami produktów informatycznych, spośród których dwa wymienia *expressis verbis*.

Produkty informatyczne mogą być objęte ochroną na rozmaitych podstawach prawnych. Jako podstawowy reżim ochronny trzeba wskazać prawo autorskie, nie-

¹ Podczas gdy w praktyce obrotu gospodarczego istnieje istotne rozróżnienie na programy komputerowe (computer programs) oraz oprogramowanie (software).

² Por. A. Stuglik, *Program komputerowy a inne utwory z zakresu informatyki*, MoP nr 19, 2002.

³ Np. w art. 1 ust. 2 pkt 1, 74 ust. 1 i n.

⁴ W art. 23 ust. 1.

mniej jednak ochrona taka może zostać również stworzona w oparciu o inne gałęzie prawa. Prawo autorskie chronić będzie jednakże tylko te produkty informatyczne, którym będzie przysługiwać status utworu – czyli twory informatyczne⁵. Dla ustalenia, że dzieło informatyczne ma status utworu, konieczne jest stwierdzenie czy jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz jego ustalenie w jakiegokolwiek formie⁶. Jeśli produkt informatyczny nie wykazuje wyżej wskazanych cech, należy odmówić mu statusu utworu⁷. Nie przekreśla to jednak możliwości nadania programowi komputerowemu oraz każdemu innemu produktowi informatycznemu innego statusu prawnego.

W szczególności przedmiotem zainteresowania może być ochrona produktów informatycznych na gruncie prawa własności przemysłowej.

II

W związku z wejściem w roku 1994 w życie ustawy prawnoautorskiej, w literaturze rozgorzała dyskusja dotycząca możliwości traktowania programu komputerowego jako wynalazku⁸. Nie chodziło w niej co prawda o to, czy w odniesieniu do programów komputerowych stosuje się nieobowiązującą obecnie ustawę z 1972 r. o wynalazczości, bo ten fakt wobec jej znowelizowania w roku 1993 nie podlegał raczej wątpliwości⁹, lecz o to, czy i w jakim zakresie program komputerowy może zostać objęty patentowaniem i być traktowany jako projekt racjonalizatorski¹⁰. Upatrywano w prawie wynalazczym nie tyle konkurencyjny, co komplementarny system ochrony programów komputerowych¹¹. Pod rządami ustawy o wynalazczości twierdzono bo-

⁵ Por. A. Stuglik, *Program komputerowy...*, *op. cit.*

⁶ Więcej na ten temat por. m.in.: J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Warszawa 2001.

⁷ Program niebędący utworem będzie mógł być chroniony innymi przez kodeksowe przepisy o dobrach osobistych (art. 23, 24 i 43 k.c.), będzie mógł również stanowić przedmiot obrotu cywilnoprawnego jako dobro niematerialne niebędące utworem.

⁸ Por.: A. Nowicka, *Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych*, Warszawa 1995; A. Nowicka, *Wynalazki związane z programami komputerowymi w europejskim systemie patentowym i polskim prawie wynalazczym*, WOWI nr 13, 1995; A. Szewc, G. Jyż, *Ochrona programów komputerowych, informacji i baz danych*, Bytom 2001; A. Kopff (red.), *Prawne i ekonomiczne zagadnienia wynalazczości*, Warszawa 1980; M. Staszków, *Zarys prawa wynalazczego*, Warszawa 1974.

⁹ Nowelizacja ta została dokonana ustawą z 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i zmianie ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Mocą tej noweli zmieniono m.in. przepis art. 12 ustawy o wynalazczości, postanawiając w nim, iż patentów nie udziela się m.in. na programy do maszyn cyfrowych. Przed tą nowelizacją ustawa o wynalazczości postanawiała, że jej przepisów w ogóle nie stosuje się w odniesieniu do programów dla maszyn cyfrowych.

¹⁰ Por.: A. Nowicka, *Prawnoautorska i patentowa...*, *op. cit.*

¹¹ Por.: A. Nowicka, *Wynalazki związane z programami komputerowymi...*, *op. cit.* Autorka ta porównuje oba systemy ochrony programów komputerowych – prawnoautorski i wynalazczy, przy czym

wiem, iż programy komputerowe mogą być projektami wynalazczymi, w tym niepatentowalnymi wynalazkami¹². Ustawa z 1972 r. w art. 12 i 82 stanowiła, iż na programy dla maszyn cyfrowych (czyli EMC) nie udziela się patentów i praw ochronnych, jednak – twierdzono – nie stoi to na przeszkodzie powstawaniu wynalazków związanych z programami komputerowymi, przy czym wynalazki te zasadniczo nie będą miały zdolności patentowej, chyba że program komputerowy będzie stanowił jeden z elementów rozwiązania technicznego¹³. Twierdzono ponadto, iż pomimo wyraźnego wyłączenia programów dla maszyn cyfrowych z możliwości opatentowania, istnieją możliwości patentowania programów komputerowych jako elementów większych rozwiązań, które nadają się do patentowania, dodatkowo zaś podnoszono, iż ustawodawca w zasadzie odmówił zdolności patentowej wyłącznie programom dla EMC, nie odmawiając jej wyraźnie dwóm pozostałym rodzajom programów, to jest programom dla komputerów analogowych i hybrydowych¹⁴. Programy komputerowe – pod rządami ustawy o wynalazczości – mogły być także projektami racjonalizatorskimi¹⁵.

Pod rządami ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r., nastąpiły znaczące zmiany odnośnie do możliwości ujęcia programu komputerowego jako wynalazku. Otóż, ustawa ta w art. 28 pkt 5 wyraźnie stwierdziła, iż za wynalazki nie uważa się między innymi programów do maszyn cyfrowych¹⁶. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym

śluszenie przyjmuje, iż system prawnoautorski jest o tyle skuteczniejszy, że jest odformalizowany, przynajmniej ochronę na dłuższy czas i jest znacznie tańszy. A. Nowicka nie neguje jednak – w obliczu coraz to nowych naruszeń praw do programów komputerowych, z którymi nie może sobie poradzić prawo autorskie – możliwości objęcia ochroną patentową programów komputerowych. Autorka podaje, iż wynika to z „coraz silniejszego” ujawniania się dwuaspektowej natury programów komputerowych, które cechują się splaceniem elementów tekstowych z funkcjonalnymi, co powoduje, że przeważają w nich w zasadzie cechy użytkowe nad estetycznymi.

¹² Por.: A. Nowicka, *Wynalazki*, *ibidem*; A. Szewc, G. Jyż, *Ochrona programów...*, *op. cit.*

¹³ A. Szewc, G. Jyż, *Ochrona programów...*, *op. cit.*

¹⁴ Por.: A. Szewc, G. Jyż, *Elementy prawa informatycznego*, t. I, Katowice 1999; A. Nowicka (w:) *Wynalazki związane z programami komputerowymi...*, *op. cit.*, podaje, iż w praktyce polskiego Urzędu Patentowego opatentowano między innymi następujące wynalazki związane z programami komputerowymi: „Sposób i urządzenie cyfrowe do wyznaczania krzywych” – patent nr 146.286, „Sposób i urządzenie do arytmetycznego obliczania dwuwymiarowych transformacji” – patent nr 163.731. Autorowi niniejszej pracy jest wiadomo o wynalazku związanym z programem komputerowym opatentowanym pod nazwą „Układ i sposób monitorowania zabezpieczeń sieci telekomunikacyjnej” – patent nr 182.035. Z kolei w Stanach Zjednoczonych istnieje patent numer 5.146.346 dla Adobe Inc. związany z oprogramowaniem Adobe Photo Deluxe.

¹⁵ Por.: A. Nowicka, *Prawnoautorska i patentowa...*, *op. cit.*

¹⁶ Cytowana ustawa przyjmuje otwartą formułę wynalazku i nie podaje żadnej legalnej jego definicji (por.: Z. Miklański, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001). W poprzedniej ustawie o wynalazczości wynalazek definiowano jako nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do zastosowania. Definicję powyższą, zawartą w art. 10 ustawy z 1972 o wynalazczości, uznawano powszechnie za legalną definicję wynalazku (por. in.: J. Szwaja i A. Szajkowski (red.), *System prawa własności intelektualnej*, t. III, Wrocław 1990).

głoszącym, iż na programy do maszyn cyfrowych nie udziela się patentów i praw ochronnych, sytuacja programów komputerowych w prawie własności przemysłowej na pierwszy rzut oka uległa pogorszeniu¹⁷. Treść art. 28 jest przy tym w zasadzie odpowiednikiem art. 52 ust. 2 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 roku, który również nie traktuje jako wynalazku programu komputerowego, co pozwala stwierdzić, iż zmiana statusu programu komputerowego w prawie własności przemysłowej jest zgodna z tendencjami europejskimi¹⁸. Warto jednak wskazać, iż art. 52 ust. 2 Konwencji stwierdza, że jako wynalazków nie traktuje się programów dla komputerów, polska zaś ustawa mówi o programach do maszyn cyfrowych¹⁹, biorąc pod uwagę fakt, iż programy do maszyn cyfrowych po angielsku to „programs for cybernetics machines”. Oznacza to, że oba akty prawne posługują się odmiennymi pojęciami na oznaczenia zakresu wyłączeń tego, co nie może być wynalazkiem.

Przepis art. 28 pkt 5 Prawa własności przemysłowej budzi sporo wątpliwości odnośnie do sposobu jego rozumienia. Ustawa bowiem wymieniając, czego nie uważa się za wynalazki, posługuje się w tym przepisie pojęciem „program do maszyn cyfrowych”, nie dając jednocześnie jego legalnej definicji, które to pojęcie jedynie na pierwszy rzut oka można uznać za odpowiednik pojęcia „program komputerowy”.

Nie jest już jednak pewne na gruncie art. 28 pkt 5, czy jako wynalazek – tak samo jak pod rządami poprzedniej ustawy o wynalazczości – nie może być trakto-

¹⁷ Por. art. 12 i 82 nieobowiązującej ustawy o wynalazczości z 1972 r.

¹⁸ Przy czym w Konwencji tej znalazł się w art. 52 ust. 3 zapis, iż na wymienione w art. 52 ust. 2 programy komputerowe (oraz inne wytwory intelektualne, takie jak np. gry czy metody biznesowe) nie udziela się tylko wtedy patentów, kiedy programy komputerowe zgłaszane są samoistnie – jako takie (as such). Wypada wskazać na toczącą się aktualnie debatę dotyczącą patentowania programów komputerowych, a w dalszej perspektywie również pozostałych utworów informatycznych. W ramach tejże debaty ścierają się dwa poglądy. Jeden opowiada się za *status quo*, drugi – reprezentowany w części przez wielkich wytwórców oprogramowania – stoi na stanowisku, że programy komputerowe, rozumiane jako *as such*, winny uzyskać przynajmniej częściowo zdolność patentową (por. na ten temat: E. Bendyk, J. Halbersztadt, *Patent się dusi*, Polityka nr 35, 2003).

¹⁹ Por. w angielskim tekście Konwencji art. 52: „1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. 2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. 3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods”.

wane rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy, nadające się do przemysłowego zastosowania i niebędące częścią stanu techniki, którego jednym z elementów funkcyjnych jest program komputerowy²⁰. Inne pytanie dotyczy tego, co ustawodawca rozumiał pod pojęciem programu do maszyn cyfrowych²¹. Zagadnieniem tym zajmuję się niżej, jednak już teraz można postawić tezę, iż jeśli pojęcie to – pomimo możliwych zastrzeżeń, o czym dalej – utożsamiać z pojęciem programu komputerowego rozumianego tak, jak rozumie to pojęcie nauka prawa autorskiego, to należy zwrócić uwagę, iż możliwe jest – wobec milczenia ustawy – traktowanie jako wynalazków i patentowanie innych, niż program komputerowy, produktów informatycznych, np. multimediiów²². Jeśli uznać, iż pojęcie „program do maszyn cyfrowych” – tak jak twierdzą A. Szewc i G. Jyż – jest pojęciem węższym od pojęcia programu komputerowego, tym bardziej staje się możliwe nie tylko patentowanie innych niż program komputerowy produktów informatycznych, ale też patentowanie programów dla komputerów analogowych i hybrydowych²³.

Możliwe jest wszakże twierdzenie, iż pojęcie „program do maszyn cyfrowych” jest pojęciem odrębnym od pojęcia „program komputerowy” i – przykładowo – mieści w sobie pojęcia nie tylko programu komputerowego w rozumieniu nauki prawa autorskiego, ale również pojęcia odnoszące się do pozostałych wytworów informatycznych. W takim mniemaniu może upewniać powierzchowna analiza przepisu art. 28 pkt 5, a następnie 102 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, gdzie ustawodawca wyraźnie posługuje się pojęciem programu komputerowego, podczas gdy mówiąc o tym, czego nie uważa się za wynalazki (art. 28 pkt 5), posługuje się pojęciem programu do maszyn cyfrowych. Skoro ustawodawca odróżnia w jednym akcie prawnym te pojęcia, nie są one zatem tożsame semantycznie.

Biorąc pod uwagę ogólną regułę kształtowania i redagowania tekstów prawnych, nakazującą, aby bez potrzeby nie nadawać używanym sformułowaniom odrębnych znaczeń w ramach danego tekstu oraz by nie używać na oznaczenie tego samego desygnatu dwóch odmiennych nazw, zasadne wydaje się przyjęcie iż „racjonalny” ustawodawca odróżnił pojęcie programu do maszyn cyfrowych od pojęcia programu komputerowego. Należy jednak ocenić stosunek tych dwóch sformułowań w celu

²⁰ Na temat cech, jakim winien odpowiadać wynalazek por.: Z. Miklański, *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit.

²¹ A. Szewc i G. Jyż (w:) *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003, wskazują, iż pojęcie „program komputerowy” jest szersze niżeli pojęcie programu dla EMC.

²² Por. precedens dotyczący patentowania multimediiów w USA, gdzie w 1993 roku przyznano spółce Compton Multimedia patent na samą ideę multimediiów. Patent ten co prawda później został uchylony, niemniej jednak dalej – uważam – dopuszczalne jest patentowanie poszczególnych produktów informatycznych, innych niżeli program komputerowy (jednak nie ich idei), o ile dzieła te spełniają cechy wynalazku.

²³ Pogląd o możliwości patentowania na gruncie polskiego prawa wynalazczego programów dla komputerów analogowych i hybrydowych nie ma – co podkreślają A. Szewc i G. Jyż (w:) *Prawo własności przemysłowej*, op. cit. – wielu zwolenników poza opisaną parą autorów i autorem niniejszej pracy.

stwierdzenia, czy pojęcia te w jakimś stopniu pochłaniają się wzajemnie. Zważywszy na budowę ustawy, należy moim zdaniem uznać, iż ustawodawca przesądzając, na co nie udziela się patentów, posłużył się celowo pojęciem „program do maszyn cyfrowych”, zaś mówiąc o tym, co nie może być wytworem, którego postać może mieć charakter wzoru przemysłowego, równie celowo posłużył się pojęciem programu komputerowego. Zatem oba omawiane pojęcia istnieją obok siebie w ustawie niezależnie, odnosząc się do zupełnie odmiennych przedmiotów prawa własności przemysłowej, to jest do wynalazków i wzorów przemysłowych.

Pojęcie programu do maszyn cyfrowych jest pojęciem sformułowanym wąsko i obejmuje jedynie programy komputerowe dla komputerów elektronicznych, czyli programy dla EMC. Już ustawa z 1972 r. o wynalazczości posługiwała się pojęciem programu do maszyn cyfrowych, z tym że w jej brzmieniu do 16 kwietnia 1993 r. pojęcie to brzmiało „program dla maszyn cyfrowych”²⁴, co oczywiście nie musi znaczyć tego samego, co „program do maszyn cyfrowych”. W czasie prac nad tą ustawą – w latach 1971–1972, nomenklatura informatyczna pod pojęciem programu dla maszyn cyfrowych rozumiała to, co obecnie można określić jako program komputerowy dla EMC. Maszyna elektronowa (czyli późniejszy komputer) była również określana mianem maszyny cyfrowej. Ustawodawca w nowej ustawie z 2000 r. regulującej kwestie wynalazczości, posłużył się ponownie pojęciem programu do maszyn cyfrowych, co można rozumieć jako chęć uwzględnienia dotychczasowej, istniejącej na gruncie ustawy z 1972 r. o wynalazczości praktyki oraz dotychczasowych rozwiązań ustawowych²⁵. Zatem przyjęć należy, iż ustawodawca pod pojęciem programu do maszyn cyfrowych również aktualnie rozumie jedynie programy komputerowe dla EMC.

Wniosek stąd taki, iż literalna i celowościowa wykładnia przepisu art. 28 pkt 5 pozwala uznać jedynie, iż za wynalazek nie uważa się samoistnego programu komputerowego dla EMC. Oznacza to, iż możliwe staje się patentowanie programów komputerowych stanowiących element wynalazku, programów komputerowych innych, niż programy dla EMC – czyli dla komputerów hybrydowych i analogowych, a także innych aniżeli programy komputerowe dla EMC produktów informatycznych.

Spoglądając na dotychczasową praktykę Urzędu Patentowego RP oraz praktykę Europejskiego Urzędu Patentowego²⁶, wydaje się, iż rozwiązania, których jednym z elementów jest program komputerowy (dla EMC) – mimo wyłączenia z art. 28 pkt 5 – będą posiadały zdolność patentową na tych samych zasadach, na jakich odbywało się to dotychczas²⁷. Również – biorąc pod uwagę wykładnię językową przepisu

²⁴ Por. art. 2 ustawy o wynalazczości uchylony z dniem 16 kwietnia 1993.

²⁵ Por. tekst uzasadnienia do projektu ustawy Prawo własności przemysłowej (www.sejm.gov.pl).

²⁶ Który wydał już około 30 000 patentów na rozwiązania zawierające program komputerowy.

²⁷ Już pod rządami nowej ustawy Prawo własności przemysłowej pojawiły się zgłoszenia patentowe dotyczące rozwiązań technicznych zawierających programy komputerowe. Przykładem takiego zgłoszenia jest: „Sposób i układ monitorowania elementów infrastruktury sieci telekomunikacyjnej” zgłoszony do UP RP w 2002 roku.

art. 28 pkt 5 – wydaje się, iż jako wynalazki mogą być traktowane programy komputerowe dla komputerów analogowych i hybrydowych²⁸. Wniosek taki wynika – a *contrario* – z normy zawartej w art. 28 pkt 5 Prawa własności przemysłowej, gdzie mówi się jedynie o programach dla maszyn cyfrowych. Tak więc, jak się wydaje, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów nie powinno dojść do negatywnych zmian w kwestii możliwości opatentowania wynalazku związanego z programem komputerowym i kontynuowana będzie dotychczasowa praktyka związana z możliwościami uznawania programów komputerowych jako wynalazków, o ile stanowią część większego rozwiązania. Warto w tym miejscu sięgnąć do zagranicznego dorobku w zakresie prawa wynalazczego i wspomnieć, iż dominuje w nim linia dopuszczająca *in spe* patentowanie wynalazków zawierających jako składową program komputerowy²⁹. W zagranicznym orzecznictwie oraz w praktyce organów patentowych daje się też zauważyć odmienną tendencję w ocenie zdolności patentowej wynalazków. Tam ocena ta opiera się na badaniu rozwiązania o charakterze projektu wynalazczego jako całości, podczas gdy w praktyce polskiego UP dominuje praktyka poszukiwania istoty zgłaszanego projektu wynalazczego i – co za tym idzie – odmawia się zdolności patentowej tym rozwiązaniom, których istotą jest program komputerowy³⁰. Należy mieć nadzieję, iż w związku ze zmianą stanu prawnego zmieni się też praktyka UP RP w kierunku zgodnym z unijnym orzecznictwem patentowym³¹. Poczynając od wejścia w życie, z dniem 1 marca 2004 r., ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz o skutkach patentu europejskiego w Polsce, możliwe stało się zgłaszanie wynalazków związanych lub bezpośrednio dotyczących produktów informatycznych do Europejskiego Urzędu Patentowego, który może udzielić patentu europejskiego, który będzie obowiązywał na terytorium wskazanych państw-członków Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r.³². Zgłoszenie to co prawda winno być dokonane za pośrednictwem polskiego UP³³, jednak już samej oceny, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia cechy wynalazku, dokona EUP, który w kwestii patentowa-

²⁸ Por. A. Szewc, G. Jyż, *Elementy...*, *op. cit.*

²⁹ Por. A. Nowicka, *Wynalazki związane z programami komputerowymi...*, *op. cit.*

³⁰ Por. A. Nowicka, *Wynalazki związane z programami komputerowymi...*, *op. cit.* Autorka opisuje w cytowanym artykule „Wytyczne w sprawie badania zdolności patentowej wynalazków” wydane przez Europejski Urząd Patentowy, które decydują o sposobie oceny wynalazków związanych z programami komputerowymi, traktując jako podstawowe kryterium oceny zdolności patentowej tzw. techniczny charakter rozwiązania oraz wkład do stanu techniki.

³¹ Mówiąc o praktyce unijnej, mam na myśli praktykę Europejskiego Urzędu Patentowego, nie zaś urzędy patentowe poszczególnych krajów.

³² Por. H. Fedorowicz, *Wynalazek pod europejską ochroną. Rozmowa z Alicją Adamczak, prezesem UP, Rzeczpospolita nr 51, 2004.*

³³ W wypadku, gdy zgłaszającym jest obywatel polski mający miejsce zamieszkania w naszym kraju lub osoba prawna z siedzibą w Polsce, por. art. 3 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w RP.

nia rozwiązań związanych z produktami informatycznymi wykazuje daleko większy liberalizm.

O ile projekt wynalazczy zostanie opatentowany, to twórcy, lub innemu podmiotowi uprawnionemu na mocy umowy lub ustawy, przysługiwać będą określone w ustawie prawa w stosunku do wynalazku³⁴.

Jeśli chodzi o możliwość traktowania programu komputerowego czy innego wytworu informatycznego jako projektu racjonalizatorskiego, to zgodnie z art. 7 Prawa własności przemysłowej, za projekt racjonalizatorski przedsiębiorca może uznać każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, które nie jest wynalazkiem. Stąd też również i produkt informatyczny może zostać potraktowany jako projekt racjonalizatorski, z czym będą się wiązały prawa przewidziane ustawą, przysługujące zarówno twórcy projektu, jak i przedsiębiorcy przyjmującemu projekt. Do tych praw zaliczę prawa osobiste oraz majątkowe³⁵.

Powtórzę wobec tego jeszcze raz, że rozwiązania techniczne, w skład których wchodzi programy komputerowe lub inne produkty informatyczne, a także – wobec brzmienia ustawy – samodzielne produkty informatyczne inne niż programy komputerowe, takie jak produkty multimedialne (np. gry) czy komputerowe bazy danych, w obecnym stanie prawnym mogą być traktowane jako wynalazki, mogą też być uznawane jako projekty racjonalizatorskie, natomiast – odmiennie, niż w poprzednim stanie prawnym – programy komputerowe dla EMC nie są wynalazkami niepatentowalnymi.

Należy jeszcze zastanowić się, czy programy komputerowe bądź pozostałe produkty informatyczne mogą być traktowane jako inne, aniżeli wynalazek i projekt racjonalizatorski projekty wynalazcze. Art. 3 ust. 1 pkt 6 Prawa własności przemysłowej stanowi, że projektem wynalazczym są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.

Pod pojęciem wzoru użytkowego ustawa rozumie nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. W myśl tej definicji, za wzór użytkowy można uznawać rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie założonego celu wynalazczego poprzez wskazany kształt, budowę lub zestawienie przedmiotu o trwałej postaci³⁶. Cechą wzoru użytkowego jest zatem jego „użyteczność” oraz „techniczny

³⁴ Por.: Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit.; J. Preussner-Zamorska, *Prawo do autorstwa wynalazku*, ZNUJ PWOWI z. Nr 2; A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2003.

³⁵ Por. w szczególności art. 8 ust. 2 Prawa własności przemysłowej. Więcej na ten temat por.: Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit.; A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, op. cit. oraz A. Szewc, *Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym*, Sopot 1999 (ten ostatni autor pisze w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego).

³⁶ Por.: Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej...*, op. cit.

charakter rozwiązania" będącego wzorem użytkowym³⁷. Jak wynika z powyższego, efekt zastosowania wzoru użytkowego ma mieć charakter materialny (przedmiot o trwałej postaci), czego w najmniejszym stopniu nie wykazuje utwór informatyczny będący dobrem niematerialnym, które co najwyżej zapisane jest na nośniku materialnym. Wobec tego, produkt informatyczny nie może być traktowany jako wzór użytkowy i nie zostanie objęty prawem ochronnym z tego tytułu. Jednak możemy wyobrazić sobie sytuację, kiedy to prawo ochronne dla wzoru użytkowego będzie mogło zostać wykorzystane dla ochrony utworu informatycznego, czego przykładem mogłoby być zastosowanie szczególnego rodzaju nośnika do rozprowadzania takiego oprogramowania, np. nośnika typu *pen-drive*, lub klucza programowego typu *run-time*, który byłby objęty ochroną jako wzór użytkowy. Jednak będzie to na tyle rzadkie i mało skuteczne, iż w praktyce korzystniejsze okaże się zastosowanie któregośkolwiek innego reżimu mogącego chronić prawa do produktu informatycznego.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację³⁸. Z zacytowanej definicji ustawowej wzoru przemysłowego wynika, iż jest nim projekt formy plastycznej jakiegokolwiek wytworu przemysłowego bądź rękodzielniczego, o ile może stać się przedmiotem obrotu³⁹. Wydaje się przy tym, iż pomimo zmiany definicji ustawowej wzoru przemysłowego, dokonanej ustawą z 6 czerwca 2002 r. – o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 108, poz. 945), nadal nie jest nim taka postać wytworu, która została podyktowana wyłącznie względami technicznymi lub funkcjonalnymi. Taka postać wytworu mogłaby co najwyżej stać się wzorem użytkowym po spełnieniu przesłanek określonych w art. 94 Prawa własności przemysłowej⁴⁰. Takie stanowisko uzasadnia znowelizowany art. 107 Prawa własności przemysłowej, który stanowi, iż prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu, które wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, a ponadto tych, które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

³⁷ Por.: M. Staszuk, *Zarys prawa wynalazczego*, Warszawa 1974.

³⁸ F. Zoll (w): *Prawo cywilne*, t. II. *Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne*, Poznań 1931, tak pisał o wzorach przemysłowych: „Wzór estetyczny czyli zdobniczy różni się tem od wzoru użytkowego, że nowość występuje wprawdzie także w postaci wytworu, ale postać ta ma na celu (...) działanie na zmysł piękna (...)”.

³⁹ Por.: Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej...*, *op. cit.*

⁴⁰ Por.: Z. Mikłasiński, *ibidem*. Por. również: I. B. Mika, J. Szwań, E. Wojcieszko-Głusko, *Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej w prawie polskim (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)*, KPP nr 2, 2001. Podkreślenia wymaga fakt, iż cytowani autorzy omawiają zagadnienie na gruncie stanu prawnego sprzed nowelizacji definicji ustawowej wzoru przemysłowego.

Wzór przemysłowy dotyczy rozmaitych wytworów i ma charakter formy zewnętrznej produktu przemysłowego o charakterze materialnym lub niematerialnym, np. jego obudowy czy opakowania, ale również wzorem przemysłowym mogą być znaki (symbole) graficzne czy kroje czcionek, albo też całkiem inne cechy, byleby miały charakter dostępny poznaniu zmysłowemu. Zatem wzór przemysłowy odnosi się do takich cech wytworu, które oddziałują na percepcję za pomocą bodźców wzrokowych, dotykowych lub innych. Wyraźnie wskazano w art. 102 ust. 2 ustawy, że program komputerowy nie może być wytworem, którego nowa i zindywidualizowana postać stanowi wzór przemysłowy. Z powodu wyraźnego stanowiska ustawy, w odniesieniu do programów komputerowych, przepisy dotyczące wzoru przemysłowego nie znajdują zastosowania. Dotyczyć będzie wszelkich programów komputerów, zarówno dla EMC, jak i dla komputerów analogowych i hybrydowych. Z kolei jeśli chodzi o pozostałe kategorie produktów informatycznych to stosowanie przepisów o wzorach przemysłowych staje się możliwe. Po pierwsze, przepis art. 102 ust. 2 *in fine* wyłącza jedynie programy komputerowe, wskazując iż nie mogą one być wytworami, których nowa i posiadająca indywidualny charakter postać może stanowić wzór przemysłowy. Po drugie, ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera własnej definicji programu komputerowego, przeto należy przyjąć, iż posługuje się tym pojęciem w brzmieniu ustalonym w nauce prawa, szczególnie prawa autorskiego, tam zaś program komputerowy jest odróżniany od innych wytworów z zakresu informatyki. Po trzecie, brak racjonalnych przesłanek, które – wobec otwartej definicji wzoru przemysłowego – kazałyby odmówić uznania za wzór przemysłowy przykładowo graficznej i audialnej strony gry komputerowej czy encyklopedii multimedialnej, skoro spełniają one cechy wzoru przemysłowego wymagane ustawą Prawo własności przemysłowej. Dzieła informatyczne cechują się indywidualną „postacią zewnętrzną”, która jest na ogół interfejsem typu „look and feel”, postać ta nie ma charakteru materialnego, a jest jedynie projekcją ekranową, co jednak nie przesłania możliwości oddziaływania przez nią na percepcję za pomocą indywidualnego oryginalnego charakteru. Przepisy dotyczące wzorów przemysłowych nie wymagają, by ta indywidualna postać wytworu miała charakter materialny. Tak więc uznać należy, iż produkty informatyczne, inne aniżeli program komputerowy, mogą mieć status wzorów przemysłowych. Dodatkowo wskazać można, iż jeśli taki status uzyskają i jednocześnie spełniają cechy utworu, to możliwa będzie ich kumulatywna ochrona przez przepisy prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Z powyżej przedstawionych przy omawianiu wzorów użytkowych względów, również topografie układów scalonych, stanowiące topologie układów półprzewodnikowych, nie będą mogły znaleźć zastosowania jako forma ochrony programów komputerowych czy też pozostałych produktów informatycznych. Chociaż, co prawda, w praktyce mówi się o oprogramowaniu typu *firmware*, powiązanim z układem scalonym, niemniej oprogramowanie to i układ są odrębnymi przedmio-

tami, których pokrewieństwo zaznacza się co najwyżej w możliwości traktowania ich jako przedmioty zainteresowania prawa informatycznego⁴¹. Stąd też nawet program inkorporowany w układ scalony będzie stanowił odrębny przedmiot prawa i jeśli będzie miał cechy określone w art. 1 ust. 1 ustawy prawnoautorskiej, będzie objęty ochroną prawa autorskiego.

III

W moim przekonaniu przepisy prawa własności przemysłowej ustanawiają szerokie możliwości objęcia ochroną bez mała wszystkich występujących kategorii produktów informatycznych. Dopuszczalna jest zatem ochrona innych, niż samodzielny program komputerowy dla EMC, produktów informatycznych oraz programów komputerowych dla komputerów analogowych i hybrydowych, a także wynalazków, których elementem jest program komputerowy, w ramach praw patentowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Poszkodowany pozostaje jedynie program komputerowy, który nie może być wynalazkiem oraz wzorem przemysłowym, przy czym ustawodawca odmiennie traktuje możliwość uznania programu komputerowego za wynalazek, a inaczej za wzór przemysłowy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zaprezentowana powyżej wykładnia w zakresie wniosków odnośnie do możliwości patentowania innych niż program komputerowy produktów informatycznych oraz uzyskiwania praw ochronnych z rejestracji produktu informatycznego jako wzoru przemysłowego stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką Urzędu Patentowego RP. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ochronę patentową na terenie RP można obecnie uzyskać „okrężną” drogą poprzez dokonanie zgłoszenia patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego. Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się co do zasady takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony przez UP RP⁴². Praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie patentowania programów komputerowych jest częściowo odmienna od polskiej (bardziej liberalna) oraz zdecydowanie bogatsza i daje możliwość uzyskania patentu na produkt informatyczny, który w naszym kraju nie zostałby opatentowany. Europejski Urząd patentowy w roku 2002 uzyskał około 160 000 zgłoszeń patentowych⁴³. Z tego projekty wynalazcze związane z oprogramowaniem dotyczyły 6856 zgłoszeń, to jest 6,5% wszystkich zgłoszeń⁴⁴.

⁴¹ Por. A. Szewc, G. Jyż, *Elementy prawa informatycznego*, t. I, Katowice 1999.

⁴² Por. art. 6 ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych.

⁴³ Por. publikacja „Facts and Figures 2002” wydana nakładem EUP.

⁴⁴ *Ibidem*.