

Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r.

PIRP - ~~1481~~/H/03/2015

**Do druku nr 3685**

29. 07. 2015

Szanowny Pan  
Adam Podgórski  
Zastępca Szefa  
Kancelarii Sejmu RP

*Szanowny Pan,*

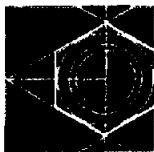
w odpowiedzi na przekazany Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych poselski do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wraz z autopoprawką (druk nr 3685) uprzejmie przekazuję opinię, którą Polska Izba Rzeczników Patentowych złożyła na ręce Pana Posła Wojciecha Jasińskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP.

*Anna Korbela*

Anna Korbela

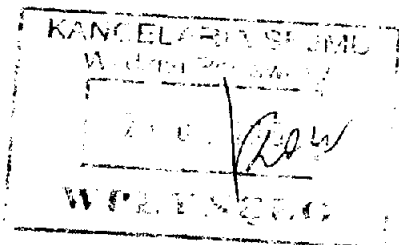
Prezes

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych



Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r.

PIRP - 1467/H/03/01/2015



**Szanowny Pan Poseł**  
**Wojciech Jasiński**  
**Przewodniczący**  
**Komisji Gospodarki Sejmu RP**

**Dotyczy:** opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wraz z autopoprawką (druk nr 3685).

*Szanowny Pan Poseł Przewodzący,*

Uprzejmie dziękując za możliwość przekazania uwag Polskiej Izby Rzeczników Patentowych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wraz z autopoprawką (druk nr 3685) – należy podkreślić, że wydaje się konieczne pilne kontynuowanie prac nad projektem, ponieważ szereg przewidzianych w nim rozwiązań prawnych przyczyni się do przyspieszenia postępowań toczących się przed Urzędem Patentowym RP. Z troską sygnalizujemy jednocześnie potrzebę rozważenia wprowadzenia w projekcie przedstawionych niżej zmian.

Materiał, który Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przekazała Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych przy piśmie z dnia 8 lipca 2015 r., znak: 6MS-W8-173-181/15 w celu wyrażenia opinii – obejmuje dwie części:

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz
- autopoprawkę do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Polska Izba Rzeczników Patentowych uprzejmie dziękując za udostępnienie materiałów równocześnie informuje, iż czynnie uczestniczyła w procesie opiniowania projektu, wniesionego następnie do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako poselski projekt ustawy przy piśmie z dnia 9 czerwca 2015 r.

Przedstawiając uwagi, które – ufamy – przyczynią się do poprawienia jakości systemu prawa własności przemysłowej w Polsce, pozwalamy sobie przedstawić poniżej (p.11) także uwagi *de lege ferenda*, które zgłaszane były przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w trakcie prowadzonych ostatnio prac nad ustawą Prawo własności przemysłowej, a które –

mamy nadzieję – będą mogły zostać uwzględnione w trakcie kolejnych prac nad ustawą Prawo własności przemysłowej, które wydają się być pilnie potrzebne.

Polska Izba Rzeczników Patentowych przekazała uwagi do procedowanego obecnie projektu przy piśmie z dnia 25 maja 2015 r. znak: PIRP-1005/X/01/2015, skierowanym na ręce Pani Prezes Urzędu Patentowego RP. Przedstawiciele PIRP uczestniczyli również w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w siedzibie Urzędu Patentowego RP.

Z satysfakcją odnotowujemy, iż szereg naszych postulatów zostało uwzględnionych w tekście autopoprawki do poselskiego projektu ustawy, wniesionej do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy piśmie z dnia 2 lipca 2015 r.

W dwóch, kluczowych naszym zdaniem, kwestiach, postulaty nasze nie zostały przyjęte.

I.

1.

Zgłaszamy zastrzeżenia do proponowanego brzmienia:

**punktu 1 autopoprawki, dotyczącego art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, którą dalej określamy jako „P.w.p.”.**

Za wysoce ryzykowny uważamy, przewidziany w punkcie 1 autopoprawki (art. 15 ust. 2 i 3 P.w.p.) zamysł wprowadzenia do krajowego systemu własności przemysłowej wewnątrz krajowego pierwszeństwa do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w przypadku wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego, innej niż wystawa międzynarodowa oficjalna lub oficjalnie uznana zgodnie z zasadami określonymi w umowach międzynarodowych.

Tego rodzaju pierwszeństwo nie będzie respektowane przez urzędy patentowe innych państw oraz instytucje takie jak Europejski Urząd Patentowy (w przypadku wzorów użytkowych spełniających równocześnie kryteria wynalazków w rozumieniu Konwencji o udzielaniu patentów europejskich) oraz Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (w przypadku wzorów przemysłowych).

Bardziej dotkliwym dla wystawcy następstwem pochopnego wystawienia wzoru na tego rodzaju wystawie będzie uniemożliwienie rozszerzenia ochrony na terytoria innych krajów, ponieważ, co do zasady, będzie ono równoznaczne z unicestwieniem na tych obszarach jednej z przesłanek ochrony, którą jest nowość rozwiązania.

W przypadku wzorów przemysłowych szkodliwość proponowanego rozwiązania będzie relatywnie niższa z uwagi na dwunastomiesięczną „ulgę” w nowości, przyjętą w OHIM i w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku wzorów użytkowych – niemożliwe będzie przeprowadzenie za granicą sanacji utraty nowości będącej skutkiem wystawienia wzoru na wystawie publicznej

w Polsce, która nie jest wystawą międzynarodową oficjalną lub oficjalnie uznaną, zgodnie z zasadami określonymi w umowach międzynarodowych.

Przyjętej konstrukcji legislacyjnej nie ratuje wprowadzone autopoprawką uzupełnienie art. 15 ust. 2 o wzmiankę, że chodzi o pierwszeństwo „w Rzeczypospolitej Polskiej”. Identyczny zwrot „w Rzeczypospolitej Polskiej” występuje bowiem w art. 14 P.w.p., regulującym pierwszeństwo konwencyjne i odwołującym się do zasad określonych w umowach międzynarodowych. Nie jest zatem tak, że zwrot „w Rzeczypospolitej Polskiej” będzie kojarzony wyłącznie z nowoprojektowaną instytucją pierwszeństwa z wystaw krajowych.

Wydaje się zresztą, że wnioskodawca projektu ustawy problem dostrzeża, tyle tylko, że w sposób dla nas niezrozumiały próbuje go bagatelizować. W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawca zastrzegł się, iż „*poza zakresem krajowego pierwszeństwa wystawowego pozostają wynalazki...*”, z uwagi na to, iż – „*nie ma powodu przyznawać przywileju pierwszeństwa, ponieważ krajowi przedsiębiorcy mogliby zostać wprowadzeni w błąd, iż korzystając z pierwszeństwa wystawowego na krajowej wystawie publicznej, mogą zastrzec datę wystawienia także w zagranicznych urzędach patentowych*”.

Pojawia się pytanie o losy prawne wzorów użytkowych, które równocześnie spełniają kryteria wynalazków. Krajowi przedsiębiorcy, którzy wystawili takie rozwiązanie na wystawie krajowej wprowadzani będą w błąd, iż „*korzystając z pierwszeństwa wystawowego na krajowej wystawie publicznej, mogą zastrzec datę wystawienia także w zagranicznych urzędach patentowych*”?

Kolejne pytanie, tym razem dotyczące problemu wewnątrz krajowego, na który projekt nie udziela odpowiedzi, brzmi – czy osoba, która wystawiła na wystawie zorganizowanej w Polsce rozwiązanie spełniające równocześnie kryteria wzoru użytkowego i wynalazku, będzie mogła następnie, powołując się na pierwszeństwo z art. 15 ust.2 i 3 P.w.p., dokonać zgłoszenia tego rozwiązania jako wynalazku?

## 2.

Zgłaszamy także zastrzeżenia do proponowanego brzmienia:

**punktu 10 autopoprawki, dotyczącego art. 147 ust. 2 P.w.p.**

Sygnalizowany problem dotyczy instytucji sprzeciwu w sprawach znaków towarowych, w kształcie przyjętym w autopoprawce do poselskiego projektu ustawy P.w.p. O ile, ze zrozumieniem odnosimy się do zamiaru rezygnacji z systemu badania z urzędu na okoliczność, czy dany znak towarowy nie koliduje z prawami wcześniejszymi, to wątpliwości nasze budzi uzależnienie rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy od „*prawomocnego zakończenia wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu*” (punkt 10 autopoprawki, art. 147 ust. 2 P.w.p.).

Włączenie do postępowania sprzeciwowego – sądów administracyjnych, a *de faceto* włączenie sądów administracyjnych do postępowania zmierzającego do ustalenia przestanków rejestracji znaku towarowego – oznacza, że rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy może ulec odroczeniu na okresy, w skrajnych przypadkach, wieloletnie (zwłaszcza z uwagi na wchodzące w życie w najbliższym czasie uregulowania zmieniające zakres postępowania sądowo-administracyjnego). Możliwe wobec tego będzie

blokowanie postępowania zgłoszeniowego przez konkurentów, składających sprzeciwu całkowicie bezzasadne, które jednak z należytą powagą i wnikliwością będą musiały zostać rozpoznane w ramach cztero-etapowego postępowania.

Obecnie, w ramach postępowania zgłoszeniowego konkurent może co najwyżej zgłosić uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Jeżeli Urząd Patentowy uzna ich bezzasadność, po prostu ich nie uwzględni i do „blokady” postępowania zgłoszeniowego nie dochodzi.

Możliwą „blokade” postępowania zgłoszeniowego na skutek nieuzasadnionych sprzeciwów mogłaby w wysokim stopniu ograniczyć rezygnacja z zamiaru wprowadzenia względem postępowań sprzeciwowych wymogu „prawomocności” rozstrzygnięcia i wprowadzenie w to miejsce – stosowanej jednolicie w procedurze administracyjnej i sądowno-administracyjnej – instytucji „wykonalności” decyzji ostatecznych oraz, w uzasadnionych przypadkach, instytucji wstrzymania wykonania takich decyzji. Zmiana konstrukcji przepisu i wprowadzenie warunku wydania rozstrzygnięć „ostatecznych w administracyjnym toku instancji” w sprawie wcześniejszych znaków, blokujących bieg postępowania w sprawie znaku zgłoszonego do ochrony – przyspieszy proces rejestracji znaków przy jednoczesnej gwarancji uwzględnienia interesu stron. Gwarancję bezpiecznego rozpoznawania spraw stanowiłoby bowiem wykorzystanie instrumentu „zawieszenia wykonalności decyzji”, które są kwestionowane, (utrwaloną w procedurze administracyjnej ścieżkę).

Wprowadzenie proponowanej zmiany pozwoliłoby też na zachowanie spójności projektowanej regulacji z systemem prawa administracyjnego, w tym art. 16 i 269 k.p.a. Tak zredagowany przepis byłby funkcjonalny w świetle art. 61 p.p.s.a. Przy tym uwzględniałby rozumienie terminu „prawomocność”, które zostało już rozstrzygnięte na gruncie samej ustawy P.w.p. (np. w art. 246 P.w.p.).

W uzasadnieniu projektu ustawy wnioskodawca odwołał się do – prowadzonych w ramach Unii Europejskiej prac nad harmonizacją prawa znaków towarowych na poziomie krajowym. Wnioskodawca miał niewątpliwie na uwadze prace nad „Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych”.

W uzasadnieniu do ww. Dyrektywy sformułowany został postulat, aby procedura sprzeciwowa była procedurą „wydajną i taną”. Wydaje się, że kryteriom tym nie odpowiada projektowana procedura sprzeciwowa, prowadzona przed dokonaniem rejestracji znaku, zakładająca prawomocne zakończenie wszystkich postępowań sprzeciwowych przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia ochrony na znak towarowy.

W tym miejscu warto zauważyć, że wspomniana Dyrektywa nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku usytuowania postępowania sprzeciwowego „przed dokonaniem rejestracji”. Dyrektywa dopuszcza usytuowanie postępowania sprzeciwowego „po dokonaniu rejestracji”, o czym *expressis verbis* nadmienia jej art. 16 ust. 2.

Przyjęcie modelu postępowania sprzeciwowego „po dokonaniu rejestracji” zapewniłoby projektowi ustawy spójność terminologiczną, a także wpłynęłoby pozytywnie na „wydajność i taniość” procedury sprzeciwu w odniesieniu do znaków towarowych.

II.

4.

Wydaje się pilnie potrzebne uzupełnienie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej o przepis określający status prawa wzorów przemysłowych, prawa do których wygasły pod rządami obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1420), ponieważ zgodnie z brzmieniem nowelizowanych właśnie przepisów, (druk nr 3249) wzory przemysłowe, do których prawa z rejestracji wygasły będą podlegały ponownie w pełnym zakresie ochronie prawnoautorskiej.

Dodanie przepisu o proponowanym niżej brzmieniu pozwoliłoby uniknąć rozbieżności interpretacyjnych, co do statusu prawnego tych wzorów przemysłowych, prawa do których wygasły pod rządami przepisów w dotychczasowym brzmieniu, a więc rozstrzygałyby, czy stosowanie tych wzorów byłoby ogólnie dozwolone, ponieważ znalazły się w domenie publicznej, czy też ich ochrona „ożywałaby” w pełnym zakresie, jako utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Proponowany zapis nadawałby wprowadzanej regulacji prawnej jednoznaczne znaczenie:

*„X. do wytworów według wzoru przemysłowego, do którego ochrona z tytułu prawa z rejestracji wygasła przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 116 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”*

Propozycja wprowadzenia uzupełniającego przepisu jest konsekwencją uchylecia art. 116 Prawa własności przemysłowej. Powołany przepis ma obecnie brzmienie następujące: „Art. 116. Ochrona praw majątkowych do utworu przewidziana w przepisach prawa autorskiego nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według projektu przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.”

Zgodnie z dotychczasowym art. 116 P.w.p. wzory przemysłowe stanowiące przedmiot praw z rejestracji, które wygasły oraz weszły do domeny publicznej są postrzegane przez uczestników obrotu gospodarczego, jako wzory ogólnie dostępne. Konieczne jest zatem przesądzenie, czy jest tak istotnie. Uchylenie art. 116 P.w.p. bez wprowadzenia uregulowania dalszego bytu tych praw spowodowało skutek polegający na tym, iż wzory przemysłowe, które weszły do domeny publicznej nieobciążone majątkowymi prawami autorskimi po wejściu w życie nowej ustawy niejako odzyskują swój byt prawny określony przez przepisy prawa autorskiego.

A zatem producent, który pod rządami uchylonego art. 116 P.w.p. podjął wysiłek inwestycyjny związany z przygotowaniem produkcji wytworów wg wzoru przemysłowego legalnej na gruncie uchylonego art. 116 P.w.p. z chwilą wejścia w życie nowej ustawy będzie zmuszony do jej zaniechania, a co najmniej wystąpi wątpliwość co do dalszego statusu podjętych przez niego działań. Na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca dostrzegł ten problem i szeroko uregulował zagadnienia intertemporalne (na przykład w art. 124 ust. 1 pkt. 3, czy też 127 ustawy o prawie autorskim).

Brak proponowanego zapisu wywoła zjawisko rozbieżnych interpretacji w kwestii możliwości wykorzystywania wzorów przemysłowych, w odniesieniu do których prawo z rejestracji wygasło pod rządami uchylonego art. 116 P.w.p.

Być może przy tym równie poprawne byłoby ukształtowanie tej kwestii w odwrotnym kierunku, podobnie, jak dzieje się to na gruncie wspomnianych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niemniej jednak pożądane jest usunięcie wątpliwości, których powstanie jest oczywiste.

5.

System prawa własności przemysłowej w Polsce zyskałby w przypadku wprowadzenia zmiany porządkującej zasady egzekucji kosztów postępowania przyznanych przez UP RP, z uwagi na występujące obecnie kosztochłonne i czasochłonne spory kompetencyjne, (których celem jest ustalenie, czy postępowania te powinny być realizowane w trybie egzekucji administracyjnej czy też sądowej).

Uzupełnienie art. 256 ust. 2 P.w.p. o zapis „*Orzeczenie w części dot. zwrotu kosztów postępowania podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.*” – znakomicie uprościłoby przebieg postępowań i jest niezbędne dla jednoznacznego uregulowania trybu egzekucji prowadzonej zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 3 k.p.c.

6.

Co do zasady, celem zmian wprowadzanych w ustawie Prawo własności przemysłowej jest harmonizacja polskich przepisów z przepisami europejskimi w tym z Konwencją o Patencie Europejskim, tzw. Konwencją Monachijską. Przepisy polskiej ustawy prawo własności przemysłowej w zakresie dotyczącym wynalazków oraz przepisy Konwencji są bardzo zbliżone, chociaż niejednakowe. Bardzo znaną i brzemionną w skutki różnicą jest sposób sformułowania katalogu nie wynalazków, czyli rozwiązań, na które nie przysługuje ochrona patentowa. Katalog wykluczeń, zdefiniowany w art. 52 Konwencji został domknięty słowami „*as such*” czyli „*jako takich*”. Takiego domknięcia brakuje w art. 28 P.w.p. definiującym bliźniaczy katalog wykluczeń obejmujący m.in. programy dla maszyn cyfrowych.

Taki sposób sformułowania katalogu wkluczeń pozwolił Europejskiemu Urzędowi Patentowemu na wypracowanie spójnej interpretacji, w której rozwiązania niebędące wynalazkami „*jako takie*” mogą stanowić element rozwiązania technicznego, które jest wynalazkiem. Tym samym Europejski Urząd Patentowy dopuszcza patentowanie urządzeń, których istotnym elementem jest program determinujący sposób ich działania. Z kolei Urząd Patentowy RP brak domknięcia katalogu wykluczeń sformułowaniem „*jako takie*” traktuje jako podstawę do odmawiania udzielenia ochrony patentowej na jakikolwiek wynalazek scharakteryzowany cechą dotyczącą programowanego sposobu działania urządzenia bądź programowego etapu realizacji sposobu.

W świetle powyższego, najlepszym sposobem realizacji celu ustawy powinna być zmiana art. 28 P.w.p. poprzez zastąpienie kończącej go kropki przecinkiem i dopisaniem „*jako takich*”.

Co zaskakujące, prowadzone zmiany P.w.p. są ukierunkowane na zapewnienie przeciwnego skutku i powiększenie rozdzwiewu pomiędzy przepisami polskimi i europejskimi. Modyfikacji natomiast uległ art. 38 P.w.p. wprowadzający obowiązek definiowania wynalazku:

- w kategorii wytwór zdeterminowany przestrzennie za pomocą terminów opisujących jego fizyczną budowę (wykluczenie opisu modułów programowych);

w kategorii sposób za pomocą cech opisujących oddziaływanie na materię (wykluczenie software, wykluczenie przetwarzania sygnałów, obrazu, dźwięku etc.).

Podobnie, korzystną dla niedysponujących dużym kapitałem zgłaszających zmianę stanowiłoby odpowiednie zmodyfikowanie treści art. 33 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez nadanie ust. 3 tego przepisu na przykład następującego brzmienia:

*„3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 w całości popiera się opisem wynalazku. Określają one zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się w szczególności do jego budowy, składu wytworu materialnego, sposobu technicznego oddziaływania na materię lub nowego zastosowania znanego wytworu.”*

Przedstawiona zmiana pozwoliłaby na odejście od zamkniętego katalogu cech technicznych, które mają określać zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny, dzięki zastąpieniu katalogu zamkniętego wyliczeniem przykładowym, otwartym na cechy techniczne inne, niż przykładowo wymienione w projektowanym art. 33 ust. 3 P.w.p.

Obecnie wprowadzone ograniczenia bardzo utrudniają polskim podmiotom uzyskiwanie patentów na wynalazki z zakresu radioelektroniki, telekomunikacji, elektroniki cyfrowej, przetwarzania sygnałów, metrologii, systemów radarowych, informatyki czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Co warto podkreślić: takich utrudnień nie wprowadza Europejski Urząd Patentowy.

Tymczasem są dwie procedury, które prowadzą do uzyskania patentu ważnego na terytorium RP:

- 1) zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP – mniej kosztowna procedura stosowana zwykle przez polskie podmioty;
- 2) zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego, a następnie walidowanie go w Polsce – procedura stosowana zwykle przez podmioty zagraniczne.

Obie procedury skutkują uzyskaniem (bądź odmową udzielenia) patentu ważnego na terytorium RP. Z tym, że pierwszej procedury dotyczą ograniczenia wprowadzane do P.w.p., a drugiej nie.

Tym samym, zmiana art. 33 P.w.p. skutkuje dyskryminacją polskich podmiotów na rodzimym rynku prowadzi do zniszczenia szans polskich podmiotów na skuteczne konkurowanie z podmiotami europejskimi w zakresie innowacyjnych rozwiązań i ochrony własności przemysłowej przez pozyskiwanie patentów.

\* \* \*

Polska Izba Rzeczników Patentowych zobowiązana jest do współdziałania w kształtowaniu prawa własności przemysłowej (art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rzecznikach patentowych) i wyrażam nadzieję, że przedstawione wyżej uwagi środowiska będą mogły



zostać wykorzystane i ocenione zostaną, jako przydatne dla ukształtowania klarownej i stabilnej sytuacji dla uczestników gry rynkowej w dziedzinie własności przemysłowej.

Anna Korbela  
Prezes  
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

**Do wiadomości:**

- Pani dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.