



Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

**Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
oraz niektórych innych ustaw**

(druk nr 931)

I. Cel i przedmiot ustawy

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do regulacji międzynarodowych w tym: Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

Nowelizacja uwzględnienia ponadto wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „TSUE”) w sprawie C-428/08 (Monsanto Technology). TSUE, w wyroku tym stwierdził, że art. 9 dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych należy interpretować w ten sposób, iż ochrona patentowa związana z sekwencją DNA jest ograniczona tylko do sytuacji, w których informacja genetyczna wykonuje swoje funkcje opisane w patencie.

Ustawa dostosowuje ponadto polskie przepisy do orzeczenia TSUE z dnia 9 września 2011 r. w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos), w którym TSUE stwierdził, że kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, będących jednocześnie utworami, powinna trwać również po ustaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Nowelizacja obejmuje również kwestie wynikające z konieczności uwzględnienia rewizji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, zmiany interpretacji tłumaczenia dyrektywy z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (98/71/WE),

uwzględnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (2008/95/WE) oraz dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Zmiany w ustawie – Prawo własności przemysłowej zmierzają do:

- 1) doprecyzowania zasad wypłaty wynagrodzenia twórcom wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego (art. 22 ust. 3 i 4);
- 2) odejścia od narzucania zgłaszającemu specyficznej metody formułowania zastrzeżeń patentowych na kolejne zastosowania znanych substancji lub kompozycji, a w konsekwencji dopuszczenia możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub kompozycji stanowiących stan techniki do zastosowania lub zastosowania w konkretny sposób, pod warunkiem że takie zastosowanie nie jest objęte stanem techniki (art. 25 ust. 4);
- 3) umożliwienia uzyskania patentu mimo ujawnienia wynalazku, jeżeli ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i jeżeli spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego (art. 25 ust. 5);
- 4) doprecyzowania definicji pojęcia „wynalazek tajny” w sposób pozwalający na wyeliminowanie wątpliwości dotyczących postępowania z wynalazkami, które mogłyby stanowić informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (art. 57 ust. 1);
- 5) nałożenia na zgłaszających wynalazki biotechnologiczne obowiązku ujawnienia w opisie wynalazku zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu, a w niezależnych zastrzeżeniach patentowych ponadto wskazania funkcji jaką spełnia sekwencja genu (art. 93² ust. 2);
- 6) modyfikacji definicji pojęcia „wzór przemysłowy”; uznano, że dla określenia nowej postaci wytworu będącego przedmiotem wzoru przemysłowego istotnym elementem jest jego faktura, a nie struktura (art. 102 ust. 1);
- 7) wskazania, że za wytwór uważa się „wymienialną część składową wytworu złożonego”, a nie jak dotychczas „część składową” (art. 102 ust. 3);
- 8) wprowadzenia możliwości wezwania przez Urząd Patentowy do złożenia wydzielonych zgłoszeń wytworów, w przypadkach gdy jedno zgłoszenie obejmuje wzory, które nie mogą być uznane za odmiany wzoru przemysłowego oraz przesądzenia, że w przypadku

niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów, zgłoszenie pierwotne będzie dotyczyło wzoru umieszonego jako pierwszy na ilustracji wzoru przemysłowego (art. 108¹ ust. 1 i 3);

- 9) wprowadzenia przepisów dotyczących zasad uznawania w Polsce skutków rejestracji wzorów przemysłowych dokonanej na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych; dodawane przepisy art. 117¹–117⁵ określają postępowanie Urzędu Patentowego w sytuacji stwierdzenia braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony (art. 117¹), powiadomienia o odmowie uznania skutków rejestracji Biura Międzynarodowego (art. 117²), możliwości wniesienia sprzeciwu (art. 117³), postępowania w przypadku unieważnienia decyzji o uznaniu ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego (art. 117⁴) oraz postępowania w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego (art. 117⁵);
- 10) umożliwienia Urzędowi Patentowemu wyegzekwowania od zgłaszających znaki towarowe zawierające identyczne lub podobne oznaczenia odnoszące się do dóbr osobistych wprowadzenia zmian pozwalających na łatwe odróżnienie znaków w obrocie (art. 135);
- 11) określenia zasad przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe na kolejne okresy ochronne (art. 153 ust. 3 i 4);
- 12) wskazania, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie nazw, adresów lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo (art. 156 ust. 1);
- 13) poszerzenia możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie również w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych, obniżenia poziomu wysokości opłaty z 30% na 20% opłaty należnej, oraz ujednoczenia zasad postępowania w sprawie ubiegania się o zwolnienie z opłaty (art. 226);
- 14) wprowadzenia rejestru dodatkowych praw ochronnych, odrębnego od rejestru patentowego (art. 228 ust. 1 pkt 1¹);
- 15) uregulowania kwestii kosztów tłumaczenia materiałów i dowodów w toku postępowania zgłoszeniowego, mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wnioskowanych przez zgłaszającego lub niezbędnych w toku postępowania przed sądem administracyjnym (art. 242¹);

- 16) doprecyzowania zasad udostępniania dokumentów zawartych w aktach zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, w ramach dostępu do informacji publicznej; wprowadzono przepis, zgodnie z którym Urząd Patentowy będzie mógł odmówić udostępnienia dokumentów, jeżeli w jego ocenie mogłoby to zagrozić prawnie uzasadnionym interesom osób, których dotyczą te dokumenty, w szczególności w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 251 ust. 2¹);
- 17) modyfikacji przepisów regulujących status eksperta zatrudnionego w Urzędzie Patentowym (w szczególności: rezygnowano z obowiązku posiadania przez ekspertów poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych – uchylenie art. 266 ust. 2 pkt 6; doprecyzowano, że umowa o pracę z aplikantem eksperckim jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu w przypadku dwukrotnego nieprzystąpienia do egzaminu eksperckiego lub powtórnego niezdania tego egzaminu – art. 267 ust. 4 i 8; doprecyzowano, że umowa o pracę z asesorem jest zawierana na czas nieokreślony i może być wypowiedziana, jeżeli po upływie 2 lat asesury asesor nie uzyska pozytywnej oceny asesury – art. 268 ust. 1 i 7; uchylono przepis art. 272 ust. 4 uprawniający ekspertów do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia).

Ustawa nowelizuje ponadto ustawę z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (art. 2 noweli) oraz ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (art. 3 noweli). Celem zmian wprowadzanych w tych ustawach jest usunięcie luki prawnej w dotychczasowych przepisach poprzez wskazanie podmiotów uprawnionych do wyrażania zgody na umieszczanie w oznaczeniu znaku towarowego: herbu jednostki samorządu terytorialnego lub odznaki ustanowionej przez tę jednostkę, jak również reprodukcji orderu lub odznaczenia. Podmiotami uprawnionymi do wyrażania powyższej zgody są odpowiednio: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który ustanowił herb tej jednostki lub odznakę, oraz organ uprawniony do nadawania danego orderu lub odznaczenia.

Znowelizowana zostanie również ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4 noweli). Zmiany w tej ustawie polegają na wskazaniu, że europejskie zgłoszenie patentowe złożone za pośrednictwem Urzędu Patentowego sporządza się w języku polskim lub należy dołączyć do niego tłumaczenie na język polski (art. 3 ust. 2) oraz przesądzeniu, że uprawniony z patentu europejskiego będzie obowiązany złożyć w Urzędzie

Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski również w przypadku jeżeli patent europejski zostanie, na wniosek uprawnionego, ograniczony (art. 6 ust. 3).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 94. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 3249). Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu wypracowanym przez sejmową Komisję Gospodarki (druk sejmowy nr 3443). W trakcie prac nad projektem m.in.:

- 1) zmieniono art. 75⁸ ustawy – Prawo własności przemysłowej przesądzając, że informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu są wpisywane do rejestru dodatkowych praw ochronnych, a nie do rejestru patentowego;
- 2) w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących rejestru dodatkowych praw ochronnych zmodyfikowano przepis upoważniający sformułowany w art. 75¹⁰ ustawy – Prawo własności przemysłowej;
- 3) wyeliminowano z projektu przepis art. 135¹ ustawy – Prawo własności przemysłowej, który umożliwiał udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia podobne do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego, o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne, pod warunkiem istnienia pomiędzy zgłaszającym oznaczenie podobne a uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego powiązań o charakterze gospodarczym oraz przedstawienia przez zgłaszającego oznaczenie podobne umowy zawartej z uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego;
- 4) zrezygnowano ze zmiany dotyczącej skutków dziedziczenia praw ochronnych na znaki towarowe (art. 162 ust. 1⁵ ustawy – Prawo własności przemysłowej) – projekt przewidywał, że prawa ochronne na znaki towarowe, uzyskane w wyniku spadkobrania przez kilku spadkobierców, będą podlegały wpisowi do rejestru znaków towarowych jako wspólne prawa ochronne;
- 5) utrzymano zasadę, wynikającą z aktualnie obowiązującego art. 236 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej, w myśl której w postępowaniu przed Urzędem

- Patentowym osoby niemające miejsca zamieszkania albo siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą działać tylko za pośrednictwem rzecznika patentowego;
- 6) wprowadzono szereg zmian doprecyzowujących przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej.

III. Uwagi szczegółowe

- 1) art. 1 pkt 3 lit. a, art. 25 ust. 4 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, o jakiego rodzaju kompozycji stanowiącej część stanu techniki on stanowi. Odesłanie do art. 29 ust. 1 pkt 3 (sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach) sugeruje, iż chodzi o kompozycję substancji. Jeżeli rozumowanie jest trafne, w art. 25 ust. 4 należałoby to doprecyzować. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawodawca mówi o „mieszaninach stosowanych w diagnostyce lub leczeniu”. W przypadku gdyby „kompozycja substancji” i „mieszanina substancji” były synonimami, należałoby te pojęcia ujednoclić. Warto przy tym pamiętać, iż ustawa – Prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem „kompozycja kolorystyczna” określając co może być znakiem towarowym.

Ponadto, mając na względzie, iż sformułowanie „zastosowanie w konkretny sposób” mieści się w szerszym zakresowo określeniu „zastosowanie”, należałoby rozważyć wyeliminowanie go z przepisu. Budzi również wątpliwości, co ustawodawca miał na myśli stanowiąc o zastosowaniu w sposobach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3. Zapewne chodziło o zastosowanie wynalazku w sposobie leczenia lub diagnostyce, a być może wystarczyłoby, gdyby przepis mówił o zastosowaniu w leczeniu lub diagnostyce.

Zgodnie z § 6 Zasad techniki prawodawczej przepisy powinny być redagowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów wyrażały intencje prawodawcy.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub ich mieszanin stanowiących część stanu techniki do zastosowania w sposobach leczenia lub diagnostyki (*albo: „w leczeniu*

lub diagnostyce”), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.”;

- 2) art. 1 pkt 4, art. 28 pkt 4¹ – ustawodawca stanowi, że za wynalazek, w rozumieniu art. 24, nie będą uważane wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki lub nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. W związku z tym, nasuwa się pytanie, co należy rozumieć przez określenie „możliwość wykorzystania nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego”. Czy chodzi tu o przekonanie zgłaszającego, iż jego wynalazek nadaje się w ogóle do przemysłowego stosowania, czy też o to, że uzyskiwany dzięki wynalazkowi wytwór będzie taki, jak to zgłaszający przewidział (analogicznie – wykorzystywany sposób będzie prowadził do rezultatu zakładanego przez zgłaszającego). Ponadto można mieć wątpliwość, czy sama możliwość wykorzystania prowadzić może do jakiegoś rezultatu. Zastanawia również, co będzie brane pod uwagę przy ocenie, czy wynalazek przyniesie spodziewany rezultat. Sposób sformułowania przepisu wskazuje, iż nie będą to powszechnie przyjęte i uznane zasady nauki. Dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz zakładając, iż intencją prawodawcy jest, aby przepis stanowił o rezultatach korzystania z wynalazku, które oceniane będą przez pryzmat powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, proponuje się przyjęcie poniższej poprawki.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 4, pkt 4¹ otrzymuje brzmienie:

„4¹) wytworów lub sposobów, których:

- a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub
 - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;”;
- 3) art. 1 pkt 5, art. 33 ust. 3 – w związku z tym, iż formułując zastrzeżenia patentowe trzeba zapewnić ich zwięzłość i jednoznaczność (warunki kumulatywne), mając na względzie, iż zwięzłość nie musi być przeciwstawna jednoznaczności oraz uwzględniając sposób sformułowania art. 33 ust. 1 i 5, które określają podobne warunki w odniesieniu do innych elementów zgłoszenia wynalazku, proponuje się zmianę

spójnika przeciwstawnego „lecz” na spójnik koniunkcji „i”. Ponadto nasuwa się pytanie o różnicę terminologiczną pomiędzy sformułowaniem „związły, lecz jednoznaczny”, którym ustawodawca posłużył się w analizowanym przepisie, a określeniem „związły i jasny”, którym posłużono się w art. 33 ust. 5. Trzeba przy tym pamiętać o § 10 Zasad techniki prawodawczej, który formułuje nakaz zachowania konsekwencji terminologicznej.

Propozycja poprawki (w odniesieniu do spójnika):

w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 wyraz „, lecz” zastępuje się wyrazem „i”;

- 4) art. 1 pkt 5, art. 33 ust. 3 – dotychczas w ustawie – Prawo własności przemysłowej ustawodawca nie posługuje się określeniem „wytwór materialny”, tylko pojęciem „wytwór” bez dookreślenia. Mając na względzie § 10 Zasad techniki prawodawczej, należałoby ujednoczyć terminologię.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 skreśla się wyraz „materialnego”;

- 5) art. 1 pkt 6 lit. b, art. 38 ust. 2 – ustawodawca stanowi, że w przypadku zgłoszenia wzoru użytkowego na podstawie art. 38 ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać również pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika. Zasady składania pełnomocnictw w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej, określa art. 237 tej ustawy, wskazując m.in. w którym momencie pełnomocnictwo powinno być dołączone do akt. Wobec tego nie ma potrzeby wskazywać tego dodatkowo, na zasadzie wyjątku od innych analogicznych przepisów, w art. 38 ust. 2. Warto przy tym wziąć pod uwagę, iż art. 31 i art. 97 nie przewidują pełnomocnictwa jako elementu zgłoszenia. Oczywiście jest, iż do postępowań zainicjowanych takimi zgłoszeniami stosuje się art. 237.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, a także zawierać pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika”;

- 6) art. 1 pkt 10, art. 41 ust. 1¹ – w związku z dodaniem do art. 41 ust. 1¹ oraz dotychczasowym ust. 2 tego artykułu, nasuwają się pytania, czy wolą ustawodawcy jest, aby w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz w art. 31 ust. 4 i 5, Urząd Patentowy stwierdzał odrębnymi postanowieniami datę wpływu zgłoszenia oraz datę dokonania zgłoszenia oraz, w jakim celu ma to nastąpić. Zgodnie z art. 13 ust. 4, jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym został dostarczony oryginał. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 4 i 5, w przypadku wezwania zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia, zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu albo ostatniego brakującego rysunku. Uwzględniając powyższe, można dojść do wniosku, że w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 oraz w art. 31 ust. 4 i 5 datą wpływu zgłoszenia i datą dokonania zgłoszenia, będzie ten sam dzień. Warto przy tym pamiętać, iż prawnie istotna jest data dokonania zgłoszenia, a nie data jego wpłynięcia. Określanie daty wpływu zgłoszenia wydaje się zbędne. Być może problem dotyczy art. 41 ust. 1, który zamiast o dacie dokonania zgłoszenia stanowi o dacie wpływu. Z tym, że w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1, data wpływu będzie jednocześnie datą zgłoszenia.
- 7) art. 1 pkt 13, art. 49 ust. 2 – przepis ten stanowi, że w postępowaniu o udzielenie patentu dowody i materiały przedstawia się Urzędowi Patentowemu w języku ich sporządzenia. Zestawiając ten przepis z nowelizowanym art. 145 ust. 2 zdanie drugie (art. 1 pkt 31 nowelizacji), rodzi się pytanie, w jakim języku dowody i materiały będą udostępniane zgłaszającemu w postępowaniu o udzielenie patentu. W odniesieniu do postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ustawodawca przesądził tę kwestię, a w przypadku postępowania o udzielenie patentu tego nie zrobił (co może rodzić wątpliwości interpretacyjne). Racjonalny prawodawca podobne kwestie powinien regulować podobnie. Wydaje się, iż analogicznie do art. 145 ust. 2, w postępowaniu o udzielenie patentu, dowody i materiały powinny być udostępniane zgłaszającemu w języku ich sporządzenia. Jednocześnie warto się zastanowić, czy nie należałoby uzupełnić art. 145 ust. 2 o wskazanie, iż dowody i materiały w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia się Urzędowi Patentowemu w języku ich sporządzenia.

Propozycja poprawki:

w art. 1:

a) w pkt 13, w art. 49 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Dowody i materiały udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia.”,

b) w pkt 31, w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Dowody i materiały przedstawia się Urzędowi Patentowemu w języku ich sporządzenia.”;

8) art. 1 pkt 13, art. 49 ust. 3 – art. 28 ustawy – Prawo własności przemysłowej określa co nie jest wynalazkiem, a tym samym wskazuje na co patent nie będzie udzielony. Można więc uznać, iż przepis ten formułuje negatywne warunki uzyskania patentu. Przyjmując tę interpretację należałoby uznać, iż zaistnienie okoliczności określonej w art. 28, oznaczało będzie, że nie zostały spełnione warunki do uzyskania patentu, a tym samym, że należy zastosować art. 49 ust. 1 pkt 1. W następstwie należałoby uznać, iż art. 49 ust. 3 jest powtórzeniem tego, co wynika z ust. 1 pkt 1 tego artykułu. W związku z tym, że norma będąca powtórzeniem innej normy nie ma żadnej wartości normatywnej, przepis art. 49 ust. 3 jest zbędny.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 13, w art. 49 skreśla się ust. 3;

9) art. 1 pkt 16 – w związku z utworzeniem rejestru dodatkowych praw ochronnych, nasuwa się pytanie, czy ustawodawca celowo pozostawił art. 75⁵ ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej bez zmiany;

10) art. 1 pkt 18, art. 75¹⁰ – niżej zaproponowana poprawka ma na celu wyeliminowanie z przepisów budzącego wątpliwości interpretacyjne czasownika modalnego „powinien”. Fakt, że w części nienowelizowanych przepisów czasownik ten pozostanie, nie oznacza, że nadając przepisom nowe brzmienie błąd ten można powtarzać. W trakcie prac nad projektem ustawy w Sejmie, z części proponowanych przepisów czasownik modalny „powinien” usunięto.

Propozycja poprawki:

w art. 1:

- a) w pkt 18, w art. 75¹⁰ użyty dwukrotnie wyraz „powinien” oraz wyraz „powinno” zastępuje się wyrazem „ma”,
- b) w pkt 20 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zgłoszeniu wynalazku dotyczącym sekwencji lub częściowej sekwencji genu, w opisie wynalazku, ujawnia się przemysłowe zastosowanie sekwencji, a w niezależnym zastrzeżeniu patentowym wskazuje się ponadto funkcję jaką ta sekwencja spełnia.”;

- 11) art. 1 pkt 20 lit. b, art. 93² ust. 3 – w związku z tym, iż ujawnienie przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu następować będzie w opisie wynalazku, wydaje się zasadne, aby również informacje, o których mowa art. 93² ust. 3, określane były w opisie wynalazku. W przypadku uznania tego za oczywiste, należałoby rozważyć wyeliminowanie takiego doprecyzowania z art. 93² ust. 2.

Propozycja poprawki:

art. 1 pkt 20 lit. b, art. 93² ust. 3 po wyrazach „zgłoszeniu wynalazku” dodaje się wyrazy „w jego opisie”;

- 12) art. 1 pkt 23, art. 108¹ ust. 3 – w przepisie tym należałoby doprecyzować, że stanowi on o niedokonaniu oddzielnych zgłoszeń w terminie, o którym mowa w art. 108¹ ust. 1 (analogicznie, jak to uczyniono w art. 108¹ ust. 2). Wątpliwości budzi również brak konsekwencji terminologicznej w obrębie całego art. 108¹, w szczególności nasuwa się pytanie, jaka jest różnica terminologiczna pomiędzy: oddzielnym zgłoszeniem (ust. 1 i 3), a zgłoszeniem wydzielonym (ust. 2) oraz niewpłynięciem zgłoszenia (ust. 2) oraz niedokonaniem zgłoszenia (ust. 3). Wydaje się, iż dokonując interpretacji należałoby przyjąć, iż w obrębie par pojęć różnic treściowych nie ma, a w związku z tym, kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej należałoby ujednoclić terminologię art. 108¹.

Propozycja poprawki:

w art. 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) art. 108¹ otrzymuje brzmienie:

„Art. 108¹. 1. W przypadku dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego z naruszeniem przepisów art. 108 ust. 4 i 5 Urząd Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, do złożenia, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń wytworów.

2. W przypadku niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy pierwszych dziesięciu odmian wzoru.

3. W przypadku niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów, które nie są odmianami wzoru przemysłowego, w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wzoru umieszczonego jako pierwszy na ilustracji wzoru przemysłowego.”;

13) art. 1 pkt 25, art. 117¹ ust. 2 – zakładając, iż analizowany przepis odnosi się w swojej treści do powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Aktu genewskiego, należałoby dokonać niżej zaproponowanej zmiany, która koreluje dodawany przepis ze wspomnianym przepisem Aktu genewskiego.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 25, w art. 117¹ w ust. 2 wyrazy „otrzymania przez niego powiadomienia Biura Międzynarodowego, o którym mowa w Akcie genewskim” zastępuje się wyrazami „doręczenia mu kopii powiadomienia o odmowie, na podstawie art. 12 ust. 3 Aktu genewskiego”;

14) art. 1 pkt 25, art. 117² pkt 3 – kierując się § 157 Zasad techniki prawodawczej (nie odsyła się do przepisów zawierających odesłanie), należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 25, w art. 117² w pkt 3 wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 1”;

- 15) art. 1 pkt 25, art. 117⁵ – mając na względzie zapewnienie konsekwencji terminologicznej w obrębie dodawanego art. 117⁵, proponuje się przyjęcie niższej sformułowanej poprawki. Proponując poprawkę uwzględniono analogiczny art. 152¹⁶.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 25, w art. 117⁵ wyrazy „rejestracji, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo z rejestracji międzynarodowej” zastępuje się wyrazami „ochrony, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej takie prawo”;

- 16) art. 1 pkt 30, art. 133 ust. 1 – w związku z tym, że nowelizowany przepis odsyła m.in. do art. 132 ust. 6, trzeba mieć na względzie, iż przepis ten odsyła do nieistniejącego rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przepis art. 132 ust. 6 powinien odsyłać do rozporządzenia rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Mając powyższe na uwadze, należałoby znowelizować również wskazany przepis, tak aby możliwe było wyinterpretowanie normy zestawiając art. 133 ust. 1 z art. 132 ust. 6.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 29 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 132” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy wspólnotowy znak towarowy korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z prawa z wcześniejszej rejestracji znaku towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.3.2009, s. 1, z późn. zm.).”;

- 17) art. 1 pkt 39, art. 231¹ – przepis ten upoważnia Prezesa Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia wzorów dokumentów potwierdzających uzyskanie przez uprawnionego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Mając na uwadze, że

Urząd Patentowy wydaje również dowody pierwszeństwa (art. 19 ustawy – Prawo własności przemysłowej), nasuwa się pytanie, czy nie należałoby również w drodze rozporządzenia określić wzoru tego dokumentu. Jeśli tak, należałoby zmodyfikować dodawany art. 231¹ (zarówno w zakresie spraw przekazanych do uregulowania, jak i wytycznych) w niżej zaproponowany sposób.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 39, w art. 231¹ wyrazy „i świadectwa rejestracji topografii” zastępuje się wyrazami „, świadectwa rejestracji topografii i dowodu pierwszeństwa” oraz po wyrazach „z rejestracji” dodaje się wyrazy „albo pierwszeństwo”;

- 18) art. 1 pkt 42, art. 241¹ ust. 2¹ – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewidują, iż dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Skoro ustawy podstawowe przesądzają o skutkach opatrzenia danych (dokumentów) podpisem określonego rodzaju, nasuwa się pytanie o cel dodania art. 241¹ ust. 2¹.
- 19) art. 1 pkt 47, art. 253 ust. 3 – przepis ten stanowi, że w postępowaniu przez Urzędem Patentowym przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o powoływaniu biegłych na wniosek strony nie stosuje się. Przepis ten może być interpretowany dwojako. Można dojść do wniosku, iż przepisów Kodeksu dotyczących biegłych nie będzie się stosowało, jeżeli strona wystąpi z takim wnioskiem, albo, że wolą ustawodawcy jest wyłączenie przepisów Kodeksu umożliwiających powoływanie biegłego z inicjatywy strony (innymi słowy, iż w postępowaniu przed Urzędem Patentowym nie będzie możliwy dowód z opinii biegłego wydanej na wniosek strony). Mając na względzie, iż przepis komunikatywny w aspekcie interpretacyjnym to taki, który jednoznacznie i adekwatnie wyraża wolę ustawodawcy oraz kierując się wynikającymi z Zasad techniki prawodawczej regułami formułowania odesłań zewnętrznych, należałoby zmodyfikować przepis w taki sposób, aby jego treść nie

budziła wątpliwości. Zakładając, iż zgodna z wolą ustawodawcy jest druga z interpretacji, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. W poprawce zrezygnowano z odesłania do Kodeksu postępowania administracyjnego, na rzecz jednoznacznego wskazania, iż w postępowaniu przed Urzędem Patentowym dowodem nie może być opinia biegłego wydana na wniosek strony.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 47, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym dowodem nie może być opinia biegłego wydana na wniosek strony.”;

- 20) art. 1 pkt 49 lit. c, art. 264 – w związku z tym, iż powierzenie ekspertowi dodatkowej funkcji (w szczególności kierowniczej lub kontrolnej) jest – zgodnie z art. 264 ust. 3 – fakultatywne, nasuwa się pytanie, kto będzie ustalał skład zespołu orzekającego w przypadku niepowierzenia funkcji kierowniczej lub kontrolnej żadnemu ekspertowi. Warunkiem zagwarantowania, iż dodawany art. 264 ust. 1¹ będzie mógł być zastosowany również w takiej sytuacji, jest dokonanie niżej zaproponowanej zmiany.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 49 w lit. c, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Skład zespołu orzekającego, o którym mowa w ust. 1¹, ustala:

- 1) Prezes Urzędu Patentowego, albo
 - 2) upoważniony przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspert sprawujący funkcję kierowniczą lub kontrolną
- mając na uwadze zapewnienie szybkości i poprawności rozpatrywania spraw.”;

- 21) art. 1 pkt 51 lit. b, art. 267 ust. 8 – przepis ten mówi o niezdaniu egzaminu, jednocześnie w nienowelizowanym art. 267 ust. 6 i zmienianym art. 268 ust. 1 ustawodawca posługuje się sformułowaniem „złożyć egzamin”. Mając na uwadze, iż sformułowania złożyć egzamin i zdać egzamin są synonimami, co potwierdza *Słownik języka polskiego PWN* (Warszawa, 1995), oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej (nakaz zachowania konsekwencji terminologicznej), proponuje się ujednoczenie terminologii ustawy.

Propozycja poprawki:

w art. 1 w pkt 51 w lit. b, w ust. 8 wyraz „niezdania” zastępuje się wyrazem „niezłożenia”;

22) art. 3, art. 8a – zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, ordery i odznaczenia nadaje Prezydent (wyjątkowo – w czasie wojny – ordery i odznaczenia wojenne nadaje w Siłach Zbrojnych, z upoważnienia Prezydenta, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Dodawany art. 8a, poprzez posłużenie się sformułowaniem „organy uprawnione do nadawania orderów i odznaczeń”, sugeruje, iż są jakieś inne – niż wskazany w ustawie – organy, które mogą takie ordery i odznaczenia nadawać. Nie bez znaczenia jest również to, iż sformułowaniem „organy uprawnione” ustawodawca posługuje się w ustawie w odniesieniu do organów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia. Mając na względzie, iż nadawanie orderów i odznaczeń jest prerogatywą Prezydenta, proponuje się uwzględnić ten fakt w dodawanym art. 8a.

Można mieć również wątpliwość, co ustawodawca rozumie przez wskazanie, jako właściwego dla uzyskania zgody na umieszczenie orderu lub odznaczenia w oznaczeniu będącym znakiem towarowym, trybu określonego dla nadawania orderu lub odznaczenia. Enigmatyczność przepisu nasuwa pytanie, w jakim zakresie stosować tryb określony w rozdziale 5 ustawy o orderach i odznaczeniach do procedury wyrażania zgody, w szczególności nie jest jasne, kto będzie mógł wystąpić z wnioskiem oraz czy wszystkie przepisy związane z procedurą nadawania odznaczeń znajdą zastosowanie. Sposób sformułowania art. 8a potwierdzałby, że z wnioskiem będą mogły wystąpić wyłącznie organy uprawnione w rozumieniu ustawy oraz, że stosować będzie trzeba wszystkie przepisy stosowane w procedurze nadawania orderów i odznaczeń (przepisy te mają być stosowane wprost). Oznacza to w praktyce, że dodawany przepis będzie niefunkcjonalny i nieskuteczny.

Propozycja poprawki (w odniesieniu do pierwszego z zasygnalizowanych problemów):

w art. 3, w art. 8a wyrazy „Organy uprawnione do nadawania orderów i odznaczeń mogą” zastępuje się wyrazami „Prezydent może”;

23) art. 11 – propozycja poprawki redakcyjnej.

Propozycja poprawki:

w art. 11 użyte dwukrotnie wyrazy „art. 230 i art. 75¹⁰” zastępuje się wyrazami „art. 75¹⁰ i art. 230”.

Jakub Zabielski

Główny legislator