



[www.krasp.org.pl](http://www.krasp.org.pl)

**Konferencja  
Rektorów  
Akademickich  
Szkół  
Polskich**

**Przewodniczący:**

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk  
Rektor  
Politechniki Śląskiej  
[president@krasp.org.pl](mailto:president@krasp.org.pl)

**Biuro KRASP:**

Krakowskie Przedmieście 26/28  
00-927 Warszawa  
tel.: 22 55 20 352  
fax: 22 55 21 567  
[biuro@krasp.org.pl](mailto:biuro@krasp.org.pl)

Warszawa, 23 maja 2022 r.


KRASP/94/2022

Szanowny Pan  
Mariusz Golecki  
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pismem z 25 kwietnia 2022 roku w sprawie projektu ustawy - Prawo własności przemysłowej uprzejmie informuję, że Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w pełni popiera opinię w przedmiotowej sprawie, przygotowaną przez Panią dr Katarzynę Lipińską - Krupę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (opinia w załączeniu).

Z wyrazami szacunku

  
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk  
Przewodniczący KRASP

dr Katarzyna Krupa-Lipińska

**Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu**

**OPINIA DOTYCZĄCA PROJEKTU USTAWY Z DNIA 25.04.2022 r.  
- PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ**

Niniejsza opinia została przygotowana na zlecenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dotyczy projektu ustawy - Prawo własności przemysłowej z dnia 25 kwietnia 2022 r. (dalej jako „*Projekt*”), który ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.z. 2021 r. poz. 324) (dalej jako „*obecna ustawa PWP*” lub „*PWP*”). Motywy uzasadniające przyjęcie Projektu zostały przedstawione w uzasadnieniu do Projektu (dalej jako „*Uzasadnienie Projektu*”).

**I. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU USTAWY PWP**

Projektowi postawiono ambitne zadanie uregulowania w jednym akcie prawnym instytucji i procedur dotyczących ochrony własności przemysłowej, w tym zaproponowano nowe rozwiązania w tym zakresie, takie jak uproszczenie i skrócenie postępowań, w tym czasu udzielania ochrony na przedmioty własności przemysłowej. Przyjęte cele są z pewnością pożądane i słuszne, niemniej niektóre ze szczegółowych rozwiązań przyjętych w Projekcie, w szczególności motywowane zapewnieniem jak najszybszego rozpatrywania zgłoszeń dokonywanych w celu uzyskania ochrony na przedmioty własności przemysłowej, realizują te cele kosztem pewności systemu ochrony praw własności przemysłowej i wprowadzeniem dodatkowych ryzyk dla podmiotów uprawnionych z tytułu praw własności przemysłowej.

Wiele z zaproponowanych rozwiązań ma charakter porządkujący i doprecyzowujący przepisy obecnej ustawy PWP. Na aprobatę w szczególności zasługuje doprecyzowanie rozwiązań dotyczących elektronicznego sposobu komunikacji w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Zastrzeżenie natomiast budzi projektowane skrócenie wielu terminów. Sprawy własności przemysłowej nie należą do łatwych i wielokrotnie wymagają konsultacji, czasem kilkukrotnej z twórcami projektów wynalazczych lub zebrania obszernego materiału

dowodowego do prowadzonych spraw. Utrzymanie terminów obowiązujących w obecnej PWP wydaje się być zatem zasadne.

Z aprobatą należy odnieść się natomiast do konsolidacji w Projekcie przepisów dotyczących praw własności przemysłowej rozproszonych dotychczas w ustawach innych niż obecna ustawa PWP, w tym np. ustawie z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutku patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2).

Przyjęta w Projekcie systematyka aktu jest bardziej poprawna od systematyki obecnej ustawy PWP. Umieszczenie w Tytule II w pierwszej kolejności praw produkcyjnych (patentów na wynalazki, dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, wzorów przemysłowych), a następnie praw odróżniających (znaków towarowych i oznaczeń geograficznych) jest właściwe. Słusznie wyodrębniono także tytuł VIII dotyczący poszczególnych postępowań (postępowania sprzeciwowego, spornego oraz koncyliacyjnego).

## **II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU USTAWY PWP**

Projekt ustawy obejmuje 14 tytułów podzielonych na dalsze jednostki redakcyjne. Jak wskazano w pkt I opinii szereg rozwiązań zaproponowanych w Projekcie ma charakter systematyzujący i doprecyzowujący istniejący stan prawny na gruncie obecnej ustawy PWP - do tych zmian niniejsza opinia będzie się odnosiła jedynie w razie istnienia uwag co do zaproponowanych rozwiązań.

### **1. Tytuł I - Przepisy ogólne**

W Dziale I uregulowano przepisy wstępne, w tym m.in. wprowadzono słowniczek ustawowy dostosowany do uregulowań zawartych w Projekcie. Poza szczegółowymi uwagami przedstawionymi niżej szczególną uwagę należy zwrócić na następujące zmiany.

Po pierwsze, zrezygnowanie w Projekcie z uregulowania zagadnień związanych z zasadami przyjmowania przez przedsiębiorców projektów racjonalizatorskich. W Uzasadnieniu Projektu wskazano, że zasady przyjmowania takich projektów i sposób postępowania z nimi powinny być pozostawione swobodnemu uznaniu zainteresowanych podmiotów, a szczegółowa regulacja ich dotycząca jest zbędna. W tym względzie należy zauważyć, że dotychczasowe uregulowanie w PWP posiadało pewne walory praktyczne. W szczególności określenie co może stanowić projekt racjonalizatorski (art. 7 ust. 2 PWP) jasno wskazywało na odmienność tych

rozwiązań od np. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych. Ponadto obecna ustawa PWP wyraźnie wskazuje, że twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy (art. 8 ust. 2 PWP), a także że twórca projektu racjonalizatorskiego ma prawo do bycia wymienionym jako twórca w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach. Wskazane przepisy stanowią określone zabezpieczenie podstawowych interesów twórców takich projektów, nawet jeśli przyjęcie regulaminu racjonalizacji nie jest dla przedsiębiorcy obligatoryjne. Stąd pozostawienie w Projekcie przynajmniej podstawowych regulacji dotyczących praw twórców projektów racjonalizatorskich, które istnieją w obecnej ustawie PWP, wydaje się zasadne.

Po drugie, art. 13 Projektu wskazuje, że warunki wymagane do udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne i wprowadzające pewności do tego jakie przepisy będą brane pod uwagę przy badaniu zgłoszeń do Urzędu Patentowego.

Po trzecie, art. 14 Projektu wprowadza nieznaną dotąd w prawie własności przemysłowej instytucję przeniesienia decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego. Artykuł ten w ust. 1 wskazuje, że Urząd Patentowy wydaje decyzję o przeniesieniu udzielonego prawa, jeżeli przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego nastąpiła zmiana zgłaszającego, o czym Urząd Patentowy został powiadomiony dopiero po wydaniu decyzji. Rozwiązanie to należy uznać za trafne, bowiem umożliwi utrzymanie decyzji administracyjnej, która zostanie przeniesiona na podmiot, który stał się uprawnionym do przedmiotu własności przemysłowej przed wydaniem decyzji (czyli w trakcie postępowania zgłoszeniowego), o czym Urząd nie został poinformowany przed wydaniem tejże decyzji. Poza niewątpliwymi korzyściami o których mowa w Uzasadnieniu Projektu, instytucja ta umożliwi także Urzędowi wystawienie dokumentu patentowego lub świadectwa rejestracji na podmiot który stał się nowym uprawnionym.

Po czwarte, w odniesieniu do Działu III „Pierwszeństwo” należy odnieść się z aprobatą do całościowego uregulowania we wstępnych przepisach ustawy instytucji pierwszeństwa w odniesieniu do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Utrzymanie dotychczasowego rozwiązania przy pierwszeństwie wystawowym (art. 17 ust. 1 Projektu), dotyczące wystawy „międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej” pozostawia szersze możliwości w stosunku do regulacji przyjętej w Konwencji o patencie europejskim, gdzie nastąpiło odesłanie do

konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu 22.11.1928 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz.232), co należy uznać za trafne.

Po piąte, pewne wątpliwości wzbudza rezygnacja projektodawcy z możliwości dokonywania zgłoszeń za pomocą telefaksu. Uzasadnienie Projektu tłumaczy powyższą rezygnację postępującymi procesami elektronicznej. Przyznać należy, że także inne Urzędy, w tym Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako „**EUIPO**”) odszedł od uznawania telefaksu za środek komunikacji z Urzędem z dniem 1 marca 2021 r. (decyzja Dyrektora Wykonawczego EUIPO Nr EX-20-9). Pomimo, iż przedmiotowy sposób zgłaszania przedmiotów własności przemysłowej do ochrony nie cieszy się dużą popularnością w postępowaniu przed UPRP, niemniej jego pozostawienie wydaje się być celowe dla zgłaszających lub ich pełnomocników, którzy wciąż z tego środka komunikacji korzystają. Ponadto stanowić ono może alternatywę dla zgłoszenia elektronicznego w razie przerwy lub problemów technicznych w działaniu systemów informatycznych Urzędu. Biorąc pod uwagę, że datą zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej do UPRP jest data rzeczywistego wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania w placówce pocztowej, pozostawienie istniejącej obecnie możliwości zgłoszenia za pomocą telefaksu wydaje się być uzasadnione.

W odniesieniu do niniejszego Tytułu można podnieść także następujące uwagi szczegółowe:

- art. 1 pkt 1 - kolejność wymienienia przedmiotów własności przemysłowej warto byłoby ujednoczyć z kolejnością regulacji tychże przedmiotów w Tytule II (w szczególności przenieść „topografie układów scalonych” przed „wzory przemysłowe”)
- art. 1 ust. 1 - niektóre pojęcia wyjaśniane w słowniczku Projektu nie są „skrótami” jako takie, więc zamiast tego słowa można postulować użycie np. słowa „terminy” lub „określenia”
- art. 1 ust. 1 - terminy „kolegium” (pkt 2), „Rada” (pkt 7), „topografia” (pkt 10) i „Urząd Patentowy” (pkt 12) warto byłoby przenieść do art. 2 ust. 2, aby dla przejrzystości w ust. 1 pozostawić jedynie wskazane umowy międzynarodowe.

## **2. Tytuł II - Wynalazki, produkty lecznicze, produkty ochrony roślin, wzory użytkowe, topografie układów ustalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne**

Tytuł II został podzielony przez projektodawcę na VIII działów, z których każdy odnosi się do określonego przedmiotu własności przemysłowej, t.j. wynalazku, patentu europejskiego,

dotatkowego prawa ochronnego, wzoru użytkowego, topografii układów scalonych, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i oznaczenia geograficznego.

## **Dział I - Wynalazki**

Projekt w Rozdziale I omawianego Działu powiela dotychczasowe rozwiązania dotyczące przesłanek zdolności patentowej oraz rozwiązań, które nie są wynalazkami (art. 28 Projektu) lub takich na które nie udziela się patentu (art. 29 Projektu). Niewielkie różnice mają charakter porządkujący i systematyzujący. Na szczególną uwagę w omawianym Dziale zasługują następujące regulacje.

Po pierwsze, wprowadzenie do systemu ochrony patentowej nowej instytucji w postaci wstępnego zgłoszenia wynalazku, która umożliwi dokonanie uproszczonego (tj. zawierającego podanie, opis wynalazku oraz rysunki, jeśli są konieczne do zrozumienia wynalazku, bez zastrzeżeń) zgłoszenia wynalazku, w celu zastrzeżenia dla niego daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Wstępne zgłoszenie wynalazku nie będzie publikowane, a więc nie wejdzie do stanu techniki, tracąc przymiot nowości. Dla wstępnego zgłoszenia Urząd nie wydaje dowodu pierwszeństwa. W terminie 12 miesięcy od dnia dokonania wstępnego zgłoszenia wynalazku zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia wynalazku w UPRP, pod rygorem uznania zgłoszenia za wycofane. W razie dokonania we wskazanym terminie zgłoszenia wynalazku zgłoszenie wynalazku uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wstępnego zgłoszenia wynalazku. Co istotne, zgłoszenie wynalazku nie może wykraczać poza to, co zostało ujawnione we wstępnym zgłoszeniu wynalazku. W razie wykroczenia poza wstępne zgłoszenie Urząd odmawia przyznania daty zgłoszenia wstępnego zgłoszeniu wynalazku.

Instytucja wstępnego zgłoszenia (*provisional patent application*) jest co prawda znana prawu amerykańskiemu, niemniej rozwiązania przyjęte w Projekcie istotnie różnią się od rozwiązań amerykańskich. Zastrzeżenia do Projektu budzi uregulowanie zgodnie z którym „późniejsze złożenie rysunków jest niedopuszczalne”. Skoro możliwa będzie zmiana opisu (jego ograniczenie) względem wstępnego zgłoszenia, to również powinna istnieć możliwość przedłożenia nowych rysunków, które nie wykraczałyby poza zakres wstępnego zgłoszenia. Rozwiązania zaproponowane w art. 31 ust. 6 i 36 Projektu o pozostawieniu wstępnego zgłoszenia wynalazku bez rozpoznania w określonych w nich sytuacjach powinny być również zmienione w ten sposób, aby Urząd o takim pozostawieniu bez rozpoznania informował zgłaszającego. Bez takiego poinformowania zgłaszający może trwać w błędnym przekonaniu o prawidłowości dokonanego wstępnego zgłoszenia wynalazku i zabezpieczonej dacie

pierwszeństwa. Jest to w szczególności istotne przy zgłoszeniach dokonywanych przez instytucje naukowe takie jak Uniwersytety, w których twórcami są naukowcy pragnący jak najszybciej opublikować wyniki swoich prac. Ogólne założenia wstępnego zgłoszenia wynalazku, które zabezpieczałyby datę pierwszeństwa byłoby z tego punktu widzenia instytucją pożądaną, jako umożliwiającą szybszą publikację wyników takich prac. Uregulowania szczegółowe muszą jednak właściwie zabezpieczać interesy takich twórców i uprawionych (np. Uniwersytetu). W obecnym brzmieniu Projektu gdyby bowiem okazało się, że Urząd pozostawił wstępne zgłoszenie wynalazku bez rozpoznania - czego konsekwencją byłby brak wywoływania przez nie skutków prawnych, a więc brak zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania patentu - wówczas upublicznienie wyników prac przez naukowca spowodowałoby utratę nowości tak upublicznionego wynalazku, a w konsekwencji niemożliwość uzyskania ochrony patentowej przy późniejszym poprawnym zgłoszeniu takiego wynalazku do opatentowania. Ponadto pewne niejasności interpretacyjne może budzić wzajemna relacja pomiędzy rozwiązaniami zaproponowanymi w art. 31 ust. 6 i art. 34 Projektu. Jeśli bowiem za wymogi formalne uznać także złożenia dokumentów w postaci podania i opisu wynalazku, wówczas przepisy te wykluczają się wzajemnie.

Po drugie należy zauważyć, że w Projekcie nie tylko utrzymano, ale także doprecyzowano regulację pozwalającą na możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu do czasu wydania przez Urząd Patentowy ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia patentu. W Projekcie usunięto tu określenie powodujące problemy w praktyce, że uzupełnienia i poprawki nie mogą wykroczać poza to co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia jako „przedmiot rozwiązania”. Projektowany przepis słusznie wskazuje w tym względzie, że zmiany nie mogą wykroczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia w opisie zgłoszeniowym wynalazku.

Po trzecie, projektodawca zdecydował się na zmianę charakteru decyzji o udzieleniu patentu, która nie będzie miała - jak obecnie - charakteru warunkowego. *Prima facie* rozwiązanie wydaje się być bardzo korzystne dla zgłaszających, bowiem nawet przy stosunkowo długim terminie do wniesienia takiej opłaty (3 miesiące) zdarzały się sytuacje braku jej uiszczenia spowodowane przeoczeniem. Proponowane rozwiązanie nie będzie miało wpływu na konieczność uiszczania opłat za kolejne okresy ochrony. Szczegółowa regulacja w rozporządzeniu powinna uszczegółwić te kwestie.

Projektowane rozwiązania dotyczące fazy krajowej międzynarodowego zgłoszenia (Rozdział 4), wynalazku tajnego (Rozdział 5), patentu (Rozdział 6), wynalazków biotechnologicznych (Rozdział 7), unieważnienia i wygaśnięcia patentu (Rozdział 8), patentu dodatkowego (Rozdział 9), patentu europejskiego (Dział II), dodatkowego prawa ochronnego (Dział III) nie budzą zastrzeżeń - w większości powielają dotychczasowe rozwiązania przyjęte na gruncie PWP lub w odniesieniu do patentu europejskiego - na gruncie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, czasami systematyzując tę materię, np. przez wyodrębnienie określonego zagadnienia do odrębnej jednostki redakcyjnej. Rozwiązania dotyczące ograniczenia patentu (Rozdział 8) zostały doprecyzowane lub zmienione z uwagi na pojawiające się w praktyce problemy, że wobec tego samego patentu toczą się równoległe postępowania o unieważnienie patentu i o ograniczenie patentu.

#### **Dział IV - Wzory użytkowe**

Projekt ustawy przewidział daleko idące zmiany w zakresie wzorów użytkowych: zarówno co do samej definicji wzoru użytkowego, jak i istotnej kwestii proceduralnej - systemu udzielania prawa ochronnego.

W odniesieniu do definicji wzoru użytkowego Projekt przewiduje jego rozszerzenie do nowego i nadającego się przemysłowego stosowania rozwiązania o charakterze technicznym (art. 111 Projektu). Pominięto natomiast istniejący obecnie wymóg trwałości postaci wzoru (w PWP wzór użytkowy dotyczy kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci - art. 94 PWP). Co prawda w art. 112 Projektu wymieniono rozwiązania, które nie są wzorami użytkowymi i poza rozwiązaniami analogicznymi do tych, które wskazano jako nie będące wynalazkami podano w ust. 1 pkt 7-10 także sposoby; wytwory składające się z materiału biologicznego lub zawierające taki materiał; substancje chemiczne ich mieszaniny, w tym kompozycje farmaceutyczne oraz zastosowania.

W Projekcie przewidziano także rewolucyjną zmianę w postaci odejścia od systemu badawczego na rzecz systemu rejestrowego wzorów użytkowych. Projekt wskazuje bowiem, że Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru użytkowego tylko jeżeli: 1) zgłoszonych wzór w sposób oczywisty nie spełnia warunków nowości i przemysłowego stosowania; 2) W sposób oczywisty zachodzą przeszkody wskazujące, że rozwiązanie nie jest wynalazkiem (art. 28 Projektu), nie udziela się na nie patentu (art. 29



Projekt) lub nie jest wzorem użytkowym (art. 112 Projektu); 3) została wydana decyzja o odmowie udzielenia patentu z powodu braku spełnienia warunku nowości w przypadku konwersji zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego (art. 42 Projektu). Ponadto Projekt zakłada brak obligatoryjnego sporządzania sprawozdania o stanie techniki, tj. że zgłaszający może złożyć wniosek o sporządzenie sprawozdania o stanie techniki obejmującego wykaz publikacji wskazujących najbliższy stan techniki lub podważających nowość zgłoszonego wzoru użytkowego. Wraz z powyższym sprawozdaniem Urząd Patentowy sporządza ocenę dotyczącą warunku nowości i warunku jednego rozwiązania. Złożenie wniosku o sporządzenie sprawozdania nie wstrzymuje biegu postępowania w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego (art. 119 ust. 1, 2 i 4 Projektu).

Zdaniem projektodawcy zmiana ta pozwoli na „zdecydowanie szybsze rozpatrywanie zgłoszeń” i „będzie sprzyjać zwiększonej liczbie zgłoszeń”. Przyjęte w Projekcie przepisy cele te w pewnym zakresie realizują (o czym dalej), lecz niewspółmiernie wysokim kosztem pewności systemu prawa i otwarciem możliwości stosunkowo łatwego nadużycia prawa poprzez wykorzystanie prawa z rejestracji wzoru użytkowego do nieuczciwej walki rynkowej opartej nie na przewadze innowacyjnej, lecz na prawie *de facto* niezweryfikowanym merytorycznie przez Urząd. Trudno bowiem podzielić stanowisko projektodawcy wyrażone w Uzasadnieniu Projektu, że wskazane wyżej okoliczności przemawiające za odmową udzielenia prawa z rejestracji stanowią wprowadzenie „do pewnego stopnia” merytorycznej oceny zgłoszeń wzorów użytkowych. Wobec mnogości rozwiązań można przypuszczać, że przedmiotowa weryfikacja będzie ograniczała się jedynie do rozwiązań *prima facie* nie-nowych. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że postępowanie w sprawie sprzeciwu lub o unieważnienie prawa z rejestracji, które będzie mogło być wszczęte jeśli wzór nie spełnia przesłanek zdolności rejestracyjnej będzie raczej traktowane jako ostateczność, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców m.in. ze względu na na wysokie koszty urzędowe, dowodowe (tj. związane z ciężarem dowodu wykazania braku tychże przesłanek i przeciwstawienia np. wcześniejszych opisów patentowych lub ochronnych, w razie konieczności przetłumaczonych na język polski) oraz obsługi prawnej, które taki przedsiębiorca będzie musiał ponieść. Niewykluczone zatem, że przeszkody te spowodują, iż posiadając prawo z rejestracji wzoru użytkowego które nie spełnia przesłanek rejestracji i na które w systemie badawczym nie zostałaby udzielona ochrona, uprawniony będzie skutecznie blokował lub wręcz eliminował podmioty konkurencyjne z rynku, które nie będą miały środków na prowadzenie kosztownego postępowania w sprawie sprzeciwu lub o unieważnienie prawa z rejestracji tego wzoru. Stwierdzenie to nie stoi w sprzeczności z

kolejnym zagrożeniem, a mianowicie, że przyjęte rozwiązania i tak z dużą dozą prawdopodobieństwa spowodują zwiększenie wpływu spraw sprzeczowych lub o unieważnienie wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP (co każe postawić pytanie o przygotowanie techniczno-organizacyjne Urzędu pod tym względem) oraz spraw z tytułu naruszenia prawa do wzoru użytkowego (do których rozpoznawania wyłącznie właściwy jest jeden sąd ds. własności intelektualnej, tj. Sąd Okręgowy w Warszawie - art. 429[90] § 2 k.p.c.). W ostatnim przypadku wskazywane w Uzasadnieniu Projektu prace legislacyjne dotyczące możliwości 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 tego prawa albo wniosek o jego unieważnienie - przy założeniu znacznej ilości takich spraw wynikających, jak zakłada sam projektodawca, ze zwiększonej liczby zgłoszeń w nowym systemie - może wręcz spowodować „paraliż” tego sądu. Ponadto w odniesieniu do projektowanej możliwości zawieszenia postępowania w Uzasadnieniu Projektu nie wzięto pod uwagę tego, że w sprawach o ochronę praw własności przemysłowej bardzo często przed lub jednocześnie z pozwem następuje zabezpieczenie roszczeń, np. poprzez zakaz produkcji i sprzedaży danego produktu. Zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozstrzygnięcia kwestii ważności prawa z rejestracji wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy spetryfikuje to zabezpieczenie do czasu prawomocnego (!) zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o unieważnienie. Długi czas trwania takiego zabezpieczenia sam w sobie będzie stanowił ryzyko wyeliminowania z rynku pozwanego przedsiębiorcy, przynajmniej w odniesieniu do zabezpieczonego produktu i z jednoczesnym pozostawieniem na rynku uprawnionego do wzoru użytkowego, nawet jeśli wzór ten zostanie następnie unieważniony.

W Uzasadnieniu Projektu wskazano, że rezygnacja z obligatoryjnego sporządzania sprawozdania o stanie techniki mająca na celu przyspieszenie postępowania będzie mitygowana przez fakt, że koniecznym elementem wniosku o udzielenie zabezpieczenia, wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego lub powództwa o ochronę prawa z rejestracji będzie dołączenie sprawozdania o stanie techniki lub informacji o niesporządzeniu takiego sprawozdania na podstawie art. 119 ust. 3 Projektu (art. 477 Projektu). Wskazana regulacja dotyczy - jak się wydaje - przedstawienia samego sprawozdania o stanie techniki, bez oceny dotyczącej warunku nowości i warunku jednego rozwiązania (art. 119 ust. 2 Projektu), bowiem pomimo, że ocena taka jest sporządzana wraz ze sprawozdaniem o stanie techniki (art. 119 ust. 2 Projektu), jednak nie jest ona wymagana wprost w art. 477 ust. 2 Projektu do przedstawienia w postępowaniu sądowym. Nie jest także do końca jasne po co takie sprawozdanie jest wymagane

w postępowaniu sądowym (Uzasadnienie Projektu wskazuje na „ograniczenie nadużywania udzielonego prawa z rejestracji wzoru użytkowego”, a więc co najwyżej, że może ono zasugerować stronie obowiązanej lub pozwanej skierowanie np. wniosku o unieważnienie do Urzędu Patentowego), skoro sądowi nie przyznano kompetencji do rozstrzygnięcia o ważności wzoru użytkowego będącego podstawą wniosku lub powództwa. Ponadto regulacja ta nie rozwiązuje nadal problemu dotyczącego możliwości powoływania się wobec konkurentów rynkowych na prawo z rejestracji wzoru użytkowego w działaniach pozasądowych (np. w postaci zawiadomienia sprzedawców o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru użytkowego przez produkty będące w ich ofercie, co może spowodować ich faktyczne wycofanie ze sprzedaży w obawie przed wszczęciem postępowania sądowego).

W odniesieniu do powyższych propozycji w literaturze ukazała się monografia dr M. Balickiego „*Ochrona wzorów użytkowych*”, WoltersKluwer Warszawa 2020, w której zaproponowano rozwiązania przyjęte w Projekcie, w tym m.in. rezygnację z wymogu formy przestrzennej wzoru użytkowego oraz przyznanie ochrony w trybie rejestracyjnym i zniesienie badania merytorycznego z pozostawieniem fakultatywnego poszukiwania w stanie techniki (rozdział 7). Postulat ten spotkał się z krytycznymi wypowiedziami doktryny, w tym w szczególności w obszernym artykule dr M. Burego „*Dwa razy mierz, raz tnij - uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzorów użytkowych postulowanych w poświęconej wzorom użytkowym Monografii*”, Rzecznik Patentowy. Problemy Ochrony Własności Intelektualnej, nr 1-2/2021, s. 15 - 70. Wiele z uwag krytycznych przedstawionych w ww. artykule wobec proponowanego w opiniowanym Projekcie systemu rejestracyjnego wzorów użytkowych ze zniesionym badaniem merytorycznym należy podzielić. Wskazane przez M. Burego skutki takiego systemu byłyby następujące: 1) mniej precyzyjny zakres ochrony i większe ryzyko dla uprawnionych i dla uczestników rynku: zakres ochrony wzorów przemysłowych (dla których funkcjonuje system rejestrowy) wyznacza ilustracja takiego wzoru, którą można relatywnie łatwo porównać produktem. W przypadku wzorów użytkowych dla oceny nowości należy przeprowadzić interpretację zastrzeżeń ochronnych i analizę dokumentów ze stanu techniki, co nie daje tak oczywistych wyników. Ponadto, wobec braku badania merytorycznego można spodziewać się pogorszenia przejrzystości zastrzeżeń ochronnych; 2) funkcjonowanie w obrocie praw wyłącznych niespełniających ustawowych wymogów zdolności ochronnej; 3) utrudnienia w działalności sądów: niepewność co do ważności praw przedłuży postępowanie sądowe i zwiększy ryzyko prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, wobec niepewności co do wyników takiego postępowania sądowego; 4) rezygnacja z okresu tajności zgłoszenia wzoru

użytkowego: jest ona niekorzystna dla zgłaszających chcących wycofać zgłoszenie przed jego opublikowaniem; 5) stopniowa i długoterminowa degradacja jakości opisów i jasności zastrzeżeń ochronnych wzorów (zob. M. Bury, op.cit., s. 62-66).

Jak wskazano, jednym z założeń propozycji wprowadzenia w omawianym zakresie systemu rejestrowego jest skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych do średnio 12 miesięcy. Tymczasem badania statystyczne przeprowadzone wobec zgłoszeń z 2010 r. w przywoływanym artykule M. Burego wykazały, że obecnie jeśli tylko zgłaszający wniesie wniosek o wcześniejszą publikację zgłoszenia wzoru użytkowego (ponosząc przy tym niewielki koszt 60 zł), wówczas jego zgłoszenie jest średnio rozpatrywane przez 13 miesięcy, a mediana wynosi 10 miesięcy (zob. M. Bury, op. cit., s. 70). Wypływa z tego wniosek, że proponowany w Projekcie system w zasadzie nie polepszy sytuacji podmiotów, dla których przyspieszenie rozpatrywania zgłoszenia warte było poniesienia kosztu w wysokości 60 zł (i co także warte odnotowania - których to podmiotów w 2010 r. było mniej niż 6% wśród zgłaszających!), zaś przyniesie szereg poważnych, negatywnych skutków dla całego systemu ochrony własności przemysłowej, o których była mowa wyżej (zob. M. Bury, op.cit., s. 61, 70).

W odniesieniu do zgłoszeń dokonywanych przez instytucje naukowe, w tym Uniwersytety należy zauważyć, że chociaż przyspieszenie procedury udzielania praw wyłącznych jest co do zasady pożądane, to - po pierwsze - projekty w ramach których finansowana jest nauka wymagają zazwyczaj dokonania zgłoszenia przedmiotu prawa własności przemysłowej do ochrony, a nie uzyskania prawa na ten przedmiot, a więc czas trwania procedury udzielania prawa nie ma tutaj kluczowego znaczenia. Po drugie, przy wniosku o wcześniejszą publikację zgłoszenia wzoru użytkowego obecnie czas oczekiwania na prawo ochronne do niego nie trwa znacznie dłużej od wskazywanych w Projekcie 12 miesięcy. W końcu po trzecie - zgłaszanie do ochrony danego rozwiązania w celu uzyskania prawa wyłącznego powinno mieć na celu jego komercjalizację. W konsekwencji wskazane wyżej zagrożenia nie są bez wpływu dla projektów naukowych z potencjałem komercjalizacyjnym.

## **Dział V - Topografie układów scalonych**

Proponowane przepisy nie zmieniają merytorycznie dotychczasowych regulacji zawartych w PWP, a jedynie dostosowują je do całości Projektu.

## **Dział VI - Wzory przemysłowe**

Regulacje zawarte w Projekcie harmonizujące je 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, dalej jako „*Dyrektywa 98/71/E*”) należy uznać za właściwe.

Po pierwsze, w Projekcie słusznie wyeliminowano z definicji wzoru przemysłowego przesłanki jego ochrony, tj. nowość i indywidualny charakter. Obecna regulacja w PWP niewłaściwie bowiem łączy ze sobą określenie czym jest wzór oraz jego przesłanki ochrony. Innymi słowy, obecne brzmienie PWP niewłaściwie utożsamia pojęcie „wzoru przemysłowego” ze wzorem, który spełnia określone warunki ochrony (nowości i indywidualnego charakteru) (zob. L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*, Warszawa 2012, s. 64). Zaproponowane w Projekcie brzmienie definicji wzoru oraz odrębne uregulowanie przesłanek zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych w art. 149-151 Projektu pozwoliło projektodawcy na klarowne sformułowanie podstaw unieważnienia wzoru przemysłowego w art. 168 Projektu (w pkt 1 mowa jest o tym, że „wzór nie spełnia warunków o których mowa w art. 148-151”). Co jednak bardziej istotne, pozwoliło to projektodawcy na wyraźne wskazanie i oddzielenie w art. 159 Projektu różnych przesłanek do wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w tym przesłanki w pkt 1 (tj. że zgłoszony wzór nie spełnia warunków o których mowa w art. 148 - czyli że nie jest wzorem) oraz pkt 3 (tj. że postać produktu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości, lub indywidualnego charakteru).

Po drugie, w projekcie słusznie zastąpiono pojęcie „wytworu” pojęciem „produkt”, co pozwoliło na zdefiniowanie, że produktem jest także „część składowa produktu złożonego” (art. 148 ust. 2 Projektu).

Po trzecie, w odniesieniu do przesłanek rejestracji wzoru przemysłowego słusznie przy przesłance nowości uściślono określenie daty ujawnienia wzoru. Istotna zmiana nastąpiła przy określeniu publicznego udostępnienia wzoru - za udostępniony publicznie nie uważa się wzoru, który nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy, działających na terytorium Unii Europejskiej. Ostatnie zastrzeżenie, że osoby takie działały na terytorium Unii Europejskiej stanowi zmianę słusznie harmonizującą powyższe wskazanie z przepisami z art. 6 ust. 1 Dyrektywy 98/71/WE rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE L 3 z 5.01.2002, str. 1 z późn, zm.).

Po czwarte, w odniesieniu do zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszenia wzoru przemysłowego za właściwe należy uznać dodanie przykładu ilustracji wzoru w postaci wizualizacji komputerowej oraz jasne wskazanie, że ilustracja wzoru przemysłowego ma umożliwiać przedstawienie go w rejestrze wzorów przemysłowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Istotną zmianę stanowi zamiana możliwości objęcia jednym zgłoszeniem odrębnych postaci wytworu mających wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego), na rzecz dopuszczenia dokonywania zgłoszenia zbiorowego, tj. ujęcia więcej niż jednego wzoru przemysłowego. Każdy ze wzorów zgłoszenia zbiorowego będzie rozpatrywany oddzielnie i będzie stanowił odrębny przedmiot ochrony. Projektowane uregulowanie ułatwi zgłaszanie większej ilości wzorów przemysłowych różniących się od siebie (rezygnacja z wymogu posiadania wspólnych cech istotnych) oraz bez ograniczenia ilościowego (w aktualnej regulacji ograniczenie jest do 10 odmian wzoru w jednym zgłoszeniu, chyba że odmian te tworzą w całości komplet wytworów - art. 108 ust. 5 PWP).

Po piąte, zdecydowanie należy poprzeć rezygnację przez projektodawcę z ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego do wytworów tego rodzaju dla których nastąpiło zgłoszenie (art. 105 ust. 5 PWP). Obecna regulacja sprzeczna jest z postanowieniami Dyrektywy 98/71/WE, która nie zawiera takiego ograniczenia i w sposób nieuzasadniony stanowiła dylemat co do interpretacji przepisów polskiego prawa biorąc pod uwagę obowiązek wykładni pronunijnej prawa krajowego Państw Członkowskich UE.

## **Dział VII - Znaki towarowe**

Projektowane przepisy zawierają szereg postanowień istniejących na gruncie obecnej ustawy PWP, z których część była nowelizowana stosunkowo niedawno (tj. W 2015 i 2019 r.), doprecyzowują je lub harmonizują systematykę tej materii z założeniami przewidzianymi dla całego Projektu, np. w odniesieniu do pierwszeństwa lub przejścia praw wyłącznych. Należy przychylić się zatem np. do propozycji uregulowania kwestii przedwczesnego wniesienia opozycji oraz poszerzenia kręgu podmiotów do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego prawa ochronnego, a także skutków uznania opozycji w całości za zasadną. Na uwagę zasługują natomiast następujące rozwiązania przyjęte w Projekcie.

Po pierwsze, z aprobatą należy odnieść się do usunięcia kategorii „wspólnego prawa ochronnego” (art. 122 PWP) i zastąpienia go możliwością zgłoszenia wspólnie znaku towarowego przez kilka podmiotów, które po udzieleniu tego prawa będą do niego współuprawnione zgodnie z umową o wspólności prawa ochronnego, a w razie jej braku zgodnie

z zasadami przewidzianymi w kodeksie cywilnym o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 237 Projektu). Proponowane rozwiązanie jest trafne, bowiem likwiduje konieczność przedstawiania do Urzędu Patentowego regulaminu używania znaku. Warto byłoby jednak zasugerować wprowadzenie w przepisach dotyczących bezwzględnych przeszkód rejestracji regulacji analogicznej do tej istniejącej w art. 122 PWP, a mianowicie, że Urząd nie udziela prawa ochronnego na oznaczenia zgłoszone na rzecz kilku podmiotów, jeśli używanie znaku będzie sprzeczne z interesem publicznym. Nie wydaje się bowiem, aby przesłanka ta była tożsama z bezwzględną przeszkodą rejestracji zawartą w art. 171 ust. 1 pkt 7 Projektu (sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami). W odniesieniu do przeszkody wprowadzenia odbiorców w błąd w szczególności co do pochodzenia towarów (art. 122 PWP) konieczność doprecyzowania przepisów w tym zakresie nie istnieje ze względu na otwarty katalog okoliczności mogących wprowadzić w błąd odbiorców o którym mowa w art. 171 ust. 1 pkt 13 Projektu.

Po drugie, w odniesieniu do konwersji znaku towarowego proponowane przepisy wprowadzają nowe rozwiązania, które usuwają dotychczasowe niejasności lub wątpliwości lub powielają na gruncie Projektowanej ustawy istniejące w innych aktach prawnych rozwiązania, w celu jasności przepisów w tym względzie, jak np. wskazanie daty pierwszeństwa unijnych znaków towarowych (data ta nie może być wcześniejsza od daty przestąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - art. 231 Projektu) oraz usunięcie odmiennego naliczania okresów ochrony dla znaków towarowych pochodzących z konwersji zgłoszeń unijnych znaków towarowych, od znaków pochodzących z konwersji następującej po rejestracji unijnego znaku towarowego.

Po trzecie, za pozytywną zmianę należy uznać objęcie opłatą zgłoszeniową pierwszego okresu ochrony, na wzór rozwiązań przyjętych dla znaku towarowego Unii Europejskiej. Rozwiązanie takie eliminuje dodatkowe wymogi dla zgłaszającego (uprawnionego), który po udzieleniu prawa ochronnego nie będzie musiał dokonywać dodatkowych opłat oraz pozwala na oszacowanie kosztów urzędowych rejestracji ponoszonych wraz z samym zgłoszeniem.

Po czwarte, Projekt zakłada zastąpienie publikacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego podaniem do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku (art. 196 Projektu), od którego to terminu będzie biegł skrócony do 2 miesięcy termin na wniesienie opozycji (obecnie: sprzeciwu). Regulacja ta co prawda przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego (po sprawdzeniu przez Urząd, że nie zachodzą bezwzględne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy nie będzie on „czekał w kolejce”

na opublikowanie w Biuletynie), mimo to regulacja obowiązująca obecnie, tj. publikowanie zgłoszeń znaków towarowych w Biuletynie UP wydaje się być bardziej właściwa. Należy bowiem pamiętać, że to na uprawnionym np. do wcześniejszego znaku towarowego ciąży obowiązek sprawdzania, czy inny podmiot chce zarejestrować znak identyczny lub podobny do jego znaku towarowego. Publikacja cotygodniowych Biuletynów z pewnością systematyzuje taki monitoring i daje pewność, że nie przeoczono zgłoszenia danego znaku. Ze względu na dalekosiężne skutki przeoczenia takiego zgłoszenia dla uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego oraz wobec skrócenia terminu na wniesienie opozycji (obecnie: sprzeciwu) proponowane rozwiązanie należy uznać za niegwarantujące w należyтым stopniu praw uprawnionych do zarejestrowanych znaków towarowych.

Po piąte, Projekt przewidział możliwość wniesienia opozycji do zgłoszenia znaku towarowego, która to instytucja odpowiada obecnej instytucji sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. Zmiana terminologiczna nie wzbudza większych zastrzeżeń. Uwagi budzi natomiast zarówno skrócenie terminu do wniesienia opozycji (z 3 do 2 miesięcy) oraz ustalenie terminu początkowego i końcowego do wniesienia takiej opozycji. Jeśli chodzi o skrócenie terminu do wniesienia opozycji należy pamiętać, że analiza zgłoszonych znaków towarowych i przeciwstawianie ich prawu do wcześniejszego znaku towarowego wymaga nie tylko czasu ale także kontaktu z uprawnionym (jeśli monitoring zlecony jest pełnomocnikowi) w celu ustalenia czy takie postępowanie opozycyjne inicjować. Jeśli z kolei uprawniony nie monitoruje zgłaszanych znaków przez pełnomocnika potrzebny jest także dodatkowy czas dla uprawnionego na znalezienie i wybór odpowiedniego pełnomocnika do poprowadzenia postępowania opozycyjnego, który to pełnomocnik również będzie musiał zapoznać się ze sprawą w celu wniesienia takiej opozycji. Okoliczności te w połączeniu ze zmianą początkowej i końcowej daty do wniesienia opozycji jest bardzo niekorzystnym rozwiązaniem i kosztem przyspieszenia postępowania zgłoszeniowego narusza balans z ochroną prawnie uzasadnionych interesów właścicieli znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem.

Jak wskazano zastrzeżenia budzi także określenie terminu początkowego i końcowego do wniesienia opozycji jako, odpowiednio: daty podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku (termin początkowy) i daty wpływu opozycji do Urzędu Patentowego (termin końcowy), a nie daty nadania opozycji w placówce pocztowej. Niekorzystne skutki tak określonej daty początkowej zostały omówione wyżej, natomiast tak wskazana data końcowa realnie skraca i tak skrócony termin do wniesienia opozycji, bowiem przy korzystaniu z tradycyjnych środków komunikacji w postaci przesyłek pocztowych należało będzie uwzględnić



czas na faktyczne doręczenie takiej przesyłki do Urzędu Patentowego. Nieprzekonujące jest przy tym twierdzenie w Uzasadnieniu Projektu o możliwości skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej: po pierwsze uprawnieni nie zawsze będą potrafili z nich skorzystać, po drugie - nie wszyscy pełnomocnicy z takiego systemu korzystają, po trzecie - systemy te ze swej natury są zawodne i w razie ich awarii jedynym środkiem komunikacji pozostanie tradycyjna poczta i po czwarte - przepisy likwidują możliwość skorzystania z telefaksu, który w razie awarii systemu komunikacji elektronicznej stanowiłby alternatywę dla szybkiego złożenia takiej opozycji. Biorąc pod uwagę ponadto, że w Projekcie przewidziano brak możliwości przywrócenia terminu na wniesienie opozycji i że w praktyce obecny system „przedłuża” postępowanie zgłoszeniowe średnio o 2-3 tygodnie nie wydaje się, aby było to czas na tyle długi aby poprzez proponowaną regulację istotnie naruszać interesy uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych.

Po szóste, co do zasady należy przychylić się do propozycji zniesienia w procedurze opozycji obligatoryjnego terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, zastępując go zgodnym wnioskiem stron. Faktycznie - niekiedy np. wobec skonfliktowania stron sporu i zupełnego braku możliwości zawarcia ugody obecne rozwiązanie w sposób sztuczny przedłuża postępowanie sprzeczowe. Zastrzeżenia budzi natomiast rezygnacja w Projekcie z możliwości przedłużenia 2 miesięcznego terminu na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Praktyka wskazuje, że termin ten jest bardzo krótki, stąd możliwość jego przedłużenia na zgodny wniosek stron wydaje się być rozwiązaniem korzystnym. Odwołanie się w tym względzie w Projekcie do możliwości zawieszenia postępowania na podstawie k.p.a. zdaje się nie w pełni uwzględniać specyfikę tego postępowania.

## **Dział VIII - Oznaczenia geograficzne**

Projektowane przepisy zawierają nową regulację dotyczącą oznaczeń geograficznych dla towarów nierolnych. Brak dotychczasowego zainteresowania tym prawem rzeczywiście składania do poczynienia zmian w tym zakresie. Projektowane przepisy nie budzą zastrzeżeń, w istotnych kwestiach powielają one bowiem obecnie obowiązujące regulacje. Nowością jest natomiast włączenie do procedury rozpatrywania oznaczenia geograficznego Rady do Spraw Regionalnych Nazw Produktów Nierolnych jako organu opiniodawczo-doradczego. *Prima facie* wydaje się to dobrym rozwiązaniem, lecz dopiero praktyka będzie w stanie zweryfikować zasadność powoływania takiej Rady.

### 3. Tytuł III - Prawa wyłączne jako składniki mienia

W tytule III Projektu uregulowano kwestię praw wyłącznych jako składników mienia. Zdecydowanie słuszne jest uregulowanie przedmiotowej materii dotyczące wszystkich praw wyłącznych w jednym miejscu, bowiem obecna regulacja nie wydaje się w tym względzie przejrzysta. W szczególności należy z aprobatą odnieść się do usystematyzowania przepisów dotyczących licencji. W znacznej mierze przepisy powielają dotychczasowe rozwiązania, systematyzując lub doprecyzowując je. Za słuszne należy przykładowo uznać, że przeniesienie prawa do zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej jest równoznaczne z wejściem nabywcy we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia na etapie na jakim to zgłoszenie znajdowało się w chwili zawarcia umowy. Za dobre rozwiązanie należy także uznać wprowadzenie prawa pierwokupu w przypadku przeniesienia udziału w prawie wyłącznym (art. 287 Projektu) ze względu na pojawiające się na tym tle spory oraz w razie zrzeczenia się udziału w prawie wyłącznym przejścia tego udziału na pozostałych uprawnionych, odpowiednio do ich udziałów (art. 288 Projektu).

Wiele z pozostałych przepisów Projektu powiela obecne rozwiązania PWP, systematyzując je w sposób przyjęty dla Projektu. W ramach wprowadzanych nowych rozwiązań na uwagę zasługuje przede wszystkim słuszne rozwiązanie umożliwiające uchylenie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa wyłącznego z powodu nieuiszczenia opłaty okresowej za ochronę, na wniosek strony, przy uprawdopodobnieniu, że uchybienie nastąpiło bez winy strony oraz uiszczeniu zaległej opłaty okresowej powiększonej o 30% (art. 352 Projektu). Niektóre z pozostałych nowych rozwiązań, takich jak utworzenie depozytu informacji technicznych i technologicznych wydaje się być *prima facie* rozwiązaniem trafnym i potrzebnym.

### III. UWAGI PODSUMOWUJĄCE

Niewątpliwą zaletą projektu ustawy - Prawo własności przemysłowej jest usystematyzowanie regulowanej materii w sposób bardziej klarowny i spójny niż ma to miejsce na gruncie obecnej ustawy PWP. Projekt stawia sobie także ważne cele, takie jak usprawnienie postępowania zgłoszeniowego. Niektóre z przyjętych szczegółowych regulacji budzą jednak pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim najpoważniejsza z wprowadzanych zmian, tj. przejście z systemu badawczego na system rejestrowy wzorów użytkowych jest zmianą o dalekosiężnych,

negatywnych skutkach dla systemu ochrony własności przemysłowej i pewności prawa o których mowa jest szczegółowo w przedstawianej opinii. Te negatywne skutki nie będą z pewnością kompensowane *de facto* nieznacznym skróceniem czasu do uzyskania takiego prawa (w szczególności biorąc pod uwagę istniejącą obecnie możliwość wnioskowania o ogłoszenie o zgłoszeniu w terminie wcześniejszym po uiszczeniu niewielkiej opłaty 60 zł.). W konsekwencji należy postulować dokonanie zmian w przedstawionym Projekcie w odniesieniu do kwestii wskazanych w opinii.

***dr Katarzyna Krupa-Lipińska***

*rzecznik patentowy*

*dr Katarzyna Krupa-Lipińska*  
  
rzecznik patentowy  
wpis UPRP nr 3416