

UZASADNIENIE

I. Cele projektu

Celem przedkładanego projektu jest uregulowanie w jednym akcie prawnym, w sposób przejrzysty instytucji i procedur dotyczących ochrony własności przemysłowej, zaproponowanie nowych rozwiązań umożliwiających ochronę praw wyłącznych, uproszczenie i skrócenie postępowań, w tym skrócenie czasu udzielania ochrony. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na liczne postulaty zgłaszane przez użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej, tj. przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i środowiska naukowego. Proponowana regulacja jest zgodna z założeniami polityki Rządu, zwłaszcza w odniesieniu do uproszczenia procedur i zwiększenia efektywności działania administracji publicznej.

Obecna ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), zwana dalej „PWP”, była nowelizowana ponad 20 razy. Na przestrzeni tych lat zaszły duże zmiany w gospodarce krajowej i światowej, w szczególności ostatni czas panującego stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, uwypuklił potrzeby skierowania szczególnej uwagi na innowacje i zaproponowanie sprawnego systemu ich ochrony. Duże znaczenie mają także zachodzące w gospodarce procesy cyfryzacji i elektronizacji, stąd też w projekcie zaproponowano rozwiązania wychodzące naprzeciw tym zjawiskom. Projekt w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej.

Większość nowoczesnych gospodarek opiera swój rozwój na wiedzy. Kapitał intelektualny stał się współcześnie czynnikiem decydującym w znacznej mierze o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej zarówno przez państwa, jak i różnego rodzaju organizacje. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe jest zapewnienie jak najszybszego rozpatrywania zgłoszeń dokonywanych w celu uzyskania ochrony na przedmioty własności przemysłowej. Szybkie i sprawne uzyskiwanie praw wyłącznych stanowi bowiem podstawę wielu procesów związanych z obrotem gospodarczym w zakresie własności intelektualnej i ma wpływ m.in. na skuteczną komercjalizację oraz wdrożenia rozwiązań innowacyjnych w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Natomiast sprawne udzielanie praw ochronnych na znaki towarowe pozwala przedsiębiorcom na efektywne działanie na rynkach konkurencyjnych, które wymagają często zaawansowanych i kosztownych technik pozycjonowania produktów. Znak towarowy stanowi w tym

kontekście jeden z podstawowych elementów strategii firm i przedsiębiorstw, a uzyskanie ochrony prawnej w jak najkrótszym czasie jest niezbędnym warunkiem zapewnienia wysokiej konkurencyjności produktów.

W przedkładanym projekcie wprowadzono zatem szereg rozwiązań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania przez zgłaszających na uzyskanie praw wyłącznych, przyspieszanie i upraszczanie procedur. Sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu ochrony stanowi istotną zachętę do korzystania z niego. Szybkie rozpatrywanie zgłoszeń ma także bardzo duże znaczenie dla efektywnego korzystania z takich instrumentów jak umowy licencyjne oraz umowy cesji praw, co przyczynia się do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego. Równie istotnym jest wprowadzenie efektywnego systemu kontroli udzielonych już praw wyłącznych. Stąd też zakłada się wprowadzenie skutecznej procedury sprzeciwowej i spornej, pozwalającej na rozpoznanie sprawy w możliwie najkrótszym terminie. Zaproponowano także wprowadzenie możliwości alternatywnego rozwiązania sporu.

W projekcie ujęto zarówno te rozwiązania, które w mniej restrykcyjny niż dotychczas sposób regulują kwestie związane z uchybieniem terminu na wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony, jak i te, które mogą okazać się przydane dla celów dowodowych.

Zakłada się wprowadzenie nowych instytucji takich jak: wstępne zgłoszenie wynalazku, depozyt informacji technicznych i technologicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, czy też tzw. IP COMBO, pozwalające zgłaszającym obniżyć opłaty w przypadku dokonywania zgłoszeń różnych przedmiotów własności przemysłowej. Celem proponowanego rozwiązania jest zachęcenie przedsiębiorców do myślenia o innowacji jako projekcie biznesowym z wykorzystaniem synergii praw. Projekt wprowadza również postępowanie koncyliacyjne pozwalające, w sprawach spornych na wypracowanie stanowiska satysfakcjonującego obie strony. Jest to uproszczona forma pozwalająca na osiągnięcie porozumienia w krótszym czasie i bez ponoszenia wygórowanych kosztów.

Jedną z kluczowych zmian w systemie ochrony jest przejście, w przypadku wzorów użytkowych, z systemu badawczego na system rejestrowy.

Na uwagę zasługuje rezygnacja z warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem jedna opłata za zgłoszenie obejmie obecnie funkcjonujące trzy opłaty, tj. opłatę za zgłoszenie, publikację i opłatę za pierwszy okres ochrony.

Zmianie ulegnie również sposób procedowania w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego. Aktualnie wszystkie sprawy obligatoryjnie są rozpatrywane na rozprawie, co nie zawsze jest rozwiązaniem sprzyjającym szybkiemu i efektywnemu procedowaniu. Projekt przewiduje, że działający w trybie postępowania spornego Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urzędem Patentowym”, będzie orzekał na posiedzeniach niejawnych. Rozprawy będą wyznaczane wówczas, gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania lub pozwoli na bardziej efektywne wyjaśnienie sprawy.

W projekcie przyjęto nieco inną niż dotychczas systematykę ustawy. Wydzielono działy dotyczące poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. wynalazki, dodatkowe prawa ochronne, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, wyodrębniono działy dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu, postępowania spornego oraz postępowania koncyliacyjnego. Nowością natomiast jest uregulowanie w oddzielnych jednostkach redakcyjnych regulacji dotyczących pierwszeństwa, zarządzania prawami wyłącznymi, tj. przejścia praw wyłącznych i umów licencyjnych. Wydzielono także rozdział odnoszący się do dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego.

Odmienne od obecnie obowiązującego stanu prawnego, projekt obejmuje także kwestie odnoszące się do patentów europejskich walidowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które aktualnie są uregulowane w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2). Projekt odstępuje od niewłaściwej praktyki przenoszenia do regulacji krajowych bezpośrednio obowiązujących regulacji unijnych oraz międzynarodowych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w proponowanych regulacjach dotyczących dodatkowych praw ochronnych oraz międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

II. Systematyka projektu

Projekt ustawy obejmuje 14 tytułów, podzielonych na działy i rozdziały. W przypadku znaków towarowych jeden z rozdziałów podzielono na oddziały.

- 1) Tytuł I Przepisy ogólne: obejmujący przepisy dotyczące prawa do uzyskania prawa wyłącznego oraz pierwszeństwa;

- 2) Tytuł II Wynalazki, produkty lecznicze, produkty ochrony roślin, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne: obejmujący regulacje dotyczące poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej, tj. działy: „Wynalazki”, „Patent europejski”, „Dodatkowe Prawo Ochronne”, „Wzory użytkowe”, „Topografie układów scalonych”, „Wzory przemysłowe”, „Znaki towarowe” i „Oznaczenia geograficzne”;
- 3) Tytuł III Prawa wyłączne jako składniki mienia: regulujący przejście praw wyłącznych oraz umowy licencyjne;
- 4) Tytuł IV Licencja przymusowa;
- 5) Tytuł V Opłaty, dokumenty potwierdzające udzielenie praw, rejestry i publikacje urzędowe: regulujący kwestie związane z wnoszeniem opłat oraz zwolnienia z tychże opłat, wydawania dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych i świadectw rejestracji, zagadnienia związane z prowadzeniem przez Urząd Patentowy rejestrów oraz publikacji;
- 6) Tytuł VI Przepisy ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym: regulujący kwestie związane z pełnomocnikami, terminy oraz dokonywanie zgłoszeń i prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej;
- 7) Tytuł VII Środki zaskarżenia: regulujący zagadnienia związane z ponownym rozpatrzeniem sprawy oraz złożeniem skargi do sądu administracyjnego;
- 8) Tytuł VIII Postępowanie sprzeciwowe, sporne i concyliacyjne;
- 9) Tytuł IX Udostępnienie akt;
- 10) Tytuł X Depozyt: regulujący kwestie związane z depozytem informacji technicznych i technologicznych;
- 11) Tytuł XI Urząd Patentowy: regulujący ustrój Urzędu Patentowego oraz zagadnienia związane z ekspertami, asesarami i aplikantami, w tym postępowanie dyscyplinarne, a także Radę do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych;
- 12) Tytuł XII Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym: regulujący kwestie związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z naruszenia praw wyłącznych;
- 13) Tytuł XIII Przepisy karne;
- 14) Tytuł XIV Przepis końcowy.

III. Regulacje szczegółowe

1. Tytuł I Przepisy ogólne

Przedmiotowy tytuł jest podzielony na trzy działy, tj. „Przepisy wstępne”, „Prawo do uzyskania prawa wyłącznego” oraz „Pierwszeństwo”.

1) Dział I Przepisy wstępne

Dział I Przepisy wstępne, określa przedmiot ustawy – Prawo własności przemysłowej, wskazując, iż reguluje ona:

- 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, a także w zakresie udzielania i utrzymywania ochrony na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin;
- 2) skutki obowiązywania patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) zasady wynagradzania twórców wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych;
- 4) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do PWP w projekcie zrezygnowano z regulowania zagadnień związanych z zasadami przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich oraz zasad wynagradzania twórców. Tego typu rozwiązania, w tym zasady przyjmowania projektów racjonalizatorskich i sposób postępowania z nimi, powinny być pozostawione swobodnemu uznaniu zainteresowanych podmiotów. Nie wydaje się celowe wprowadzanie przepisu analogicznego do obecnie obowiązującego art. 7 wskazującego na możliwość wydania przez przedsiębiorcę regulaminu racjonalizacji oraz określającego minimalne wymogi dotyczące jego treści. Oczywiście jest, że tego typu regulamin może zostać wydany, zaś przedsiębiorca, kwestie związane z dokonywaniem projektów racjonalizatorskich, procedur związanych z przyjmowaniem tego rodzaju zgłoszeń i zasad wynagradzania twórców, może swobodnie regulować w granicach obowiązującego prawa. Odrębna regulacja w tym zakresie jest zbyteczna.

W dziale tym zawarto także regulacje odpowiadające aktualnie obowiązującym art. 2–6 PWP. W tym zakresie projekt nie wprowadza istotnych zmian.

Zmianie uległ wykaz skrótów oraz definicji, bowiem został on dostosowany do wymagań przedkładanego projektu.

2) Dział II Prawo do uzyskania prawa wyłącznego

Dział II Prawo do uzyskania prawa wyłącznego, obejmuje regulacje związane z uprawnieniami twórcy, w szczególności prawo do uzyskania prawa wyłącznego. Ujęto tu

kwestie związane z dokonaniem projektu wynalazczego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy. Projektowane art. 6, art. 7 i art. 9–11 są w istocie odzwierciedleniem obecnie obowiązujących art. 8, art. 11 i art. 20–23 PWP. Niezmiennie, zgodnie z projektowanym art. 8, prawo do uzyskania prawa wyłącznego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Projektowany art. 12 zobowiązujący, w przypadku gdy zgłaszający nie jest twórcą projektu wynalazczego, do wskazania w podaniu twórcy oraz podstawy do uzyskania prawa wyłącznego, jest odzwierciedleniem obecnie obowiązującego art. 32 PWP.

Nowe rozwiązania są wprowadzane w art. 13 i art. 14.

Projektowany art. 13 stanowi, że warunki wymagane do uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu dokonania zgłoszenia. Przepis ten przesądza, iż warunki wymagane do uzyskania prawa wyłącznego będą oceniane zawsze z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia. Przepis ten wprowadza pewność co do tego, jakie przepisy będą brane pod uwagę przy badaniu danego zgłoszenia. Przyjęte rozwiązanie jest wzorowane na tym, jakie obowiązywało w przepisach przejściowych wprowadzających zmiany w regulacjach dotyczących ochrony własności przemysłowej, m.in. w aktualnie obowiązującej PWP. Zasadne jest zatem wprowadzenie takiego rozwiązania do ustawy, bez konieczności jego powielania w ewentualnych przepisach przejściowych.

Z kolei projektowany art. 14 wprowadza instytucję przeniesienia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku, gdy przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nastąpiła zmiana zgłaszającego, o czym Urząd Patentowy zostanie powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji, Urząd Patentowy wyda decyzję o przeniesieniu udzielonego prawa. Przedmiotowa decyzja będzie wydawana na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek powinien być poparty dokumentami potwierdzającymi żadaną zmianę. Od wniosku będzie pobierana opłata w wysokości opłaty pobieranej od wniosku o zmianę w prowadzonym przez Urząd Patentowy rejestrze.

Wprowadzenie przedmiotowej instytucji jest konieczne, ponieważ bardzo często zgłaszający informują o zmianie uprawnionego, np. do znaku towarowego dopiero po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, i to często po jej uprawomocnieniu się. Ponieważ zgodnie z orzecznictwem administracyjnym, nie ma możliwości przenoszenia praw i obowiązków administracyjnych bez wyraźnej podstawy prawnej (wyrok NSA z dnia 20 lipca 2017 r., II GSK 1414/16) Urząd Patentowy był zmuszony do częstego stwierdzania

nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 731, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, jako jedynej możliwości zmiany podmiotu uprawnionego. Ponieważ jest to środek nadzwyczajny zmiany decyzji, wymagało to dodatkowego angażowania Urzędu Patentowego i spowalniało proces udzielania ochrony oraz zmniejszało jego efektywność. Obecne rozwiązanie umożliwia utrzymanie bytu decyzji administracyjnej przenoszonej na podmiot, który stał się uprawnionym do przedmiotu własności przemysłowej w trakcie postępowania zgłoszeniowego, ale zaniedbano poinformowania o tym fakcie Urzędu Patentowego. Instytucja jest wzorowana na istniejących już rozwiązaniach prawnych w postaci: przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu, czy też przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

3) Dział III Pierwszeństwo

Dział III reguluje kwestie związane z pierwszeństwem. W odróżnieniu od obecnie obowiązującej ustawy projekt przewiduje kompleksowe uregulowanie instytucji pierwszeństwa odnoszącej się do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. W PWP przepisy regulujące pierwszeństwo znajdują się w różnych tytułach, działach i rozdziałach, co utrudnia ich identyfikację.

Dokonanie zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej generuje prawo domagania się udzielenia prawa wyłącznego. W celu uniknięcia udzielenia praw wyłącznych na takie same przedmioty własności przemysłowej utrzymanie instrumentu rozstrzygającego kolizję praw wyłącznych jest w pełni uzasadnione. Instrumentem tym jest pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego. Przyjęte w powyższym zakresie regulacje w istocie stanowią odzwierciedlenie aktualnie obowiązujących przepisów.

W projekcie, tak jak obecnie, przyjęto zasadę pierwszego prawidłowego zgłoszenia (first-to-file). Pierwszeństwo ustala się według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym (pierwszeństwo zwykłe).

W projekcie zrezygnowano z dokonywania zgłoszenia za pomocą telefaksu z uwagi na postępujące procesy elektronicznej. Przedmiotowe rozwiązanie nie cieszyło się dużą popularnością, gdyż roczna liczba zgłoszeń w Urzędzie Patentowym za pomocą telefaksu w latach 2018–2020 nie przekroczyła 500. Za pośrednictwem telefaksu zdecydowanie najczęściej dokonywano zgłoszeń wynalazków, tj. 389 – w 2018 r., 382 – w 2019 r. i 273 – w

2020 r. Dodatkowo, należy pamiętać o istotnych konsekwencjach wynikających z faktu niedosłania oryginału zgłoszenia w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem, czy też braku tożsamości oryginału zgłoszenia z tym przesłanym telefaksem. W takich przypadkach zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe, a za datę zgłoszenia uznaje się datę złożenia oryginału.

Projekt utrzymuje dwa dotychczasowe rodzaje uprzedniego pierwszeństwa, tj. pierwszeństwo według daty wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego oraz pierwszeństwo według daty wystawienia. Uregulowane w art. 4 lit. a Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 51), zwanego dalej „Konwencją paryską”, uprzednie pierwszeństwo według daty wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego, daje uprawnienie do powoływania się na pierwszeństwo z uprzedniego zgłoszenia dokonanego w państwie będącym członkiem Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej (art. 16 projektu). Natomiast uprzednie pierwszeństwo według daty wystawienia wynika z art. 11 ust. 1 Konwencji paryskiej, który daje uprawnienie do powoływania się na pierwszeństwo z uprzedniego wystawienia na wystawach międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, organizowanych na terytorium jednego z państw, będącym członkiem Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej (art. 17 ust. 1 projektu). Projekt utrzymuje również uprawnienie powoływania się na pierwszeństwo z wystawienia wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wskazane uprawnienie ma na celu uwzględnienie interesu środowisk zajmujących się w Rzeczypospolitej Polskiej organizacją wystaw publicznych oraz interesów przedsiębiorców zamierzających eksponować swoje rozwiązania na wystawach publicznych w kraju (art. 17 ust. 2–4 projektu).

Projekt reguluje także uprawnienie wynikające z art. 11 ust. 2 Konwencji paryskiej, rozstrzygając kolizję pierwszeństw uprzednich, tj. sytuacji, kiedy zgłaszającemu przysługuje pierwszeństwo według daty wystawienia oraz pierwszeństwo według daty wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego (dokonanego po dacie wystawienia).

Niezmiennie, uprzednie pierwszeństwo jako prawo podmiotowe i majątkowe jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Forma ta zabezpiecza pewność i bezpieczeństwo obrotu prawem oraz ułatwia wykazanie sukcesji pierwszeństwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

Projekt rozstrzyga również kolizję identycznych zgłoszeń korzystających z prawa pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, przysługujących różnym podmiotom. Celem regulacji jest zapewnienie możliwości wykonywania przez każdego z uprawnionych swojego prawa niezależnie od drugiego (art. 20 projektu).

W projekcie uregulowano także zagadnienia związane z minimalnymi wymogami w zakresie zastrzegania uprzedniego pierwszeństwa, co odpowiada art. 4 lit. d Konwencji paryskiej (art. 21 projektu).

Regulacja odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa jest skutkiem negatywnej oceny, dokonanej przez Urząd Patentowy, w zakresie zaistnienia przesłanek dla skuteczności skorzystania z tego prawa (art. 22 projektu).

Określono także procedurę wydania dowodu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, tj. dowodu pierwszeństwa. Dowód ten jest wymagany dla skutecznego zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia dokonanego za granicą. W projekcie wprowadzono także przepis upoważniający do wydania aktu wykonawczego określającego wzór dowodu pierwszeństwa.

2. Tytuł II: Wynalazki, produkty lecznicze, produkty ochrony roślin, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

Przedmiotowy tytuł zawiera regulacje dotyczące poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej. Tytuł ten podzielony został na VIII działów odnoszących się do poszczególnych przedmiotów, tj.: „Wynalazki”, „Patent europejski”, „Dodatkowe Prawo Ochronne”, „Wzory użytkowe”, „Topografie układów scalonych”, „Wzory przemysłowe”, „Znaki towarowe” i „Oznaczenia geograficzne”.

1) Dział I Wynalazki

Dział ten został podzielony na 9 rozdziałów, tj. Wynalazek, Wstępne zgłoszenie wynalazku, Zgłoszenie i rozpatrywanie wynalazku, Faza krajowa międzynarodowego zgłoszenia, Wynalazek tajny, Patent, Wynalazek biotechnologiczny, Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie patentu oraz Patent dodatkowy.

Rozdział 1: Wynalazek

Projekt zachowuje definicję wynalazku podlegającego ochronie oraz definiuje przesłanki udzielenia patentu, tj. nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność, w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne. Przesłanki te są zgodne z regulacjami zawartymi w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 oraz z 2007 r. poz. 1736), zwanej dalej „Konwencją o patencie europejskim”, oraz zbieżne z regulacjami obowiązującymi w większości państw, w których obowiązuje system badawczy, w szczególności państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Zachowano również dotychczasowy katalog rozwiązań niebędących wynalazkami oraz wynalazków niepodlegających ochronie patentowej.

Rozdział 2: Wstępne zgłoszenie wynalazku

Projekt wprowadza nową instytucję, tj. wstępne zgłoszenie wynalazku. Wprowadzona regulacja stwarza możliwość zastrzeżenia daty pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku po dokonaniu swoistego uproszczonego zgłoszenia bez ryzyka utraty nowości zgłoszonego rozwiązania.

W przypadku wstępnego zgłoszenia wynalazku niedopuszczalne jest skorzystanie z uprzedniego pierwszeństwa.

Wstępne zgłoszenie wynalazku będzie obejmowało: podanie, opis wynalazku ujawniający jego istotę oraz rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku, natomiast nie będzie obejmowało zastrzeżeń patentowych. W przypadku, gdy wstępne zgłoszenie wynalazku ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów, zgłaszający będzie

obowiązany do złożenia wykazu sekwencji zgodnie z obowiązującą normą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Projekt zakłada maksymalne uproszczenie procedury w odniesieniu do wstępnego zgłoszenia wynalazku, w związku z powyższym wykluczono możliwość wprowadzania zmian do tego rodzaju zgłoszenia. W przypadku niezawarcia w zgłoszeniu wszystkich wymaganych elementów, tj. podania i opisu wynalazku, Urząd Patentowy będzie pozostawiał je bez rozpoznania bez uprzedniego wzywania o uzupełnienie zgłoszenia. Wstępne zgłoszenie wynalazku będzie mogło również zawierać rysunki, przy czym będą mogły być one złożone jedynie wraz ze wstępnym zgłoszeniem wynalazku. Należy w tym miejscu zauważyć, że wstępne zgłoszenie wynalazku nie będzie podlegało publikacji, w związku z powyższym, np. w przypadku konieczności zmodyfikowania wynalazku objętego wstępnym zgłoszeniem wynalazku lub w sytuacji przesłania do Urzędu Patentowego niekompletnego zgłoszenia, zgłaszający zawsze będzie miał możliwość dokonania kolejnego wstępnego zgłoszenia wynalazku. Dokonanie wstępnego zgłoszenia wynalazku nie będzie skutkowało utratą nowości zgłoszonego rozwiązania, co wynika z istoty tego rozwiązania – wstępne zgłoszenie wynalazku nie będzie publikowane, a do stanu techniki wchodzi zgłoszenia opublikowane, przez co tracą przymiot nowości. Wstępne zgłoszenie wynalazku jako niepublikowane, nie wejdzie więc do stanu techniki i nie straci przymiotu nowości. W związku z tym, jeżeli zgłaszający uzna, że potrzebuje zmodyfikować rozwiązanie – może zgłosić kolejne wstępne zgłoszenie wynalazku bez obaw, że przez to, że dokonał uprzedniego wstępnego zgłoszenia wynalazku utraci dany wynalazek przymiot nowości.

Istotą wprowadzonego rozwiązania jest możliwość uznania zgłoszenia wynalazku za dokonane w dniu zgłoszenia wstępnego zgłoszenia wynalazku. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku zgłaszający dokona w Urzędzie Patentowym „pełnego” zgłoszenia wynalazku, tj. zgłoszenia wynalazku spełniającego przesłanki, o których mowa w art. 38 projektu (zawierającego podanie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, skrót i rysunki, jeżeli są niezbędne). Termin ten nie będzie podlegał przywróceniu. Jeżeli w ww. terminie zgłaszający nie dokona zgłoszenia wynalazku, wstępne zgłoszenie wynalazku zostanie uznane za wycofane.

Urząd Patentowy odmówi przyznania zgłoszeniu wynalazku daty zgłoszenia wstępnego zgłoszenia wynalazku w przypadku, gdy:

- 1) zgłoszenie wynalazku zostanie dokonane po upływie ww. terminu 12 miesięcy od dnia dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku;

- 2) wynalazek będący przedmiotem zgłoszenia będzie wykraczał poza to, co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku.

W powyższych przypadkach data zgłoszenia wynalazku zostanie oznaczona na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem art. 15 ust. 1 i 3 projektu.

Należy zauważyć, że przyznanie zgłoszeniu wynalazku daty wstępnego zgłoszenia wynalazku będzie dopuszczalne, jeżeli w ww. terminie 12 miesięcy od daty dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego wpłynie zgłoszenie, które, zgodnie z art. 38 projektu, będzie mogło zostać uznane za dokonane.

Jak wskazano wyżej, podstawą do odmowy przyznania zgłoszeniu wynalazku daty wstępnego zgłoszenia wynalazku jest uznanie, że wynalazek będący przedmiotem zgłoszenia wykracza poza to, co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku. Oznacza to, że zgłoszenie wynalazku może obejmować węższy zakres ochrony w stosunku do tego, co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku. Zgodnie z proponowaną regulacją opis zgłoszenia wynalazku, we wskazanych wyżej granicach, może różnić się od opisu wynalazku złożonego w związku z dokonaniem wstępnego zgłoszenia wynalazku (art. 46 projektu).

Rozdział 3: Zgłoszenie i rozpatrywanie wynalazku

Projekt reguluje kwestię dokonywania zgłoszeń wynalazków – wymienia niezbędne elementy zgłoszenia oraz wskazuje, w jaki sposób należy redagować opis zgłoszeniowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (art. 38 i art. 39 projektu). Szczegółowe wymogi zgłoszenia umożliwiają badanie zgłoszenia pod kątem spełnienia warunków udzielenia ochrony. Przyjęte rozwiązania zachowują zasady wypracowane na gruncie obecnie obowiązującej ustawy.

W zakresie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków zachowano większość obecnie obowiązujących regulacji. Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. zgłoszeń wydzielonych, zaskarżalności postanowień, sprawozdania ze stanu techniki oraz wydawania decyzji kończących postępowanie.

Zachowano także aktualne rozwiązania dotyczące warunku jednolitości wynalazku (art. 40 projektu). W przypadku dokonania zgłoszenia z naruszeniem przepisu o jednolitości Urząd Patentowy będzie wzywał do złożenia zgłoszeń wydzielonych. Utrzymano zasadę, że

brak reakcji na postanowienie Urzędu będzie skutkował przyjęciem, że zgłoszenie pierwotne dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych oraz innych spełniających warunek jednolitości. Pozostałe wynalazki będą uznane za wycofane. Możliwe będzie również złożenie zgłoszenia wydzielonego bez wezwania Urzędu Patentowego, w przypadku gdy zgłoszenie pierwotne nie spełniało warunku jednolitości. Tak jak jest obecnie, Urząd Patentowy odmówi przyznania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, jeżeli uzna, że zgłoszenie to nie dotyczy wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu pierwotnym albo zgłoszenie to spełniało warunek jednolitości. Postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego będzie umarzane w przypadku, gdy zgłoszeniu wydzielonemu odmówiono przyznania daty zgłoszenia macierzystego. W dotychczasowym stanie prawnym przepisy wskazywały jedynie na możliwość odmowy przyznania daty zgłoszenia macierzystego, nie rozstrzygając jaką decyzją zakończyć ma się postępowanie w sprawie zgłoszenia wydzielonego. Aktualnie luka ta została uzupełniona. Umorzenie postępowania w takim przypadku jest naturalną konsekwencją odmowy przyznania daty zgłoszenia macierzystego. Istotą zgłoszenia wydzielonego jest to, że korzysta ono z daty zgłoszenia macierzystego. W przypadku odmowy przyznania tej daty, zgłoszenie wydzielone przestaje spełniać swoją funkcję, wobec czego postępowanie w sprawie tego zgłoszenia staje się bezprzedmiotowe. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku, gdy zgłaszający zechce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, a oświadczenia w tej sprawie i dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku, wraz z tłumaczeniem, zostały złożone w przewidzianym terminie do akt zgłoszenia pierwotnego, z którego zgłoszenie zostało wydzielone, w podaniu potwierdza on te oświadczenia, a także składa wraz ze zgłoszeniem wydzielonym kopię ww. dowodu lub kopię jego tłumaczenia. Jeżeli natomiast Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie nie zawiera kopii ww. dowodu, wówczas wezwie zgłaszającego, w drodze postanowienia, pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, do uzupełnienia zgłoszenia wynalazku w wyznaczonym terminie. Zauważyć należy, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał od postanowienia odmawiającego przyznania uprzedniego pierwszeństwa, a nie od postanowienia wzywającego do jego przedłożenia. Proponowane rozwiązanie sprzyja przyspieszeniu postępowania przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego (art. 47–49 projektu).

Utrzymana zostanie możliwość uzyskania prawa z rejestracji na wzór użytkowy przekształcony ze zgłoszenia wynalazku (art. 42 projektu). W stosunku do aktualnie

obowiązującej regulacji wprowadzono warunki, jakie spełniać musi wniosek o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego. Precyzyjne wskazanie, na wstępie, warunków jakie musi spełniać zgłoszone rozwiązanie - pozwoli już na początkowym etapie eliminować wnioski niespełniające tych warunków, co pozytywnie wpłynie na ekonomikę postępowania. Dodatkowo, z uwagi na przejście - w przypadku wzorów użytkowych - z systemu badawczego na system rejestrowy, odmowa udzielenia patentu ze względu na brak nowości zgłoszonego rozwiązania, będzie stanowiła podstawę do wydania decyzji odmawiającej udzielenia prawa z rejestracji na zgłoszony wzór użytkowy. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć rejestracji rozwiązań, które już zostały zbadane i uznane za niespełniające warunku nowości (art. 121 ust. 1 projektu).

Projekt ustawy przewiduje możliwość wprowadzania zmian i poprawek do zgłoszenia wynalazku przez zgłaszającego. Zasadą jest, że zmiany takie można wprowadzać do czasu wydania decyzji ostatecznej, przy założeniu, że nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki (art. 41 projektu). Przepis ten w proponowanym brzmieniu eliminuje dotychczasowe wątpliwości, jakie wzbudzała dotychczasowa treść art. 37 PWP mówiąca o tym, że zmiany i poprawki nie mogą wykraczać ponad to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania. Trudności interpretacyjne budziło sformułowanie „przedmiot rozwiązania” zwłaszcza, co do zakresu zmian, jakich może dokonywać zgłaszający, bowiem nie zostało to w żaden sposób bliżej wyjaśnione w PWP. Proponowana redakcja przepisu powinna usunąć wyżej wskazane trudności interpretacyjne.

Niezmiennie zostają zasady publikacji zgłoszenia wynalazku oraz ewentualnego zgłaszania uwag przez osoby trzecie (art. 50 i art. 51 projektu). Istotną różnicę w stosunku do stanu aktualnego przewidują natomiast przepisy dotyczące sprawozdania ze stanu techniki (art. 53 projektu). Okres, w jakim Urząd Patentowy jest obowiązany sporządzić to sprawozdanie skrócono do 6 miesięcy liczonych od daty wpływu zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Skrócenie okresu na sporządzenie sprawozdania pozwoli zgłaszającym na szybsze podejmowanie decyzji odnośnie zgłoszenia, co może przyczynić się do spadku liczby rozwiązań pozbawionych zdolności ochronnej, a tym samym utrzymania rozwiązań o potencjale innowacyjnym.

Urząd Patentowy w toku postępowania będzie wydawał postanowienia. W projekcie przyjęto zasadę stosowaną również na gruncie k.p.a., zgodnie z którą wniosek o ponowne rozparzenie sprawy od postanowienia przysługuje wówczas, gdy ustawa tak stanowi. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał m.in. na postanowienia wzywające do: uzupełnienia zgłoszenia, wprowadzenia poprawek i uzupełnień, usunięcia niedopuszczalnych zmian, złożenia oddzielnego zgłoszenia w przypadku dokonania zgłoszenia z naruszeniem warunku jednolitości. Możliwość zaskarżenia wskazanych wyżej postanowień wynika z ich specyfiki. W postanowieniach tych Urząd Patentowy wskazuje na braki oraz usterki zgłoszenia, które nie zawsze są kwestią oczywistą. Przyjęte rozwiązanie pozwoli zgłaszającym na wprowadzenie stosownych zmian jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Doprecyzowano także warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub odmowie udzielenia patentu. Projektowany przepis art. 55 wymienia pozytywne przesłanki udzielania patentu. Decyzja ta będzie wydawana w przypadku, gdy są spełnione ustawowe warunki udzielenia patentu, tj. nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowność. Wynalazek musi również spełniać pozostałe warunki – musi być przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, a zastrzeżenia patentowe muszą określać przedmiot żądanej ochrony w sposób jasny, zwięzły i w całości być poparte opisem wynalazku. Taka redakcja przepisu jest spójna z przepisem określającym przesłanki unieważnienia patentu. Decyzja o odmowie udzielenia patentu będzie wydawana, gdy wskazane wyżej warunki nie zostaną spełnione (art. 56).

W przypadku gdy niespełnienie warunków wymaganych do udzielenia patentu dotyczy tylko niektórych wynalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu, a zgłaszający nie ograniczy zakresu żądanej ochrony, Urząd Patentowy, analogicznie jak w pierwszej kolejności, odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Przepis art. 56 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał od postanowienia odmawiającego przyznania uprzedniego pierwszeństwa, a nie od postanowienia wzywającego do jego przedłożenia. Proponowane rozwiązanie sprzyja przyspieszeniu postępowania przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego.

Zauważyć należy, że zrezygnowano z obowiązującego obecnie warunkowego charakteru decyzji o udzieleniu patentu.

Zgodnie z projektowanym art. 58, udzielone patenty będą wpisywane do rejestru patentów.

Rozdział 4: Faza krajowa międzynarodowego zgłoszenia

W projekcie uwzględniono rozdział dotyczący fazy krajowej międzynarodowego zgłoszenia wynalazku. Przyjęte rozwiązania stanowią przeniesienie regulacji, które aktualnie są ujęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. poz. 1119, z późn. zm.), a stanowią materię natury ustawowej.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami Urząd Patentowy podejmuje postępowanie w sprawie międzynarodowego zgłoszenia, jako urząd wyznaczony albo urząd wybrany, po otrzymaniu wniosku o wszczęcie takiego postępowania. Wniosek ten musi obejmować tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego na język polski, jak również musi zostać uiszczona opłata krajowa. Tłumaczenie obejmujące: opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe, tekst zamieszczony na rysunku oraz wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów oraz skrót opisu wynalazku, składa się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uregulowano także sytuację, gdy zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa oraz, gdy w międzynarodowym zgłoszeniu brak jest sprawozdania z poszukiwania typu międzynarodowego.

W rozdziale dotyczącym opłat zawarto również podstawę do pobierania przez Urząd Patentowy (urząd przyjmujący) opłaty za przekazanie międzynarodowego zgłoszenia i opłaty międzynarodowej oraz opłaty krajowej od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia międzynarodowego zgłoszenia (urząd wyznaczony albo urząd wybrany).

Rozdział 5: Wynalazek tajny

Projekt zachowuje dotychczasowe regulacje w zakresie wynalazków tajnych.

W projekcie utrzymano obowiązujące obecnie w PWP regulacje zezwalające na uznanie za tajny wynalazku dokonanego przez obywatela polskiego dotyczącego dotyczy obronności lub bezpieczeństwa państwa. Wskazano otwarty katalog rozwiązań, które mogą być uznane odpowiednio za wynalazki dotyczące obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Utrzymano również obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie procedowania z wynalazkami, które zostały uznane za tajne. Tak jak jest to obecnie, zgłoszenia wynalazku tajnego w Urzędzie Patentowym można będzie dokonać tylko w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu. W okresie, w jakim zgłoszony wynalazek pozostaje tajny, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Urząd Patentowy, prawo do uzyskania patentu przejdzie, za odszkodowaniem, na Skarb Państwa reprezentowany odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O uznaniu, że wynalazek przestał być wynalazkiem tajnym, postanowi odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym przypadku, na wniosek właściwego organu, zostanie wszczęte albo wznowione, postępowanie o udzielenie patentu, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku. (art. 65–67 projektu).

Rozdział 6: Patent

Kwestie związane z udzielonym patentem, tj. okres obowiązywania, treść oraz regulacje dotyczące korzystania z patentu, w zdecydowanej większości stanowią odzwierciedlenie aktualnych rozwiązań.

Niezmiennie uzyskanie patentu skutkuje nabyciem prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i czas trwania patentu wyniesie 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym, a patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

Powielono także obecnie obowiązujące regulacje określające zakres uprawnień uprawnionego z patentu, tj. zarówno w zakresie uprawnień zakazowych, jak i ograniczeń ochrony (art. 73–76 projektu). Utrzymano również regulacje dotyczące używacza uprzedniego, zgłoszenia wynalazku przez osobę nieuprawnioną, czy też uprawnień współuprawnionych z patentu (art. 77–80 projektu).

Rozdział 7: Wynalazki biotechnologiczne

W projektowanej ustawie, tak jak ma to miejsce w dotychczasowej PWP, kwestie szczegółowe dotyczące wynalazków biotechnologicznych, ze względu na ich specyfikę,

zawarto w odrębnym rozdziale. Zdecydowano się pozostawić przepisy w dotychczasowym kształcie. Przepisy art. 81–87 projektu w istocie powielają rozwiązania obecnie obowiązujących art. 93¹–93⁷ PWP.

W związku z wprowadzeniem instytucji wstępnego zgłoszenia wynalazku doprecyzowano, że 6 miesięczny termin na złożenie poświadczenia instytucji depozytowej będzie liczony od daty zgłoszenia wynalazku albo wstępnego zgłoszenia wynalazku.

Rozdział 8: Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie patentu

Istotnym zmianom uległa instytucja ograniczenia patentu (art. 88 projektu). Ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych jest instytucją stosunkowo nową, która została wprowadzona do krajowego ustawodawstwa dopiero ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2309), która weszła w życie w dniu 27 lutego 2020 r. Pierwsze doświadczenia w stosowaniu procedury ograniczenia patentu wykazały, że wiele kwestii wymaga doprecyzowania lub zmiany, co uwzględniono w projektowanej regulacji. Do istotnych zmian należy wyeliminowanie sytuacji, w której w odniesieniu do tego samego patentu toczą się równoległe postępowanie o unieważnienie patentu i o ograniczenie patentu. Projekt przewiduje, że w przypadku złożenia przez uprawnionego wniosku o ograniczenie patentu w czasie, gdy toczy się postępowanie o unieważnienie tego patentu, wniosek o ograniczenie patentu pozostawia się bez rozpoznania. W takim przypadku ograniczenie patentu będzie mogło nastąpić w ramach postępowania o unieważnienie patentu. Natomiast w przypadku, gdy będzie toczyło się już postępowanie o ograniczenie patentu, a zostanie złożony wniosek o unieważnienie tego patentu, postępowanie w sprawie unieważnienia zostanie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ograniczenie patentu. Przyjęte rozwiązanie wyeliminuje wątpliwości, jakie mogą powstawać co do przedmiotu postępowania o unieważnienie patentu. Zauważyć należy, że w przypadku, gdy do ograniczenia patentu dojdzie w toku postępowania o unieważnienie, ograniczony patent będzie stanowił przedmiot postępowania o unieważnienie. Analogicznie będzie, gdy do ograniczenia patentu dojdzie przed złożeniem ewentualnego wniosku o unieważnienie, gdyż ograniczenie patentu będzie wywoływało skutek od daty zgłoszenia wynalazku. Ograniczenie patentu będzie ujawniane w rejestrze patentów. Publikowany będzie również zmieniony opis patentowy. Należy zaznaczyć, że decyzja o ograniczeniu patentu będzie wydawana po

złożeniu przez uprawnionego opisu wynalazku dostosowanego do zmienionych zastrzeżeń patentowych.

Rozwiązania przyjęte w zakresie unieważnienia oraz wygaśnięcia patentu są tożsame z aktualnie obowiązującymi.

Zgodnie z projektowanymi przepisami patent będzie mógł zostać unieważniony w całości albo części na wniosek każdego, kto wykaże, że:

- 1) nie zostały spełnione warunki wymagane do jego udzielenia;
- 2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
- 3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
- 4) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku (art. 89 projektu).

Ponadto patent wygasa na skutek:

- 1) upływu okresu, na który został udzielony;
- 2) zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
- 3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej;
- 4) trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku biotechnologicznego z braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu, chyba że nowy depozyt zostanie dokonany zgodnie z art. 87.

Wygaśnięcie patentu, z wyjątkiem wygaśnięcia na skutek upływu okresu na jaki patent został udzielony, Urząd Patentowy potwierdzi decyzją stwierdzającą wygaśnięcie patentu (art. 90 projektu). Unieważnienie, wygaśnięcie oraz ograniczenie patentu będzie odnotowywane w rejestrze patentów (art. 91 projektu).

Rozdział 9: Patent dodatkowy

W projekcie zachowano także możliwość ubiegania się przez uprawnionego z patentu o patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). W stosunku do aktualnie obowiązującej PWP, przepisy dotyczące patentu dodatkowego zgrupowano w odrębnym rozdziale.

W związku z rezygnacją z wydawania decyzji o udzieleniu ochrony, pod warunkiem wniesienia opłaty za ochronę, ubieganie się o udzieleniu patentu dodatkowego będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty za zgłoszenie wynalazku będącego przedmiotem patentu dodatkowego. Przedmiotowa opłata konsumuje dotychczasową opłatę, o której mowa w art. 224 ust. 5 PWP.

Zachowano obecną zasadę, że w przypadku gdy patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patent dodatkowy może zostać przekształcony w patent samoistny i zachować moc przez okres, na który został udzielony patent główny. Doprecyzowano natomiast, że wniosek w tym zakresie może zostać złożony przez uprawnionego z patentu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o wygaśnięciu patentu głównego. W dotychczasowym stanie prawnym wprowadzono jedynie możliwość przekształcenia patentu dodatkowego w samoistny, nie wskazując przy tym trybu postępowania. Projekt uzupełnia tę lukę.

2. Dział II: Patent europejski

Przedmiotowy dział obejmuje tematykę patentów europejskich walidowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która obecnie jest regulowana odrębną ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane rozwiązania stanowią odzwierciedlenie tych, które wynikają z ww. ustawy. W związku z powyższym w projekcie wskazano, iż do europejskiego zgłoszenia patentowego oraz patentu europejskiego, w których wyznaczono Rzeczpospolitą Polską jako kraj ochrony, stosuje się Konwencję o patencie europejskim oraz projektowaną ustawę.

W projekcie uregulowano kwestie związane ze złożeniem tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego. Wskazano także, że w przypadku, gdy europejskie zgłoszenie patentowe zostanie odrzucone, wycofane albo uznane za wycofane, może ono być, na warunkach określonych w Konwencji o patencie europejskim, uznane za zgłoszenie wynalazku albo wzoru użytkowego (art. 96 projektu).

W projekcie uregulowano procedurę walidacji patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności doprecyzowano, że w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o walidację patentu europejskiego, Urząd Patentowy wyda postanowienie stwierdzające uchybienie terminu. Postanowienie będzie ostateczne (art.

97 ust. 5 projektu). Dodatkowo, w przypadku złożenia wniosku o walidację patentu europejskiego albo złożenia tłumaczenia patentu europejskiego, Urząd Patentowy w toku postępowania będzie miał możliwość wezwania uprawnionego do uzupełnienia wniosku albo wprowadzenia zmian (art. 100 projektu).

3. Dział III: Dodatkowe Prawo Ochronne

Dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i dodatkowe prawa ochronne na produkty ochrony roślin podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochronie na podstawie dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 152, z 16.6.2009, str. 1; Dz. Urz. UE L 112 z 24.4.2012, str. 21; Dz. Urz. UE L 162 z 23.06.2017, str. 56 oraz Dz. Urz. UE L 153 z 11.6.2019, str. 1);
- 2) rozporządzenia (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 198 z 8.8.1996, str. 30; Dz. Urz. UE L 236, z 23.9.2003, str. 33; Dz. Urz. UE L 157 z 21.6.2005, str. 203 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 24.4.2012, str. 21).

Z kolei na mocy rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 1; Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 4 z 7.1.2019, str. 24), są przedłużane dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze stosowane w pediatrii.

Przepisy powyższych rozporządzeń mają moc bezpośrednio obowiązującą na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z powyższym do projektu nie zostały przeniesione przepisy wprost wynikające z rozporządzeń.

W projekcie ustawy znalazły się wyłącznie te kwestie, które nie zostały uregulowane w dwóch powyższych rozporządzeniach. Regulacje, które zostały wprowadzone do projektu są identyczne z obecnie obowiązującymi na gruncie art. 75¹–75⁹ PWP. W projekcie zawarto uregulowania dotyczące złożenia wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego oraz przesłanek wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego lub przedłużeniu obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego.

4. Dział IV: Wzory użytkowe

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych w projekcie jest zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Dotychczasowy system badawczy zostanie zastąpiony systemem rejestrowym. Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na systemie niemieckim. Niemcy znajdują się w czołówce państw członkowskich Unii Europejskiej dokonujących największej liczby zgłoszeń rozwiązań technicznych, zaś gospodarkę tego kraju cechuje wysoki poziom innowacyjności. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązania pozwalającego na zdecydowanie szybsze rozpatrywanie zgłoszeń będzie sprzyjać zwiększonej liczbie zgłoszeń. Przyjęcie proponowanych rozwiązań skróci czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych ze średnio 24 miesięcy do średnio 12 miesięcy.

Rozdział 1: Wzór użytkowy

Projekt wprowadza zdecydowane uproszczenie definicji wzoru użytkowego. Zgodnie z projektem wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym (art. 111 projektu). W praktyce wprowadzone zmiany skutkują rozszerzeniem zakresu wytworów, które mogą być chronione jako wzory użytkowe.

Kategorie rozwiązań, których nie uważa się za wzory użytkowe zostały wyliczone w art. 112 projektu. Zgodnie z projektowanym przepisem, za wzory użytkowe nie uważa się w szczególności:

- 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
- 2) wytworów o charakterze wyłącznie estetycznym;
- 3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;
- 4) wytworów, których:
 - a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
 - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego– w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
- 5) programów komputerowych;
- 6) przedstawienia informacji;
- 7) sposobów;

- 8) wytworów składających się z materiału biologicznego lub zawierających taki materiał; substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym kompozycji farmaceutycznych.

Niezmiennie w zakresie oceny nowości wzoru użytkowego i przemysłowej stosowności znajdują zastosowanie przepisy dotyczące wynalazków (art. 113 projektu). Ochrona nie będzie udzielana na rozwiązania, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin lub rasy zwierząt, czy też sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (art. 113 projektu).

Rozdział 2: Zgłoszenie i rozpatrywanie wzoru użytkowego

Tak, jak w obecnie obowiązującej PWP, zgłoszenie wzoru użytkowego będzie obejmowało: podanie, opis wzoru użytkowego, zastrzeżenie albo zastrzeżenia ochronne oraz rysunek albo rysunki. Niezmiennie zgłoszenie wzoru użytkowego będzie mogło obejmować tylko jedno rozwiązanie, przy czym dopuszczalne będzie ujęcie w zgłoszeniu różnych postaci wytworu posiadających te same istotne cechy techniczne rozwiązania. Nadal zgłoszenie będzie mogło zawierać tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne (art. 114 projektu). Wymogi dotyczące poszczególnych elementów zgłoszenia, w stosunku do obecnych, zostały jedynie nieznacznie zmodyfikowane celem doprecyzowania i wyeliminowania pojawiających się wątpliwości (art. 116 projektu).

Uzupełnienia i poprawki będą mogły być wprowadzane do zgłoszenia wzoru użytkowego do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia prawa z rejestracji, przy czym nie będą one mogły wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wzoru użytkowego (art. 117 projektu). W przypadku wprowadzenia do zgłoszenia niedopuszczalnych zmian, Urząd Patentowy wyda postanowienie odmawiające ich uwzględnienia. Postanowienie będzie zaskarżalne (art. 123 projektu).

W przypadku dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego z naruszeniem warunku jednego rozwiązania znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy właściwe w zakresie braku jednolitości zgłoszenia wynalazku (art. 118 projektu).

Tak jak wyżej zaznaczono, najistotniejsze zmiany są wprowadzane w zakresie rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Projekt zastępuje obecny system badawczy wzorów użytkowych systemem rejestrowym. Proponowane zmiany mają na celu

usprawnienie i przyspieszenie rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych. Obecnie procedura rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych jest analogiczna do procedury rozpatrywania zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenia wzorów użytkowych są publikowane po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa, a dla każdego zgłoszenia podlegającego ogłoszeniu jest sporządzane sprawozdanie o stanie techniki. Obecna procedura jest długotrwała. Średni czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych wynosi 20–24 miesiące, co jest niekorzystne mając na uwadze, że czas trwania ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Proponowane rozwiązanie, wraz z wprowadzaną zasadą, iż decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego nie będzie wydawana pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego, zdecydowanie skróci czas rozpatrywania zgłoszeń. Wskutek wprowadzonych zmian średni czas rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych zostanie skrócony do 12 miesięcy. Proponowane zmiany są uzupełniane obniżeniem opłat za zgłoszenie i ochronę wzoru użytkowego.

Zgłoszenia wzorów użytkowych nie będą publikowane. Informacja o wzorze użytkowym będzie publikowana dopiero w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” po udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego.

Projekt odstępuje od zasady sporządzania sprawozdania o stanie techniki dla każdego zgłoszenia wzoru użytkowego. Zgodnie z projektem, zgłaszający będzie mógł złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki obejmującego wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość zgłoszonego wzoru użytkowego. Wraz ze sprawozdaniem, Urząd Patentowy będzie sporządzał ocenę dotyczącą warunku nowości i warunku jednego rozwiązania. Wniosek o sporządzenie sprawozdania nie będzie wstrzymywał biegu postępowania w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego. Sprawozdanie o stanie techniki nie będzie sporządzane, w przypadku, gdy dokumentacja zgłoszenia nie będzie pozwalała na przeprowadzenie poszukiwań w stanie techniki. W takim przypadku Urząd Patentowy powiadomi zgłaszającego o przyczynach niesporządzenia sprawozdania i zwróci opłatę od wniosku. Jednocześnie, m.in. z uwagi na przyjęcie rozwiązania, iż obligatoryjnym elementem pozwu o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego jest sprawozdanie o stanie techniki, będzie ono mogło zostać sporządzone również po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji (art. 119 i art. 477 projektu).

Decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie wydawana wówczas, gdy zgłoszony wzór użytkowy w sposób oczywisty nie spełnia

przesłanek, o których mowa w art. 111 i art. 112 projektu. Dlatego pomimo zmiany trybu postępowania zgłoszeniowego z badawczego na rejestracyjny, merytoryczna weryfikacja zgłoszeń wzorów użytkowych wciąż będzie do pewnego stopnia przez Urząd Patentowy prowadzona. W przypadku gdy zgłoszony wzór użytkowy został przekształcony ze zgłoszenia wynalazku, decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji będzie wydawana, gdy odmówiono udzielenia patentu z powodu braku spełnienia warunku nowości. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji będzie wydawana po sprawdzeniu, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne (art. 121 projektu).

Udzielone prawa z rejestracji będą ujawniane w rejestrze wzorów użytkowych.

Zauważyć należy również, że utrzymana zostaje możliwość złożenia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Sprzeciw będzie mógł zostać wniesiony w terminie 2 miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu prawa z rejestracji, a jego podstawę mogą stanowić okoliczności wskazujące na to, że prawo z rejestracji wzoru użytkowego zostało udzielone na wzór użytkowy niespełniający ustawowych przesłanek.

Dodatkowo, w celu ograniczenia nadużywania udzielonego prawa z rejestracji wzoru użytkowego wprowadzono rozwiązanie zobowiązujące powoda do dołączenia do wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji sprawozdania o stanie techniki (art. 477 ust. 2 projektu).

Jednocześnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem rozwiązania przewidującego możliwość zawieszenia postępowania o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego, w przypadku gdy po wytoczeniu powództwa o ochronę prawa z rejestracji zostanie złożony sprzeciw wobec udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego albo wnioski o unieważnienie tego prawa. W takim wypadku postępowanie przed sądem mogłoby zostać zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym. Przedmiotowa propozycja ma na celu przeciwdziałanie nadużywaniu prawa rejestracji wzoru użytkowego przez wysuwanie roszczeń w przypadkach, gdy uprawniony jest świadomy, iż zarejestrowany na jego rzecz wzór użytkowy, np. nie jest rozwiązaniem nowym. Wysuwanie w takich przypadkach roszczeń, w połączeniu z ewentualnym zabezpieczeniem roszczenia, może mieć bardzo niekorzystne skutki dla pozwanego, łącznie z wyeliminowaniem z rynku. Przyjęcie proponowanego rozwiązania zabezpieczałoby uczestników rynku przed tego typu praktykami i jednocześnie wymuszałoby podjęcie

szybkich działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego prawa z rejestracji wzoru użytkowego udzielonego na rozwiązanie nie spełniające ustawowych warunków. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w przypadku praw z rejestracji wzorów użytkowych nie ma możliwości wystąpienia z powodztwem wzajemnym, jak ma to miejsce w odniesieniu do znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z uwagi na techniczny charakter wzorów użytkowych nie jest celowe dopuszczenie do rozstrzygania przez sądy o unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego.

Proponowane rozwiązania tworzą stabilny i dostępny system ochrony wzorów użytkowych, przy jednoczesnym zdecydowanym skróceniu terminu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych.

Rozdział 3: Prawo z rejestracji wzoru użytkowego

Na wzór użytkowy będzie udzielane prawo z rejestracji wzoru użytkowego, którego czas trwania będzie wynosić 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Zakres przedmiotowy tego prawa będą określać zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym. Opis wzoru użytkowego i rysunki będą mogły służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych (art. 126 projektu).

Odnosnie zakresu prawa z rejestracji projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania odsyłając do właściwych przepisów dotyczących wynalazków.

Rozdział 4: Ograniczenie, unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru użytkowego

Projekt utrzymuje możliwość ograniczenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego przez zmianę zastrzeżeń ochronnych. W takim przypadku uprawniony wnosząc o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego wraz ze zmienionym zastrzeżeniem ochronnym powinien złożyć dostosowany do wprowadzanych zmian opis wzoru użytkowego i rysunki. Postępowanie w sprawie ograniczenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego nie będzie mogło zostać wszczęte w czasie, gdy toczy się postępowanie w sprawie sprzeciwu albo wniosku o unieważnienie tego prawa z rejestracji. W takim przypadku wniosek o ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie pozostawiany bez rozpoznania. Zauważyć należy, że modyfikacja zakresu ochrony przez zmianę zastrzeżeń ochronnych będzie możliwa również w postępowaniu wszczętym na skutek sprzeciwu albo wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru użytkowego (art. 128 i art. 363 projektu).

Przyczyny unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru użytkowego są identyczne jak w przypadku wynalazków. Prawo z rejestracji wzoru użytkowego będzie mogło zostać unieważnione w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że: nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji; wzór użytkowy nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić; prawo z rejestracji zostało udzielone na wzór nieobjęty treścią zgłoszenia; zastrzeżenia ochronne nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wzoru użytkowego. Prawo z rejestracji będzie wygasało m.in. w przypadku: upływu okresu, na który zostało udzielone; zrzeczenia się prawa z rejestracji przez uprawnionego; nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej (art. 128 projektu).

Unieważnienie, wygaśnięcie, uchylenie, w całości lub części, decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na skutek uwzględnienia sprzeciwu, jak również ograniczenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie odnotowywane w rejestrze wzorów użytkowych. Wzmianka o wniesieniu sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru użytkowego oraz wynik postępowania wszczętego na skutek takiego wniosku również będzie wpisywana do rejestru wzorów użytkowych (art. 129 projektu).

5. Dział V: Topografie układów scalonych

Przepisy dotyczące topografii układów scalonych co do zasady zostają przeniesione do nowej ustawy w prawie niezmienionej formie. Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny i językowy tak, aby dostosować tę kategorię praw wyłącznych do całości projektowanej ustawy.

Definicja topografii układu scalonego została zaczerpnięta z Traktatu Waszyngtońskiego o własności intelektualnej w odniesieniu do układów scalonych (IPIC), który został przyjęty przez państwa członkowskie WIPO w 1989 r. Traktat waszyngtoński nie wszedł w życie, ale jego materialne postanowienia zostały w dużym stopniu włączone przez odniesienie do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnych (TRIPS).

Zgodnie z treścią Traktatu Waszyngtońskiego kraje przystępujące do tego układu mają prawo zrealizować jego postanowienia odrębnym aktem prawnym o topografii, aktem prawnym o prawie autorskim, o patencie, czy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub

jakimkolwiek innym aktem prawnym bądź połączeniem takich aktów prawnych. Tak więc międzynarodowe ramy prawne pozostawiają państwom członkowskim swobodę co do tego, którą formę prawną ochrony projektów układów scalonych wybrać. Ustawą z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz. U. z 1992 r. poz. 498), wprowadzono do polskiego porządku prawnego regulację prawną odnoszącą się do topografii układów scalonych. Ustawa ta straciła moc wraz z wejściem w życie PWP, tj. w dniu 22 sierpnia 2001 r., która objęła swym zakresem przepisy dotyczące topografii układów scalonych. Do projektu przeniesiono dotychczasowe rozwiązania.

6) Dział VI: Wzory przemysłowe

Przepisy dotyczące wzorów przemysłowych w sposób pełniejszy zostały zharmonizowane z przepisami dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. UE L 289 z 28.10.1998, str. 28), zwanej dalej „dyrektywą 98/71/WE”, w szczególności w zakresie definicji wzoru przemysłowego i warunków jego ochrony. Uporządkowano także przepisy proceduralne, ujednolicając je w zakresie elementów wspólnych, z pozostałymi przedmiotami praw wyłącznych. Dodatkowo, obecne ukształtowanie procedury rejestracji wzoru przemysłowego, ma usprawnić proces rejestracji wzoru, a tym samym go przyspieszyć.

Jednocześnie zrezygnowano z wprowadzania regulacji dotyczących uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. W tym zakresie będą bezpośrednio stosowane przepisy Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1522).

Rozdział 1: Wzór przemysłowy

Definicja wzoru została zharmonizowana z definicją zawartą w art. 1 Dyrektywy 98/71/WE. Dlatego też wyłączono z niej zbędne w tym miejscu ustawowe warunki ochrony (nowość i indywidualny charakter). Ponadto pojęcie „wytworu” zastąpiono określeniem „produkt”, którym posługuje się dyrektywa. W definicji zakresowej produktu dodano część składową produktu złożonego, tym samym określenie „postać części produktu” (nabiera właściwego znaczenia (tzw. wzór częściowy) (art. 148 projektu).

Warunki ochrony wzoru przemysłowego w zakresie jego nowości i oryginalnego charakteru zostały zharmonizowane z art. 3 ust. 2–4 dyrektywy 98/71/WE, a także z art. 4–6

tej dyrektywy, tj. w zakresie zdolności rejestrowej wzoru, w odniesieniu do jego nowości. W szczególności uściślono wskazanie daty ujawnienia wzoru przy ocenie nowości oraz indywidualnego charakteru, w sposób zgodny z tą dyrektywą (art. 149–152 projektu).

Rozdział 2: Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia wzoru przemysłowego

W zakresie elementów zgłoszenia wzoru przemysłowego, doprecyzowano charakter opisu wzoru przemysłowego – analogicznie do wzorów wspólnotowych (unijnych), gdzie podstawowe znaczenie ma ilustracja wzoru przemysłowego, a opis może służyć tylko wyjaśnieniu ilustracji. Ponadto zmieniono definicję ilustracji wzoru przemysłowego – uzupełniając ją o coraz popularniejszą postać wizualizacji komputerowej. Jednocześnie, z uwagi na wyłącznie elektroniczne procedowanie sprawy wzoru przemysłowego, wyłączono możliwość składania próbek materiału włókienniczego. Dodano także wymóg przedstawienia wzoru przemysłowego w sposób pozwalający na jednoznaczne i dokładne ustalenie zakresu ochrony (art. 153 i art. 155 projektu).

W projekcie zrezygnowano z możliwości dokonywania zgłoszeń odmian wzoru przemysłowego. Zgodnie z art. 154 projektu, dopuszczono natomiast możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorowych. Kilka wzorów przemysłowych będzie można ująć w jednym zgłoszeniu zbiorowym. Zaproponowano bardzo elastyczne podejście, nie decydując się na wprowadzenie ograniczenia przyjętego w EUIPO, iż wszystkie produkty, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany, należą do tej samej klasy Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych.

Wskazano, że zgłoszenie zbiorowe musi obejmować podanie, w którym należy ujawnić przedmiot każdego ze wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym. Do zgłoszenia będzie konieczne dołączenie ilustracji przedstawiających każdy ze wzorów objętych zgłoszeniem. Zasady uznawania zgłoszenia za dokonane będą identyczne, jak w przypadku zwykłych, pojedynczych zgłoszeń.

Każdy ze wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym będzie rozpatrywany oddzielnie i będzie stanowić odrębny przedmiot ochrony.

Wprowadzane rozwiązanie ma na celu ułatwienie dokonywania zgłoszeń w przypadku, gdy zgłaszający chciałby dokonać zgłoszenia kilku wzorów. Jednocześnie z uwagi na ustalenie opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego na bardzo niskim poziomie, nie zdecydowano się na uzależnienie wysokości opłaty od liczby wzorów objętych zgłoszeniem zbiorowym (art. 154 projektu).

W zakresie procedowania wzorów przemysłowych dodano regulację o szerokim zakresie zastosowania w odniesieniu do wymogów formalnych zgłoszenia. Dotychczas usuwanie wad formalnych zgłoszenia było dokonywane na podstawie różnych przepisów, w tym odsyłających do przepisów o wynalazkach. Odrębny przepis dostosowany do specyfiki procedowania wzorów przemysłowych uprości i przyspieszy ich rozpatrywanie (art. 156 projektu).

Odmienne od stanu dotychczasowego uregulowano instytucję jednolitości wzoru przemysłowego. Dotychczasowe przepisy PWP, umożliwiające zgłaszanie wzorów przemysłowych w odmianach, choć w ściśle określonych warunkach, prowadziły często do nieprawidłowych zgłoszeń, co z kolei skutkowało koniecznością rozdzielania zgłoszeń i w efekcie znacząco wydłużało postępowania. Ponadto rodziło to wątpliwości, co do zakresu ochrony wzoru przemysłowego. Wykluczenie możliwości zgłaszania wzoru w odmianach zwiększy pewność prawa w odniesieniu do zakresu ochrony wzoru, a jednocześnie uprości i przyspieszy procedurę rejestracyjną. Jednocześnie w zakresie sytuacji prawnej niejednorodności wzoru, przepisy zawierają odesłanie do mających analogiczne zastosowanie przepisów dotyczących wynalazków (art. 157 projektu).

Obecnie zdecydowana większość zgłoszeń obejmuje tylko jeden wzór. W latach 2017–2020 średnia liczba zgłoszeń obejmujących jeden wzór wynosiła ok. 800, podczas gdy w tym samym okresie łączna liczba zgłoszeń obejmująca 2, 3 lub 4 wzory rocznie wyniosła średnio 100.

Przeredagowany został także przepis wskazujący przesłanki negatywne dla rejestracji wzoru przemysłowego – podstawy odmowy (art. 159 projektu). Proponowane uregulowanie jest bardziej przejrzyste niż to zawarte w dotychczasowych przepisach PWP. Ponadto dotychczasowy przepis art. 106 ust. 2 PWP, został przeniesiony do projektu w zmienionej formie oraz stanowi wyłącznie podstawę do unieważnienia prawa z rejestracji. Proponowana regulacja jest analogiczna do przyjętej w art. 25 ust. 1 lit. g rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 3 z 5.1.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002”. Dzięki takiej regulacji procedura wzorów przemysłowych będzie szybsza, a ocena wskazanych wymogów będzie następować w postępowaniu spornym.

Rozdział 3: Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

W przedmiotowym rozdziale usystematyzowano przepisy dotyczące charakteru prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Rozdział ten spójnie łączy istniejące w PWP przepisy dotyczące prawa z rejestracji, jego treści oraz wyłączeń z ochrony. Uprawniony uzyskując prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nabędzie prawo wyłączne korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo z rejestracji obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane będzie na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia podzielonych na 5 letnie okresy ochrony (art. 163 projektu).

Jednocześnie zrezygnowano z przepisu, iż prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do produktów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie – dyrektywa 98/71/WE nie zawiera takiego ograniczenia.

Rozdział 4: Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Projektowany art. 168 wskazuje precyzyjnie przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji.

7) Dział VII: Znaki towarowe

Regulacja znaków towarowych została ograniczona do przepisów bezpośrednio regulujących zagadnienia znaków towarowych, z uwagi na ujednolicenie przepisów mające zastosowanie także do innych przedmiotów praw wyłącznych, tj. przepisów o pierwszeństwie i przejściu praw wyłącznych.

Jednocześnie uporządkowano przepisy mające charakter materialnoprawny i proceduralny.

Przedmiotowa ustawa powtarza rozwiązania prawne wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015, poz. 1615) wraz z późniejszymi zmianami ustawy – Prawo własności przemysłowej, w tym ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 501) i dostosowane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwana dalej „dyrektywą 2015/2436” – m.in. definicję znaku towarowego, bezwzględne i względne

przeszkody do udzielenia prawa ochronnego, instytucję wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego.

Rozdział 1: Znak towarowy

Definicję znaku towarowego dostosowano do współczesnych regulacji podmiotów uprawnionych do znaków towarowych. Towary i usługi są wprowadzane do obrotu przez przedsiębiorców, lub podmioty przez nich upoważnione, i to przedsiębiorca odpowiada za jakość produktu, czy usług. Samo przedsiębiorstwo jest tylko zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”, a zatem nie powinno być ujmowane w sposób podmiotowy. Ma to tym większe znaczenie, iż obecnie towary mogą pochodzić z wielu przedsiębiorstw znajdujących się w różnych lokalizacjach na świecie – istotny jest za to podmiot uprawniony do znaku towarowego, pod którym towary te są wprowadzane do obrotu. Jednocześnie projekt w art. 2 ust. 3 stanowi, iż przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza. Z kolei „osobę” w art. 2 ust. 2 pkt 6 projektu definiuje się jako osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Takie rozwiązanie umożliwia zgłaszanie znaków towarowych także przez podmioty prowadzące inne działalności niż gospodarcza. Jednocześnie mając na względzie przepisy dotyczące używania znaku towarowego – zgłaszający jest zobligowany do używania znaku towarowego dopiero po dniu udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy – to w chwili zgłoszenia, zgłaszający nie ma obowiązku prowadzenia żadnej działalności, w tym gospodarczej.

Usunięto kategorię prawa „wspólne prawo ochronne”. Należy podkreślić, iż dyrektywa 2015/2436 nie przewiduje takiej kategorii prawa. Jednocześnie należy wskazać, iż w przypadku znaku towarowego zgłoszonego wspólnie, pierwszeństwo powinny mieć ogólne przepisy k. c. o współwłasności w częściach ułamkowych – w tym zakresie wprowadzono przepis art. 237 ust. 2 projektu, który odsyła w tym zakresie do przepisów k. c. Jednocześnie strony mogą zawrzeć umowę o wspólności praw, jednakże nie ma już wymogu przedstawienia w Urzędzie Patentowym regulaminu używania znaku, co ułatwia i przyspiesza rejestrację znaku. Obecnie zgłaszający muszą przedstawić taki regulamin w sytuacji, gdy wzajemne stosunki, w razie takiej potrzeby, mogliby uregulować umową cywilną. W praktyce

Urzędu Patentowego występują przypadki indywidualnych znaków towarowych, które są współwłasnością kilku osób – dzieje się tak przy dziedziczeniu praw do znaków towarowych. Ustawa nie musi regulować stosunków cywilnoprawnych, w obszarze, który jest już objęty przepisami k. c. Nie ma potrzeby, aby organ administracyjny wkraczał w obszar stosunków cywilnoprawnych między stronami, co jest zgodne z zasadą swobody umów.

W zakresie bezwzględnych i względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy powtórzono regulację z dotychczasowej PWP. Przesłanki te były osadzone zarówno w tradycji systemu ochrony znaków towarowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i dostosowane do dyrektywy 2015/2436. Jedyną zmianą jest rozdzielenie regulacji dotyczącej symboli państwowych od symboli organizacji społecznych – art. 171 ust. 1 pkt 9 i 10 projektu, a aktualnie art. 129¹ ust. 1 pkt 9 PWP. Jest to zmiana o charakterze redakcyjnym, poprawiająca przejrzystość regulacji.

Jednocześnie zmieniono systematykę ustawy, gdyż bezwzględne i względne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wyodrębniono w kolejne oddziały ustawy i tak też nazwano (art. 171 i art. 173 w oddziale 2 i 3 projektu). Jest to systematyka analogiczna do zawartej w dyrektywie 2015/2436 i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, z 16.6.2017, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1001”. Znacząco poprawia to odbiór wskazanych instytucji prawa materialnego, gdyż pozwala od razu zapoznać się z kluczowymi przepisami w zakresie przeszkód udzielenia prawa ochronnego.

W zakresie przeszkód względnych do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 173 projektu) wyraźnie podkreślono, że mogą być one podstawą decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na skutek uznania opozycji za zasadną, jak i podstawą do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Rozdział 2: Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

W przypadku znaków wspólnego i gwarancyjnego zdecydowano o zgrupowaniu przepisów z nimi związanych w jeden rozdział. Do tej pory przepisy te znajdowały się w różnych częściach ustawy, co znacząco utrudniało zrozumienie charakteru praw ochronnych udzielonych na znak wspólny i gwarancyjny, gdzie zgodnie z dyrektywą 2015/2436, podstawową rolę odgrywa regulamin używania znaku. Skutkowało to usterkami w zgłoszeniach, gdyż zgłaszający uznawali regulację w rozdziale dotyczących tych znaków za wyczerpującą. Przyjęte rozwiązanie ułatwi zapoznanie się ze wszystkimi wymogami dotyczącymi zgłoszeń znaku wspólnego i gwarancyjnego.

Ponadto usunięto przepis wyłączający stosowanie przeszkody w postaci opisowości znaku towarowego w zakresie pochodzenia geograficznego dla znaków wspólnego i gwarancyjnego. Należy podkreślić, iż możliwość takiego wyłączenia dyrektywa 2015/2436 wprowadziła jedynie opcjonalnie, i nie występuje ona przy znaku towarowym unijnym. Takie wyłączenie powodowało dublowanie się ochrony z chronionymi oznaczeniami geograficznymi. Monopolizacja nazw geograficznych przez znaki towarowe w praktyce rodzi duże problemy w obrocie gospodarczym – znaki towarowe wyłączają bowiem z obrotu także oznaczenia podobne dla towarów podobnych. W przypadku rejestracji słownej nazwy geograficznej jako znaku towarowego na rzecz jednego podmiotu, pozostali przedsiębiorcy nie są pewni możliwości obrotu towarami podobnymi, gdzie nazwa geograficzna jedynie informuje o pochodzeniu geograficznym towaru, a więc jest używana w sposób jedynie opisowy. Zakłóca to swobodę konkurencji.

W zakresie znaków wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego dodano przepis, zgodnie z którym zmiany regulaminu używania tych znaków stają się skuteczne z dniem dokonania wzmianki w rejestrze znaków towarowych, z uwagi na taką regulację zawartą w art. 33 ust. 3 dyrektywy 2015/2436 (art. 181 ust. 2 projektu).

Rozdział 3: Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego

Ujednolicono ogólne wymogi zgłoszenia znaku towarowego z wymogami dla pozostałych przedmiotów praw wyłącznych. Jednocześnie uporządkowano przepisy dotyczące zgłoszenia i rozpatrywania znaku towarowego, uwidaczniając ciągłość procedury. W zakresie rodzajów wydawanych decyzji przepisy uzupełniono o decyzje wynikające ze stosowania przepisów dotyczących znaków towarowych międzynarodowych.

Zrezygnowano z regulowania w odrębnym rozdziale znaków międzynarodowych. Zasady procedowania tych znaków wynikają bezpośrednio z przepisów międzynarodowych, które ulegają zmianom – zastosowanie wprost tych przepisów oddala potrzebę każdorazowej nowelizacji przepisów krajowych. Jednocześnie w przypadkach nieuregulowanych w przepisach międzynarodowych, przepisy o znakach krajowych uzupełniono o regulację dopasowaną do specyfiki znaków międzynarodowych. Ułatwia to porównanie wymogów obu procedur.

Wprowadzono nowe regulacje dotyczące konwersji znaku towarowego. Przyjęto, iż datą wszczęcia postępowania w przypadku konwersji unijnego znaku towarowego jest data złożenia wniosku o konwersję, co dotychczas było przedmiotem wykładni przepisów

rozporządzenia 2017/1001 w odniesieniu do części procedury krajowej (art. 184 projektu). Następnie celem ułatwienia działalności przedsiębiorcom w ustawie wprost wskazano, iż unijne znaki towarowe nie mogą mieć daty pierwszeństwa wcześniejszej niż data przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (art. 231 projektu). Wynika to z traktatu akcesyjnego, ale przedsiębiorcy nie widząc takiego uregulowania ani w PWP, ani w rozporządzeniu 2017/1001, zgłaszali liczne wątpliwości w tym względzie. Ponadto usunięto odmienne naliczanie okresów ochrony dla znaków towarowych pochodzących z konwersji zgłoszeń unijnych znaków towarowych, od znaków pochodzących z konwersji następującej po rejestracji unijnego znaku towarowego. Zasadą jest, że 10 letnie okresy ochrony są naliczane od daty zgłoszenia i przedłużanie tak liczonych okresów skutkuje powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty. Z kolei dotychczasowe regulacje (art. 147 ust. 3 PWP), w przypadku znaków towarowych pochodzących z konwersji zarejestrowanego unijnego znaku towarowego wiązała okresy ochrony – wymagalność opłat – z datą wniosku o konwersję. Powodowało to dużą niepewność w odniesieniu do faktycznego czasowego zakresu ochrony znaku towarowego i wątpliwości związanych ze zgodnością z dyrektywą 2015/2436, gdzie wskazano w art. 48, iż znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia, przy czym rejestracja może być przedłużana na kolejne 10 letnie okresy. Obecnie kwestia została uregulowana w sposób jednolity (art. 229 projektu).

Z uwagi, iż zmieniony został moment uiszczania opłat za pierwszy okres ochrony (opłata wnoszona jest ze zgłoszeniem) wprowadzono przepis będący podstawą do wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku błędnej klasyfikacji towarów i usług przez zgłaszającego. Ponieważ opłata jest związana z liczbą klas towarów i usług, błędne umieszczenie przez zgłaszającego towarów, np. w jednej klasie klasyfikacji nicejskiej, zamiast (zgodnie z klasyfikacją) w trzech klasach, skutkuje uiszczeniem przez zgłaszającego zaniżonej opłaty. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, Urząd Patentowy będzie wzywać o uiszczenie opłaty w prawidłowej wysokości, pod rygorem uznania zgłoszenia w zakresie towarów i usług, których dotyczy reklasyfikacja, za wycofane (art. 186 projektu).

Dotychczasową publikację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego zastąpiono podaniem do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku (art. 196 projektu). Tak jak dotychczas, uregulowano z kolei ujawnienie znaku towarowego (art. 194 ust. 1 projektu). Jednocześnie w przypadku międzynarodowego znaku towarowego Urząd Patentowy podaje do publicznej wiadomości tylko informację o wyznaczeniu tego

znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż publikacja wyznaczenia w oficjalnym biuletynie przez Biuro Międzynarodowe zastępuje ujawnienie znaku (art. 194 i art. 195 projektu). Podanie informacji o zgłoszeniu znaku towarowego do publicznej wiadomości rozpoczyna bieg terminu na wniesienie opozycji (zob. następny rozdział).

W zakresie decyzji kończących postępowanie, analogicznie jak dotychczas, Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu na wniesienie opozycji (art. 198 projektu). Z kolei decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest wydawana w przypadku stwierdzenia przeszkód bezwzględnych do udzielenia tego prawa ochronnego, które mogą dotyczyć całości lub części towarów. W drugim z przypadków, dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy podaje do publicznej wiadomości informację o zgłoszeniu znaku towarowego (art. 200 projektu). Jednakże Urząd Patentowy, także po podaniu do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego, może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na ten znak, gdy stwierdzono istnienie przesłanek bezwzględnych odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, np. złą wiarę zgłaszającego (art. 199 ust. 2 projektu).

Przed wydaniem decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Urząd Patentowy informuje zgłaszającego o przeszkodach do udzielenia tego prawa ochronnego i wyznacza mu termin do zajęcia stanowiska (art. 199 projektu), z tym że w przypadku międzynarodowego znaku towarowego, termin ten biegnie od dnia publikacji w oficjalnym biuletynie przez Biuro Międzynarodowe informacji o wstępnej odmowie uznania ochrony tego znaku towarowego. Takie rozwiązanie w przypadku międzynarodowych znaków towarowych eliminuje dotychczasowe problemy z uzyskaniem informacji o terminie doręczenia notyfikacji o wstępnej odmowie przez Biuro Międzynarodowe właściwym podmiotom.

W przypadku złożenia opozycji, powielono z dotychczasowej ustawy PWP przepis, iż po prawomocnym zakończeniu ostatniego z postępowań w sprawie opozycji Urząd Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy albo odmawia uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym opozycje zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na znak towarowy albo uznaje ochronę międzynarodowego znaku towarowego (art. 201 projektu).

Rozdział 4: Opozycja

Przepisy projektowanej ustawy w zakresie opozycji wobec zgłoszenia znaku towarowego, uwzględniają dotychczasowe doświadczenia wynikające z wprowadzenia tej instytucji, tj. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, do krajowego porządku prawnego. Przyjęty model postępowania jest zgodny z założeniami dyrektywy 2015/2436, której przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenie procedury sprzeciwowej wobec znaku towarowego (art. 43 ust. 1). Model ten został ukształtowany na wzór postępowania sprzeciwowego wobec unijnego znaku towarowego.

Projektowane przepisy wprowadzają nową nomenklaturę, zastępując dotychczasową nazwę sprzeciw, pojęciem opozycja. Celem takiego rozwiązania jest rozróżnienie tej instytucji, odnoszącej się jedynie do znaków towarowych i mającej miejsce przed uzyskaniem prawa wyłącznego, od sprzeciwu wobec innych przedmiotów własności przemysłowej, którego złożenie możliwe jest dopiero po ich rejestracji. Dotychczasowe rozwiązanie polegające na stosowaniu identycznej nazwy wobec tych odmiennych procedur było krytykowane w piśmiennictwie. Wskazywano bowiem, że powoduje to możliwość błędnego utożsamiania dwóch całkowicie odmiennych postępowań (zob. *K. Sztobryn, (Nie tylko) krytyczne spojrzenie na nowe przepisy ustawy prawo własności przemysłowej dotyczące sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, Nr 8; *Prawo Własności Przemysłowej. Komentarz*, J. Sieńczyło-Chlabcz (red.), Warszawa 2020, s. 943). Istotną zmianą wprowadzaną niniejszą ustawą jest skrócenie czasu na wniesienie opozycji z 3 do 2 miesięcy i wprowadzenie daty wpływu do Urzędu Patentowego jako końcowej daty tego terminu (art. 205 projektu). Skrócenie tego okresu w znaczący sposób wpłynie na szybkość udzielania praw ochronnych, gdyż sprzeciwy wobec znaku towarowego wpływają do mniej niż 10% zgłoszeń. W 2016 r. sprzeciwy wniesiono do ok. 7% zgłoszeń, w 2017 r. – 10%, w 2018 r. – 5%, w 2019 r. – ok. 4%, a w 2020 r. – 4,5%.

Na skrócenie czasu udzielania praw ochronnych na znaki towarowe, dodatkowo korzystnie wpłynie wprowadzenie rozwiązania polegającego na związaniu daty końcowej okresu na wniesienie opozycji z datą jej wpływu do Urzędu Patentowego. W obecnym stanie prawnym, w którym decydująca jest data nadania sprzeciwu, faktyczny okres od daty publikacji do udzielenia prawa ochronnego zostaje wydłużony o czas oczekiwania na wpływ sprzeciwów do Urzędu Patentowego i wynosi około 3 tygodni. Oznacza to, że średni czas trwania postępowania, dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, może zostać skrócony nawet o 1,5 miesiąca. Sprzeciwy już teraz można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy pomocy przygotowanych przez Urząd Patentowy szablonów, co także w

przyszłości ułatwi wniesienie opozycji w terminie. Jednocześnie wprowadzenie daty wpływu skróci czas oczekiwania na wnioski, przesyłane tradycyjną drogą pocztową.

Warto również wskazać, że początkowym terminem okresu na wniesienie opozycji jest podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego. Projekt odstępuje do zasady publikowania zgłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. W przypadku znaków towarowych zarówno ujawnienie znaku, jak i późniejsza publikacja po zbadaniu tzw. bezwzględnych przeszkód udzielenia ochrony, będzie miała miejsce na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań wpłynie przede wszystkim na szybkość postępowania o udzielenie prawa ochronnego, ale co niemniej ważne, na pewność udzielonych praw wyłącznych. Temu ostatniemu ma również służyć brak możliwości przywrócenia terminu na wniesienie opozycji.

Projektowane przepisy doprecyzowują zakres podmiotów uprawnionych do wniesienia opozycji (art. 205 projektu). Opozycja będzie mogła zostać wniesiona przez uprawnionych z wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych, uprawnionych do praw ochronnych z wcześniejszych znaków towarowych (osoby uprawnione do wykonywania praw wynikających z tych praw ochronnych), a także uprawnionych do wykonywania praw wynikających z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego. Zakres podmiotów uprawnionych do wniesienia opozycji poszerzono o osoby uprawnione do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego prawa ochronnego na znaku towarowym, stanowiącego podstawę opozycji. Na gruncie dotychczasowych przepisów PWP, wątpliwości budziło przyznanie takiego uprawnienia np. licencjodawcy. Uprawnienie takie licencjodawca posiadał natomiast na gruncie prawa unijnego, na mocy art. 46 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1001.

Projektowane przepisy utrzymują większość zasad obowiązujących w dotychczasowych przepisach PWP, tj.: kontradiktoryjność postępowania (stronami postępowania są zgłaszający znak towarowy i oponent), związanie granicami opozycji i jego podstawą prawną, pisemność postępowania, jawność postępowania wobec stron (jawność pism procesowych – wymóg składania wszystkich pism i dokumentów z odpisem dla drugiej strony postępowania), prekluzję dowodową oraz dwuinstancyjność postępowania. Nadal będzie możliwe złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji wydanej po rozpatrzeniu opozycji.

Wprowadzane zmiany dotyczące postępowania w sprawie opozycji pozwalają natomiast wyeliminować istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne.

Po pierwsze zostały uporządkowane kwestie związane z brakami formalnymi opozycji, które będą skutkować pozostawieniem opozycji bez rozpoznania (art. 209 ust. 2 projektu). Określone zostały także minimalne wymogi opozycji, tj. wskazanie znaku, wobec którego jest wnoszona opozycja oraz podstawa prawna i faktyczna, których nie można uzupełnić po upływie terminu na wniesienie opozycji. Pozostałe braki formalne (np. odpis, tłumaczenie dokumentów) mogą być uzupełnione w późniejszym czasie, jednak najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy (art. 209 ust. 3 projektu). Utrzymano także obowiązek przedstawienia tłumaczenia wszystkich dokumentów składanych w języku obcym na język polski, przy czym nie wskazano obowiązkowej formy takiego tłumaczenia. Zauważyć należy, że w przypadku braku tłumaczenia złożonych dokumentów, Urząd Patentowy będzie wzywał do uzupełnienia tego braku pod rygorem pominięcia takich dokumentów (art. 206 ust. 4 projektu).

Wprowadzono także przepisy regulujące kwestie związane z korespondencją elektroniczną. Nowe przepisy porządkują kwestie wynikające z różnych form korespondencji prowadzonej przez strony postępowania. Wskazano, że w przypadku opozycji wniesionej w postaci elektronicznej nie ma konieczności dołączania odpisu w formie papierowej poza przypadkami, gdy zgłaszający znak towarowy nie stosuje środków komunikacji elektronicznej. Dopiero w takim przypadku Urząd Patentowy wzywa wnoszącego opozycję o złożenie odpisu w postaci papierowej (art. 206 ust. 3 projektu).

Jako jeden z wymogów w sprawach opozycji składanych wobec międzynarodowych znaków towarowych, wprowadzono konieczność wskazania towarów, wobec których jest ona wnoszona w języku właściwym dla międzynarodowego znaku towarowego wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na precyzyjne określenie zakresu opozycji i wyeliminuje problemy związane z niedokładnym tłumaczeniem na język polski wykazu towarów, a nawet brakiem korelacji między wykazem towarów a jego tłumaczeniem (art. 206 ust. 5 projektu).

W projekcie uregulowano także przypadek przedwczesnego wniesienia opozycji (art. 210 projektu). W takiej sytuacji opozycja będzie uznana za wniesioną skutecznie, z tym że za datę jej wniesienia zostanie uznany pierwszy dzień, w którym jej wniesienie stało się możliwe, tj. dzień podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego.

Projekt wprowadza także zmiany w samej procedurze opozycyjnej. W celu zniwelowania skutków skrócenia okresu na wniesienie opozycji, nowe przepisy odchodzą od zasady przedstawienia wszystkich dowodów już w chwili wnoszenia opozycji, wystarczające jest zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych. Projektowane przepisy pozwalają bowiem uzupełnić opozycję na późniejszym etapie – już po okresie przeznaczonym na polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na polubowne rozwiązanie sporu, wnoszący opozycję będzie wzywany do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów. W przypadku zawarcia porozumienia przez strony, pozwoli to uniknąć kosztów związanych z gromadzeniem dowodów w sytuacji, gdy spór może zostać rozwiązany już na wstępnym etapie.

Proceduralnie, po wniesieniu opozycji, zgłaszający jest informowany o jej wpływie. Jednocześnie obu stronom jest wyznaczany termin na wystąpienie ze zgodnym wnioskiem o wyznaczenie im terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu. Oznacza to, że okres ugodowy będzie miał miejsce tylko w tych postępowaniach, w których obie strony widzą możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W konsekwencji pozwoli to na szybsze procedowanie w pozostałych sprawach. Obecnie termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu jest wyznaczany w każdym postępowaniu, niezależnie czy w danym przypadku strony wyrażają chęć prowadzenia działań mających na celu polubowne załatwienie sprawy. Wprowadzenie możliwości, a nie obowiązku, wyznaczenia terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu jest wynikiem dostosowania przepisów do przepisów dyrektywy 2015/2436 (art. 43 ust. 3), która nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia, na wniosek stron, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu/opozycji – co najmniej 2 miesięcznego terminu na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Nowe rozwiązanie, w którym utrzymano termin 2 miesięcy na polubowne załatwienie sprawy, nadal wypełnia ten obowiązek. W projektowanych przepisach zrezygnowano natomiast z możliwości przedłużenia 2 miesięcznego terminu na polubowne rozstrzygnięcie sporu, ze względu na możliwość zastosowania w każdym stadium przepisów k.p.a. dotyczących zawieszenia postępowania na wniosek stron w przypadku tych postępowań, w których strony potrzebują więcej czasu na uzgodnienie stanowiska.

Po okresie ugodowym albo bezskutecznym upływie terminu na złożenie wniosku o wyznaczenie terminu do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, Urząd Patentowy wyznaczy oponentowi termin na uzupełnienie opozycji, tj. przedstawienie wszystkich okoliczności

faktycznych oraz dowodów. W odpowiedzi na powyższe, zgłaszający będzie miał możliwość wypowiedzenia się co do zasadności opozycji i przedstawionych dowodów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku wycofania opozycji albo zgłoszenia znaku towarowego w całości albo w części objętej opozycją, do czasu wyznaczenia oponentowi terminu, o którym mowa w art. 211 ust. 3 projektu, tj. do czasu wezwania do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów, opłata wniesiona od opozycji zostanie zwrócona w całości, a Urząd Patentowy nie będzie orzekał o kosztach postępowania.

W projekcie doprecyzowano także przepis regulujący zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego stanowiącego podstawę opozycji. Możliwość podniesienia przez zgłaszającego znak towarowy zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w postępowaniu opozycyjnym pozwala na nieuwzględnienie opozycji, która oparta jest na znaku towarowym, który faktycznie jest nieobecny w obrocie. Zarzut ten, tak jak obecnie, będzie mógł zostać podniesiony jedynie w odpowiedzi na opozycję. Jednak z brzmienia nowych przepisów wyraźnie wynika, że uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego musi udowodnić używanie towarów, w odniesieniu, do których została mu udzielona ochrona i które wskazuje w opozycji jako kolizyjne wobec towarów zgłaszającego. W przypadku braku wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego Urząd Patentowy oddali opozycję. W sytuacji, gdy wykazano rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego co do części towarów, dla których udzielono ochrony – do celu rozpatrywania opozycji zostanie uznany za chroniony tylko dla tej części towarów. Wprowadzenie możliwości podniesienia zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego jest również wynikiem dostosowania przepisów projektowanej ustawy do dyrektywy 2015/2436, a proponowana treść przepisu odpowiada art. 44 tej dyrektywy (art. 212 projektu).

Po otrzymaniu odpowiedzi na opozycję, jest ona przekazywana oponentowi, który w wyznaczonym terminie jest obowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych przez zgłaszającego, w tym np. przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego. Następnie odpowiedź oponenta zostaje przekazana do zgłaszającego, który może odnieść się do kwestii (dowodów) w niej podniesionych. Co do zasady, stanowisko zgłaszającego jest ostatnim pismem składanym przez strony w postępowaniu.

Oczywiście, taki przebieg postępowania będzie miał miejsce wówczas, gdy strony będą zainteresowane prowadzeniem wymiany pism. Jeżeli, którakolwiek ze stron postępowania zrezygnuje z zajmowania stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana pism zostanie zakończona. Tym samym w przypadku braku np. odpowiedzi na opozycję, postępowanie ograniczy się do pojedynczej wymiany korespondencji. Podobnie będzie w przypadku braku wniesienia odpowiedzi na odpowiedź na opozycję.

Przepis art. 213 projektu reguluje postępowanie w zakresie wymiany pism między zgłaszającym a oponentem w toku postępowania. Urząd Patentowy jest obowiązany przekazać oponentowi odpowiedź na opozycję i umożliwić zajęcia stanowiska, w tym także w zakresie przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego w sytuacji, gdy zgłaszający podniósł zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego, który jest przedmiotem opozycji. Następnie zgłaszający ma możliwość odniesienia się do stanowiska i dowodów, które zostaną przez oponenta wskazane. Celem zapewnienia elastyczności postępowania utrzymano możliwość składania przez strony dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Urzędu Patentowego (art. 213 ust. 3 projektu). Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw, w których wystąpiły bardzo złożone kwestie, lub gdy zgłaszający lub oponent wskazał nowe twierdzenia lub dowody, które zostały dopuszczone w postępowaniu. Przepis art. 213 ust. 1 koresponduje z art. 212 w ten sposób, że wskazuje m.in. że oponent odnosząc się do odpowiedzi na opozycję przedstawia dowody i, w przypadku gdy zostanie podniesiony zarzut nieużywania – może przedstawić dowody używania znaku będącego podstawą opozycji.

Nowe przepisy, na wzór tych obecnie obowiązujących w PWP, przewidują również prekluzję dowodową (art. 216 projektu). Oznacza to, że Urząd Patentowy pominie okoliczności faktyczne i dowody niezgłoszone przez stronę w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Przepisy zobowiązujące do wskazania okoliczności faktycznych i dowodów w określonym terminie wyrażają zasadę koncentracji materiału procesowego i zapobiegają celowemu przedłużaniu postępowania przez strony.

W toku postępowania w sprawie opozycji Urząd Patentowy będzie wyznaczał stronie dla dokonania określonych czynności termin miesiąca, przy czym czynność ta będzie mogła

zostać dokonana w terminie miesiąca po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem, strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu (art. 217 projektu). W postępowaniu w sprawie opozycji, ze względu na złożoność tego postępowania, zazwyczaj wymagającego dokonania oceny obszernego materiału dowodowego (np. wykazanie używania znaku, renomy, czy też wzmocnionego charakteru odróżniającego znaku) zostało także wyłączone stosowanie przepisów k.p.a. o terminach załatwiania spraw.

W przypadku gdy zgłaszający zgodzi się w całości ze stanowiskiem oponenta, postępowanie w sprawie opozycji zostanie umorzone (art. 218 projektu). Dodatkowym skutkiem uznania przez zgłaszającego opozycji w całości jest także umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia znaku towarowego w zakresie wniesionej opozycji. Przyjęte rozwiązanie pozwala na szybsze zakończenie postępowania w sprawie opozycji zgodnie z wolą oponenta i jednocześnie, bez dodatkowych działań ze strony zgłaszającego, pozwala zakończyć postępowanie w sprawie zgłoszenia znaku towarowego. W obecnym stanie prawnym wycofanie zgłoszenia znaku towarowego przez zgłaszającego w całości lub części wymaga odpowiedniego wniosku i przedłuża obie procedury. Umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu jest bowiem możliwe dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia znaku (ponieważ dodatkowo należy uwzględnić dwa miesiące na uprawomocnienie się decyzji).

Tak, jak wyżej sygnalizowano, utrzymano zasadę, że Urząd Patentowy rozpatruje opozycję w jej granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez oponenta (art. 215 projektu). Oznacza to, że Urząd Patentowy jest związany wnioskiem i podstawą prawną wskazaną przez oponenta, co wyznacza zakres żądania strony.

W projekcie określono także katalog rozstrzygnięć wydawanych po rozpatrzeniu opozycji – decyzja o uznaniu opozycji za zasadną w całości lub części lub o jej oddaleniu (art. 219 projektu). Uzupełniająco należy wskazać, iż postępowanie może zostać także umorzone – podstawę prawną stanowią wówczas przepisy k.p.a.

Projektowane przepisy zawierają także normy kolizyjne mające zastosowanie w przypadku wniesienia kilku opozycji wobec jednego zgłoszenia znaku towarowego. Po pierwsze, dopuszczono możliwość łącznego rozpatrzenia takich opozycji, np. w przypadku

jednoczesnego wniesienia opozycji przez uprawnionego do wcześniejszego znaku i jego licencjodawcę. Natomiast jeżeli połączenie opozycji do łącznego rozpatrywania nie jest możliwe albo celowe, wówczas Urząd Patentowy uznaje, że pierwszeństwo ma ta opozycja, która wpłynęła jako pierwsza i spełnia wymogi formalne. Takie rozwiązanie premiuje opozycję wniesioną najszybciej w prawidłowy sposób (art. 221 projektu).

Projektowana ustawa utrzymuje rozwiązanie polegające na tym, że w zakresie kosztów postępowania stosuje się odpowiednio właściwe przepisy k.p.c. oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analogiczne rozwiązanie przyjęto na gruncie postępowania spornego. Zauważyć jednak należy, że w przypadku wycofania opozycji albo zgłoszenia znaku towarowego w całości albo w części objętej opozycją, do czasu wyznaczenia oponentowi terminu, o którym mowa w art. 211 ust. 3 projektu, tj. do czasu wezwania do przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów, opłata wniesiona od opozycji zostanie zwrócona w całości, a Urząd nie będzie orzekał o kosztach postępowania. Przewiduje się natomiast zwrot opłaty za opozycję w przypadku pozostawienia opozycji bez rozpoznania, cofnięcia opozycji do czasu wyznaczenia oponentowi terminu, o którym mowa w art. 211 ust. 3 projektu, wycofania zgłoszenia znaku towarowego w całości albo w części objętej opozycją, do czasu wyznaczenia oponentowi terminu, o którym mowa w art. 211 ust. 3 projektu, a także umorzenia postępowania na skutek uznania opozycji przez zgłaszającego za zasadną w całości (art. 223 projektu).

Jednocześnie celem wyeliminowania wątpliwości, wskazano które przepisy tytułu VI Postępowanie ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym, nie mają zastosowania w postępowaniu w sprawie opozycji, w pozostałym zakresie przepisy te będą stosowane. Nie będą miały zastosowania art. 333, art. 334 ust. 1–3, art. 335 ust. 1 i 8, art. 336, art. 342, art. 344 i art. 352 ust. 2. W związku z powyższym zastosowanie znajdą m.in. przepisy dotyczące pełnomocników oraz zasad wykazywania umocowania (art. 224 projektu).

Projektowane przepisy regulują także postępowanie w sprawie opozycji wobec wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa jako zasadę wprowadza odpowiednie stosowanie przepisów odnoszących się do znaków zgłoszonych w trybie krajowym. Dodatkowo jednak uwzględniono różnice, które wynikają z przepisów Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. Odmienne uregulowania

wymagały przede wszystkim kwestie związane z doręczeniem opozycji uprawnionemu do międzynarodowego znaku towarowego. W projekcie wskazano, że w przypadku wniesienia opozycji wobec międzynarodowego znaku towarowego do Biura Międzynarodowego jest wysyłana notyfikacja o odmowie wstępnej uznania ochrony wraz z informacją, iż uprawniony do znaku międzynarodowego jest obowiązany, pod rygorem pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń. Uprawniony mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli nie wyznaczył pełnomocnika, będzie wskazywał adres do doręczeń. Dopiero po ustanowieniu pełnomocnika lub wskazaniu adresu do doręczeń, uprawnionemu do znaku międzynarodowego, jest przekazywany odpis opozycji i strony mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ugodowego załatwienia sporu (art. 225 projektu).

W zakresie znaków międzynarodowych wprowadzono regulację szczególną w zakresie oznaczenia daty zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego, istotnej dla liczenia okresu 5 letniego rzeczywistego używania znaku. Dla znaków towarowych krajowych okres ten wiąże się z datą wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 245 ust. 1 pkt 1 projektu). W przypadku znaków międzynarodowych przyjęto rozwiązanie wzorowane na rozwiązaniu inkorporowanym w rozporządzeniu 2017/1001. Zgodnie z art. 203 tego rozporządzenia, dla celów stosowania przepisów odnoszących się do warunku używania znaku towarowego, data publikacji znaku międzynarodowego wyznaczonego na Unię Europejską zastępuje datę rejestracji do celów określenia daty, z którą znak podlegający rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię musi wejść do faktycznego użycia w Unii. Natomiast zgodnie z art. 190 ust. 2 tego rozporządzenia, w braku notyfikacji odmowy ochrony rejestracji międzynarodowej fakt ten jest publikowany łącznie z numerem rejestracji. Analogicznie w projekcie wskazano, iż termin 5 letni, z którym są związane skutki, w przypadku braku używania znaku towarowego, biegnie od dnia publikacji o uznaniu jego ochrony. Taką konwergencję przepisów należy uznać za duże ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż niezależnie od tego, czy międzynarodowy znak ma ochronę w Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na wyznaczenie go jako unijny znak towarowy, czy też jako znak krajowy, w obu przypadkach okres na rozpoczęcie jego używania jest wiązany analogicznie z datą publikacji o tym fakcie. Tym samym zostało usunięte niejasne rozwiązanie z dotychczasowej ustawy PWP, które datę początkową przedmiotowego 5 letniego okresu wiązało z szeregiem

okoliczności, w sposób całkowicie odmienny niż ukształtowany w rozporządzeniu 2017/1001. Utrudniało to obrót gospodarczy, gdyż mimo faktu uzyskania ochrony w tym samym trybie międzynarodowym, okres na używanie znaku liczono odmiennie, w zależności od tego, czy było to wyznaczenie na Unię Europejską jako unijnego znaku towarowego, czy też na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym nowe rozwiązanie z art. 226 projektu, a także art. 251 projektu, należy uznać za korzystne dla przedsiębiorców.

Rozdział 5: Prawo ochronne na znak towarowy

Przepisy w zakresie używania znaku towarowego zostały powtórzone z obecnej PWP, podobnie uprawnienia zakazowe uprawnionego z prawa ochronnego (art. 232 i art. 233 projektu). Mając na uwadze konieczność precyzyjnego implementowania art. 10 ust 2 dyrektywy 2015/2436, wskazano, iż uprawniony z prawa ochronnego ze wcześniejszym pierwszeństwem może zakazać osobom trzecim bezprawnego używania w obrocie gospodarczym „oznaczenia”, a nie jak wskazywano dotychczas w art. 296 ust. 2 PWP „znaku”. Usunięto również odniesienie do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, ponieważ właściwą regulacją w tym zakresie są przepisy o oznaczeniach geograficznych. Do projektu nie przeniesiono również odpowiednika art. 157 zd. 2 PWP, tj. przepisu uprawniającego pozwanego w sprawie o naruszenie znaku towarowego do żądania przedstawienia przez uprawnionego z prawa ochronnego dowodu używania znaku. W świetle uprawnienia do wniesienia powództwa wzajemnego, o którym mowa w art. 479¹²² k.p.c., taki przepis wydaje się być zbędny.

Uporządkowano również przepisy dotyczące możliwości uprawnionego w zakresie zakazania osobom trzecim bezprawnego używania w obrocie w ramach działalności gospodarczej znaku identycznego albo znaku podobnego (art. 233 projektu). Jednocześnie przeniesiono przepisy o naruszeniu prawa ochronnego znaku towarowego do rozdziału regulującego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w efekcie czego występuje spójność regulacji i poprawa systematyki ustawy (art. 483 i art. 484 projektu).

W przypadku kwestii dotyczącej informacji, w jakim zakresie uprawniony nie może zakazywać używania swojego znaku towarowego przez osoby trzecie, powtórzono regulację dotychczasowej PWP, doprecyzowując, iż prawo ochronne nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby zarejestrowanego znaku towarowego do celów wskazania albo odniesienia się do towarów jako pochodzących od uprawnionego do danego zarejestrowanego znaku towarowego. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części

zamienne lub akcesoria (art. 235 ust. 1 pkt 3 projektu), gdyż obecna regulacja pełniej oddaje charakter art. 14 ust. 1 pkt c dyrektywy 2015/2436. Jednocześnie pozostawiono regulację dotyczącą sposobów używania znaku towarowego (art. 232 projektu). Nie jest to wyliczenie enumeratywne, ale przykładowe. Jego funkcjonowanie od dwudziestu lat w PWP należy ocenić jako korzystne – uwidacznia on zakres ochrony prawa na znaku towarowym w obszarach, które nieraz budzą wątpliwości u przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Dzięki tej regulacji przedsiębiorcy od razu mogą dostrzec uprawnienia pozytywne wynikające z prawa ochronnego na znak towarowy dotyczące obrotu i reklamy towarów i usług. Urząd odwołuje się do tego przepisu odpowiadając na zapytania przedsiębiorców dotyczące zakresu prawa na znak towarowy, a także rozpatrując sprawy na podstawie przesłanki negatywnej dla udzielenia prawa ochronnego – zgłoszenia znaku towarowego, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Projekt reguluje również koegzystencję znaku towarowego i oznaczenia geograficznego, jeżeli znak towarowy został zgłoszony wcześniej niż oznaczenie geograficzne (art. 239 projektu).

Przepis art. 228 projektu reguluje procedurę przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy i zasadniczo nie odbiega od przepisów obecnie obowiązującej PWP. Warunkiem przedłużenia prawa ochronnego na dalszy 10 letni okres ochrony jest wniesienie w terminie opłaty okresowej za ochronę. Projekt przewiduje możliwość prowadzenia przez Urząd Patentowy postępowania wyjaśniającego w sprawie przedłużenia ochrony znaku towarowego. W ramach tego postępowania wyjaśniane mogą być wątpliwości co do wysokości i uprawnienia do wniesienia opłat oraz, wątpliwości co do zakresu ochrony podlegającej przedłużeniu. Potrzeba wprowadzenia tej dodatkowej przesłanki jest związana z faktem, że prawo ochronne na znak towarowy może być przedłużone w całości lub w części, w zależności od woli uprawnionego. Wnosząc opłatę za kolejny 10 letni okres ochrony uprawniony powinien w tytule przelewu wskazać numer prawa ochronnego i zakres żądanego przedłużenia z podaniem klas towarowych lub określonych towarów, dla których ochrona ma zostać przedłużona. W praktyce zdarza się jednak, że informacje te nie są przez uprawnionych podawane i w rezultacie zakres żądanego przedłużenia nie jest jasny. Celem proponowanego przepisu jest zlikwidowanie luki w dotychczasowych przepisach i umożliwienie Urzędowi Patentowemu prowadzenia postępowania wyjaśniającego w takich sytuacjach, tj. kiedy zakres żądanego przedłużenia nie jest jednoznaczny. Ustępy 3 i 4 omawianego przepisu regulują kwestię wpisu informacji o przedłużeniu prawa ochronnego do rejestru znaku towarowego

oraz wykreślenia z tego rejestru błędnego wpisu, na wniosek uprawnionego lub osoby przez niego upoważnionej. Projekt jest powtórzeniem dotychczasowych regulacji w tym zakresie.

Rozdział 6: Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy

Przepisy o unieważnieniu i stwierdzaniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy przeniesiono z dotychczasowej PWP.

Analogicznie jak w PWP uregulowano przesłanki wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wskazując zarówno przesłanki uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem, jak i sytuacje, w których z takim wnioskiem nie można wystąpić (art. 241 i art. 242 projektu).

W projekcie uregulowano także możliwość wystąpienia przez uprawnionego do znaku towarowego z zarzutem braku używania wcześniejszego znaku towarowego w toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 243 projektu).

W projekcie, podobnie jak jest w PWP, uregulowano także przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oraz postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia takiego prawa (art. 244–248 projektu).

Dział VIII: Oznaczenia geograficzne

Regulacje dotyczące oznaczeń geograficznych zostały skonstruowane w sposób różniący się od dotychczasowego stanu prawnego określonego przepisami obowiązującej PWP. Zasadniczym celem projektowanych regulacji jest poprawa otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują podmioty, które wytwarzają towary nierolne i są potencjalnie zainteresowane ochroną oznaczeń geograficznych przez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym. Na gruncie obecnej PWP nie zarejestrowano żadnego oznaczenia geograficznego. W związku z powyższym projektowana definicja oznaczeń geograficznych oraz zmieniona procedura rejestracji, mają na celu dostosowanie krajowych rozwiązań legislacyjnych do specyfiki towarów nierolnych, z jednoczesnym uproszczeniem i usprawnieniem procedury rejestracji.

Rozdział 1: Oznaczenie geograficzne

Projekt przewiduje jeden typ chronionych oznaczeń – oznaczenia geograficzne. Konstrukcja przepisów dotycząca oznaczeń była wzorowana na art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie

systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, , str. 1–29, z późn. zm.) oraz „oznaczeniom geograficznym”, o których mowa w art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).

Zgodnie z projektowaną definicją, wprowadzoną w art. 254 ust. 1 projektu, oznaczeniem geograficznym jest oznaczenie będące nazwą, którą określa się towar i która wskazuje na pochodzenie geograficzne towaru z określonego terenu, w szczególności miejsca, regionu lub państwa. Kumulatywnie kwalifikowany charakter oznaczenia wymaga, by jakość, renoma lub inne cechy towaru były następstwem jego pochodzenia geograficznego. Wskazany „związek przyczynowy” między jakością towaru, jego renomą lub innymi cechami charakterystycznymi oraz określonym pochodzeniem geograficznym jest wymagany, ponieważ cechy towaru zależą od warunków naturalnych miejsca wytworzenia lub metod pracy stosowanych przez lokalne społeczności. W zakresie określenia siły powiązania towaru z obszarem geograficznym wprowadzono wymóg, zgodnie z którym przynajmniej jeden z etapów produkcji musi odbywać się na danym terenie.

W świetle projektowanych regulacji nazwa niegeograficzna może również stanowić oznaczenie geograficzne pod warunkiem, że jest jednoznacznie związana z miejscem pochodzenia. Analogiczne rozwiązanie obowiązuje w ramach unijnego systemu oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Zakres przedmiotowy projektu ogranicza się do towarów nierolnych, z jednoczesnym wyłączeniem usług. W znaczeniu projektowanych przepisów, towary nierolne nie obejmują produktów sektora wina, aromatyzowanych produktów sektora wina, napojów spirytusowych, produktów rolnych i środków spożywczych, jak również naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych. Obecnie na poziomie Unii Europejskiej nie ma ani jednolitej ani zharmonizowanej ochrony oznaczenia geograficznego w odniesieniu do towarów nierolnych. Natomiast na poziomie unijnym jest zapewniona jednolita ochrona oznaczenia geograficznego w przypadku win, win aromatyzowanych, napojów spirytusowych oraz produktów rolnych i środków spożywczych. Ochrona oznaczenia geograficznego w odniesieniu do wyżej wskazanych rodzajów towarów może być przyznana wyłącznie na poziomie Unii Europejskiej, dlatego musi pozostać poza zakresem stosowania PWP.

Rozdział 2: Zgłoszenie i rozpatrywanie oznaczenia geograficznego

Najważniejszym elementem zgłoszenia oznaczenia geograficznego w celu uzyskania prawa z rejestracji jest specyfikacja towaru. Zawiera ona informacje techniczne określone przez samych wytwórców niezbędne do opisanie towaru, metody jego produkcji i określonego terenu związanego z pochodzeniem geograficznym towaru.

Zgłoszenia oznaczenia geograficznego może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów wytwórców danego towaru. W uzasadnionym przypadku zgłoszenia może dokonać jeden wytwórca będący osobą fizyczną lub prawną, organ administracji rządowej albo organ jednostki samorządu terytorialnego (art. 256 projektu).

W terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia oznaczenia geograficznego, do publicznej wiadomości będą podawane m.in. informacje o zgłoszonym oznaczeniu geograficznym i nazwie towaru, dla którego jest ono przeznaczone, dacie i numerze zgłoszenia oznaczenia geograficznego, czy zgłaszającym. Osoby trzecie, do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia prawa z rejestracji, będą mogły zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji (art. 259 projektu).

Decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji będzie wydawana wówczas, gdy:

- 1) zgłoszone oznaczenie nie informuje albo informuje w sposób nieprawdziwy o pochodzeniu geograficznym towaru;
- 2) zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego oznaczenia geograficznego lub więcej niż jednego towaru;
- 3) zgłoszone oznaczenie nie spełnia warunków, o których mowa w art. 254 projektu.

Decyzja o odmowie udzielenia prawa z rejestracji będzie wydawana również w przypadku, gdy oznaczenie geograficzne:

- 1) w następstwie jego powszechnego używania dla oznaczenia rodzaju towaru stało się nazwą rodzajową;
- 2) prawdziwe w sensie dosłownym co do terenu, z którego towar pochodzi, które mogłoby wprowadzić nabywcę w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu (art. 261 i art. 262 projektu).

Udzielone prawo z rejestracji będzie wpisywane do rejestru oznaczeń geograficznych.

W procedurze rozpatrywania oznaczenia geograficznego ważną rolę odgrywa Rada do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych, o której mowa w art. 463 projektu. Została ona utworzona na wzór Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw

Produktów Rolnych i Artykułów Spożywczych, która działa w segmencie oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224). Rada do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych jest organem opiniodawczo-doradczym Urzędu Patentowego. Jej członków powołuje i odwołuje Prezes Urzędu Patentowego spośród znawców problematyki prawnej, etnograficznej i historyczno-kulturoznawczej związanej z towarami nierolnymi. Do zadań Rady należy opiniowanie zgłoszeń oznaczeń geograficznych pod kątem spełniania warunków uzyskania prawa z rejestracji, opiniowanie wniosków o zmianę prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, wniosków o unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego oraz sprzeciwów wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego.

Rozdział 3: Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego

W kwestii zakresu prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego w projekcie zachowano większość regulacji obowiązujących obecnie. Przewidziany w projekcie poziom ochrony przyznany oznaczeniom geograficznym dla towarów nierolnych odpowiada poziomowi ochrony oznaczeń geograficznych, jakim cieszy się sektor oznaczeń geograficznych produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z projektem ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu prawa z rejestracji do rejestru oznaczeń geograficznych.

Zakres wyłączności wynikającej z uzyskania prawa z rejestracji uregulowano w art. 268–270 projektu).

Uprawnienie do używania oznaczenia geograficznego przez tzw. użytkownika uprzedniego uregulowano w art. 272 projektu. Zgodnie z art. 273 projektu, każda osoba, której towary spełniają wymagania określone w specyfikacji towaru jest uprawniona do używania oznaczenia geograficznego.

Rozdział 4: Zmiana, unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

W projekcie zachowano również większość ogólnych założeń obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zmiany, unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego.

Warto zaznaczyć, że dodano możliwość zmiany prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Zmiana ta będzie dokonywana na wniosek uprawnionego, zgodnie z procedurą określoną w art. 274 projektu.

Istotnym jest włączenie w proces decyzyjny Rady do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych. Decyzje w przedmiocie zmiany prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, unieważnienia tego prawa, będą wydawane po zasięgnięciu opinii tej Rady.

3. Tytuł III: Prawa wyłączne jako składniki mienia

Obecna PWP zawiera regulacje przyporządkowane poszczególnym kategoriom praw własności przemysłowej. W odrębnych tytułach i działach ustawy ujęto unormowania dotyczące wymogów, które spełniać powinny kolejno np. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, wraz z przewidzianymi dla tych kategorii regułami zgłoszenia i udzielenia praw wyłącznych. W tym zakresie zachowanie tego układu w projekcie ustawy jest w pełni uzasadnione. Z kolei czynnikiem zakłócającym czytelność obowiązującej PWP jest umiejscowienie przepisów zawierających regulacje wspólne dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Aktualnie przepisy te zazwyczaj są umiejscowione w części dotyczącej wynalazków (patentów), a na mocy odesłań znajdują zastosowanie do pozostałych przedmiotów własności przemysłowej. W projekcie przepisy te zgrupowano w jednym tytule, regulującym zasady przejścia praw wyłącznych oraz udzielania licencji. Przedmiotowy tytuł łączy unormowania rozproszone w aktualnej ustawie.

Dział I: Przejście praw wyłącznych

W dziale I zawarto ogólną regułę zbywalności praw. Niezmiennie prawa wyłączne są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Prawo ochronne na znak towarowy nadal będzie mogło zostać przeniesione w stosunku do części towarów, dla których zostało udzielone. Utrzymano również wymóg zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności dla umowy przeniesienia prawa wyłącznego.

Przepisy dotyczące przeniesienia praw wyłącznych znajdą zastosowanie również do praw wynikających ze zgłoszenia. Celem projektowanego rozwiązania jest wyeliminowanie wątpliwości, jakie pojawiały się w praktyce. Niejednokrotnie zgłaszający zawierali umowę przeniesienia zgłoszenia np. wynalazku, przy czym na gruncie obecnie obowiązujących

przepisów powstawały wątpliwości, co jest faktycznie przedmiotem tej umowy, czy tylko prawo do uzyskania prawa wyłącznego, czy również pierwszeństwo. Projektowane rozwiązanie eliminuje to ryzyko. Przeniesienie prawa do zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej np. wynalazku, będzie równoznaczne z wejściem nabywcy we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowego zgłoszenia na tym etapie, na jakim to zgłoszenie znajdowało się w chwili zawarcia umowy (art. 284 i art. 285 projektu).

Uregulowano również przeniesienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Prawo to może zostać przeniesione na inną organizację albo organ, tj. podmioty, które uprawnione są do dokonania zgłoszenia oznaczenia geograficznego (art. 286 projektu).

W projekcie uregulowano także kwestie wspólności prawa wyłącznego. W pierwszej kolejności zasady dotyczące praw własności przemysłowej przysługujących więcej niż jednemu podmiotowi określi umowa o wspólności prawa wyłącznego. Jeżeli taka umowa nie zostanie zawarta, wówczas znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy k. c. o współwłasności w częściach ułamkowych.

Wprowadzono również zasadę, iż współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu w przypadku przeniesienia udziału w prawie. Prawo pierwokupu będzie mogło być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez współuprawnionych zawiadomienia o treści umowy przeniesienia udziału w prawie. W umowie strony będą mogły przewidzieć inny termin.

Aktualnie w stosunku do praw własności przemysłowej przysługujących więcej niż jednemu podmiotowi stosuje się odpowiednio przepisy k. c. o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że co do zasady, każdy ze współuprawnionych może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współuprawnionych. Nieograniczona swoboda w zakresie zbywania udziału skutkuje tym, że pozostali współuprawnieni nie posiadają realnego wpływu na krąg podmiotów uprawnionych do współużywania lub współkorzystania z przedmiotu własności przemysłowej. Spory wynikłe na tle sposobu współkorzystania mogą być przedmiotem długotrwałych postępowań sądowych. Grozi to ograniczeniem lub nawet paraliżem prawa do korzystania z przedmiotu własności przemysłowej, co niewątpliwie jest niekorzystne. Z tego względu postanowiono wprowadzić nowe rozwiązanie w postaci przysługującego współuprawnionym prawa pierwokupu, które znajdzie zastosowanie w wypadku zamiaru zbycia swego udziału przez współuprawnionego. Oznacza to, że zbycie udziału osobie trzeciej nastąpi, o ile żaden z pozostałych współuprawnionych nie wykona przysługującego prawa pierwokupu. Wprowadzenie do projektu ustawy instytucji prawa

pierwokupu ma na celu wzmocnienie pozycji pozostałych współuprawnionych w sytuacji, gdy jeden z nich nie jest już zainteresowany przysługującym mu prawem wyłącznym. Zasadne jest zatem ograniczenie jego swobody w zakresie wyboru podmiotu, który nabędzie jego udział i tym samym dołączy do grona współuprawnionych.

Warto również zaznaczyć, że projekt rezygnuje z dotychczasowej instytucji wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Aktualne regulacje art. 162 ust.1¹ i 1⁴ PWP, wykluczają przyjęcie innej formy współwłasności prawa do znaku towarowego. Oznacza to, że przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy (indywidualnego, czyli przysługującego dotąd jednemu podmiotowi) na rzecz kilku osób jest możliwe jedynie w ramach zmiany jego charakteru na wspólne prawo ochronne. I odwrotnie, wspólne prawo ochronne może być przeniesione na rzecz jednej osoby wyłącznie jako (indywidualne) prawo ochronne na znak towarowy. W wyniku rezygnacji w projekcie ze wspólnego prawa ochronnego, prawo ochronne na znak towarowy będzie mogło zostać zgłoszone przez kilka podmiotów, jak również przeniesione na rzecz kilku podmiotów na zasadach identycznych jak w przypadku pozostałych praw wyłącznych.

Nowym rozwiązaniem jest projektowany art. 288. Zgodnie ze wskazanym przepisem zrzeczenie się udziału w prawie własności przemysłowej przysługującemu więcej niż jednemu podmiotowi powoduje przejście tego udziału na pozostałych współuprawnionych, odpowiednio do ich udziału. Oczywiście powyższa regulacja znajdzie zastosowanie dopiero wówczas, gdy strony w umowie o wspólności prawa wyłącznego nie postanowią inaczej. Projektowane rozwiązanie jest wzorowane na obecnym art. 168 ust. 3 PWP odnoszącym się do wspólnego prawa ochronnego. Praktyka wskazuje, iż zaadaptowanie tej instytucji do wszystkich praw wyłącznych będzie korzystne i pozwoli wyeliminować występujące w praktyce wątpliwości odnoszące się np. do praw należących do współników spółki cywilnej czy małżonków, gdy nie wiadomo czy ci zawarli umowę o rozszerzeniu wspólności majątkowej. Przepis ten znajdzie również zastosowanie do praw wynikających ze zgłoszenia.

Dział II: Umowy licencyjne

W dziale II ujęto przepisy regulujące uprawnienia osób trzecich do korzystania (używania) z przedmiotów własności przemysłowej na podstawie upoważnienia (licencji) udzielonego przez uprawnionego z prawa wyłącznego. W obecnej ustawie przepisy przewidujące możliwość udzielenia licencji, jak i przepisy przewidujące wymogi zawieranych umów licencyjnych oraz uprawnienia licencjobiorców usytuowano w częściach ustawy

odnoszących się do poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej. To utrudnienie eliminuje dział grupujący przepisy dotyczące powyższej tematyki. Za punkt wyjścia obrano definicję licencji i umowy licencyjnej. Określono następnie formę zawarcia umowy licencyjnej oraz sposób ujawnienia licencji. W dalszej kolejności ujęto rodzaje licencji, możliwości udzielenia licencji dalszej, obowiązywanie licencji oraz katalog uprawnień, które przysługują licencjobiorcy.

Możliwość udzielenia licencji w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej pozostawiono bez zmian. Aktualne pozostaje wyłączenie możliwości udzielenia licencji w przypadku oznaczeń geograficznych, stąd w art. 289 ust. 1 znalazło się wyliczenie wybranych kategorii przedmiotów własności przemysłowej. W celu popularyzowania i zwiększenia atrakcyjności umów licencyjnych zrezygnowano z pobierania opłaty od wniosku o wpis licencji w rejestrach Urzędu Patentowego (art. 289 projektu).

W art. 290 ust. 1 projektu zawarto dotychczasową regulację art. 76 ust. 2 PWP, choć jednocześnie zmieniono redakcję przepisu przez ujęcie w pierwszej kolejności licencji pełnej jako najszerszej formy korzystania z cudzego prawa wyłącznego. Jest to również najczęściej występujący rodzaj licencji.

Z kolei art. 290 ust. 2 projektu jest odzwierciedleniem art. 74 ust 4 PWP.

W projektowanym art. 290 ust. 3 nałożono na licencjodawcę obowiązek przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji lub doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu własności przemysłowej. W aktualnie obowiązującej PWP obowiązek ten dotyczy wynalazków (art. 77) oraz, na podstawie odesłań, pozostałych przedmiotów własności przemysłowej. Tego rodzaju informacje mogą być przydatne do korzystania z każdego z przedmiotów własności przemysłowej, w tym znaku towarowego, np. znaku niekonwencjonalnego (hologram czy znak audiowizualny), gdzie konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji i doświadczeń technicznych (np. w zakresie doboru aparatury, techniki wykonania i wykorzystania znaku, przeszkolenia personelu). Warto zaznaczyć, że obowiązek udostępnienia licencjobiorcy informacji lub doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z przedmiotu własności przemysłowej będzie mógł zostać wyłączony przez strony w umowie licencyjnej (art. 290 projektu).

Przepisy dotyczące sublicencji stanowią odzwierciedlenie obecnie obowiązujących. Sublicencja będzie mogła zostać udzielona wyłącznie za zgodą uprawnionego z prawa

wyłącznego. Udzielenie dalszej sublicencji jest niedopuszczalne (art. 291 projektu). Z kolei, w przypadku znaków towarowych, udzielenie sublicencji lub dalszej sublicencji jest możliwe w zakresie udzielonego upoważnienia (art. 292 projektu).

W projekcie odzwierciedlono również obecne art. 76 ust. 3, art. 78 oraz art. 163 ust. 3 PWP, przy czym możliwość używania oznaczenia „lic.” rozszerzono na wszystkie prawa wyłączne (art. 293–295 projektu).

Zakres uprawnień licencjobiorcy w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia patentu (oraz dodatkowego prawa ochronnego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych) jest obecnie znacznie węższy w porównaniu do katalogu możliwości, które przysługują w podobnej sytuacji licencjobiorcy upoważnionemu do używania znaku towarowego. Zgodnie z art. 76 ust. 6 PWP legitymacja do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia patentu jest przewidziana tylko dla uprawnionego z licencji wyłącznej i to pod warunkiem, że ta została ujawniona w rejestrze. Dodatkowo, uprawnienie to nie zostało objęte gwarancją ustawową, albowiem może być wyłączone w treści umowy licencyjnej. Powyższe ograniczenia i powstałe w ich wyniku różnice uprawnień licencjobiorcy w zależności od kategorii praw wyłącznych nie tylko nie znajdują uzasadnienia, ale przede wszystkim wpływają na zmniejszenie atrakcyjności zawierania umów licencyjnych. Z jednej strony, obowiązujące przepisy nie nakładają na licencjodawcę obowiązku podejmowania działań polegających na ściganiu wszelkich naruszeń prawa. Z drugiej zaś strony, obecna ustawa nie zapewnia licencjobiorcy dostatecznych narzędzi do podejmowania działań ofensywnych względem podmiotów dopuszczających się naruszeń prawa wyłącznego, np. patentu. Z tego powodu w projekcie ustawy dokonano ujednolicenia zakresu uprawnień licencjobiorców w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych. Na tej samej podstawie i na wzór uregulowania dotyczącego znaków towarowych przyjętego w wyniku nowelizacji PWP w 2019 r. postanowiono zrezygnować z istniejącego obecnie wymogu ujawnienia w rejestrze licencji wyłącznej jako nadmiernie krępującego legitymację licencjobiorcy do dochodzenia powyższych roszczeń (art. 296 projektu).

W projekcie utrzymano także możliwość udzielenia licencji otwartej. Poza społeczno-gospodarczym znaczeniem umów licencyjnych, które przyczyniają się do rozpowszechniania innowacji i osiągnięć nauki, należy bowiem mieć na uwadze interes wynalazców niedysponujących potencjałem technicznym lub finansowym do tego, by móc samodzielnie wytwarzać i wprowadzać do obrotu przedmiot objęty patentem albo dysponujących

potencjałem na tyle ograniczonym, że uniemożliwia on korzystanie z wynalazku na szerszą skalę. Udostępnianie technologii i innych informacji w drodze umów licencyjnych ma przynosić wynalazcy korzyści w postaci otrzymywanego od licencjobiorcy wynagrodzenia. Z kolei uprawniony z licencji – dzięki dostępowi do chronionej informacji – zyskuje szanse rozwoju technologicznego swego przedsiębiorstwa. To, w jakim zakresie uzyskana licencja przełoży się na korzyści ekonomiczne, może zależeć od rodzaju innowacji i wielkości środków finansowych zainwestowanych do jej wykorzystania. Formą ułatwienia transferu technologii jest właśnie licencja otwarta, która z jednej strony daje uprawnionemu prawo do obniżenia opłat za ochronę, z drugiej zaś otwiera potencjalnym inwestorom dostęp do opatentowanej technologii na zasadach określonych w ustawie (art. 298 projektu).

Projektowany art. 299 stanowi połączenie dotychczasowej regulacji ujętej w art. 79 PWP oraz odesłań znajdujących się w art. 100, art. 118, art. 163 i art. 221 PWP.

4. Tytuł IV: Licencja przymusowa

W zakresie licencji przymusowej projekt przenosi rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującej ustawie PWP, przy czym ujęto je w odrębnym tytule.

Tak jak obecnie, Urząd Patentowy będzie uprawniony do udzielenia zezwolenia na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu, patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym, zarejestrowanego wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii, tj. licencji przymusowej, w przypadku gdy:

- 1) jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska lub
- 2) zostanie stwierdzone, że patent, patent europejski walidowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowe prawo ochronne lub prawo z rejestracji jest nadużywane, lub
- 3) zostanie stwierdzone, że uprawniony z prawa wyłącznego wcześniejszego nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, uniemożliwia, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie przedmiotu objętego prawem wyłącznym zależnym.

Analogicznie jak w PWP uregulowano procedurę udzielania licencji przymusowej. Utrzymano zasadę, iż licencja przymusowa jest licencją niewyłączną. Tak jak obecnie, korzystający z licencji przymusowej jest obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę

licencyjną. Niezmienne, licencja przymusowa może zostać przeniesiona tylko łącznie z przedsiębiorstwem lub tą jego częścią, w której jest ona wykonywana. Licencja przymusowa dotycząca prawa wyłącznego wcześniejszego może być przeniesiona na inną osobę tylko łącznie z prawem wyłącznym zależnym (art. 300–305 projektu).

5. Tytuł V: Opłaty, dokumenty potwierdzające udzielenie praw, rejestry i publikacje urzędowe

1) Dział I: Opłaty

Przedmiotowy dział reguluje kwestie związane z opłatami pobieranymi przez Urząd Patentowy w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie udzielania praw na przedmioty własności przemysłowej oraz utrzymywania ich w mocy. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa i nie podlegają zwrotowi, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Katalog opłat i ich wysokość zostanie określony w akcie wykonawczym, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 306 ust. 4 projektu.

Utrzymana zostaje zasada, że opłaty wnoszone do Urzędu Patentowego uiszczane są z góry, czyli wraz ze złożeniem przez stronę wniosku, czy oświadczenia podlegającego opłacie, o ile ustawa nie przewiduje ich uiszczenia na wezwanie Urzędu Patentowego. Jeżeli strona nie dopełni obowiązku i nie wniesie opłaty, która powinna zostać uiszczona z góry, Urząd Patentowy wzywa do jej uiszczenia w terminie miesiąca. Niewykonanie wezwania Urzędu Patentowego spowoduje zastosowanie jednej spośród trzech sankcji, tj.:

- 1) pozostawienie wniosku bez rozpoznania, np. w przypadku nieuiszczenia opłaty od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym, opłaty od wniosku o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego, opłaty od wniosku o przywrócenie terminu, opłaty od wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, opłaty od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, opłaty od wniosku o ograniczenie patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego;
- 2) umorzenie postępowania wszczętego w wyniku zgłoszenia lub złożenia wniosku, np. w przypadku nieuiszczenia opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego lub opłaty od wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego;

- 3) zaniechanie czynności uzależnionej od opłaty, np. w przypadku nieuiszczenia opłaty za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego.

O tym, która z powyższych sankcji znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku, zdecyduje rodzaj wniosku podlegającego opłacie lub innego pisma, z którego treści będzie wynikać żądanie strony. Najczęściej konsekwencją nieuiszczenia należnej opłaty w terminie wskazanym w wezwaniu będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania, ewentualnie zaniechanie czynności uzależnionej od opłaty. W przypadku nieuiszczenia na wezwanie Urzędu Patentowego opłaty za zgłoszenie przedmiotu własności przemysłowej oraz za wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, postępowanie zostanie umorzone. Zasadne jest, z uwagi na dotkliwe dla strony skutki w postaci zakończenia postępowania zgłoszeniowego na etapie wstępnego badania formalnego wniosku i zamknięcia drogi do uzyskania prawa wyłącznego, zakończenie tego postępowania w formie zaskarżalnej decyzji. Umożliwi to stronie wystąpienie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i zakwestionowanie zasadności zakończenia postępowania zgłoszeniowego (art. 307 projektu).

Projekt określa zasady i terminy wnoszenia opłat okresowych za ochronę. Uregulowanie zawarte w tym przepisie nie dotyczy opłaty za pierwszy okres ochrony (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i topografii) oraz opłaty jednorazowej za ochronę oznaczenia geograficznego. Opłaty te wejdą w skład opłaty za zgłoszenie i będą wnoszone wraz z podaniem o udzielenie prawa wyłącznego. Przyjmą więc charakter opłaty jednorazowej i nie będą już zaliczane do katalogu opłat okresowych za ochronę.

Opłaty okresowe również uiszczane są z góry, nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Opłaty te mogą być wnoszone również w ciągu roku przed tym terminem. W tym zakresie przyjęte rozwiązanie nie odbiega od dotychczasowych.

Projekt przewiduje także dodatkowy 6 miesięczny termin na uiszczenie opłaty okresowej, powiększonej o 30% (art. 308 projektu).

Zniwelowanie skutków upływu terminu na uiszczenie opłaty okresowej za dalszy okres ochrony było dotychczas możliwe jedynie w drodze postanowienia stwierdzającego zawieszenie biegu terminu na uiszczenie takiej opłaty (art. 243 ust. 6 PWP). Wymagało to wykazywania przez uprawnionych wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w zasadzie noszących znamiona siły wyższej, a jeżeli została wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej w przewidzianym terminie, wiązało się z

koniecznością złożenia dwóch, podlegających odrębnym opłatom wniosków: o stwierdzenie zawieszenia biegu terminu na uiszczenie opłaty okresowej oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego. Rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa było możliwe po zakończeniu postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie zawieszenia terminu na uiszczenie opłaty, co dla strony oznaczało dłuższy czas oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie o przysługujących jej prawach, a dla osób trzecich wiązało się z wydłużeniem stanu niepewności co do statusu udzielonych praw wyłącznych. Projekt wprowadza zdecydowane ułatwienie w tym zakresie. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu wzruszenie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej w przewidzianym terminie nie będzie wymagało już złożenia dwóch odrębnych wniosków i udowadniania przez stronę wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. Wystarczające będzie złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym strona uprawdopodobni brak winy w uchybieniu terminu i jednocześnie uiszczy zaległą opłatę powiększoną o 30%. Wysokość opłaty w tym przypadku to opłata należna w terminie podstawowym powiększona o 30% (art. 352 ust. 2 projektu).

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z postanowieniami Konwencji paryskiej, która w art. 5bis ust. 1 obliguje państwa – członków do przyznania dodatkowego, co najmniej 6 miesięcznego terminu na uiszczenie opłat przewidzianych dla utrzymania w mocy praw własności przemysłowej, a w ust. 2 tego przepisu pozostawia w gestii tych państw decyzję o możliwości przywrócenia patentów na wynalazki, które wygasły wskutek nieuiszczenia opłat.

Projekt reguluje również sytuację szczególną, kiedy termin na uiszczenie opłaty okresowej za ochronę przypada przed doręczeniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego albo w dniu jej doręczenia. Jeżeli przykładowo decyzja o udzieleniu patentu została wydana i doręczona stronie po upływie 3 lat od zgłoszenia wynalazku, a więc po upływie lat „opłaconych” w ramach opłaty zgłoszeniowej, to strona, w celu utrzymania patentu w mocy, powinna wnieść opłaty okresowe za wszystkie okresy ochrony (4 rok i ewentualnie następne), które rozpoczęły się najpóźniej w dniu doręczenia decyzji. Z uwagi na fakt, że uiszczenie tych opłat z góry będzie, co do zasady, niemożliwe (ponieważ terminy ich uiszczenia przypadały przed doręczeniem decyzji o udzieleniu prawa), proponuje się przyznanie stronom na wniesienie tych opłat 6 miesięczny termin od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu prawa. Jednocześnie projekt zastrzega, że opłaty wniesione w tym terminie nie będą podlegały powiększeniu o 30%, ponieważ w tym wypadku wniesienie opłaty po upływie terminu

podstawowego jest konsekwencją upływu czasu poświęconego na rozpatrywanie zgłoszenia przez Urząd Patentowy (art. 309 projektu).

Projektowany art. 310 jest powtórzeniem obecnie obowiązującej regulacji zawartej w art. 224 ust. 8 PWP. Obowiązek uiszczania opłat za ochronę produktu leczniczego i produktu ochrony roślin objętych dodatkowym prawem ochronnym powstaje z dniem, w którym upływa okres, na który został udzielony patent podstawowy. Z tym dniem zaczyna bowiem obowiązywać dodatkowe świadectwo ochronne (zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych. Zasadniczo więc w tym dniu przypada termin na uiszczenie opłaty okresowej za ochronę produktu leczniczego i produktu ochrony roślin. Projektowany przepis dotyczy przypadku, kiedy patent podstawowy wygasa przed wydaniem decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego albo w dniu jej wydania, a więc uiszczenie opłaty okresowej za ochronę produktu z zachowaniem liczonego według zwykłych zasad terminu byłoby faktycznie niemożliwe. Przepis ten przewiduje na uiszczenie takiej opłaty termin 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego.

Projektowane art. 311 i art. 312 stanowią przeniesienie obecnej regulacji z rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków odnoszące się do pobierania przez Urząd Patentowy, działający jako urząd przyjmujący opłaty za przekazanie międzynarodowego zgłoszenia oraz opłaty międzynarodowej, a także opłaty krajowej jako urząd wyznaczony albo urząd wybrany.

Projektowany art. 313 stanowi, iż opłaty okresowe za ochronę wynalazków chronionych patentem europejskim pobiera się w takiej samej wysokości jak za ochronę patentu. Wskazano również, że w przypadku patentu europejskiego, jeżeli pierwsza opłata okresowa ma dotyczyć części okresu ochrony, wysokość tej opłaty przyjmuje się proporcjonalnie do części tego okresu, obliczonego w latach w stosunku do całego okresu ochrony.

Regulacja proponowana dotycząca zwolnienia z opłat jest nieco odmienna od dotychczasowej. Zgodnie z projektem zwolnieniem, w całości lub części, mogą zostać objęte:

- 1) opłata jednorazowa za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego;

- 2) opłata jednorazowa od opozycji, sprzeciwu, wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- 3) opłaty okresowe za ochronę wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego – za okresy nieprzekraczające pierwszych 10 lat ochrony.

Zgodnie z proponowaną regulacją zgłaszający, który nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, może wystąpić do Urzędu Patentowego o zwolnienie go z tej opłaty. W przypadku uwzględnienia wniosku pozostała do uiszczenia część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. W odniesieniu do opłat za zgłoszenie znaku towarowego dopuszczalny zakres zwolnienia wynosi 50% opłaty należnej. Proponowane rozróżnienie wysokości dopuszczalnego zwolnienia z opłaty wynika z faktu, że rejestracja znaków towarowych, w przeciwieństwie do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, co do zasady jest dokonywana w celu komercyjnym dla oznaczania i identyfikacji produktów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Znaki towarowe nie stanowią innowacji.

Projekt wprowadza możliwość zwolnienia od opłaty jednorazowej od opozycji i sprzeciwu, która dotychczas nie była przewidziana w katalogu opłat objętych zwolnieniem. Celem proponowanej regulacji jest usunięcie luki prawnej i zrównanie uprawnień podmiotów wnoszących opozycję i sprzeciw wobec decyzji udzielającej prawa wyłącznego z podmiotami, które występują z wnioskiem o wydanie decyzji w postępowaniu spornym (tj. wnioskiem o unieważnienie prawa wyłącznego). Zamierzeniem podmiotów występujących o wszczęcie każdego z tych postępowań jest wyeliminowanie z obrotu prawnego prawa wyłącznego udzielonego z naruszeniem przepisów. Sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa i wnioski o unieważnienie służą osiągnięciu tego samego celu, a zatem dostęp do każdego z tych narzędzi powinien być równy.

Projekt zachowuje możliwość zwolnienia z opłat okresowych za ochronę wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego. Zwolnieniem przewidzianym w tym przepisie są objęte, tak jak dotychczas, jedynie opłaty okresowe nieprzekraczające pierwszych 10 lat ochrony. Z tych względów proponowany przepis nie obejmuje znaków towarowych, gdyż opłata za pierwszy 10 letni okres ochrony znaku towarowego jest objęta opłatą za zgłoszenie znaku towarowego, do której będzie miała zastosowanie regulacja przewidziana w art. 314 ust. 2 projektu. Nowym rozwiązaniem jest doprecyzowanie, że wnioski o zwolnienie od opłat

za okresy przekraczające pierwsze 10 lat ochrony, Urząd Patentowy będzie pozostawiał bez rozpoznania. Do tej pory kwestia ta nie była jednoznacznie uregulowana, więc w przypadku złożenia przez stronę wniosku o zwolnienie od opłaty za okres przekraczający pierwsze 10 lat ochrony powstawała wątpliwość, czy w takiej sytuacji Urząd Patentowy powinien wydać postanowienie o odmowie zwolnienia od takiej opłaty, czy też na podstawie art. 61a k.p.a. odmówić wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia. W praktyce, w takiej sytuacji, zazwyczaj wydawano postanowienie o odmowie zwolnienia od opłat za okresy wykraczające poza dziesięć pierwszych lat ochrony, co z kolei na mocy art. 226 ust. 5 PWP obligowało do wyznaczenia terminu na uiszczenie opłaty. Taka praktyka prowadziła do nieuzasadnionego wydłużania terminów na uiszczenie opłat okresowych za okresy przekraczające pierwsze dziesięć lat, a nawet do wyznaczania nowych terminów w sytuacji, gdy terminy przewidziane ustawą już upłynęły.

W projekcie doprecyzowano również, że z wnioskiem o zwolnienie od opłat będzie można wystąpić przed upływem terminu na jej uiszczenie oraz że termin na złożenie wniosku o zwolnienie nie podlega przywróceniu. Opłaty jednorazowe za zgłoszenie oraz opłaty od opozycji, sprzeciwu, wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są uiszczane z góry lub w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy w wezwaniu. Strona zainteresowana zwolnieniem od takiej opłaty powinna zatem wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty najpóźniej w dniu, w którym upływa miesięczny termin wyznaczony w wezwaniu. W odniesieniu do opłat okresowych za ochronę z wnioskiem o zwolnienie będzie można wystąpić do dnia, w którym będzie upływać dodatkowy 6 miesięczny termin na ich uiszczenie (przewidziany w art. 308 ust. 3 projektu), ewentualnie termin 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego w przypadku określonym w art. 309 projektu albo w przypadku określonym w art. 310 projektu.

Wniosek o zwolnienie od opłaty złożony po upływie terminu na jej uiszczenie Urząd Patentowy pozostawi bez rozpoznania. Wprowadzenie cezury czasowej dla możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od opłat ma na celu zlikwidowanie luki w tym zakresie, ponieważ dotychczasowe przepisy nie wskazywały terminu na złożenie takiego wniosku. W praktyce prowadziło to do nadużyć i występowania z wnioskami o zwolnienie od opłaty w reakcji, np. na decyzję o umorzeniu postępowania lub o wygaśnięciu prawa wyłącznego wydaną wskutek nieuiszczenia opłaty.

Wnioskujący o zwolnienie od opłaty powinien wykazać, że nie jest w stanie jej ponieść w pełnej wysokości. Narzędziem, które ma służyć ocenie sytuacji majątkowej

wnioskodawcy i zasadności wniosku o zwolnienie jest oświadczenie o stanie majątkowym lub stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających ze zgłaszającym lub wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, do którego nadesłania Urząd Patentowy może wezwać wnioskodawcę. O zasadności wniosku o zwolnienie od opłaty Urząd rozstrzyga w formie postanowienia. Na wydane w tej sprawie postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy żądanie wnioskodawcy nie zostało przez Urząd Patentowy uwzględnione lub zostało uwzględnione jedynie w części. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od takiego postanowienia nie będzie podlegał opłacie. W przypadku odmowy zwolnienia od opłaty lub zwolnienia częściowego Urząd Patentowy w postanowieniu będzie wyznaczał termin na jej uiszczenie.

Projekt wprowadza również nowe rozwiązanie tzw. IP COMBO. Zgodnie z projektowanym przepisem, w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy, zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich ulega obniżeniu o 30%. Obniżenie opłaty będzie dokonywane na wniosek zgłaszającego składany w terminie otwartym na wniesienie opłaty za ostatnie zgłoszenie objęte wnioskiem. Skorzystanie z projektowanego obniżenia opłaty nie będzie dopuszczalne w przypadku, gdy zgłaszający zostanie zwolniony z opłaty za zgłoszenie. Założeniem propozycji jest promowanie podmiotów dokonujących zdywersyfikowanych zgłoszeń. W związku z powyższym skorzystanie z projektowanej ulgi będzie możliwe w przypadku dokonania np. jednego zgłoszenia wynalazku, jednego wzoru użytkowego i jednego znaku towarowego. Natomiast zgłoszenie trzech różnych znaków towarowych, czy też dwóch wynalazków i jednego wzoru użytkowego, nie będzie uprawniało do zniżki (art. 315 projektu).

Projekt rozszerza również zakres spraw, w jakich Urząd Patentowy będzie wysyłał z urzędu powiadomienia o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty okresowej za ochronę. Powiadomienia nadal będą wysyłane z urzędu lub na wniosek uprawnionego, w zależności od kategorii ochrony. Dotychczas powiadomienia były wysyłane z Urzędu Patentowego jedynie w odniesieniu do znaków towarowych. Do tej kategorii powiadomień projekt dodaje wzory przemysłowe, co jest uzasadnione stosunkowo długimi, bo 5 letnimi odstępami czasu, w jakich należy uiszczać opłaty za dalsze okresy ochrony. W odniesieniu do pozostałych praw własności przemysłowej projekt przewiduje powiadomienie o upływającym okresie ochrony, jeśli wniesie o to uprawniony.

2) Dział II: Dokumenty potwierdzające udzielenie prawa wyłącznego

W przedmiotowym dziale zgrupowano przepisy regulujące kwestie związane z dokumentami potwierdzającymi udzielenie prawa wyłącznego.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów zmiana dotyczy wzorów użytkowych, gdzie w miejsce świadectwa ochronnego będzie wydawane świadectwo rejestracji wzoru użytkowego. Powyższa zmiana wynika ze zmiany systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych.

W projekcie utrzymano możliwość wydania dokumentów potwierdzających udzielenie praw wyłącznych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

3) Dział III: Rejestry

W zakresie regulacji dotyczącej prowadzonych przez Urząd Patentowy rejestrów w istocie utrzymano dotychczasowe rozwiązania. W stosunku do obecnej regulacji zmieniono nazwę rejestru patentowego na rejestr patentów, jak również wyodrębniono rejestr patentów europejskich. Zmiana nazwy rejestru patentowego na rejestr patentów ma na celu ujednolicenie z nazwami pozostałych rejestrów.

W projekcie przesądzono również, że prowadzone przez Urząd Patentowy rejestry są rejestrami publicznymi i są jawne. Utrzymano także domniemanie prawdziwości i znajomości wpisów w rejestrach. Tak, jak dotychczas, z rejestrów będą wydawane wyciągi.

Zmianie nie uległy regulacje odnoszące się do wpisów w rejestrach.

Z urzędu albo na wniosek osoby zainteresowanej będą dokonywane w rejestrach wpisy o zmianach stanu prawnego oraz na wniosek osoby zainteresowanej, wpisy aktualizujące dane w rejestrze.

Wskazano, że z urzędu będą dokonywane w rejestrze wpisy o złożonych w Urzędzie Patentowym wnioskach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego oraz o sprzeciwach, a także o wniesionych powództwach, o którym mowa w art. 479¹²² § 1 k.p.c. W przypadku powództw, o których mowa w art. 479¹²² § 1 k.p.c., sądy będą zawiadamiać Urząd Patentowy o wniesieniu takiego powództwa oraz o prawomocnym zakończeniu postępowania i o zapadłym rozstrzygnięciu. Projektowana zmiana koresponduje z rozwiązaniami, przyjętymi w przepisach k.p.c., odnoszącymi się do postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Na podstawie zawiadomienia właściwego sądu Urząd Patentowy będzie dokonywał w rejestrze wpisu informacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawie własności przemysłowej. Z kolei zawiadomienie właściwego organu będzie stanowiło podstawę do dokonania w rejestrze wpisu informacji o ustanowieniu zastawu skarbowego na prawie własności przemysłowej. Wpis innego zabezpieczenia będzie możliwy na wniosek osoby zainteresowanej (art. 327 projektu).

Nie wprowadzono zmian w zakresie regulacji dotyczących wniosku o wpis w rejestrze oraz postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku (art. 328 projektu).

4) Dział VI: Publikacje urzędowe

Najistotniejszą zmianą jaka została wprowadzona jest rezygnacja z wydawania przez Urząd Patentowy „Biuletynu Urzędu Patentowego”. Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami publikacja będzie dotyczyła tylko zgłoszeń wynalazków, które będą publikowane w wyodrębnionej części „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Z kolei zgłoszenia znaków towarowych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Jednocześnie, z uwagi na zmianę systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych, nie będą publikowane informacje o tych zgłoszeniach.

Publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” będą podlegać także informacje o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, przedłużeniu obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, a także o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego i międzynarodowego wzoru przemysłowego oraz o złożonym tłumaczeniu patentu europejskiego, a także o ograniczeniu patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego przez zmianę zastrzeżeń.

Publikowane będą także informacje o decyzjach o odmowie udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, przedłużenia obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, odmowie uznania ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej zgłoszenia, o którym Urząd Patentowy uprzednio dokonał publikacji albo podał do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ustawie.

Publikacji będą podlegały też informacje o złożonych wnioskach o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego lub przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa

ochronnego, a także o złożonych zgłoszeniach wydzielonych wynalazków i tłumaczeniach zastrzeżeń patentowych europejskich zgłoszeń patentowych. W przypadku wniosków o przekształcenie zgłoszenia wynalazku w zgłoszenie wzoru użytkowego publikacja informacji o przekształceniu będzie następowała jedynie w przypadkach, gdy wcześniej opublikowano zgłoszenie wynalazku.

Konsekwentnie nie będą publikowane informacje o wygaśnięciu patentu, patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, jeżeli nastąpiło ono na skutek upływu okresu, na jaki prawo zostało udzielone.

Utrzymano przepis przewidujący publikowanie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o adresach, oprogramowaniu i formacie danych używanych w Urzędzie Patentowym dla zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, a także o dokumentach, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Wprowadzono również możliwość określenia przez Prezesa Urzędu Patentowego, w drodze zarządzenia, rodzajów wpisów w rejestrach: aktów o charakterze urzędowym, komunikatów oraz dodatkowych informacji, które będą publikowane w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Przedmiotowe rozwiązanie pozwoli na elastyczne, dostosowane do potrzeb, podejście do zakresu publikowanych przez Urząd Patentowy informacji. Zauważyć należy, że zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego będzie miało charakter wewnętrzny.

6. Tytuł VI Przepisy ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym

W zasadniczym zakresie projektowane przepisy są powtórzeniem obecnego tytułu VI PWP.

Projekt niezmiennie wskazuje, że stroną postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie o udzielenie prawa wyłącznego jest zgłaszający (art. 333 projektu).

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń i utrzymywania ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych lub topografii, w tym utrzymywania ich ochrony, może być rzecznik patentowy oraz osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 944). Z kolei w przypadku spraw dotyczących dokonywania zgłoszeń i utrzymywania ochrony w przedmiocie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych, pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być również adwokat lub radca prawny. Doprecyzowano także, że w przypadku wniesienia pisma lub opłaty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która nie ustanowiła pełnomocnika, Urząd Patentowy wzywa ją, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania albo zaniechania żądanej czynności, do ustanowienia pełnomocnika w wyznaczonym terminie. Powyższy przepis jest doprecyzowaniem przepisu będącego odpowiednikiem obecnego art. 236 ust. 3 PWP, zobowiązującego osoby niemające miejsca zamieszkania albo siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, do działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (art. 334 projektu).

Art. 335 projektu jest odpowiednikiem obecnego art. 237 PWP. Wprowadzono natomiast istotne ułatwienia dla zgłaszających i ich pełnomocników.

Wprowadzono przepis wskazujący, iż złożenie dokumentu wykazującego umocowanie, innego niż pełnomocnictwo lub jego uwierzytelnionego odpisu, nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie rejestru publicznego, do którego Urząd Patentowy ma dostęp. Celem wprowadzonego przepisu jest odstąpienie od konieczności przedkładania np. odpisu KRS, gdyż aktualnie jest możliwe sprawdzenie zasad reprezentacji danego podmiotu w rejestrze dostępnym w postaci elektronicznej.

W przypadku osób zagranicznych, umocowanie może zostać potwierdzone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub osobę świadczącą usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych przez złożenie oświadczenia o reprezentowaniu zgodnym z przepisami obowiązującymi w miejscu sporządzenia dokumentu pełnomocnictwa. Przepis ten opiera się na zaufaniu wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i ewentualnej odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy. Jednocześnie wprowadzenie projektowanego przepisu pozwoli na uniknięcie wielomiesięcznego oczekiwania na złożenie dokumentów potwierdzających, że pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.

Projekt rezygnuje również z konieczności wzywania przez Urząd Patentowy do złożenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Projektowane art. 336, art. 337 i art. 339 stanowią powtórzenie dotychczasowych regulacji zawartych w art. 238, art. 239 i art. 241 PWP.

Projekt modyfikuje dotychczasowe zasady udzielania substytucji. Aktualnie pełnomocnik niebędący profesjonalnym pełnomocnikiem nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa. Projekt wprowadza możliwość udzielenia substytucji, ale wyłącznie profesjonalnemu pełnomocnikowi (art. 338 projektu).

Zgodnie z projektowanym art. 340 korespondencję, w tym zgłoszenia, w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub postaci elektronicznej. Tak jak jest obecnie, w korespondencji złożonej w postaci elektronicznej za podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej.

Projekt zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) przewiduje, że korespondencję, w tym zgłoszenia w sprawach przedmiotów własności przemysłowej w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość wnoszenia korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego. Możliwe będzie także, za zgodą strony, doręczanie korespondencji wyłącznie przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego. Wyrażenie albo wycofanie zgody będzie dokonywane przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego. Zgoda będzie wywoływała skutki prawne tylko w sprawie, w której została złożona. Z kolei wycofanie zgody będzie wywoływało skutki z dniem doręczenia Urzędowi Patentowemu oświadczenia o wycofaniu zgody.

W przypadku doręczania korespondencji przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego pismo będzie uznawane za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu Patentowego.

Wprowadzenie możliwości wyboru opcji doręczania korespondencji elektronicznej profesjonalnym pełnomocnikom i przedsiębiorcom za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu pozwoli na kontynuację prowadzonej korespondencji w sprawach własności przemysłowej w ramach indywidualnych kont, dedykowanych użytkownikom systemu praw własności przemysłowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowana zmiana zapewni

klientom Urzędu Patentowego pełny dostęp do korespondencji, zarówno wychodzącej przygotowywanej za pomocą zaawansowanych formularzy z poziomu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, jak i przychodzącej, stanowiącej dalszy ciąg komunikacji w danej sprawie, a także statusu wnoszonych za pomocą tego systemu opłat. Umożliwienie komunikacji elektronicznej za pomocą jednego, wybranego przez klienta kanału, w przypadku systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, pozwoli na przechowywanie pełnej korespondencji w jednym miejscu, z podziałem na sprawy, co jest szczególnie istotnie dla właściwej oceny statusu jej realizacji. Proponowana zmiana pozwoli również na ujednolicenie podejścia do komunikacji elektronicznej w sprawach własności przemysłowej w Rzeczypospolitej Polskiej zarówno dla osób fizycznych, niekorzystających z innych kanałów komunikacji elektronicznej, jak i profesjonalnych pełnomocników i przedsiębiorców przez umożliwienie im wyboru kanału do doręczeń elektronicznych.

Projekt przenosi również dotychczasowe regulacje w zakresie wniosku o przetłumaczenie dokumentów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa wyłącznego, jak również zasad powoływania w postępowaniu przed Urzędem Patentowym dowodu z opinii biegłego (art. 342 i art. 343 projektu).

Projekt modyfikuje regulacje dotyczące terminów wyznaczanych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Przede wszystkim projekt rezygnuje z uzależniania długości terminu od miejsca zamieszkania albo siedziby strony. Jako zasadę wprowadzono jednolity termin miesiąca. Możliwe będzie wyznaczenie przez Urząd Patentowy dłuższego terminu – nie więcej niż o 2 miesiące. Zachowano także zasadę, iż czynność może być dokonana w terminie 2 miesięcy po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem strona zawiadomi Urząd Patentowy o braku możliwości niedotrzymania wyznaczonego terminu. Zauważyć należy, że zrezygnowano z konieczności wskazywania przez stronę przyczyn niedotrzymania terminu (art. 344 projektu).

Zachowano także obecny art. 243 ust. 5 PWP, zgodnie z którym w przypadku, gdy termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania uprzedniego pierwszeństwa lub termin złożenia dokumentu przypada na dzień, w którym Urząd Patentowy jest nieczynny dla interesantów, doręczenie zgłoszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzędu Patentowego traktuje się jako dokonane w terminie. Konieczność utrzymania przedmiotowego rozwiązania wynika z art. 4c Konwencji paryskiej (art. 345 projektu).

Uproszczono także regulacje dotyczące przywrócenia terminu. Zgodnie z projektem Urząd Patentowy może przywrócić uchybiony termin na wniosek strony. Strona jest obowiązana uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy oraz dokonać czynności, dla której wyznaczony był termin. Projektowany przepis wprowadza jako zasadę możliwość przywrócenia terminu, poza przypadkami wyłączonymi przez ustawę.

Również w tym przypadku projekt rezygnuje z rozróżniania terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu w zależności od przedmiotu własności przemysłowej, którego termin dotyczył. Przyjęto jednolitą regulację, że wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności. Niezmiennie, przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu będzie niedopuszczalne.

W sprawach o przywrócenie terminu Urząd Patentowy będzie wydawał postanowienia, przy czym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie przysługiwał od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie ostateczne.

Przewidziano również, iż w przypadku, gdy już została wydana decyzja kończąca postępowanie na skutek uchybienia przez stronę terminu, okoliczności związane z uchybieniem terminu podnosi się wyłącznie we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 346 projektu).

Jednocześnie zachowano zasadę, że do terminów, które nie mogą zostać przywrócone, uchybionych z powodu nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio art. 121 pkt 4 k.c. W tych sprawach Urząd Patentowy będzie wydawał postanowienia, po przedstawieniu przez zainteresowanego odpowiednich dowodów. Postanowienie będzie zaskarżalne (art. 347 projektu).

Powielono również obecne rozwiązanie, zgodnie z którym w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. Tak jak jest to obecnie wyłączone natomiast stosowanie przepisów k.p.a. o terminach załatwiania spraw. Przepisy te nie będą stosowane w sprawach związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej, w postępowaniu w sprawach dokonywania wpisów w rejestrach, a także w postępowaniu w sprawie opozycji, sprzeciwu i w postępowaniu spornym. Nie będą również stosowane przepisy o wznowieniu postępowania i stwierdzeniu nieważności decyzji w zakresie, w jakim okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji

mogą być podniesione w postępowaniu o unieważnienie udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji albo w postępowaniu w sprawie sprzeciwu (art. 348 i art. 349 projektu).

7. Tytuł VII Środki zaskarżenia

Rozdział 1: Ponowne rozpatrzenie sprawy

Utrzymano zasadę, iż od decyzji Urzędu Patentowego stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Niezmiennie wniosek ten będzie wymagał uzasadnienia. Wprowadzono przy tym zmiany w zakresie terminu na złożenie wniosku. Zgodnie z projektem termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wyniesie miesiąc od doręczenia stronie decyzji. Jednakże uzasadnienie wniosku będzie mogło zostać złożone w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku niezłożenia uzasadnienia w ww. terminie, Urząd Patentowy wezwie, w drodze postanowienia, do jego złożenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Proponowane rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie rozpatrywania spraw z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych uprawnień stron (art. 350 i art. 351 projektu).

Nowym rozwiązaniem jest możliwość uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu do dokonania czynności, jeżeli strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku strona będzie obowiązana do uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy i jednoczesnego dokonania czynności, dla której wyznaczony był termin.

Kolejnym, nowym, ale bardzo korzystnym dla stron, rozwiązaniem jest możliwość uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej za ochronę. Tak, jak to zostało wyjaśnione w rozdziale dotyczącym opłat, decyzję tę będzie można uchylić na wniosek strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło bez jej winy oraz uiszczyć zaległą opłatę okresową powiększoną o 30% (art. 352 projektu). W przypadku uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd wyda decyzję o uchyleniu decyzji (art. 353 ust. 1 pkt 4 projektu).

Do rozstrzygnięć w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wprowadzono także możliwość wydania decyzji o uchyleniu w całości lub w części decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego w części. Należy zwrócić uwagę, iż w związku z normą art. 145 ust. 3 PWP, co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r.,

sygn. II GSK 2590/14, Urząd Patentowy dopiero po uprawomocnieniu się decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego dla części towarów i usług, wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego dla pozostałych towarów i usług. W tym przypadku sprawa jest w istocie załatwiana dwiema decyzjami częściowymi, z których pierwsza odmawia udzielania prawa na znak dla określonych towarów lub usług, z uwagi na niespełnienie określonych prawem warunków, a druga rozstrzyga co do pozostałej części towarów lub usług, po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie odmowy udzielenia ochrony. Jednakże, gdy strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy decyzja dotyczyła odmowy udzielenia prawa ochronnego dla części towarów i usług Urząd Patentowy, w przypadku jej uchylenia w całości lub w części, nie może rozstrzygnąć o udzieleniu prawa ochronnego dla tej części towarów i usług, gdyż takie udzielenie prawa nie objęłoby towarów i usług, które nie były objęte wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, ponieważ w stosunku do nich nie została podniesiona przeszkoda do udzielenia prawa, która dotyczyła tylko części towarów i usług. Co więcej, zakaz takiego udzielenia prawa wynika z innych przepisów PWP – zgodnie z przepisami, Urząd Patentowy dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (co wiąże się także z zakończeniem trybu odwoławczego) przekazuje znak do publikacji, od terminu publikacji znaku liczy się bowiem dopiero termin na wniesienie sprzeciwu do znaku towarowego. Także w projektowanej ustawie, Urząd Patentowy najpierw podaje znak do publicznej wiadomości, co wyznacza początek biegu terminu do wniesienia opozycji. Tym samym, podanie do publicznej wiadomości znaku towarowego dotyczy tych towarów, które nie zostały objęte decyzją o odmowie udzielenia prawa ochronnego i tych towarów, w stosunku do których ta decyzja została uchylona, jeżeli w trybie odwoławczym Urząd Patentowy rozstrzygnie o konieczności uchylenia decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego w całości lub części. Dlatego Urząd Patentowy w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może w takiej sytuacji wydać wyłącznie decyzję kasatoryjną. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż wyklucza to również istnienie w przyszłości dwóch decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, które dotyczyłyby tego samego zgłoszenia, choć innego zakresu towarów i usług. Znacząco przyczynia się to do pewności prawa. Należy jednocześnie podkreślić, że analogiczne problemy pojawiają się także przy pozostałych przedmiotach własności przemysłowej, gdzie również może być wydana decyzja częściowo odmawiająca udzielenia ochrony. Udzielanie ochrony co do części w zakresie, w którym decyzja o odmowie udzielenia została uchylona, gdy pozostała część w odniesieniu np. do wynalazku, jeszcze nie była przedmiotem udzielenia patentu, prowadzi również do istnienia dwóch decyzji udzielających patentu. Rodzi

to jeszcze większe problemy w zakresie procedury sprzeciwu po rejestracji wzoru użytkowego – w tym przypadku mielibyśmy w stosunku do tego samego zgłoszenia wzoru użytkowego dwie decyzje, które musiałyby zostać opublikowane, co więcej, do każdej z nich osobno należałoby wnieść sprzeciw. Byłoby to sprzeczne z systemem praw własności przemysłowej (art. 353 projektu).

Rozdział 2: Skarga do sądu administracyjnego

W projekcie utrzymano zasadę, że na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego, od których przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Do rozpatrzenia zasadności skargi, Prezes Urzędu Patentowego będzie wyznaczał eksperta (art. 354 projektu).

Utrzymano także możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej (art. 355 projektu).

8. Tytuł VIII Postępowanie sprzeciwowe, sporne i koncylacyjne

Dział I: Postępowanie sprzeciwowe

Projekt zawiera rozbudowaną regulację dotyczącą postępowania sprzeciwowego. Aktualnie kwestia ta regulowana jest art. 246 i 247 PWP. Przyjęto rozwiązanie, iż sprzeciw będzie mógł zostać wniesiony jedynie w odniesieniu do praw udzielanych w ramach systemu rejestrowego, tj. praw z rejestracji wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii i oznaczeń geograficznych. Nie będzie możliwości złożenia sprzeciwu wobec udzielenia patentu, gdyż tu zachowano system badawczy. Również w sprawach znaków towarowych, z uwagi na możliwość wniesienia opozycji, nie będzie dopuszczalne wniesienie sprzeciwu po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Zgodnie z projektem sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa z rejestracji albo decyzji o uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego będzie mógł wnieść każdy. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 2 miesiące od daty publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa albo uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. Tak jak obecnie w PWP, podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa z rejestracji (art. 356 projektu).

Projektowane przepisy są spójne z regulacją proponowaną w odniesieniu do postępowania w sprawie opozycji wobec zgłoszenia znaku towarowego. Postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało ukształtowane jako kontradyktoryjne, którego stronami są uprawniony i wnoszący sprzeciw. Urząd Patentowy będzie związany granicami sprzeciwu i jego podstawą prawną.

W projekcie określono minimalne wymogi sprzeciwu, tj. oznaczenie stron i ich adresów, wskazanie decyzji, której dotyczy, wskazanie zakresu sprzeciwu, jego podstawy prawnej i okoliczności faktycznych oraz dowodów wraz z uzasadnieniem, podpis wnioskodawcy albo jego pełnomocnika, a także dowód uiszczenia opłaty od sprzeciwu.

Wprowadzono również zasadę, że sprzeciw zawiera ponadto:

- 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby wnoszącego sprzeciw albo, w przypadku gdy wnoszący sprzeciw jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- 2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby pełnomocnika wnoszącego sprzeciw;
- 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo, w przypadku osoby zagranicznej, numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, wnoszącego sprzeciw niebędącego osobą fizyczną;
- 4) adres dla doręczeń elektronicznych, jeżeli sprzeciw składa adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy, a przypadku osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych – adres poczty elektronicznej.

Zauważyć należy, że ww. dodatkowe informacje, które powinny zostać zawarte w sprzeciwie mają na celu ułatwienie komunikacji ze stronami postępowania. Jednocześnie mając na względzie unikanie nadmiernego formalizmu, brak zawarcia w sprzeciwie tych informacji nie będzie uznawany za brak formalny. Powyższe będzie miało zastosowanie również do odpowiedzi na sprzeciw.

Zarówno sprzeciw, jak i inne pisma w postępowaniu będą wnoszone na piśmie wraz z odpisami dla strony przeciwnej. Analogicznie jak w przypadku opozycji wobec zgłoszenia znaku towarowego, w kwestii sprzeciwu wniesionego w postaci elektronicznej odpis będzie dołączany na wezwanie Urzędu Patentowego, gdy druga strona nie będzie stosowała środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism. W takim przypadku Urząd Patentowy wezwie wnoszącego sprzeciw do złożenia odpisu sprzeciwu pod rygorem umorzenia postępowania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczenia tych dokumentów Urząd Patentowy wezwie do jego złożenia pod rygorem pominięcia nieprzetłumaczonego dokumentu. Zaproponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla stron, gdyż brak złożenia tłumaczenia nie będzie skutkował pozostawieniem sprzeciwu bez rozpoznania.

Sprzeciw będzie pozostawiany bez rozpoznania, gdy w sprzeciwie nie będzie wskazana decyzja, wobec której jest wnoszony lub jego podstawa prawna i faktyczna. Uzupełnienie sprzeciwu w tym zakresie będzie możliwe jedynie w terminie otwartym na wniesienie sprzeciwu, tj. w terminie 2 miesięcy o publikacji informacji o udzieleniu prawa z rejestracji. Inne braki formalne sprzeciwu będą mogły być uzupełnione na wezwanie Urzędu Patentowego w wyznaczonym terminie (art. 361 projektu).

Przebieg wymiany pism w postępowaniu w sprawie sprzeciwu został uregulowany na wzór procedury w sprawie opozycji. Po wniesieniu sprzeciwu, uprawniony jest informowany o jego wniesieniu i jednocześnie obu stronom wyznaczany jest termin na wystąpienie ze zgodnym wnioskiem o wyznaczenie im terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu. Okres ugodowy będzie miał miejsce tylko w tych postępowaniach, w których obie strony widzą możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

Po okresie ugodowym albo bezskutecznym upływie terminu na złożenie wniosku o wyznaczenie terminu do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, Urząd wyznaczy wnoszącemu sprzeciw termin na jego uzupełnienie, tj. przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów. W odpowiedzi na powyższe, uprawniony będzie miał możliwość wypowiedzenia się co do zasadności sprzeciwu i przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów. Następnie odpis odpowiedzi na sprzeciw będzie doręczany wnoszącemu sprzeciw, celem umożliwienia zajęcia stanowiska i odniesienia się do podniesionych okoliczności faktycznych i dowodów. Co do zasady, stanowiska te będą ostatnimi pismami składanymi przez strony w postępowaniu. Niemniej, wprowadzono możliwość składania przez strony postępowania dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Urzędu Patentowego. Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw, w których wystąpiły złożone kwestie, lub gdy przedstawiono nowe okoliczności faktyczne lub dowody, które zostały dopuszczone w postępowaniu. Przed wydaniem decyzji Urząd Patentowy będzie informował strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie.

Tak, jak w przypadku opozycji, liczba wymienianych w toku postępowania pism będzie uzależniona od woli stron postępowania. Jeżeli, którakolwiek ze stron postępowania

zrezygnuje z zajmowania stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana pism zostanie zakończona. Tym samym, w przypadku braku np. odpowiedzi na sprzeciw postępowanie ograniczy się do pojedynczej wymiany korespondencji.

W sprawie sprzeciwu wobec udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego uprawniony, w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na sprzeciw, będzie miał możliwość ubiegania się o zmianę zakresu ochrony wzoru użytkowego przez zmianę zastrzeżeń ochronnych. W takim przypadku wraz ze zmienionymi zastrzeżeniami ochronnymi złożyć należy dostosowane do wprowadzonych zmian wzoru użytkowego opis wzoru użytkowego i rysunki. Jednocześnie, złożenie kolejnej wersji zmienionych zastrzeżeń ochronnych będzie równoznaczne z wycofaniem wersji wcześniejszej. Żądanie zmiany zakresu ochrony wzoru użytkowego zgłoszone po upływie terminu będzie pozostawiane bez rozpoznania

W przypadku złożenia wniosku o zmianę zakresu ochrony wzoru użytkowego, wnoszący sprzeciw będzie miał możliwość zajęcia stanowiska w sprawie oraz przedstawienie dowodów w zakresie zmiany zakresu ochrony przez zmianę zastrzeżeń ochronnych. Następnie, uprawniony z prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie mógł odnieść się do tego stanowiska i dowodów.

Zmiana zakresu ochrony będzie ujawniana w rejestrze wzorów użytkowych. Informacja o zmianie zakresu ochrony wzoru użytkowego, a także zmieniony opis ochronny będą podlegały publikacji.

Jednocześnie wskazano również, że zmiana zakresu ochrony wzoru użytkowego wywołuje skutek od daty zgłoszenia wzoru użytkowego, a zmieniony wzór użytkowy stanowi przedmiot postępowania w sprawie sprzeciwu. Wprowadzane regulacje mają na celu umożliwienie utrzymania ochrony wzoru użytkowego w ograniczonym zakresie.

Jednocześnie uregulowano zasadę, że jeżeli toczy się postępowanie o ograniczenie prawa z rejestracji w trybie art. 128, postępowanie w sprawie sprzeciwu wobec udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego zawiesza się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ograniczenie prawa z rejestracji (art. 363 projektu).

Przewidziano także możliwość złożenia wniosku o zmianę prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Wniosek taki będzie mógł zostać złożony w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na sprzeciw. Żądanie zmiany zakresu ochrony zgłoszone po upływie tego terminu będzie pozostawiane bez rozpoznania. Urząd będzie

podawał do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o zmianę prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. W terminie miesiąca od podania tej informacji osoby ujawnione w rejestrze jako uprawnione do używania oznaczenia geograficznego będą mogły wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżenia te będą rozpatrywane w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Decyzja będzie wydawana po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych (art. 364 projektu). Generalnie przyjęto zasadę, że w przypadku sprzeciwu wobec udzielenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, decyzja w sprawie sprzeciwu będzie wydawana po zasięgnięciu opinii ww. Rady (art. 367 projektu).

Projekt przewiduje również prekluzję dowodową. Urząd pominie okoliczności faktyczne i dowody niezgłoszone przez stronę w wyznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Przepisy zobowiązujące do wskazania okoliczności faktycznych i dowodów w określonym terminie wyrażają zasadę koncentracji materiału procesowego i zapobiegają celowemu przedłużaniu postępowania przez strony (art. 365 projektu).

W postępowaniu w sprawie sprzeciwu Urząd Patentowy będzie wyznaczał stronie postępowania dla dokonania określonych czynności termin miesiąca, przy czym czynność będzie mogła zostać dokonana w terminie miesiąca po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem, strona postępowania zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu (art. 366 projektu). W postępowaniu w sprawie sprzeciwu wyłączono stosowanie przepisów k.p.a. o terminach załatwiania spraw.

Utrzymano zasadę, że w przypadku, gdy uprawniony w terminie wyznaczonym do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw zgodzi się w całości ze sprzeciwem, Urząd Patentowy wyda decyzję o uchyleniu w całości lub części decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego lub decyzji o uznaniu ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego i w tym zakresie umorzy postępowanie w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego lub topografii lub uznania ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego (art. 368 projektu).

Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd Patentowy wyda decyzję, w której:

- 1) uzna sprzeciw za zasadny w całości lub części i w tym zakresie uchyli decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji oraz odmówi udzielenia prawa;
- 2) oddali sprzeciw;

3) umorzy postępowanie.

W przypadku, gdy zostanie złożony wniosek o zmianę zakresu ochrony wzoru użytkowego albo zmianę prawa z rejestracji, Urząd dodatkowo rozstrzygnie o zmianie zakresu ochrony wzoru użytkowego lub zmianie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego (art. 369 projektu).

Od decyzji w sprawie sprzeciwu strony będą miały możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku ponownego rozpatrywania sprawy nowe okoliczności faktyczne i dowody mogą być powołane tylko, jeżeli ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Z kolei uchylene, w całości lub części, decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na skutek uwzględnienia sprzeciwu będzie ujawniane we właściwym rejestrze. Również wzmianka o wszczęciu postępowania będzie odnotowywana w rejestrze (art. 371 projektu).

Projektowane przepisy zawierają także normy kolizyjne mające zastosowanie w przypadku wniesienia kilku sprzeciwów wobec jednego prawa wyłącznego. Po pierwsze, dopuszczono możliwość łącznego rozpatrzenia takich spraw. Jeżeli nie połączono spraw, pierwszeństwo ma sprzeciw, który wpłynął najwcześniej i spełniał wymogi formalne (art. 372 projektu). Uregulowano również przypadek, gdy sprzeciw został złożony po wytoczeniu powództwa, o którym mowa w art. 479¹²² k.p.c. W takim przypadku postępowanie zawiesza się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem (art. 373 projektu). Z kolei, gdy sprzeciw zostanie złożony po wszczęciu postępowania o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia tego samego prawa wyłącznego, postępowanie zawiesza się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego. Zasada ta nie będzie miała zastosowania, jeżeli toczące się postępowanie o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego nie będzie miało wpływu na postępowanie w sprawie sprzeciwu (art. 374 projektu). W projekcie wprowadzono regulację wykluczającą orzekanie w tej samej sprawie więcej niż jeden raz. Przyjęto zasadę, że Urząd Patentowy odmówi wszczęcia lub umorzy postępowanie w sprawie sprzeciwu, jeżeli decyzja Urzędu Patentowego dotycząca tego samego prawa wyłącznego, tej samej podstawy prawnej i okoliczności tożsamyh co do istoty, stała się wcześniej prawomocna (art. 375 projektu).

Projekt reguluje także kwestie kosztów postępowania. Przyjęto rozwiązanie, że koszty postępowania znoszą się wzajemnie między stronami. Przewiduje się także zwrot opłaty od sprzeciwu, w przypadku:

- 1) pozostawienia sprzeciwu bez rozpoznania;
- 2) cofnięcia sprzeciwu przed wezwaniem do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw;
- 3) uznania, w terminie na udzielenie odpowiedzi na sprzeciw, sprzeciwu za zasadny;
- 4) odmowy wszczęcia albo umorzenia postępowania w przypadku, gdy decyzja Urzędu Patentowego dotycząca tego samego prawa wyłącznego, tej samej podstawy prawnej i okoliczności tożsamy co do istoty, stała się wcześniej prawomocna (art. 376 projektu).

Ponadto przewiduje się, że Urząd Patentowy zwraca połowę opłaty uiszczonej od opozycji w sytuacji, gdy pomiędzy stronami postępowania zawarta zostanie ugoda w warunkach określonych przez art. 211 projektu.

Jednocześnie celem wyeliminowania wątpliwości, wskazano które przepisy tytułu VI postępowanie ogólne o postępowaniu przed Urzędem Patentowym, nie mają zastosowania w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. W związku z powyższym nie będą stosowane przepisy: art. 333, art. 334 ust. 1 i 3, art. 335 ust. 8, art. 342, art. 344, art. 350 ust. 6 i art. 352 ust. 2. W sprawach sprzeciwów pełnomocnikiem będzie mógł być rzecznik patentowy, adwokat albo radca prawny. Jednocześnie z uwagi na to, że postępowanie w sprawie sprzeciwu jest konstruowane jako postępowanie uproszczone względem postępowania spornego, utrzymano zasadę, iż stronę może reprezentować tylko jeden pełnomocnik. Projektowane rozwiązanie jest spójne z zasadami obowiązującymi w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym.

Dział II: Postępowanie sporne

Rozdział 1: Postępowanie sporne

W projekcie zawarto kompleksową regulację dotyczącą postępowania spornego. Projekt odmiennie niż dotychczas kształtuje postępowanie sporne. Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa procedura rozpatrywania spraw w trybie postępowania spornego. Na wstępie należy zauważyć, że wprowadzane zmiany mają na celu koncentrację materiału dowodowego, a co za tym idzie, przyspieszenie postępowania spornego. Jednocześnie, zagwarantowanie możliwości przedkładania dodatkowych dowodów w reakcji na stanowisko strony przeciwnej wraz z elastycznym podejściem do wyznaczania rozpraw w toku

postępowania, powoduje, iż pomimo zmian proceduralnych nie ograniczono dotychczasowych praw stron.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zakres spraw przekazanych do rozstrzygnięcia w trybie postępowania spornego jest analogiczny do aktualnie obowiązującego. Nadal w tym postępowaniu będą rozstrzygane sprawy o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych, uchylenie przedłużenia obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, udzielenie lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej, czy też zasadności zastrzeżenia wobec zmiany prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. W katalogu spraw nie ujęto rozstrzygania w sprawie ograniczenia patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego w trakcie postępowania o unieważnienie prawa wyłącznego. Powyższe wynika z faktu, że żądanie ograniczenia patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego będzie mogło zostać podniesione w odpowiedzi na wniosek o unieważnienie prawa wyłącznego. Kwestia ograniczenia prawa wyłącznego będzie rozstrzygana w ramach tego samego postępowania spornego, co wniosek o unieważnienie. Proponowane rozwiązanie uwzględnia zarówno postulowaną przez uprawnionych możliwość modyfikowania zakresu ochrony w toku postępowania spornego, jak również postulat szybkości i efektywności postępowania (art. 378 projektu).

Niezmiennie postępowanie sporne będzie wszczynane na wniosek. W projekcie określone minimalne wymogi wniosku, tj.:

- 1) oznaczenie stron i ich adresów;
- 2) wyraźne określenie żądania;
- 3) wskazanie podstawy prawnej i okoliczności faktycznych oraz dowodów wraz z uzasadnieniem;
- 4) podpis wnioskodawcy albo pełnomocnika;
- 5) dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Do wniosku znajdą zastosowanie przepisy zobowiązujące do wskazania w sprzeciwie takich danych, jak np. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby wnoszącego sprzeciw albo w przypadku, gdy wnoszący sprzeciw jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy też numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym. Analogicznie, jak w przypadku sprzeciwu, wniosek oraz inne pisma w postępowaniu będą wnoszone na piśmie wraz z odpisami dla strony przeciwnej. W przypadku wniosku złożonego w postaci elektronicznej odpis będzie dołączany na wezwanie Urzędu

Patentowego, gdy druga strona nie będzie stosowała środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism. Dokumenty sporządzone w języku obcym wnoszone będą wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczenia Urząd Patentowy wezwie do jego złożenia pod rygorem pominięcia nieprzetłumaczonego dokumentu.

W przypadku braków formalnych wniosków, Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 380 projektu).

Po wpływie wniosku w trybie postępowania spornego, Urząd doręczy uprawnionemu odpis wniosku wzywając do udzielenia odpowiedzi i przedstawienia wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów. Następnie odpis odpowiedzi na wniosek będzie doręczany wnioskodawcy, celem umożliwienia zajęcia stanowiska i odniesienia się do podniesionych okoliczności faktycznych i dowodów. Do zajętego przez wnioskodawcę stanowiska, uprawniony będzie mógł odnieść się w wyznaczonym terminie. Co do zasady, stanowiska te będą ostatnimi pismami składanymi przez strony w postępowaniu. Niemniej, podobnie jak w postępowaniu sprzeciwowym, wprowadzono możliwość składania przez strony dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Urzędu Patentowego. Przepis ten znajdzie zastosowanie w przypadku spraw, w których wystąpiły złożone kwestie lub przedstawiono nowe okoliczności faktyczne albo dowody, które zostały dopuszczone w postępowaniu. Przed wydaniem decyzji w postępowaniu spornym Urząd Patentowy będzie informował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie. Analogicznie, jak w przypadku pozostałych postępowań kontradyktoryjnych regulowanych w projekcie, liczba wymienianych w toku postępowania pism będzie uzależniona od woli stron. Jeżeli, którakolwiek ze stron postępowania zrezygnuje z zajmowania stanowiska w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, wymiana pism zostanie zakończona. Tym samym w przypadku braku np. odpowiedzi na wniosek postępowanie ograniczy się do pojedynczej wymiany korespondencji (art. 381 projektu).

W postępowaniu dotyczącym znaku towarowego, w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na wniosek, uprawniony będzie miał możliwość podniesienia zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 243 projektu. W takim przypadku wnioskodawca będzie miał możliwość zajęcia stanowiska i przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego. Uprawniony również będzie mógł odnieść się do przedłożonego przez drugą stronę materiału (art. 382 projektu).

W postępowaniu o unieważnienie patentu lub prawa z rejestracji wzoru użytkowego, w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na wniosek, uprawniony będzie miał

możliwość ubiegania się o zmianę zakresu ochrony wynalazku albo wzoru użytkowego przez zmianę zastrzeżeń. Żądanie zgłoszone po upływie terminu będzie pozostawiane bez rozpoznania. W takim przypadku wraz ze zmienionymi zastrzeżeniami należy złożyć dostosowane do wprowadzonych zmian wynalazku albo wzoru użytkowego, opis i rysunki, które są obowiązkowe wyłącznie w przypadku wzorów użytkowych. Jednocześnie, złożenie kolejnej wersji zmienionych zastrzeżeń będzie równoznaczne z wycofaniem wersji wcześniejszej. W przypadku złożenia wniosku o zmianę zakresu ochrony wnioskodawca będzie miał możliwość zajęcia stanowiska w sprawie oraz przedstawienia dowodów w zakresie zmiany zakresu ochrony. Następnie, uprawniony będzie mógł odnieść się do tego stanowiska i dowodów. Zmiana zakresu ochrony będzie ujawniana we właściwym rejestrze. Informacja o zmianie zakresu ochrony, a także zmieniony opis patentowy albo ochronny będą podlegały publikacji. Zmiana zakresu ochrony wynalazku albo wzoru użytkowego będzie wywoływała skutek od daty zgłoszenia. Tak zmieniony wynalazek albo wzór użytkowy będzie przedmiotem postępowania z wniosku o unieważnienie odpowiednio patentu albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Wprowadzane regulacje mają na celu umożliwienie utrzymania ochrony wynalazku albo wzoru użytkowego przynajmniej w ograniczonym zakresie. Jednocześnie, identycznie jak w przypadku postępowania sprzeciwowego, wykluczono możliwość jednoczesnego toczenia się postępowania o ograniczenie patentu lub prawa z rejestracji w trybie art. 88 albo art. 128 i postępowania z wniosku o unieważnienie (art. 383 projektu).

Przewidziano także, analogiczną jak w postępowaniu sprzeciwowym, możliwość złożenia wniosku o zmianę prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Wniosek taki będzie mógł zostać złożony w terminie wyznaczonym na udzielenie odpowiedzi na wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Żądanie zgłoszone po upływie terminu będzie pozostawiane bez rozpoznania. Urząd będzie podawał do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o zmianę prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. W terminie miesiąca od podania tej informacji osoby ujawnione w rejestrze jako uprawnione do używania oznaczenia geograficznego będą mogły wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżenia te rozpatrywane będą w postępowaniu w sprawie wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego. Decyzja będzie wydawana po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych (art. 384 projektu).

Projekt przewiduje również prekluzję dowodową. Urząd Patentowy pominie okoliczności faktyczne i dowody niezgłoszone przez stronę w wyznaczonym terminie, chyba

że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Przepisy zobowiązujące do wskazania okoliczności faktycznych i dowodów w określonym terminie wyrażają zasadę koncentracji materiału procesowego i zapobiegają przedłużaniu postępowania przez strony.

W postępowaniu spornym, Urząd Patentowy będzie wyznaczał stronie postępowania dla dokonania określonych czynności termin miesiąca, przy czym czynność będzie mogła zostać dokonana w terminie miesiąca po upływie terminu wyznaczonego, jeżeli przed jego upływem, strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o braku możliwości dotrzymania wyznaczonego terminu. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu wyłączono stosowanie przepisów k.p.a. o terminach załatwiania spraw.

Projekt odstępuje od zasady rozpatrywania spraw spornych na rozprawach. Zgodnie z projektowaną procedurą sprawy sporne będą rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych. Niemniej możliwe będzie wyznaczenie w toku rozpatrywania sprawy rozprawy, gdy będzie to celowe, przyczyni się do przyspieszenia postępowania lub wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Wyznaczenie rozprawy będzie możliwe z urzędu albo na wniosek strony.

Projektowane rozwiązanie jest wzorowane na procedurze stosowanej z powodzeniem przez EUIPO, gdzie postępowanie ustne jest przeprowadzane wówczas, gdy urząd uzna to za wskazane (art. 96 rozporządzenia 2017/1001). W praktyce EUIPO przeprowadzenie postępowania ustnego należy do rzadkości. Rozprawy przeprowadzane są w wyjątkowych przypadkach, a we wniosku o przeprowadzenie postępowania ustnego wnioskodawca musi wyjaśnić, dlaczego np. zeznania ustne byłyby bardziej odpowiednie do potwierdzenia prawdziwości zarzucanych faktów lub dlaczego nie jest możliwe przedstawienie tych zeznań na piśmie lub w jakiegokolwiek innej formie (wyrok z dnia 18 stycznia 2018 r., T-178/17, HYALSTYLE, EU:T:2018:18, pkt 15–24). Analogicznie kwestia ustnej części postępowania została uregulowana w postępowaniu przed Sądem Pierwszej Instancji (por. art. 106 Regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 4 marca 2015 r. (Dz. Urz. UE L 105 z 23.4.2015, str. 1)).

Oczywiście należy pamiętać o tym, że tradycja Urzędu Patentowego w tym zakresie jest zdecydowanie odmienna, w związku z powyższym należy spodziewać się, że w postępowaniu spornym rozprawy będą przeprowadzane zdecydowanie częściej niż w przypadku EUIPO, czy Sądu. W związku z powyższym w projekcie wprowadzono elastyczną regulację, która pozwala na wyznaczanie rozpraw w tych przypadkach, gdy sprzyja to prawidłowemu wyjaśnieniu sprawy lub przemawia za tym ekonomika postępowania. Obecnie

obowiązek wyznaczenia rozprawy dotyczy każdej sprawy, co nie jest korzystne. W praktyce bardzo często rozprawa sprowadza się do tego, że strony powtarzają stanowiska zawarte w pismach procesowych lub też składają pisma na rozprawie, a drugiej stronie jest określany termin na zajęcie stanowiska. Nie ulega wątpliwości, iż tego rodzaju sytuacje niepotrzebnie wydłużają postępowanie i utrzymywanie takiego stanu rzeczy nie jest uzasadnione. W związku z powyższym racjonalne jest przyjęcie projektowanego rozwiązania, gdzie rozprawa jest wyznaczana wówczas, gdy może przyczynić się do prawidłowego lub szybszego rozpatrzenia sprawy (art. 385 ust. 1–4 projektu).

Wyjaśnić należy, że w sprawie, gdzie rozprawa zostanie wyznaczona, będzie ona, co do zasady, jawna. Wyjątkiem będą przypadki, gdy postępowanie dotyczy wynalazku albo wzoru użytkowego tajnego. Jawność rozprawy będzie mogła zostać wyłączona również wówczas, gdy konieczne będzie powołanie się przez strony na informacje prawnie chronione (art. 385 ust. 5–6 projektu).

W projekcie przewidziano również szereg rozwiązań usprawniających przeprowadzanie rozpraw. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż rozprawa będzie mogła odbyć się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość. Zasadność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przeprowadzanie rozpraw zdalnych potwierdzają trudności, które należało przezwyciężyć w celu przywrócenia orzekania w okresie panującego stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Kolejnym nowym rozwiązaniem jest sporządzanie zapisu dźwięku i obrazu z rozprawy, w miejsce dotychczasowego pisemnego protokołu. Protokół na piśmie będzie sporządzany tylko wówczas, gdy z przyczyn technicznych sporządzenie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku nie będzie możliwe. Strona będzie mogła otrzymać z akt zapis dźwięku albo zapis dźwięku i obrazu (art. 386 i art. 387 projektu).

W projekcie określono również zasady przeprowadzania postępowania dowodowego. W pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy projektowanej ustawy i wskazane przepisy k.p.c. W przypadku dopuszczenia dowodu z zeznań świadka będzie on, co do zasady, przeprowadzany na rozprawie. Niemniej, przewidziano możliwość złożenia zeznań na piśmie (art. 388 projektu). W sprawach nieuregulowanych, na podstawie ogólnej reguły, znajdą zastosowanie przepisy k.p.a. (art. 392 projektu).

Projektowane przepisy zawierają także normy kolizyjne.

W przypadku złożenia wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego po wszczęciu postępowania w sprawie sprzeciwu wobec tego samego prawa wyłącznego, postępowanie zawiesza się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie sprzeciwu. Postępowanie nie zostanie zawieszone, jeżeli postępowanie w sprawie sprzeciwu nie może mieć wpływu na postępowanie w sprawie wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego (art. 389 projektu).

W postępowaniu spornym znalazły również zastosowanie przepisy dopuszczające możliwość łącznego rozpoznania kilku spraw – w przypadku, gdy zostało wniesione powództwo, o którym mowa w art. 479¹²² k.p.c. jak również wykluczono orzekanie w tej samej sprawie więcej niż jeden raz.

Niezmiennie, po przeprowadzeniu rozprawy będzie wydawana decyzja kończąca postępowanie. Decyzja ta będzie zapadała zwykłą większością głosów członków kolegium. Decyzja, zarówno sentencja jak i uzasadnienie, będzie podpisywana przez wszystkich członków kolegium. W projekcie uregulowano także zasady złożenia zdania odrębnego przez członka kolegium orzekającego (art. 390 projektu).

W zakresie treści decyzji, w projekcie odstąpiono od powtarzania przepisów k.p.a. W związku z powyższym, w projekcie wskazano jedynie te elementy decyzji, które nie zostały określone w k.p.a., tj. wskazano, że w decyzji rozstrzyga się co do kosztów postępowania. Jednocześnie wskazano, że w przypadku, gdy złożono wnioski o ograniczenie zakresu ochrony wynalazku, wzoru użytkowego, albo gdy zostanie złożony wniosek o zmianę prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, Urząd Patentowy dodatkowo rozstrzygnie o zmianie zakresu ochrony wynalazku, wzoru użytkowego albo zmianie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego (art. 395 projektu). Zachowano dotychczasowe zasady zwrotu kosztów postępowania, przy czym wprowadzono odesłanie do konkretnych przepisów k.p.c. oraz przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 391 projektu).

W projekcie utrzymano dotychczasowe zasady zaskarżania rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego.

Analogicznie, jak w przypadku postępowania sprzeciwowego, celem wyeliminowania wątpliwości, wskazano które przepisy tytułu VI postępowania ogólnego o postępowaniu przed Urzędem Patentowym, nie mają zastosowania w postępowaniu spornym. W związku z powyższym nie będą stosowane przepisy: art. 333, art. 334 ust. 1–3, art. 335 ust. 1 i 8, art.

336, art. 342, art. 344 i art. 352 ust. 2. Znajdą natomiast zastosowanie następujące przepisy dotyczące postępowania sprzeciwowego: art. 359, art. 365–367, art. 372, art. 373 i art. 375.

W sprawach spornych pełnomocnikiem będzie mógł być rzecznik patentowy, adwokat albo radca prawny.

Rozdział 2: Kolegia orzekające do spraw spornych

W projekcie, co do zasady, utrzymano dotychczasowe regulacje dotyczące kolegiów orzekających do spraw spornych. Nadal sprawy będą rozpatrywane w 3 albo 5-osobowych składach (art. 393 projektu).

Nieznacznie zmodyfikowano przepisy określające wymagania wobec przewodniczącego kolegium. Z uwagi na to, że przewodniczącym może być wyłącznie ekspert, wskazano jedynie szczególne warunki jakie musi spełnić przewodniczący. Jednocześnie w projekcie wprost wskazano, że przewodniczący może wydawać zarządzenia w sprawach niewymagających decyzji albo postanowienia. Takie rozwiązanie ma na celu maksymalne usprawnienie postępowania spornego (art. 395 projektu).

W projekcie uregulowano także wyłączenie członka kolegium orzekającego. Wskazano, że wniosek o wyłączenie członka kolegium strona wnosi na piśmie albo ustnie do protokołu, uprawdopodabiając przyczyny wyłączenia. Doprecyzowano, że strona, która przystąpiła do sprawy, jest obowiązana uprawdopodobić, że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się jej znana dopiero później. Jednocześnie na członków kolegium obowiązek zawiadomienia kolegium o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia (art. 396 i art. 397 projektu).

Utrzymano zasadę, że o wyłączeniu członka kolegium rozstrzyga przewodniczący kolegium, w przypadku gdy wniosek dotyczy tego przewodniczącego kolegium albo całego kolegium – kolegium w innym składzie. Co do zasady, postanowienie będzie wydawane po złożeniu wyjaśnienia przez członka kolegium (art. 398 projektu).

Doprecyzowano także, że niedopuszczalny jest wniosek o wyłączenie członka kolegium złożony po raz kolejny w odniesieniu do tego samego członka kolegium z powołaniem tych samych okoliczności. Taki wniosek będzie pozostawiany bez rozpoznania (art. 399 projektu).

Dział III: Postępowanie koncyliacyjne

Przepisy dotyczące możliwości koncyliacji w sprawach z zakresu własności przemysłowej, zawisłych przed Urzędem Patentowym, powstały z potrzeby stworzenia stronom postępowania alternatywnego sposobu rozwiązania sporu dostosowanego do przedmiotów własności przemysłowej. Istniejące w k.p.a. przepisy dotyczące mediacji wydają się nie odpowiadać potrzebom sporów z zakresu własności przemysłowej.

Przepisy dotyczące koncyliacji zostały skonstruowane w ten sposób, by koncyliator posiadający wykształcenie i wiedzę w zakresie własności przemysłowej (art. 410 ust. 2 pkt 4 projektu), stworzył przestrzeń do wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla obu stron postępowania, co w konsekwencji ma na celu doprowadzenie do umorzenia zawisłego przed organem postępowania bez konieczności przeprowadzania procedury i wydawania decyzji, w której organ rozpoznaje sprawę co do istoty. Szczególnie ważne są tu kompetencje koncyliatora, znającego specyfikę postępowania przed Urzędem Patentowym, stąd też uregulowano kwestie związane z prowadzeniem przez Urząd Patentowy listy koncyliatorów. Projekt przewiduje ponadto wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę koncyliatorów. Do takich wymagań należy m.in. posiadanie wykształcenia i wiedzy w zakresie własności przemysłowej.

Wpisu na listę koncyliatorów dokonuje Prezes Urzędu Patentowego w drodze decyzji wydawanej na wniosek zainteresowanego. W projektowanych przepisach określono również jakie dane będzie zawierać lista koncyliatorów, jak również kiedy dojdzie do skreślenia koncyliatora z listy. Zauważyć należy, że zakres publikowanych na liście danych jest wzorowany na liście mediatorów. Stworzenie i prowadzenie listy koncyliatorów wymaga szczegółowych przepisów wykonawczych, dlatego przewidziano konieczność wydania rozporządzenia w tym zakresie (art. 410 projektu).

Koncyliator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem koncyliacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie koncyliacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków koncyliatora obciążają strony w częściach równych, chyba że strony umówią się inaczej. Od wniosku o koncyliację nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

Zgodnie z wprowadzoną regulacją koncyliacja przed Urzędem Patentowym jest dobrowolna. Celem koncyliacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy i uzgodnienie porozumienia rozwiązującego spór między stronami z

udziałem zewnętrznego, w stosunku do stron i Urzędu Patentowego, koncyliatora (art. 400 projektu).

Do zainicjowania koncyliacji konieczny jest wniosek stron.

Minimalne wymogi wniosku o koncyliację są następujące: oznaczenie stron, oznaczenie sprawy, której wniosek dotyczy i krótki jej opis, określone żądanie wraz z uzasadnieniem oraz podpis wnioskodawcy. Wniosek o koncyliację może zawierać także inne informacje, które strona uzna za istotne dla postępowania, w szczególności informacje o innych postępowaniach i rozstrzygnięciach związanych ze sprawą objętą koncyliacją. Możliwe jest także dołączenie do wniosku dokumentów, które strona uzna za istotne dla postępowania.

We wniosku o koncyliację można wskazać koncyliatora. Jeżeli wniosek złoży jedna ze stron, wówczas pozostałe strony przystępując do koncyliacji, potwierdzają koncyliatora. Jeżeli we wniosku nie wskazano koncyliatora albo w przypadku, gdy pozostałe strony nie potwierdzą koncyliatora, Prezes Urzędu Patentowego wskaże koncyliatora, mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w sprawach dotyczących danego przedmiotu własności przemysłowej (art. 402 projektu).

Do czasu zakończenia koncyliacji Urząd Patentowy zawiesza postępowanie, którego dotyczy koncyliacja (art. 404 projektu).

Koncyliator kieruje się zasadami bezstronności i neutralności oraz potrzebą zapewnienia sprawności i szybkości postępowania. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do bezstronności koncyliatora, koncyliator lub strony zawiadamiają o tym Prezesa Urzędu Patentowego, który może wyznaczyć nowego koncyliatora (art. 403 projektu).

Postępowanie koncyliacyjne jest w swoim założeniu odformalizowane i krótkie. W ramach koncyliacji nie przeprowadza się dowodów ze świadków, z przesłuchania stron oraz z opinii biegłego, a stanowisko koncyliacyjne jest przedstawiane na podstawie wniosku, odpowiedzi na wniosek i załączonych do nich dokumentów, a także dalszych stanowisk stron i innych osób oraz dokumentów, jeżeli koncyliator uzna ich złożenie za potrzebne. Takie rozwiązanie ma zapobiec przedłużaniu się koncyliacji. Kazuistyka uniemożliwia wprowadzenie bardziej szczegółowych regulacji. Jednakże, gdy praktyka w zakresie koncyliacji wskaże na potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania w ramach koncyliacji

zostanie wypracowany Kodeks Dobrych Praktyk, jak to zrobiła Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Koncyliator i strony są obowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać oraz ujawniać informacji uzyskanych w trakcie koncyliacji. Powołane w toku koncyliacji dowody i twierdzenia pozostają w aktach koncyliacji i wymagają powołania ich na nowo w postępowaniu, w związku z którym koncyliacja była prowadzona (art. 406 projektu).

Po rozpatrzeniu sprawy koncyliator tworzy projekt stanowiska zawierającego propozycję rozwiązania sporu umożliwiając jednocześnie stronom zapoznanie się z nim i wskazanie wspólnej modyfikacji. Następnie koncyliator wydaje niewiążące strony stanowisko zawierające propozycję rozwiązania sporu.

W terminie miesiąca od doręczenia stanowiska koncyliacyjnego strona jest obowiązana poinformować koncyliatora o akceptacji albo odrzuceniu stanowiska koncyliacyjnego. W przypadku akceptacji stanowiska koncyliacyjnego każda ze stron jest obowiązana, w terminie wyznaczonym w stanowisku koncyliacyjnym, dokonać czynności wynikającej z tego stanowiska, w szczególności wystąpić z właściwym wnioskiem. Przez taki wniosek rozumie się w szczególności wniosek o umorzenie postępowania głównego wskazanego w art. 400 ust 1 projektu.

O akceptacji, odrzuceniu stanowiska koncyliacyjnego albo bezskutecznym upływie terminu na odniesienie się do stanowiska, koncyliator zawiadamia Urząd Patentowy. W przypadku np. odrzucenia stanowiska koncyliacyjnego Urząd Patentowy podejmie postępowanie w sprawie, której dotyczyła koncyliacja. Postępowanie główne zostanie podjęte także wówczas, gdy Urząd Patentowy zostanie poinformowany przez koncyliatora, że koncyliacja okazała się zbędna albo niemożliwa (art. 407–409 projektu).

9. Tytuł IX Udostępnianie akt

Zmianie uległa również regulacja odnosząca się do udostępniania akt, przy czym zachowano dotychczasową treść art. 251 ust. 1 PWP.

Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu przedmiotu własności przemysłowej dokumenty inne niż urzędowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), będą udostępniane na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Utrzymano rozwiązanie

uprawniające Urząd Patentowy do odmowy udostępniania ww. dokumentów, w przypadku gdy mogłoby to zagrozić uzasadnionym interesom uprawnionego, w szczególności naruszyć tajemnicę przedsiębiorstwa. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości złożenia przez zgłaszającego oświadczenia wskazującego dokumenty, których ujawnienie mogłoby zagrozić jego uzasadnionym interesom. Oświadczenie to składane będzie na piśmie i dołączane do akt. Przewidziano również możliwość wezwania uprawnionego do wskazania informacji, których udostępnienie zagraża jego uzasadnionym interesom. Brak odpowiedzi na wezwanie Urzędu Patentowego będzie równoznaczne ze zgodą na ich udostępnienie. Odmowa udostępnienia dokumentu będzie następowała w drodze postanowienia, od którego będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Proponowane rozwiązania usprawnią proces udostępniania dokumentów znajdujących się w aktach z jednoczesną ochroną tajemnic przedsiębiorstwa (art. 411 projektu).

10. Tytuł X Depozyt informacji technicznych i technologicznych

Projekt tworzy depozyt zawierający informacje techniczne i technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.) zwanej dalej „UZNK”. Przedmiotem depozytu będzie mogła być dokumentacja, w postaci elektronicznej, obejmująca informacje, stanowiące tego rodzaju tajemnicę przedsiębiorcy.

W projekcie określono minimalne wymogi depozytu oraz treść wydawanego przez Urząd Patentowy dokumentu potwierdzającego złożenie depozytu. Wskazano także, że Urząd Patentowy nie bada przedmiotu depozytu oraz uprawnień wnioskodawcy do informacji nim objętych.

Proponowany przepis koresponduje z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.6.2016, str. 1), dalej powoływana jako „dyrektywa 2016/943”. Implementacja dyrektywy 2016/943 nastąpiła w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. poz. 1637). Motywy dyrektywy 2016/943 i ogólne założenia zmierzają do wzmocnienia ochrony

tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji implementacji dyrektywy 2016/943 zmianie uległa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która znajduje się obecnie w art. 11 ust. 2 UZNK.

W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do bezprawnego pozyskiwania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności gdy następuje to bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych obejmujących te informacje. Zabezpieczenie interesów dysponenta informacji technicznych i technologicznych jest jednak związane w szczególności z udowodnieniem, że w chwili rozpoczęcia negocjacji informacje techniczne i technologiczne istniały i miały określoną treść, która podlegała następnie ujawnieniu. Kolejną okolicznością wymagającą dowiedzenia jest wykazanie, że wykorzystanie ujawnionego know-how przez przedsiębiorcę bez zgody dysponenta lub z naruszeniem warunków umowy dotyczy tej samej informacji technicznej i technologicznej, która była przedmiotem negocjacji i ustaleń w umowie.

Proponowany przepis wprowadzający depozyt może m.in. w opisanej powyżej sytuacji ułatwić przeprowadzenie dowodu na okoliczność pierwszeństwa istnienia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i na okoliczność treści (przedmiotu) tej informacji.

Depozyt może być również przydatny w postępowaniach sądowych toczących się na podstawie art. 11 ust.1 UZNK, w których są ustalane okoliczności dotyczące bezprawnego pozyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy następuje to bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia lub kopiowania dokumentów. Należy ponadto wskazać, że w postępowaniach sądowych, które mają za przedmiot roszczenia z art. 11 UZNK, praktyczną trudnością jest sposób zachowania poufności informacji. W przepisach k. p. c. brak jest bowiem skutecznych rozwiązań, które pozwalają zachować poufność informacji – nie ujawniając jej stronie przeciwnej – a umożliwiając dostęp do tych informacji wyłącznie dla sądu. Powyższy deficyt normatywny, zgodnie z przepisami ww. dyrektywy 2016/943 nakazującej zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, mógłby zostać częściowo rozwiązany za pomocą wprowadzenia depozytu informacji technicznych i technologicznych prowadzonego przez Urząd Patentowy.

11. Tytuł XI Urząd Patentowy

W tytule XI uregulowano zadania i organizację Urzędu Patentowego, zagadnienia związane z ekspertami, asesorami i aplikantami oraz Radę do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych.

Dział I Zadania i organizacja Urzędu Patentowego

Regulacje dotyczące ustroju Urzędu Patentowego oraz jego działalności w znacznym stopniu stanowią odzwierciedlenie dotychczasowych regulacji. Proponowane zmiany są podyktowane przede wszystkim doświadczeniami wynikającymi z codziennego stosowania przepisów w zakresie realizacji zadań przez Urząd Patentowy i jego organizację. Ponadto wynikają z konieczności dostosowania działalności Urzędu Patentowego do wyzwań, które stoją przed nowoczesną administracją. Jest to w szczególności potrzeba odbiurokratyzowania obecnych procesów, cyfryzacja urzędu, oraz dalsza profesjonalizacja kadr. Zaproponowane zmiany zostały opracowane w oparciu o dobre praktyki legislacyjne i rozwiązania funkcjonujące od lat z powodzeniem w innych pragmatykach służbowych (przepisy o służbie cywilnej).

W art. 416 projektu uelastyczniono kwestie związane z nadawaniem statutu Urzędu Patentowego. Zaproponowano tu rozwiązanie, wzorowane na art. 39 ust. 5 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, z późn. zm.). Organizacja – wzorem innych urzędów naczelnych i centralnych – zostanie określona w regulaminie organizacyjnym.

W projektowanym art. 417 zaktualizowano zadania Urzędu Patentowego. Jest to odpowiedź na zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe, a także nowe obszary, w których Urząd Patentowy realizuje swoje zadania. Zmiany dotyczą, w szczególności umożliwienia udzielania przez Urząd Patentowy pomocy publicznej, w szczególności pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy *de minimis*, prowadzenia listy koncyliatorów, rozpatrywania opozycji oraz realizowanie działań na rzecz wspierania ochrony własności przemysłowej. Zrezygnowano z wydania przez Urząd Patentowy – „Biuletynu Urzędu Patentowego”, pozostawiono natomiast „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zgłoszenia wynalazków będą publikowane w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, natomiast informacja o zgłoszeniu znaku towarowego, która obecnie jest publikowana w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, będzie podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Z uwagi na projektowaną zmianę procedury rozpatrywania zgłoszeń, nie będą podlegały publikacji

zgłoszenia wzorów użytkowych. Pozostawienie jednego oficjalnego publikatora Urzędu Patentowego jest rozwiązaniem korzystnym. Z jednej strony w przypadku zgłoszeń wynalazków zostanie zachowany dotychczasowy format, pozwalający na łatwe ustalenie, jakie zgłoszenia wynalazków weszły do stanu techniki. Z kolei w przypadku znaków towarowych, wszelkie informacje o znaku będą dostępne w jednym miejscu. Dodatkowo, w przypadku znaków towarowych informacje te będą mogły być publikowane w oderwaniu od cyklu wydawniczego „Biuletynu Urzędu Patentowego”. Oznacza to, że będą mogły być dokonywane zdecydowanie częściej niż dotychczas, nawet codziennie. Powyższe wpłynie korzystnie na czas rozpatrywania zgłoszeń, gdyż ta publikacja ma wpływ np. na termin wniesienia opozycji.

W odniesieniu do nadzoru wykonywanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki nie są planowane zmiany w przepisach, ponieważ aktualne funkcje nadzorcze zostały doprecyzowane nowelizacją PWP z 2019 r. Proponuje się odstępianie od pewnej zaszczości historycznej, tj. od dublowania obowiązków sprawozdawczych, które wynikają z art. 262 PWP przez odstępianie od wprowadzania delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego (aktualnie jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 59, z późn. zm.)). Wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z tego rozporządzenia, mogą być realizowane już obecnym stanie prawnym, a dodatkowo minister właściwy do spraw gospodarki może wykorzystywać cały szereg narzędzi służących do bieżącego nadzoru (np. polecenia, wytyczne, kontrole, żądania informacji). Ponadto, zadania i kompetencje Urzędu Patentowego po latach obowiązywania rozporządzenia uległy zmianom, a dodatkowo wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej.

W przypadku zasad kierowania Urzędem Patentowym, a także w zakresie naborów na stanowiska kierownicze w Urzędzie, nie przewidziano zmian merytorycznych. W art. 418–421 projektu pozostawiono *status quo* z uwagi na to, że analogiczne rozwiązania występują w przypadku naborów na stanowiska kierownicze w większości urzędów centralnych.

Nie przewiduje się także istotnych zmian w zakresie zadań i funkcji ekspertów powołanych w Urzędzie Patentowym (art. 422–423 projektu). Planuje się natomiast uelastycznienie stosunku pracy eksperta przez możliwość powierzenia tej grupie pracowników dodatkowych zadań nie związanych ściśle z orzekaniem. Rozszerzenie katalogu

możliwości ma związek z uczestnictwem Urzędu w wielu inicjatywach, w tym w projektach międzynarodowych, które często wymagają merytorycznego wsparcia ze strony ekspertów.

W istotny sposób doprecyzowano w art. 424 projektu, zadania tzw. Kolegium Ekspertów, które stanowi powszechne zgromadzenie ekspertów. Proponuje się wprowadzenie uprawnień zarządczych w zakresie funkcjonowania tej grupy zawodowej. Jednym z przykładów jest m.in. kadencyjność Rzecznika Interesu Zawodowego oraz jego zastępcy. Kolejnym elementem jest wprowadzenie obowiązku uchwalenia przez Kolegium zarówno Regulaminu Kolegium Ekspertów jak i Kodeksu Etyki Ekspertów Urzędu Patentowego. Posiadanie wzorem innych grup zawodowych (np. korpus służby cywilnej, adwokaci, radcowie prawni) własnego kodeksu etyki, będzie przejawem ciągłej profesjonalizacji kadr i położenia nacisku na zapewnienie wysokich standardów pracy w Urzędzie Patentowym.

2) Dział II Eksperci, asesorzy i aplikanci

Przedmiotowy dział reguluje zasady związane ze stosunkiem pracy eksperta. W stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań uporządkowano i doprecyzowano zasady dostępu do zatrudnienia oraz kolejne etapy rozwoju zawodowego tej grupy pracowników Urzędu Patentowego.

Proponowane w art. 425 zmiany dotyczą uniemożliwienia pozostania ekspertem osobom, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe. Niniejsze rozwiązanie jest wzorowane na przepisach o służbie cywilnej. Jednocześnie z uwagi na trudności dotyczące pozyskania na rynku pracy ekspertów o określonej specjalizacji (np. technicznej, mechanicznej, biotechnologicznej), modyfikacji uległy rozwiązania dotyczące wymogu posiadania znajomości języków obcych. Dotychczasowy formalny wymóg znajomości co najmniej jednego języka obcego, doprecyzowano wskazując, iż konieczna jest znajomość języków obcych w zakresie i stopniu niezbędnym do wykonywania zadań eksperta.

W projekcie zaproponowano zwiększenie transparentności i przejrzystości naboru na aplikację. Podkreślono zasadę, że nabór jest otwarty i konkurencyjny. Jednocześnie informacja o wolnym stanowisku pracy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego. Jest to minimum informacyjne. Urząd Patentowy niezależnie od obowiązków planuje, aby informacja o naborach była dostępna również w siedzibie Urzędu Patentowego, w mediach społecznościowych, a jeśli

będzie taka potrzeba również w prasie branżowej i szkołach wyższych. Utrzymano możliwość skrócenia w uzasadnionych przypadkach aplikacji z 3 lat do 6 miesięcy. Ma to związek z trudnościami w znalezieniu i docelowo utrzymaniu wykształconego i doświadczonego pracownika przy ograniczonych możliwościach finansowych Urzędu Patentowego. Z uwagi na to, że umowę z aplikantem zawiera się na czas określony – czas trwania aplikacji. W związku z tym, zaproponowano wyłączenie stosowania przepisu art. 25¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). Ma to związek z tym, że zgodnie z kodeksem pracy umowę na czas określony można zawrzeć na 33 miesiące. Jednocześnie doprecyzowano, że przebieg aplikacji będzie podlegał ocenie (art. 426 projektu).

Doprecyzowano przepis, zgodnie z którym umowę z asesorem zawiera się na czas nieokreślony. Jednocześnie wprowadzono rozwiązanie pozwalające na skrócenie asesury. W przypadku otrzymania oceny pozytywnej z dwóch kolejnych ocen okresowych, asesor będzie powoływany na eksperta, jeżeli upłynął już przynajmniej rok asesury. Jednocześnie utrzymano zasadę, że gdy po upływie 2 lat asesury nie uzyska pozytywnej oceny końcowej przebiegu asesury, Prezes Urzędu Patentowego będzie uprawniony do rozwiązania umowy o pracę (art. 427 projektu).

W art. 429 dodano rozwiązanie analogiczne jak w przypadku urzędników służby cywilnej, polegające na tym, że ekspert, który ponownie zostanie zatrudniony w Urzędzie Patentowym utrzyma swój status eksperta, bez konieczności ponownego przechodzenia aplikacji i asesury. Doprecyzowano także rotę przysięgi, którą składa ekspert poprzez dodanie obowiązku przestrzegania zasad etyki.

Utrzymano i podkreślono pełną niezależność ekspertów w zakresie orzekania (art. 430 projektu).

W celu usprawnienia czynności administracyjnych dodano przepis, dzięki któremu Prezes Urzędu Patentowego będzie mógł powierzyć wyznaczonej osobie niektóre czynności w sprawach z zakresu prawa pracy realizowane wobec ekspertów (art. 431 projektu).

W zakresie obowiązków ekspertów dodano wymóg przestrzegania Kodeksu Etyki Ekspertów. Ponadto wprowadzono zasadę, że ekspert – wzorem urzędników służby cywilnej – nie będzie mógł podejmować dodatkowego zatrudnienia oraz zajęć zarobkowych bez zgody Prezesa Urzędu Patentowego (art. 432 projektu).

W kwestiach związanych z wynagrodzeniem, wprowadzono możliwość otrzymywania przez eksperta – wzorem członka korpusu służby cywilnej – dodatkowego składnika wynagrodzenia, jakim jest dodatek zadaniowy. W dotychczasowej praktyce nie ma takiej możliwości, pomimo tego, że eksperci Urzędu Patentowego byli angażowani w wiele złożonych inicjatyw i projektów związanych z własnością przemysłową (art. 433 projektu).

Wprowadzono – analogicznie jak w przypadku korpusu służby cywilnej – możliwość wydania ekspertowi polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Jednocześnie proponuje się, aby za ten rodzaj pracy przysługiwał czas wolny w takim samym wymiarze. Utrzymano uprawnienia eksperta do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jak również do zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy (art. 434 projektu).

Proponuje się wprowadzenie zmiany w sposobie liczenia doświadczenia zawodowego, po którym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Obecnie należy przepracować, co najmniej 10 lat na stanowisku eksperta. Modyfikacja dotyczy 10 lat zatrudnienia na czas nieokreślony, co oznacza, że czas będzie liczony *de facto* od momentu zatrudnienia na stanowisku asesora (art. 435 projektu).

Wzorem rozwiązań funkcjonujących w administracji, dodano przepis, który eliminuje ryzyko powstania podległości służbowej w ramach stanowisk eksperckich wśród małżonków, osób pozostających ze sobą faktycznie we wspólnym pożyciu oraz w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Jest to przepis prewencyjny, którego zadaniem jest minimalizacja ryzyka naruszenia zasady bezstronności czy też możliwości wystąpienia konfliktu interesów (art. 437 projektu).

Dział III Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy

Rozdział 1: Odpowiedzialność dyscyplinarna

Przedmiotowy dział został gruntownie przemodelowany w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań. Powodem proponowanego kierunku zmian są powstające wątpliwości interpretacyjne, czy oceniając odpowiedzialność dyscyplinarną ekspertów można odnosić ją, pomimo odesłania w obecny art. 273 ust. 5 PWP, wprost do pragmatyki służby cywilnej. W związku z powyższym w projekcie zawarto kompleksową regulację postępowania dyscyplinarnego.

W projekcie wskazuje się, że odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych ponoszą eksperci, asesorzy i aplikanci (art. 440 projektu).

Określono – wzorem ustawy o służbie cywilnej – terminy na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, tj. 3 miesiące od powzięcia przez Prezesa Urzędu Patentowego wiadomości o naruszeniu obowiązków służbowych. W przypadku, gdy naruszenie obowiązków służbowych nosi znamiona przestępstwa, wskazano, że przedawnienie następuje nie wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach karnych (art. 441 projektu).

Doprecyzowano katalog kar dyscyplinarnych przez określenie, że za naruszenia mniejszej wagi Prezes Urzędu Patentowego może ukarać eksperta upomnieniem na piśmie. Kolejne kary są stopniowane w zależności od wagi przewinienia. W katalogu kar *novum* jest wprowadzenie 5-letniego zakazu ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku eksperta, w przypadku orzeczenia tego typu kary. Dodatkowo przewidziano możliwość czasowego (do 6 miesięcy) obniżenia wynagrodzenia eksperta o nie więcej niż 25% (art. 442–443 projektu)

W projekcie utrzymane zostały komisje dyscyplinarne I i II instancji, które powołuje – spośród ekspertów – Prezes Urzędu Patentowego. Jednakże wprowadzono w tym obszarze szereg szczegółowych rozwiązań. Wprowadzono minimalną liczbę członków komisji (10 osób) oraz kadencyjność obu komisji. Wprowadzono różne okresy kadencji (odpowiednio 4 i 6 lat), co docelowo doprowadzi do naturalnej rotacji członków obu komisji. Określono, że tryb pracy komisji zostanie doprecyzowany w stosownych regulaminach. Każda z komisji będzie posiadała przewodniczącego oraz 2 zastępców. Wykonywanie zadań komisji przez członków będzie traktowane jako wykonywanie obowiązków służbowych. W przeciwieństwie do rzecznika dyscyplinarnego, nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna będzie rozpatrywać odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej I instancji. Członkowie komisji będą niezawiśli i nie będą związani rozstrzygnięciami innych organów (za wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu) (art. 444–449 projektu).

Wyodrębniono przepisy dotyczące rzecznika dyscyplinarnego. Prezes Urzędu Patentowego powołuje rzecznika dyscyplinarnego oraz może powołać zastępcę rzecznika. Analogicznie, jak w przypadku korpusu służby cywilnej, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie pracodawcy. Rzecznik przekazuje wniosek o

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej lub, za zgodą Prezesa, je umarza (art. 450–451 projektu).

Kolejne przepisy określają przebieg postępowania przed Komisją Dyscyplinarną. W ramach zapewnienia równowagi stron i transparentności, obwiniony ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Obie strony mogą odwołać się od orzeczenia komisji dyscyplinarnej do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej. Ostatnim etapem jest odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Dopiero orzeczenie sądu kończy procedury odwoławcze (art. 452–453 projektu).

Proponowane art. 454–456 opisują sposób wykonania kary oraz daty ich zatarcia. Z kolei projektowany art. 457 wskazuje, że koszty obrońcy ponosi obwiniony. Natomiast ust. 2 tego artykułu umożliwia powoływanie za wynagrodzeniem biegłych i specjalistów w obszarze działania komisji.

Planowane jest dookreślenie przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, warunków powoływania i odwoływania członka komisji dyscyplinarnej; rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców; sposobu dokonywania zmian w składzie komisji dyscyplinarnej; zakresu czynności rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców; trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, organizacji i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych oraz trybu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego; a także warunki i sposób ustalania należności przysługujących świadkom, obrońcom i biegłym (art. 459 projektu).

Rozdział 2: Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy

Projektowany art. 460 reguluje kwestie związane z zawieszeniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku eksperta. W proponowanych przepisach przyznaje się Prezesowi Urzędu Patentowego uprawnienie – w zależności od okoliczności – do odwołania ze stanowiska, zawieszenia, wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z ekspertem. Wprowadzono jasny podział i zamknięty katalog przesłanek dla określonych czynności.

Projektowanym art. 461 wskazano, które przepisy znajdą zastosowanie również do asesorów i aplikantów.

Dział IV Rada do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych

Rozwiązania proponowane w związku z powołaniem Rady do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych zostały omówione w części dotyczącej oznaczeń geograficznych.

12. Tytuł XII Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

Dział I Przepisy wspólne

Projektowane przepisy są przeniesieniem dotychczasowego art. 283–286¹ PWP.

W postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, tak jak obecnie, są rozpatrywane sprawy w szczególności o:

- 1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;
- 2) ustalenie prawa do prawa wyłącznego;
- 3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;
- 4) wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub topografii dla celów państwowych;
- 5) odszkodowanie za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu na wynalazek tajny oraz prawa z rejestracji na wzór użytkowy tajny;
- 6) naruszenie prawa wyłącznego;
- 7) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w przypadkach określonych w art. 77 i art. 79;
- 8) stwierdzenie prawa używania w ramach lokalnej działalności oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej osoby;
- 9) stwierdzenie prawa używania oznaczenia geograficznego;
- 10) stwierdzenie utraty prawa używania oznaczenia geograficznego;
- 11) przeniesienie prawa wyłącznego uzyskanego przez osobę nieuprawnioną;
- 12) przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku określonym w art. 246.

W związku z wprowadzeniem do k.p.c. postępowania w sprawach własności intelektualnej, katalog spraw rozpatrywanych w tym postępowaniu został uzupełniony o powództwa szczególne, tj. powództwo wzajemne, o którym mowa w art. 479¹²² k.p.c. oraz powództwo o ustalenie, o którym mowa w art. 479¹²⁹ k.p.c. (art. 467 pkt 13 projektu).

W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej (art. 469 projektu), sąd rozpoznaje wniosek o:

- 1) zabezpieczenie środka dowodowego;

- 2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
- 3) wezwanie do udzielenia informacji.

Utrzymano możliwość żądania przez uprawnionego z prawa wyłącznego lub osobę, której ustawa na to zezwala, zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa (art. 467 projektu).

Analogicznie jak w PWP wskazano, iż Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich (art. 468 projektu).

Dział II Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych

Projektowane przepisy również w zdecydowanej większości przeniesiono z obecnie obowiązującej PWP, tj. obecnych przepisów art. 287–295 PWP.

Zauważyć należy, że katalog roszczeń zbliżono do obowiązującego na gruncie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o bazach danych oraz przepisów o prawnej ochronie odmian roślin. W związku z powyższym katalog roszczeń uzupełniono o roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Brak przedmiotowego roszczenia był krytykowany i aktualnie został uzupełniany. W przypadku roszczenia odszkodowawczego usunięto wymóg zawinionego naruszenia przed obiema możliwościami żądania naprawienia szkody. W przypadku odesłania do zasad ogólnych taki wymóg nie był uzasadniony i stanowił nadmierne ograniczenie, niezgodne z zasadami ogólnymi. Z kolei w przypadku szczególnej postaci odszkodowania dochodzonej odrębnie od zasad ogólnych wprowadzenia przesłanki winy jest w pełni uzasadnione, zgodne z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.4.2004, str. 45), a także prawidłowo wyważające interesy stron. Jednocześnie doprecyzowano roszczenie o wydanie korzyści wskazując, iż

chodzi o bezpodstawnie uzyskane korzyści. Wskutek wprowadzonej zmiany roszczenie to nie będzie już roszczeniem *sui generis*, oderwanym od przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Taki stan rzeczy nie był prawidłowy.

Zmodyfikowano także roszczenie o podanie do publicznej wiadomości orzeczenia albo informacji o orzeczeniu. Przedmiotowe roszczenie zostało skonstruowane na wzór rozwiązania przyjętego w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a także przepisami o bazach danych i o prawnej ochronie odmian roślin. Brak tego roszczenia w PWP jest krytykowany, zaś możliwość żądania orzeczenia przez sąd samego podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd nie rekompensuje braku spowodowanego nieobecnością roszczenia o oświadczenie pochodzące od samego naruszcyciela. Jednocześnie, odmiennie niż na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zrezygnowano z zastrzeżenia, że musi to być oświadczenie w prasie. Decyzja o sposobie podania oświadczenia do publicznej wiadomości jest pozostawiona sądowi, co pozwala na elastyczne podejście, adekwatne do konkretnej sytuacji.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do wprowadzonych zmian systemowych. W art. 475 projektu dodano odesłanie dotyczące patentu europejskiego walidowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w przypadku wzorów użytkowych wskazano, że roszczeń można dochodzić za okres rozpoczynający się w dniu publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa, albo tak jak jest to obecnie, w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonany zgłoszeniu – od daty tego powiadomienia. Jednocześnie, co już wyjaśniono w części uzasadnienia dotyczącego wzorów użytkowych, wprowadzono obowiązek dołączenia do pozwu o naruszenie prawa z rejestracji wzoru użytkowego sprawozdania o stanie techniki albo informacji o niesporządzeniu tego sprawozdania. Doprecyzowano również, że uprawniony z prawa z rejestracji wzoru użytkowego lub osoba, której ustawa na to zezwala, może złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki. Sprawozdanie o stanie techniki Urząd Patentowy sporządza w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 477 projektu).

Do projektu przeniesiono również dotychczasowy art. 294 PWP, przy czym doprecyzowano, że w tych sprawach znajdują zastosowanie przepisy k.p.c. dotyczące postępowania w sprawach własności intelektualnej (art. 479 projektu).

Dział III Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych

W przypadku roszczeń dotyczących znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w zakresie katalogu roszczeń wprowadzono analogiczne zmiany, jak w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.

Jednocześnie obecny art. 296 PWP został podzielony. Część przepisów, tj. aktualne rozwiązania zawarte w art. 296 ust. 3¹–3³ PWP, dotyczące wyłączenia możliwości zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego w postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, zostały wydzielone jako odrębny art. 483 projektu. Z kolei regulacje objęte dotychczasowym art. 296 ust. 1²–1⁶ oraz 2 i 2¹, wskazujące uprawnienia zakazowe uprawnionego do znaku towarowego, zostały przeniesione do tytułu regulującego zakres prawa ochronnego na znak towarowy (art. 233 projektu).

Projektowany art. 481 stanowi odzwierciedlenie obecnego art. 297 PWP.

Z kolei obecny art. 296 ust. 1² PWP wskazujący uprawnienie żądania zaniechania wskazanych działań w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że m.in. opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie mogłoby stanowić naruszenia prawa ochronnego, został przeniesiony jako art. 482 projektu. Natomiast obecny art. 296 ust. 13 PWP, wskazujący na możliwość żądania wskazania słownika, encyklopedii, czy innym zbiorze informacji, że reprodukowany znak towarowy jest zarejestrowanym znakiem towarowym, jako art. 483 projektu.

Uzupełniono również lukę polegającą na braku odesłania, w przypadku znaków towarowych, do projektowanego art. 474. Przepis ten reguluje kwestię rozliczeń pomiędzy nabywcą, licencjobiorcą albo inną osobą, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia prawem, które zostało unieważnione (art. 481 projektu).

W odniesieniu do znaków towarowych powszechnie znanych doprecyzowano, że uprawniony może zakazać osobie trzeciej używania oznaczenia identycznego albo podobnego w takim samym zakresie, w jakim na mocy ustawy jest przewidziany dla uprawnionego z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy. Przesądzono również, że do roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego powszechnie znanego art. 481–487 stosuje się odpowiednio i, że z roszczeniami tymi nie można wystąpić w przypadku, o którym mowa w

art. 242 ust. 1 pkt 3 projektu (art. 488 projektu). Powyższa regulacja w pełni uwzględnia wytyczne płynące z art. 6bis Konwencji paryskiej.

Projektowane art. 487 i art. 489 stanowią odzwierciedlenie obecnych art. 298 i art. 302 PWP.

13. Tytuł XIII Przepisy karne

Projektowane przepisy są odzwierciedleniem obecnych art. 303–310 PWP.

W związku z powyższym w projekcie, analogicznie jak w PWP, uregulowano kwestie czynów zabronionych polegających na:

- 1) przypisaniu autorstwa projektu wynalazczego;
- 2) zgłoszenia cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii;
- 3) wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym;
- 4) oznaczanie przedmiotów niechronionych prawem wyłącznym wyróżnikiem mającym na wywołanie mylnego mniemania, że przedmioty te korzystają z ochrony (art. 490–492 i art. 494–495 projektu).

Przeniesiono również dotychczasowe rozwiązania dotyczące przepadku na rzecz Skarbu Państwa materiałów, narzędzi i środków technicznych służących do popełnienia przestępstwa (art. 493 projektu).

14. Tytuł XIV: Przepis końcowy

W projekcie przyjęto, że ustawa wejdzie w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo własności przemysłowej. Z uwagi na obszerność wprowadzanych zmian takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione.

Projektowana ustawa nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt ustawy będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców przez umożliwienie im wypracowania właściwej strategii w dziedzinie działalności innowacyjnej, zgodnej z celami i priorytetami przedsiębiorcy.

Wprowadzenie kompleksowej regulacji umożliwi zminimalizowanie ryzyk prawnych związanych z brakiem skutecznej ochrony prawnej posiadanych praw własności przemysłowej, identyfikowaniem i korzystaniem z własnych lub cudzych praw własności przemysłowej, a w konsekwencji zminimalizuje także ryzyka finansowe związane z koniecznością ponoszenia kosztów postępowań sądowych i odszkodowań za potencjalne naruszenia cudzych praw.

Projekt ustawy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), nie podlega procedurze notyfikacji.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.