

Małgorzata Sikora
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ORCID: [0000-0002-2826-6180](https://orcid.org/0000-0002-2826-6180)

Wynalazki w dobie oprogramowań – prawo patentowe w USA przed i po orzeczeniu w sprawie *Alice Corp. v. CLS Bank International*

Inventions in the software age – patent law in the USA before and after the
Alice Corp. v. CLS Bank International

Streszczenie

Artykuł odnosi się do współczesnych wyzwań prawa patentowego w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się on szczególnie na możliwościach zakwalifikowania oprogramowania jako przedmiotu ochrony prawa patentowego. Należy podkreślić, iż ochrona twórczości wynalazcy znajduje szczególne miejsce w amerykańskim porządku prawnym, wspomnianym bezpośrednio w Konstytucji USA, co więcej dziedzina ta jest wspierana przez długoletnią tradycję Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych w zakresie ochrony wielu wynalazków, w tym oprogramowania. Sprawa *Alice* i inne orzeczenia sądowe próbują określić, gdzie znajduje się granica pomiędzy innowacyjnością a standardowym funkcjonowaniem oprogramowań, co stanowi interesującą tendencję w amerykańskim orzecznictwie patentowym.

Słowa kluczowe

własność intelektualna, Konstytucja USA, Urząd Patentowy w USA, prawo patentowe, prawo prywatne

Abstract

This article refers to the modern challenge of the patent law in the United States. It particularly focuses on capabilities of software as a subject of patent law protection. It shall be highlighted that protection of inventor's creation finds a special place in the US legal order, as mentioned by the Constitution and supported by the long-standing tradition of United States Patent and Trademark Office towards the protection of numerous inventions, including software. Alice case and other court orders attempt to define where is a line between innovation and a generic rule repeated by the software that creates an interesting tendency in the US patent case law followed by numerous patent invalidations and rejections.

Keywords

Intellectual Property Law, US Constitution, United States Patent and Trademark Office, Private Law, Patent Law

Wprowadzenie

W dobie gwałtownego rozwoju własności intelektualnej, gdy to, co wytworzymy, daje nie tylko realną przewagę konkurencyjną, ale i też stanowi niezastąpioną bazę do rozwijania biznesu, patenty stały się nieodłączną część budowania przedsiębiorstwa.

W 1889 r. Mark Twain powiedział: „That reminds me to remark, in passing, that the very first official thing I did, in my administration-and it was on the first day of it, too-was to start a patent office; for I knew that a country without a patent office and good patent laws was just a crab, and couldn't travel any way but sideways or backways”¹. Powyższy cytat świetnie podsumowuje, jak istotnym i budującym elementem ochrony własności intelektualnej jest prawo patentowe – prawo gwarantujące ochronę innowacyjnych rozwiązań. Co więcej, ochrona własności intelektualnej stanowi na tyle istotny element w tradycji prawnej Stanów Zjednoczonych, że znajduje swoją bezpośrednią ochronę w zapisach Konstytucji – konkretnie w art. 1(8), który stwierdza, że „Kongres będzie miał prawo: [...] popierać rozwój nauki i użytecznych umiejętności przez zapewnienie na określony czas autorom i wynalazcom wyłącznych praw do ich dzieł czy wynalazków”².

Artykuł ten ma za zadanie omówić specyfikę amerykańskiego systemu ochrony patentowej. Wiedza ta stanowi istotną wartość do analizy porównawczej wymogów obecnych na gruncie prawa amerykańskiego i europejskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na patenty obejmujące swą ochroną wynalazki związane z oprogramowaniem. USA od wielu lat słynie na świecie nie tylko z bycia kolebką największych produktów związanych z oprogramowaniami, ale też z bycia jedną z nielicznych jurysdykcji dopuszczających patentowanie oprogramowania. Dlatego też świadomość wymogów związanych z amerykańskim prawem patentowym w tym zakresie stanowi istotną wiedzę dla prawników oraz wynalazców zainteresowanych rynkiem amerykańskim. Z całą pewnością dla produktów udostępnianych online lub programów komputerowych rozpowszechnianych na całym świecie wartość patentu w Stanach Zjednoczonych jest niezaprzeczalna – dla wielu firm będzie to jeden z bardziej chłonnych rynkowo obszarów, a także przestrzeń najdynamiczniej rozwijających się konkurentów. Terytorialny aspekt ochrony patentowej wskazuje na fakt, że prawnicy, przedsiębiorcy oraz wynalazcy spoza Stanów Zjednoczonych mogą skorzystać z wiedzy związanej z obecnie obowiązującym prawem patentowym w USA oraz obecnie kształtującymi się tendencjami związanymi z dopuszczeniem oprogramowania jako przedmiotu ochrony patentowej.

¹ M. Twain, *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*, ed. Createspace Independent Pub, Nowy Jork 1889.

² Konstytucja Stanów Zjednoczonych, art. 1(8), <https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/konstytucjausa.pdf> [dostęp 26.04.2020].

Początkowo patent jako istota rzeczy nie zawierał innowacji związanych z oprogramowaniami, do końca lat 70. XX w. nie zakładano możliwości opatentowania oprogramowania. W latach 80., w wyniku kolidujących ze sobą wyroków Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Najwyższego, powstał trend zmierzający do umożliwienia ochrony patentowej oprogramowania i finalnie wskutek decyzji waszyngtońskiego sądu federalnego uznano, że oprogramowanie dające przydatne, konkretne i namacalne rezultaty może wchodzić w zakres przedmiotów wykazujących zdolność patentową³. Umożliwienie patentowania oprogramowań spotkało się z dość entuzjastycznym przyjęciem w sferach informatycznych, szczególnie że Stany Zjednoczone stanowią jeden z najbardziej obiecujących rynków wzrostowych w zakresie oprogramowań. Nie bez powodu legenda Doliny Krzemowej i sukcesy monopolistów rynkowych takich jak Amazon, Google czy Facebook potęgują chęć tworzenia innowacji, bycia w czymś pierwszym. Stany Zjednoczone to jedna z niewielu jurysdykcji tak otwartych na ochronę patentową dla oprogramowań. Ponadto branża IT, od zawsze owiana lekką tajemnicą, przez wiele lat stanowiła ogromne wyzwanie dla Urzędu Patentowego w USA (USPTO – United States Patent and Trademark Office). Od lat 90. aż do 2014 r. widoczna była fala rejestracji wniosków patentowych na różnego rodzaju oprogramowania, które finalnie kończyły się przyznaniem ochrony w zakresie własności intelektualnej. Szybko okazało się jednak, że właściwe jest pytanie o ocenę realnych kompetencji Urzędu do weryfikacji patentu na oprogramowania, ocenę, czy dany system lub metoda stanowią o innowacyjności i inwencji twórcy czy też są długo istniejącymi standardami rynkowymi.

1. Podstawa prawna oraz wymogi merytoryczne względem patentu

Zgodnie z prawodawstwem Stanów Zjednoczonych należy założyć istnienie trzech kategorii patentowych, mianowicie:

- I. użytkowe (utility patents),
- II. dotyczące roślin (plant patents),
- III. wzory użytkowe (design patents)⁴.

Niezależnie od prezentowanego rozwiązania, wynalazku, metody, patent powinien się charakteryzować innowacyjnością, powinien wносить coś odkrywczego do dotychczas znanego rozwiązania lub kreować je od podstaw. Główną podstawą prawną dotyczącą ochrony własności intelektualnej związanej z patentami jest *Patents Act* z 1952 r. skodyfikowany w Tytule 35 *United States Code*. Co więcej, ostatnia ważniejsza nowelizacja prawa patentowego w USA pochodzi z 2011 r. Jest to ustawa *America Invents Act*, zbli-

³ W. Isaacson, *Innowatorzy*, tłum. M. Józwiak, K. Krzyżanowski, M. Strąkow, Wydawnictwo Insignis Media, Nowy York 2014, s. 47.

⁴ S.H. Voldman, *From Invention to Patent: A Scientist and Engineer's Guide*, Wiley, West Sussex 2018, s. 3.

zająca system amerykański do europejskiego, która zmieniała chociażby zasadę związaną z prawem do patentu równoznacznym z pierwszeństwem złożenia (*first to claim*) na test związany z uprzednio istniejącymi na rynku rozwiązaniami (*prior art*) – uregulowanym w Sekcji 102(g)⁵. Kwestia zdolności patentowej znalazła swój wyraz w § 101 wyżej wymienionego Aktu, w którym czytamy, iż ktokolwiek stworzy lub odkryje nowy i użyteczny proces, maszynę, wytwór lub układ rzeczy lub ich nowe i użyteczne ulepszenie jest uprawniony do otrzymania na nie patentu, pod warunkiem, że spełniają one kryteria innowacyjności, użyteczności rozwiązania, jego nieoczywistości (co stanowi odpowiednik europejskiego poziomu wynalazczego). W § 101 wymienione zostały kategorie wytworów, na które możemy w USA uzyskać patent. Są to procesy, maszyny, produkty oraz układy rzeczy (rozwiązania graficzne). Niewątpliwie zamysłem ustawodawcy było stworzenie definicji maksymalnie szerokiej, tak aby swym zakresem mogła objąć wszystkie możliwe przejawy twórczej inwencji ludzkiej. Bezpośrednim zawężeniem tego zakresu zajęły się sądy stanowiące wyłączenia oraz ograniczenia, co powinno bądź nie powinno nosić znamion wynalazku⁶. Obecnie, na gruncie prawa amerykańskiego patent musi w pozytywny sposób przejść, wcześniej wspomniany, test *prior art*, czyli wykazanie, że dane rozwiązanie jest faktycznie innowacyjne w swoim otoczeniu domenowym lub konkurencyjnym. Innymi słowy, patent nie może prezentować dobrze znanego rozwiązania funkcjonującego na rynku już kilka lat lub będącego przedmiotem innego postępowania patentowego⁷. Zgodnie z zapisami § 101 prawa natury, zjawiska naturalne oraz abstrakcyjne pomysły są wyłączone z potencjalnej ochrony patentowej – działanie to ma oczywiście na celu zapobieganie zmonopolizowaniu podstawowego narzędzia naukowego i technologicznego niezbędnego do budowania przyszłych innowacji.

2. Praktyka orzecznicza – *Mayo* i *Alice* oraz inne decyzje

Kwestia posiadania znamion wynalazku lub cech innowacji była szeroko komentowana przez sądy amerykańskie i doprowadziła do powstania dość obszernej praktyki związanej z tym, co może albo nie powinno być opatentowane. Jednym z przykładów takiego orzecznictwa jest sprawa *Mayo v. Prometheus*. Sprawa powstała w wyniku sporu pomiędzy Mayo Collaborative Services i Prometheus Laboratories dotyczącego testu diagnostycznego. Mayo Collaborative Services był komercyjnie działającym laborato-

⁵ C.A. Nard, *The Law of Patents (Aspen Casebook)*, 4th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2016.

⁶ H.B. Rockman, *Intellectual Property Law for Engineers, Scientists, and Entrepreneurs*, Wiley, Canada 2020, s. 286.

⁷ Dokładne wytyczne związane z wyznaczeniem, co kwalifikuje się jako Prior Art, znajdują się w Rozdziale 900; <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s901.html> [dostęp 26.04.2020].

rium diagnostycznym oferującym usługi diagnostyczne, działającym jako spółka zależna Mayo Foundation for Medical Education and Research, która była organizacją non-profit powiązaną z Mayo Clinic. W sprawie *Mayo* metody, które twórca uznał za innowacyjne, odnosiły się do faktu, że podając konkretny lek pacjentowi, wpływa się na poziomy metabolitu. W orzeczeniu w sprawie Mayo sąd jednogłośnie uznał, że roszczenia skierowane do sposobu podania leku pacjentowi, pomiar metabolitów tego leku, w celu określenia czy należy zwiększyć lub zmniejszyć dawkę leku, nie stanowi innowacji⁸. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jednomyślnie uznał metody za niekwalifikujące się do ochrony patentowej i w konsekwencji patent został unieważniony. Co więcej, sąd stwierdził też, że żądana korelacja zależna tylko od naturalnego procesu działania leku nie nosi znamion wynalazku czy też innowacji. Oczywiście decyzja ta stała się szeroko komentowanym przypadkiem w branży biotechnologicznej i stanowiła swego rodzaju wstęp do nadchodzącej rewolucji w branży związanej z wytwarzaniem rozwiązań innowacyjnych i branży oprogramowań. Sąd Najwyższy odniósł się do kwalifikowalności wynalazku lub innowacji na mocy § 101 również w sprawie *Alice Corp v. CLS Bank*. Sprawa *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014), była przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki z 2014 r. dotyczącego kwalifikowalności patentowej. Sprawa odnosiła się do zastrzeżenia dotyczącego usługi powierniczej realizowanej online, czyli w formie elektronicznej w celu ułatwienia transakcji finansowych i w opinii sądu obejmowała abstrakcyjne pomysły niekwalifikujące się do ochrony patentowej⁹. Patenty zostały uznane za niespełniające wymogów Ustawy Patentowej, § 101. Unieważnienie to wynika z faktu, że przedmiotem patentu jest abstrakcyjny pomysł, którego wdrożenie w środowisku komputerowym lub w działaniu online nie było wystarczające do przekształcenia tego pomysłu w przedmiot ochrony patentowej. Choć w opinii w sprawie *Alice* nie wspomniano bezpośrednio o oprogramowaniu jako takim, to jednak była ona powszechnie uważana za decyzję w sprawie patentów na oprogramowanie lub patentów na oprogramowanie do metod prowadzenia działalności gospodarczej. Orzeczenie *Alice* nawiązywało do wspomnianej sprawy *Mayo* i zaprezentowanej w nim klasyfikacji zdolności patentowej jako testu dwuczęściowego, składającego się z następujących elementów:

- 1) ustalenia, czy zgłaszane rozwiązanie odnosi się do abstrakcyjnej idei;
- 2) czy rozwiązanie zawiera w sobie elementy tworzące pewną koncepcję wynalazczą, wykraczającą poza samą abstrakcyjną ideę.

⁸ *Mayo v. Prometheus*, 566 U.S. 66 (2012).

⁹ J.A. Rothchild, *Research Handbook on Electronic Commerce Law*, Edward Elgar Publishing, Northampton 2016, s. 238.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie *Alice* stanowiło swego rodzaju przełom w zakresie oprogramowań związanych z nowymi technologiami. Dla wielu orzeczenie to stało się swego rodzaju generalizacją mówiącą, że oprogramowanie nie może być przedmiotem patentu. Założenie takiej automatyki działania prowadzi do wielu kontrowersji w rozumieniu tego, czym jest oprogramowanie samo w sobie oraz na czym polega jego złożoność. Zarówno wyżej wymieniona sprawa, jak i orzeczenie Sądu Najwyższego z 2010 r. w sprawie *Bilski v. Kappos*¹⁰, były pierwszymi od czasu wyroku w sprawie *Diamond v. Diehr* z 1981 r. sprawami o objęcie ochroną patentową wynalazków związanych z oprogramowaniem.

Decyzja w sprawie *Alice* pozostawiła nas z istotnym pytaniem: czy zgodnie z założeniami tego orzeczenia oprogramowanie nie może stanowić przedmiotu patentu? Po decyzji *Alice* wielu posiadaczy patentów na oprogramowanie masowo porzucało swoje, wątpliwe w ich mniemaniu, wynalazki ze względu na niepewność co do ich prawa do bycia objętym ochroną patentową. Warto zauważyć, że ani *Mayo*, ani *Alice* nie zajęły się historią ustawodawczą wymogów pochodzących z § 101 oraz poprzednich statutów, ani też nie odnosiły się one do historii legislacyjnej, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Przykładowo: czy roszczenie zawierające nowo odkryte prawo natury spełnia podwójny wymóg zarówno odkrycia, jak i wynalazku? Czy nowatorskie algorytmy przetwarzania danych są niekwalifikowanymi abstrakcyjnymi pomysłami, czy też potencjalnie kwalifikują się jako element wniosków? Jaki jest związek pomiędzy podstawowymi przesłankami umorzenia określonymi w *Mayo* oraz rzeczywistym testem dla prawa do uzyskania patentu? Jeśli funkcją § 101 jest kalibracja zakresu patentu, to w jaki sposób ta rola odnosi się do innych doktryn dotyczących zdolności patentowej zawartych w ustawie z 1952 r.¹¹ Powyższe pytania powodują niepewność i dezorientację wynikającą ze wspomnianego wyroku sądu. Co więcej, orzecznictwo stwarza istotne problemy dla wielu firm i inwestorów rozważających podjęcie projektów badawczych i rozwojowych. Dwuetapowy test zaproponowany przez sąd w sprawach *Mayo* oraz *Alice* z formalnego punktu widzenia wydaje się dość oczywisty, jednak z punktu widzenia stosowania w praktyce rodzi wiele wątpliwości¹². W dekadzie poprzedzającej wystosowanie decyzji w sprawach *Mayo* oraz *Alice* merytoryczne unieważnienia patentów (w szczególności związanych

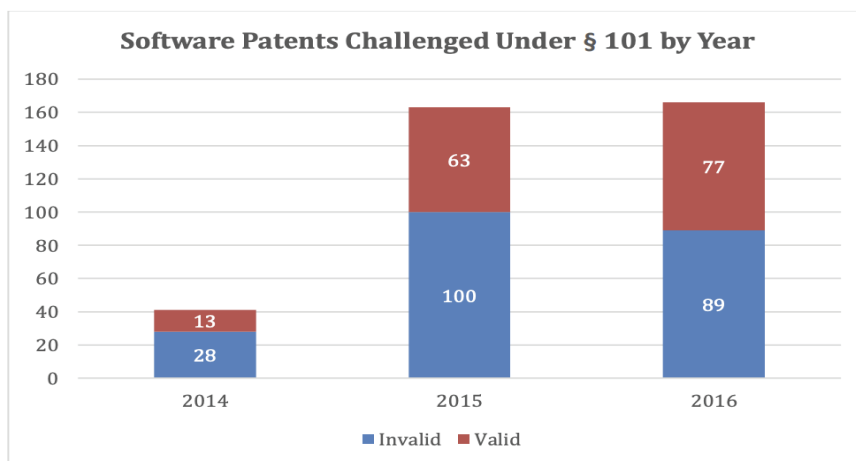
¹⁰ Sprawa *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010), została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który uznał, że test maszynowy lub test transformacji nie jest jedynym testem kwalifikującym proces do opatentowania, ale raczej użyteczną i ważną wskazówką, narzędziem badawczym, służącym do ustalenia, czy niektóre zastrzeżone wynalazki są procesami zgodnie z § 101.

¹¹ J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, *Final report of the Berkeley Center for Law & Technology section 101 workshop: addressing patent eligibility challenges*, "Berkeley Law University of California" 2018, vol. 33, issue 2, s. 561, <https://lawcat.berkeley.edu/record/1128549> [dostęp 25.04.2020].

¹² C.A. Nard, *The Law of Patents*, 5th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York 2020, s. 204–205.

z oprogramowaniami) stanowiły dość niewielki procent w stosunku do wszystkich składanych wniosków. Wydanie wymienionych orzeczeń spowodowało gwałtowny wzrost unieważnień patentów oraz odrzuceń rejestracji w tym zakresie. Poniższe wykresy przedstawiają, jak kształtowały się akceptacje oraz odrzucenia wniosków patentowych na przestrzeni lat 2014–2016, czyli na przestrzeni dwóch lat od decyzji *Alice*.

Wykres 1. Patenty na oprogramowania zakwestionowane na podstawie § 101



Źródło: J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, *Final report of the Berkeley Center for Law & Technology section 101 workshop: addressing patent eligibility challenges*, “Berkeley Law University of California” 2018, vol. 33, issue 2, s. 561, Załącznik B, <https://lawcat.berkeley.edu/record/1128549> [dostęp 25.04.2020].

Tabela 1. Procentowy rozkład unieważnień patentów

	Procent unieważnionych patentów		
	Suma	Unieważnienia wynikające z § 101	Procent unieważnień
Decyzje w oparciu o § 101	405	274	67,70%
Federal Circuit (decyzje w obwodach federalnych)	73	65	89,00%
District Courts (sądy okręgowe)	332	209	63,00%

Źródło: J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, *op. cit.*, Załącznik A. Tłumaczenie własne.

Powyższe wykresy i tabele obrazują realny wpływ decyzji w sprawie *Alice* na unieważnienia wniosków patentowych na przestrzeni lat 2014–2016. Chwilę po tej słynnej decyzji pojawiło się przekonanie, że właściwą interpretacją jest wykluczenie oprogramowania z rzeczy wchodzących w zakres ochrony patentowej. Tak więc w historii prze-

łomowych dla oprogramowania jako patentu decyzji wydanych przez sądy amerykańskie wyróżnić można dwa etapy: po decyzji *Mayo* i przed decyzją *Alice* oraz po decyzji w sprawie *Alice*. Poniższy wykres obrazuje wzrost spowodowany przez jedno i drugie zdarzenie oraz pokazuje skok procentowy liczby odrzuceń spowodowany pierwszym i drugim orzeczeniem sądu.

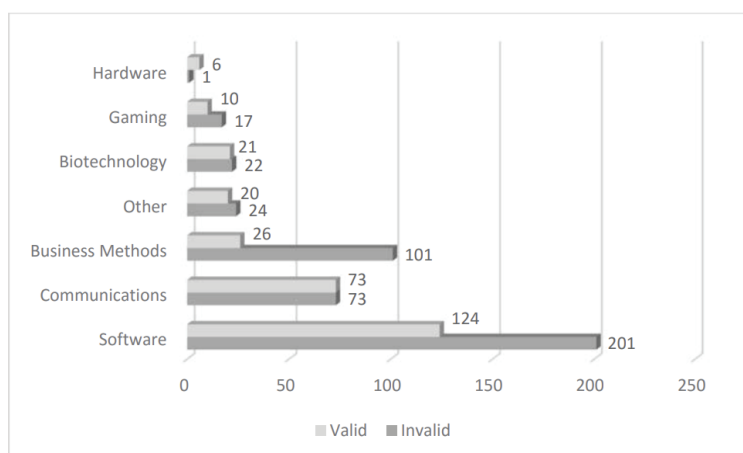
Tabela 2. Liczba decyzji wydanych przez USPTO oraz patentów przyznanych przed i po orzeczeniach *Mayo* oraz *Alice*

	Po sprawie <i>Mayo</i> , ale przed <i>Alice</i> (24 miesiące, od czerwca 2012 do czerwca 2014)				Po <i>Alice</i> (32 miesiące, od czerwca 2014 do lutego 2017)				
	Unieważ- nione	Nieunie- ważnione	Suma	Procent unieważ- nionych	Unieważ- nione	Nieunie- ważnione	Suma	Procent unieważ- nionych	Wzrost
Decyzje	16	21	37	43,20%	222	137	359	61,80%	+19%
Patenty	26	55	81	32,10%	324	454	778	41,60%	+10%

Źródło: J. A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, *op. cit.*, s. 576. Tłumaczenie własne.

Z badań prowadzonych przez J.A. Lefstina, P.S. Menella i D.O. Taylora w związku z publikacją *Final report of the Berkeley Center for Law & Technology section 101 workshop: addressing patent eligibility challenges* jasno wynika, że najliczniejszą grupą wniosków patentowych kwestionowanych na mocy § 101 są wnioski odnoszące się do oprogramowań. Mimo to dane statystyczne z 2017 r. pokazują rosnącą tendencję akceptacyjną względem wspomnianych wniosków. Poniższy wykres obrazuje dane za rok 2017 w tym zakresie.

Wykres 2. Kategorie, w jakich patenty zostały unieważniane lub akceptowane przez USPTO



Źródło: J.A. Lefstin, P.S. Menell, D.O. Taylor, *op. cit.*, s. 580.

Od czasu orzeczenia *Alice Corp. przeciwko CLS Bank International* ochrona patentów software'owych stała się niepewna: sądy niższej instancji unieważniały szereg patentów software'owych, USPTO zwolniło tempo ich przyznawania, a wynalazcy w coraz większym stopniu rezygnują z wydawanych, ale niekwestionowanych patentów. Pomimo rosnącego odsetka odrzuconych i unieważnionych patentów w tych obszarach USPTO nadal wydaje rekordową liczbę patentów, których przedmiotem jest oprogramowanie. Bezsprzecznie wskazuje to, że potrzeba ochrony patentami oprogramowań wciąż istnieje. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie tematem warto zastanowić się nad realnym standardem możliwości ochrony własności intelektualnej będącej częścią składową świata technologii.

Oczywiście zaostrenie standardów związanych z patentami nie było bezpodstawne. USPTO ma za sobą historię wielu kontrowersyjnych decyzji patentowych oraz przyznanie ochrony dla wynalazków, których innowacyjność spotkała się z krytyką świata naukowego. Przykładem takiej decyzji jest słynny patent należący do firmy Amazon na tzw. zakup *one-click*¹³. Przyznany w 1999 r. patent uznawał za innowacyjne zakupy za pomocą jednego kliknięcia. Istotą innowacji było umożliwienie bezpośredniego zakupu ze strony internetowej oraz pobranie środków z wcześniej zapisanej na koncie klienta karty kredytowej oraz danych związanych z płatnością, co docelowo miało nie tylko przyspieszyć proces zakupowy, ale też ułatwić podejmowanie decyzji przez klienta. Informacje stanowiące niezbędne minimum do zrealizowania transakcji były pobierane w pierwszym kroku po wejściu na stronę internetową, wskutek czego były one zapisywane do bazy danych Amazon i obsługiwały cały proces płacenia za przedmiot ukryty pod nazwą *one-click purchase*. Biorąc pod uwagę, że rozwiązanie pochodzi z 1997 r.¹⁴, można założyć, że stanowiło swego rodzaju innowację oraz wносиło coś nietypowego do dotychczas znanych procesów zakupowych online. Należy jednak zauważyć, że w podobnym czasie na stronie internetowej sklepu Barnes & Noble używano rozwiązania niezwykle podobnego do prezentowanego przez Amazon *one-click*. W przypadku Barnes & Noble system zakupów online nazwano *Express Lane* i zastosowano w nim logikę umożliwiającą znaczną automatyzację zakupów za pomocą jednego kliknięcia¹⁵. Sąd federalny finalnie wydał nakaz utrzymujący prawo do patentu na rzecz firmy Amazon, wskutek czego Barnes & Noble musiał powrócić do tradycyjnej metody koszyka na zakupy w przypadku transakcji internetowych i ostatecznie zrezygnować z zakupów zgod-

¹³ Patent nr 5,960,411 przyznany 28 września 1999 r. firmie Amazon, wygasł w 2017 r. Treść wniosku dostępna na <https://patentimages.storage.googleapis.com/37/e6/81/3ebb1f33c41b4a/US5960411.pdf> [dostęp 26.04.2020].

¹⁴ Wniosek Patentowy Amazon na tzw. *one-click* został złożony w 1997 r. i od tego momentu datowała się jego ochrona jako własności intelektualnej.

¹⁵ J. Strout, D. Kim, *Debugging Software Patents after Alice*, "South Carolina Law Review" 2017, vol. 69(117), s. 24, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2971269 [dostęp 26.04.2020].

nych z założeniami ich *Express Lane*. W związku z tym Amazon, jako jedyny podmiot posiadający patent na realizację transakcji online za pomocą jednego kliknięcia myszką, odniósł korzyści ekonomiczne poprzez wykluczenie innych z korzystania ze swego opatentowanego rozwiązania, które stanowiło niebywałą przewagę na przestrzeni lat, gdy patent był ważny i stanowił realną ochronę prawną.

Pozornie jednowymiarowy problem ukazany powyżej w rzeczywistości wpływa na dużą liczbę firm. Przed wydaniem decyzji w sprawie *Alice* USPTO miało tendencje do powierzchownego akceptowania dużej liczby wniosków patentowych na oprogramowania, często nieświadomie eliminujących dostęp do ogólnych rozwiązań umożliwiających wynalazcom tworzenie nowych usprawnień lub innowacji. Aby lepiej zrozumieć istotę rzeczy, należy odwołać się do dwóch specyficznych elementów związanych z oprogramowaniami jako przedmiotami patentu. Po pierwsze, oprogramowanie jako istota rzeczy charakteryzuje się złożonością, składa się z wielu komponentów mających na celu realizację zaprojektowanych zadań. Przykładowo, wspomniany patent na *one-click* składał się z warstwy interfejsu umożliwiającego użytkownikowi dokonanie transakcji – mówimy tutaj m.in o przycisku, nawigacji na stronie czy też elementach graficznych (niestanowiących elementów podlegających ochronie patentowej). Kolejnymi częściami składowymi są: warstwa związana z zapisem danych do bazy, co jest warunkiem koniecznym do realizacji założonej automatyzacji, następnie bezpośrednie inicjowanie płatności i finalizacja zamówienia. Wszystkie te elementy składowe w przełożeniu na realia oprogramowania stwórzają złożoność, która może dawać złudne wrażenie innowacyjności. Dla porównania wydawałoby się, że przełożenie na realia programu komputerowego idei takich jak grupa czy konwersacja mogłoby nosić znamiona innowacyjności, jeśli zostałyby opisane w wystarczająco „kreatywny” sposób. Co więcej, domniemywać można, że w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych mogą istnieć patenty bazujące na tak mało innowacyjnych ideach. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy jest to właściwa praktyka przyznawania patentów, można pokusić się o analizę, czy rozsądne jest ograniczenie dostępu do pierwotnie znanych nam i bazujących na podstawowych zasadach logiki rozwiązań. Co więcej, czy dobre z punktu widzenia nauki jest trwałe zakazanie budowania rozwiązań czy innowacji na bazie zbioru takiego jak grupa czy też kanału wymiany informacji takiego jak konwersacja? W przypadku coraz większego znaczenia świata technologii dość intuicyjne jest udzielenie negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Nie oznacza to oczywiście, że powinno się zakazać bezwzględnie patentowania oprogramowań, ale warto zwrócić uwagę, że dopuszczanie niskiej jakości patentów powoduje chociażby wzrost kosztów i zagrożeń związanych z pozwami dla małych przedsiębiorców tworzących swoje rozwiązania, ponieważ często nieświadomie korzystają oni z generycznego metod czy systemów, które są objęte ochroną patentową. Istnie-

je wiele podejść do ochrony oprogramowania, niemniej jednak wśród wielu uczonych i praktyków panuje zgoda, że sądy muszą wyjaśniać i udzielać istotnych wskazówek USPTO odnośnie do precyzyjnego dookreślenia, co na mocy § 101 powinno zostać wyłączone spod ochrony patentowej. Jednym z przykładowych rozwiązań tego problemu może być poszerzenie zakresu eksperckiego grona egzaminatorów pracujących w odpowiednich jednostkach Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązanie to, choć właściwe, niesie ze sobą pewne ryzyka związane z kosztami złożenia i utrzymania patentów.

3. Wnioski

Patenty związane z oprogramowaniami zdecydowanie stanowią jedno z największych wyzwań dla USPTO ze względu na ich złożoność, często też zahaczają o abstrakcyjność. Orzeczenia takie jak *Mayo* czy *Alice* mają za zadanie jednoznacznie doprecyzować zakres tego, co może zostać objęte ochroną patentową. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że bezwzględne ograniczanie oprogramowań jako systemu lub metody spełniających standard innowacyjności może prowadzić do wyciągnięcia spod ochrony prawnej bardzo istotnej dziedziny twórczości. Całkowite lub nienaturalne wyłączenie ich z zakresu ochrony patentowej nie jest rozwiązaniem, a jedynie unikiem względem tej szczególnej dziedziny. Drugim aspektem jest konieczność selektywnego i świadomego gwarantowania ochrony patentowej. Wspomniana sprawa Amazon czy też abstrakcyjny przykład grupy stanowią tylko namiastkę tego, jak bardzo ograniczające i niebezpieczne może być przyznanie ochrony patentowej czemuś, co stanowi jedynie stosowanie ogólnych zasad czy idei w praktyce. Zbyt pochopne akceptowanie patentów może nie tylko negatywnie wpłynąć na wizerunek USPTO jako urzędu, ale też realnie zaszkodzić małym firmom lub rozwijającym się przedsiębiorstwom. Co więcej, nieselektywne odrzucanie wniosków związanych z oprogramowaniami może prowadzić do poszerzania lub nienaturalnego modyfikowania czegoś, co docelowo ma stanowić część składową *software* do innych kategorii takich jak chociażby *gaming*. W mojej opinii realną szansą dostarczania sprawiedliwej oraz wartościowej z praktycznego punktu widzenia klasyfikacji dotyczącej tego, co powinno bądź nie powinno stanowić przedmiotu patentu, jest podnoszenie kwalifikacji oraz zasobów ludzkich USPTO, nawet jeśli wiązałoby się to ze wzrostem kosztu utrzymania wniosków patentowych. Na gruncie prawa amerykańskiego, gdzie pozwanie o rzekome naruszenia patentu jest codzienną praktyką, wydawanie patentów zgodnych z oficjalnymi zaleceniami stanowi duże zagrożenie dla zarówno przedsiębiorców, jak i wynalazców.

Bibliografia

Źródła

Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014).

Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).

Konstytucja Stanów Zjednoczonych, <https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/konstytucjausa.pdf>

Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012).

Wytoczne związane z wyznaczeniem, co kwalifikuje się jako *Prior Art* – Rozdział 900 United States Code; <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s901.html>

Literatura

Isaacson W., *Innowatorzy*, Wydawnictwo Insignis Media, Kraków, 2014.

Lefstin J.A., Menell P.S., Taylor D.O., *Final report of the Berkeley Center for Law & Technology section 101 workshop: addressing patent eligibility challenges*, “Berkeley Law University of California” 2018, vol. 33, issue 2, <https://lawcat.berkeley.edu/record/1128549>.

Nard C.A., *The Law of Patents (Aspen Casebook)*, 4th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York 2016.

Nard C.A., *The Law of Patents*, 5th Edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York 2020.

Rockman H.B., *Intellectual Property Law for Engineers, Scientists, and Entrepreneurs*, Wiley, Canada 2020.

Rothchild J.A., *Research Handbook on Electronic Commerce Law*, Edward Elgar Publishing, Northampton 2016.

Strout J., Kim D., *Debugging Software Patents after Alice*, “South Carolina Law Review” 2017, vol. 69(117), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2971269.

Voldman S.H., *From Invention to Patent: A Scientist and Engineer’s Guide*, Wiley, West Sussex 2018.