

Patent i wzór przemysłowy sposobem na ochronę oprogramowania

Pod pojęciem oprogramowania – czyli 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 obrocie, podczas gdy w praktyce obrotu gospodarczego istnieje istotne rozróżnienie na programy komputerowe (computer programs) oraz oprogramowanie (software).

Pojęcie programu komputerowego jest odróżnialne od pojęć, którymi opatruje się inne produkty informatyczne. 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).

Rozróżnienie to wsparte jest zresztą nomenklaturą, jaką w ustawie prawnoautorskiej z 4 lutego 1994 posługuje się ustawodawca. Mianowicie, posługuje się on w tej ustawie pojęciem programu komputerowego, a także pojęciem elektronicznej bazy danych, 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 nietwórczych 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, niemniej 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 utwory informatyczne. Dla ustalenia że dzieło informatyczne ma status utworu, konieczne jest stwierdzenie czy jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze oraz jego ustalenie w jakiegokolwiek formie. Jeśli produkt informatyczny nie wykazuje wyżej wskazanych cech, należy odmówić mu statusu utworu. 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.

Pod rządami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001, w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, nastąpiły znaczące zmiany odnośnie możliwości ujęcia programu komputerowego jako wynalazek. Otóż, ustawa ta w art. 28 pkt 5 wyraźnie stwierdziła, iż za wynalazki, nie uważa się między innymi programów do maszyn cyfrowych. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym 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 pogorszeniu. Treść art. 28 jest przy tym w zasadzie odpowiednikiem art. 52 ust. 2 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 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 europejskimi. 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, jeśli 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. Warto jednak wskazać, iż art. 52 ust.2 Konwencji stwierdza, że jako wynalazki nie traktuje się programów dla komputerów, polska zaś ustawa mówi o programach do maszyn cyfrowych. 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 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”.

Podstawowe pytanie dotyczy tego, co ustawodawca rozumiał pod pojęciem programu do maszyn cyfrowych. 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 wynalazki i patentowanie innych, niż program komputerowy produktów informatycznych, np. multimediiów. Istnieje 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 aniżeli program komputerowy (jednak nie ich idei), o ile dzieła te spełniają cechy wynalazku. Jeśli uznać, iż pojęcie program do maszyn cyfrowych 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 hybrydowych.

Pojęcie programu do maszyn cyfrowych, którym posługuje się ustawa prawo własności przemysłowej, jest pojęciem sformułowanym wąsko i obejmuje jedynie programy komputerowe dla komputerów elektronicznych czyli programy dla EMC.

Już ustawa z 1972 o wynalazczości posługiwała się pojęciem programu 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 elektroniczna (czyli późniejszy komputer), była również określana mianem maszyny cyfrowej. Ustawodawca w nowej ustawie z 2000 regulującej kwestie wynalazczości, posłużył się ponownie pojęciem programu do maszyn cyfrowych, co można rozumieć jako chęć uwzględnienia dotychczasowej, istniejącej na gruncie ustawy z 1972 o wynalazczości praktyki oraz dotychczasowych rozwiązań ustawowych.

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 Patentowego w Monachium, 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 dotychczas. Również – biorąc pod uwagę wykładnię językową przepisu art. 28 pkt 5 – wydaje się, iż jako wynalazki mogą być traktowane programy komputerowe dla komputerów analogowych i hybrydowych. 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. Warto w tym miejscu sięgnąć do zagranicznego dorobku w zakresie prawa wynalazczego i wspomnieć, iż dominuje w nim linia dopuszczająca patentowanie wynalazków zawierających jako składową program komputerowy. 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 komputerowy. Należy mieć nadzieję, iż w związku ze zmianą stanu prawnego zmieni się też praktyka UP RP w kierunku zgodnym z unijnym orzecznictwem patentowym.

Poczynając od wejścia w życie, z dniem 1 marca 2004, ustawy z 14 marca 2003 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 (EUP).

EUP może udzielić patentu europejskiego, który będzie obowiązywał na terytorium wskazanych państw-członków Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973. Zgłoszenie to co prawda winno być dokonane za pośrednictwem polskiego UP, jednak już samej oceny, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia cechy wynalazku dokona EUP, który w kwestii patentowania 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 osobiste i majątkowe w stosunku do wynalazku.

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 jako i przedsiębiorcy przyjmującemu projekt.

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

postaci. Cechą wzoru użytkowego jest zatem jego „użyteczność” oraz „techniczny charakter rozwiązania” będącego wzorem użytkowym. 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 ornamentację. Z zacytowanej definicji ustawowej wzoru przemysłowego wynika, iż jest nim projekt formy plastycznej jakiegokolwiek wytworu przemysłowego bądź rękodzielniczego, o ile może stać się przedmiotem obrotu. Wydaje się przy tym, iż pomimo zmiany definicji ustawowej wzoru przemysłowego, dokonanej ustawą z dnia 6 czerwca 2002 – 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 przemysłowej. 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.

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 to 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.

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 przedmiotami, których pokrewieństwo zaznacza się co najwyżej w możliwości traktowania ich jako przedmioty zainteresowania prawa informatycznego. 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.

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 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 „okreśną” 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 RP. 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 patentowych. Z tego projekty wynalazcze związane z oprogramowaniem dotyczyły 6856 zgłoszeń, to jest 6.5% wszystkich zgłoszeń.

Aleksander Stuglik
autor jest prawnikiem w kancelarii B. Żuradzka Kancelaria Prawna sp. k. w
Katowicach