

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 lipca 2015 r.

**w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych
innych ustaw**

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) 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 mieszanin stanowiących część stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.”;
- 2) 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) w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 wyraz „, lecz” zastępuje się wyrazem „i”;
- 4) w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 skreśla się wyraz „materialnego”;
- 5) 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) w art. 1 skreśla się pkt 10;
- 7) w art. 1 w pkt 13, w art. 49 w ust. 2 wyrazy „przedstawia się Urzędowi Patentowemu” zastępuje się wyrazami „udostępnia się zgłaszającemu”;
- 8) w art. 1 w pkt 13, w art. 49 skreśla się ust. 3;
- 9) w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:
„16a) w art. 75⁵ uchyla się ust. 3;”;
- 10) 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) w art. 1 w pkt 20 w lit. b, w ust. 3 wyraz „zgłoszeniu” zastępuje się wyrazem „opisie”;
- 12) 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) 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) w art. 1 w pkt 25, w art. 117² w pkt 3 wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 1”;
- 15) 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) 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) 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) w art. 1 w pkt 42, ust. 2¹ otrzymuje brzmienie:
„2¹. W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej

za podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4.”;

- 19) w art. 1 w pkt 44, w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „wynałazków,” dodaje się wyrazy „dodatkowych praw ochronnych,”;
- 20) w art. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie:
„47) po art. 253 dodaje się art. 253¹ w brzmieniu:
„Art. 253¹. Przy ocenie spełniania warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego, dodatkowego prawa ochronnego i prawa z rejestracji nie stosuje się dowodu z opinii biegłego, chyba że Urząd Patentowy uzna taki dowód za niezbędny.”;”;
- 21) 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.”;
- 22) w art. 1 w pkt 51 w lit. b, w ust. 8 wyraz „niezdania” zastępuje się wyrazem „niezłożenia”;
- 23) w art. 3, w art. 8a wyrazy „Organy uprawnione do nadawania orderów i odznaczeń mogą” zastępuje się wyrazami „Prezydent może”;

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

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r, Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 24 poprawki.

W związku z nowelizowanym art. 25 ust. 4 nasuwało 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. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawodawca mówi o „mieszaninach stosowanych w diagnostyce lub leczeniu”. Wobec faktu, że „kompozycja substancji” oznacza „mieszaninę”, należy te pojęcia ujednoczyć (**poprawka nr 1**). Warto przy tym pamiętać, iż ustawa – Prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem „kompozycja kolorystyczna” określając co może być znakiem towarowym. Poprawka usuwa również wątpliwość, co ustawodawca miał na myśli stanowiąc o zastosowaniu w sposobach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3. Przyjęto, iż chodziło o zastosowanie wynalazku w sposobie leczenia lub diagnostyce.

Ustawa stanowi, że za wynalazek, w rozumieniu art. 24, nie będą uważane wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. W związku z tym, nasuwały się pytania, co należy rozumieć przez określenie „możliwość wykorzystania nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego” oraz co będzie brane pod uwagę przy ocenie, czy wykorzystanie 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 wytworu lub sposobu, ocenianych przez pryzmat powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, uchwalono **poprawkę nr 2**.

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, w **poprawce nr 3** proponuje się zmianę spójnika przeciwstawnego „lecz” na spójnik koniunkcji „i”.

Mając na względzie, iż w ustawie – Prawo własności przemysłowej ustawodawca nie posługuje się określeniem „wytwór materialny”, ale pojęciem „wytwór” bez dookreślenia, oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, uchwalono **poprawkę nr 4**, która ujednotolica terminologię ustawy.

Ustawa 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 (**poprawka nr 5**). 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.

W związku z dodaniem do art. 41 ust. 1¹ oraz dotychczasowym ust. 2 tego artykułu, nasuwały 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. Mając powyższe na względzie, uchwalono **poprawkę nr 6**.

Przepis art. 49 ust. 2 (w nowym brzmieniu) 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. Racjonalny prawodawca podobne kwestie powinien regulować podobnie. Zdaniem Senatu, analogicznie do art. 145 ust. 2, w postępowaniu o udzielenie patentu, dowody i materiały powinny być udostępniane zgłaszającemu w języku ich sporządzenia (**poprawka nr 7**).

Przepis 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 przyjąć, 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 (**poprawka nr 8**).

Poprawka nr 9 jest konsekwencją utworzenia rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Poprawka nr 10 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 należy powtarzać. W trakcie prac nad projektem ustawy w Sejmie, z części proponowanych przepisów czasownik modalny „powinien” usunięto.

W związku z tym, iż ujawnienie przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu następować będzie w opisie wynalazku, zasadne jest zdaniem Senatu, aby również informacje, o których mowa art. 93² ust. 3, określane były w opisie wynalazku (**poprawka nr 11**).

W dodawanym art. 108¹ ust. 3 należy 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 budził również brak konsekwencji terminologicznej w obrębie całego art. 108¹, w szczególności nasuwało 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). Dokonując interpretacji należałoby przyjąć, iż w obrębie par pojęć różnic

treściowych nie ma. W związku z powyższym, kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, uchwalono **poprawkę nr 12**.

Zakładając, iż dodawany art. 117¹ ust. 2 odnosi się w swojej treści do powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Aktu geneńskiego uchwalono **poprawkę nr 13**, która koreluje dodawany przepis ze wspomnianym przepisem Aktu geneńskiego. Warto zauważyć, że art. 12 ust. 3 Aktu Geneńskiego stanowi o kopii powiadomienia o odmowie, a nie o powiadomieniu Biura Międzynarodowego.

Uchwalając **poprawkę nr 14** kierowano się § 157 Zasad techniki prawodawczej. W poprawce uwzględniono, że odesłanie w art. 117² pkt 3 do pkt 2 tego artykułu jest *de facto* odesłaniem do jego pkt 1.

Mając na względzie zapewnienie konsekwencji terminologicznej w obrębie dodawanego art. 117⁵, Senat uchwalił **poprawkę nr 15**. Formułując poprawkę uwzględniono analogiczny art. 152¹⁶.

Nowelizowany art. 133 ust. 1 odsyła m.in. do art. 132 ust. 6, który to przepis odnosi się do nieistniejącego rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zamiast do rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Mając powyższe na uwadze, znowelizować należy również art. 132 ust. 6. W przeciwnym razie niemożliwe będzie wyinterpretowanie normy zakodowanej w art. 133 ust. 1 (**poprawka nr 16**).

Dodawany art. 231¹ 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), uznano, że w rozporządzeniu powinien być określony także wzór tego dokumentu (**poprawka nr 17**).

Przepisy 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 przesądzą o skutkach opatrzenia danych (dokumentów) podpisem określonego rodzaju, uznano art. 241¹ ust. 2¹ za częściowo zbędny i uchwalono **poprawkę nr 18**.

Poprawka nr 19 zmierza do tego, aby w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego zastosowanie znalazł taki sam termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu, jak w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Dodawany art. 253 ust. 3 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. W **poprawce nr 20** 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 (chyba że Urząd taki dowód za niezbędny) oraz ograniczono zakres ograniczenia wyłącznie do oceny spełniania warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego, dodatkowego prawa ochronnego i prawa z rejestracji.

W związku z tym, iż powierzenie ekspertowi dodatkowej funkcji (w szczególności kierowniczej lub kontrolnej) jest – zgodnie z nowelizowanym art. 264 ust. 3 – fakultatywne, nasuwało się pytanie, kto będzie ustalał skład zespołu orzekającego w przypadku niepowierzenia funkcji kierowniczej lub kontrolnej żadnemu ekspertowi. Warunkiem, aby dodawany art. 264 ust. 1¹ mógł być zastosowany również w takiej sytuacji, jest przyjęcie **poprawki nr 21**.

Nowelizowany art. 267 ust. 8 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), uchwalono **poprawkę nr 22**.

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, Naczelnny Dowódca 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 (**poprawka nr 23**).

Poprawka nr 24 ma charakter redakcyjny. Zamieszcza przepisy w odesłaniu we właściwej kolejności.