



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
VIII kadencja  
Prezes Rady Ministrów  
RM-10-85-19

**Druk nr 3664**

Warszawa, 9 lipca 2019 r.

Pan  
Marek Kuchciński  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

*Szanowny Panie Marszałku,*

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

## **- o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.**

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

*Z poważaniem,*

(-) Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

## U S T A W A

z dnia

### **o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej**

**Art. 1.** W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa międzynarodowa lub przepisy, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają w szczególności o tym, w jakim języku lub w jakiej formie jest prowadzone postępowanie związane z udzielaniem ochrony i w jakim języku lub w jakiej formie sporządza się dokumentację zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.”;

2) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa, o którym mowa w art. 14, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).”;

3) w art. 28:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Za wynalazki nie uważa się w szczególności:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;”,

– uchyla się pkt 4,

– w pkt 4<sup>1</sup> lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) programów komputerowych;”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przedmiotu lub działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6, nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub działalności jako takich.”;

4) w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;”;

5) w art. 33:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W szczególności opis zawiera tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określa dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki, oraz wskazuje problem techniczny do rozwiązania, a także przedstawia w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków, jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki, i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.”;

b) ust. 3 i 3<sup>1</sup> otrzymują brzmienie:

„3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, określają zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury wytworu, czynności oraz środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu.

3<sup>1</sup>. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny być jasne i zwięzłe oraz w całości poparte opisem wynalazku. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.”;

6) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli istnieje między nimi związek techniczny oparty na jednej lub wielu wspólnych lub wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają wkład wnoszony przez każdy z wynalazków do stanu techniki.”;

7) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.”;

8) w art. 39 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 37 oraz art. 49 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

9) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd Patentowy sporządza, w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa, dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy sporządza wstępną ocenę dotyczącą wymogu jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu. Urząd Patentowy przekazuje wstępną ocenę zgłaszającemu niezwłocznie po jej sporządzeniu. Udostępnienie wstępnej oceny osobom trzecim przed publikacją zgłoszenia jest niedopuszczalne.”,

c) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Zgłaszający może wystąpić do Urzędu Patentowego z wnioskiem o sporządzenie dla zgłoszenia wynalazku sprawozdania z poszukiwania typu międzynarodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 5 Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 oraz z 1994 r. poz. 330).

6. Urząd Patentowy bierze pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku sprawozdanie z poszukiwania typu międzynarodowego, o którym mowa w ust. 5, o ile sprawozdanie to zostanie złożone do akt zgłoszenia wynalazku przez zgłaszającego przed zakończeniem postępowania w sprawie udzielenia patentu.

7. Do poszukiwań typu międzynarodowego prowadzonych przez Urząd Patentowy przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.”;

- 10) w art. 49 w ust. 1:
- a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, lub”;
  - b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
„3) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz nie są w całości poparte opisem”;
- 11) w art. 66 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
- „1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktu będącego przedmiotem wynalazku, lub eksportowaniu lub importowaniu go do tych celów, lub
  - 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, lub eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.”;
- 12) w art. 69 w ust. 1:
- a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4) korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji lub zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego państwa;”;
  - b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  
„6) korzystanie z materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i wyprowadzania nowych odmian roślin.”;
- 13) w tytule II w dziale II tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:  
„Unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu”;
- 14) w art. 89 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
„Patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że:”;

15) po art. 89 dodaje się art. 89<sup>1</sup> w brzmieniu:

„Art. 89<sup>1</sup>. 1. Na wniosek uprawnionego z patentu, patent może być ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych.

2. Do rozpatrzenia wniosku o ograniczenie patentu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta. Przepisy art. 264 ust. 1<sup>1</sup> i 5 stosuje się odpowiednio.

3. Po rozpoznaniu wniosku o ograniczenie patentu Urząd Patentowy wydaje decyzję o ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia patentu lub umorzeniu postępowania.

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, Urząd Patentowy może wezwać uprawnionego z patentu, w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania w sprawie, do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenia określonych poprawek i uzupełnień do opisu patentowego.

5. Uprawniony z patentu może wnieść o ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu do czasu ustosunkowania się do sprzeciwu albo w trakcie postępowania w sprawie o unieważnienie patentu przed rozprawą.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Urząd Patentowy może postanowić o połączeniu wniosku o ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych z toczącym się postępowaniem w sprawie sprzeciwu albo postępowaniem w sprawie o unieważnienie patentu w celu ich łącznego rozpoznania w tym postępowaniu, jeżeli zapewni to przyspieszenie lub usprawnienie postępowania. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje się.

7. W przypadku gdy nie zostało wydane postanowienie, o którym mowa w ust. 6, postępowanie w sprawie sprzeciwu albo postępowanie w sprawie o unieważnienie patentu zawiesza się, jeżeli rozpatrzenie wniosku o ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych ma bezpośredni wpływ na rozpatrzenie sprzeciwu albo wniosku o unieważnienie patentu.

8. Do ograniczenia patentu, o którym mowa w ust. 1 i 5, przepisy art. 37 i art. 247 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Ograniczenie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego. Informacja o ograniczeniu patentu, a także zmieniony opis patentowy, są publikowane przez Urząd Patentowy.

10. Patent w zakresie, w jakim został ograniczony w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 5, nie wywołuje skutków określonych w art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 65 oraz w art. 66 ust. 1, od daty zgłoszenia wynalazku.”;

16) w art. 93<sup>2</sup> ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli zgłoszenie wynalazku, o którym mowa w ust. 2, ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów, zgłaszający przesyła w postaci elektronicznej wykaz sekwencji zgodnie z normą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ST. 25 dostarczony w formacie umożliwiającym dalsze elektroniczne, tekstowe przetwarzanie danych.”;

17) w art. 93<sup>3</sup> w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności:”;

18) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

2. Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.

3. Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.”;

19) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Opis wzoru użytkowego określa jego przemysłowe zastosowanie w rozumieniu art. 94 ust. 1.

2. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.

4. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania.

6. Do zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy art. 31–33 stosuje się odpowiednio.”;

20) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe przepisy art. 25, art. 27–29, art. 35–37, art. 39–52, art. 55–60, art. 62, art. 66–75, art. 76–90 i art. 92 stosuje się odpowiednio.”;

21) w art. 108 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zgłoszenie wzoru przemysłowego, które obejmuje co najmniej podanie oraz część wyglądającą zewnątrz na ilustrację wzoru przemysłowego, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.”;

22) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Częścią składową świadectwa rejestracji jest opis ochronny wzoru przemysłowego obejmujący ilustrację wzoru przemysłowego oraz opis wyjaśniający ilustrację wzoru, o ile został dołączony do zgłoszenia wzoru. Opis ochronny wzoru przemysłowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnieniu przez Urząd Patentowy.”;

23) w art. 117<sup>3</sup> w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 244–244<sup>2</sup> oraz art. 245 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

24) w art. 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych przepisy art. 32, art. 35–37, art. 39, art. 39<sup>1</sup>, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 46, art. 50, art. 55, art. 66 ust. 2, art. 67, art. 68, art. 70–75, art. 76–79, art. 81–88, art. 90 i art. 92 stosuje się odpowiednio.”;

25) art. 128 otrzymuje brzmienie:

„Art. 128. Na wniosek zgłaszającego znak towarowy Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa, o którym mowa w art. 124, dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa). Przepis art. 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

26) w art. 226 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 stosuje się także do opłat okresowych za ochronę wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego oraz opłaty jednorazowej

za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego. Nie dotyczy to opłat za okresy przekraczające dziesięć lat od zgłoszenia.”;

27) w art. 229 ust. 1<sup>3</sup> otrzymuje brzmienie:

„1<sup>3</sup>. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w ust. 1<sup>1</sup> lub 1<sup>2</sup>, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie, o którym mowa w art. 242 ust. 1, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”;

28) w art. 236:

a) ust. 1 i 1<sup>1</sup> otrzymują brzmienie:

„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193), zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych”.

1<sup>1</sup>. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1<sup>1</sup>, mogą działać tylko za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”;

29) w art. 247:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postępowania.”,

b) dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:

„3. Jeżeli uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw, o którym mowa w art. 246, jest bezzasadny albo uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu, Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy. Przepisy art. 245 ust. 1, art. 248, art. 249, art. 256 ust. 2 oraz art. 264 ust. 1<sup>1</sup> i 5 stosuje się odpowiednio.

4. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, stroną jest również składający sprzeciw.

5. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę w granicach sprzeciwu i jest związany podstawą prawną wskazaną przez składającego sprzeciw.

6. Rozpoznając sprzeciw, Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji do nadesłania, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania.

7. Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu się decyzji o uchyleniu w części decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego, pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu tego prawa i umorzenia postępowania, do nadesłania, w wyznaczonym terminie, zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego bądź ilustracji wzoru przemysłowego.”;

30) w art. 255 w ust. 1:

a) po pkt 1<sup>2</sup> dodaje się pkt 1<sup>3</sup> w brzmieniu:

„1<sup>3</sup>) ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych w toku postępowania o unieważnienie patentu;”;

b) uchyla się pkt 9;

31) w art. 255<sup>8</sup> dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie może podpisać uzasadnienia, przewodniczący składu orzekającego lub członek składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie, zaznacza w decyzji przyczynę braku podpisu.”;

32) uchyla się art. 255<sup>12</sup>;

33) w art. 260 po ust. 1 dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:

„1<sup>1</sup>. W ramach nadzoru nad działalnością Urzędu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki:

- 1) sprawuje kontrolę nad Urzędem Patentowym na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o kontroli w administracji rządowej;
- 2) zatwierdza sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego;
- 3) dokonuje oceny działalności Urzędu Patentowego na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 261 ust. 4;
- 4) może żądać od Urzędu Patentowego informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z realizacją zadań Urzędu Patentowego; uprawnienie ministra nie obejmuje spraw indywidualnych prowadzonych w ramach zadań, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 1–3<sup>1</sup>;
- 5) stosuje inne środki nadzorcze przewidziane w przepisach odrębnych.”;

34) w art. 261 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Prezes Urzędu Patentowego przygotowuje i przedstawia, w terminie do dnia 31 marca danego roku, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia sprawozdanie, za rok poprzedni, z wykonania zadań, o których mowa w ust. 1–3 (sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego). Sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego uwzględnia omówienie realizacji wytycznych i poleceń ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli takie miały miejsce.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia sprawozdania z działalności Urzędu Patentowego i dokonuje oceny działalności Urzędu Patentowego, o której mowa w art. 261 ust. 1<sup>1</sup> pkt 3, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.”;

35) w art. 263:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urzędu Patentowego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Kadencja Prezesa Urzędu Patentowego trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu Patentowego więcej niż dwie kadencje. Po upływie kadencji Prezes Urzędu Patentowego pełni swoją funkcję do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2<sup>1</sup> w brzmieniu:

„2<sup>1</sup>. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego w przypadku:

- 1) złożenia rezygnacji przez Prezesa Urzędu Patentowego;
- 2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;
- 3) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 263 ust. 4 pkt 1–4;
- 4) działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;
- 5) odmowy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Urzędu Patentowego lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 261 ust. 4.”;

36) w art. 267 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Aplikacja trwa 3 lata, z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych posiadaniem przez aplikanta eksperckiego wiedzy i co najmniej rocznego doświadczenia w sprawach z zakresu własności przemysłowej, na wniosek aplikanta eksperckiego, aplikacja może być skrócona. Aplikacja nie może trwać krócej niż 6 miesięcy.”;

37) w art. 279 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3. Wniosek o wyłączenie przewodniczącego lub członka kolegium strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu, jednocześnie uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia.

4. O wyłączeniu członka kolegium rozstrzyga przewodniczący kolegium.

5. O wyłączeniu przewodniczącego kolegium lub całego kolegium orzekającego rozstrzyga kolegium w innym składzie.

6. Ponowny wniosek o wyłączenie oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez członka kolegium, którego wniosek dotyczy. O odrzuceniu wniosku orzeka kolegium rozpoznające sprawę.”;

38) w art. 281 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wyznaczony przez Prezesa Urzędu Patentowego, podejmuje czynności mające na celu przygotowanie sprawy rozpatrywanej w trybie postępowania spornego do rozpatrzenia, w szczególności wyznacza skład orzekający oraz terminy posiedzeń jawnych i niejawnych.”;

39) art. 286<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

„Art. 286<sup>1</sup>. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać, także przed wytoczeniem powództwa, zabezpieczenia dowodów naruszenia tych praw, w sposób umożliwiający zachowanie tych dowodów, w szczególności przez zajęcie rozsądnej ilości i wielkości próbek towarów, materiałów lub narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Stosownie do okoliczności zabezpieczenie dowodów może polegać także na opisie przedmiotu zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenia dowodów może żądać osoba, o której mowa w ust. 1, jeżeli uprawdopodobni roszczenie z tytułu naruszenia prawa lub zagrożenie jego naruszenia.

3. Celem dokonanego zabezpieczenia dowodów jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem.

4. Wniosek o zabezpieczenie dowodów rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku w sądzie.

5. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia dowodów zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Rzeczy zajęte tytułem zabezpieczenia dowodów przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez sąd.

7. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia dowodów sąd rozpoznaje w terminie 7 dni.

8. Do zabezpieczenia dowodów przepisy art. 310–315, art. 733, art. 735 § 1 i art. 738–746 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.”;

40) po art. 286<sup>1</sup> dodaje się art. 286<sup>2</sup> w brzmieniu:

„Art. 286<sup>2</sup>. 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innej osoby, jeżeli u tej osoby:

- 1) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
- 2) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
- 3) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub
- 4) została przez osobę, o której mowa w pkt 1, 2 lub 3, wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji

– i to posiadanie, korzystanie z usług lub ich świadczenie, lub uczestniczenie w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług ma na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do konsumentów będących w dobrej wierze.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie:

- 1) firm lub nazw i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
- 2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również cen otrzymanych za te towary lub usługi.

5. Sąd rozpoznaje wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, na rozprawie, zapewniając zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Od obowiązku udzielenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, może uchylić się osoba, która według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mogłaby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

7. Na udokumentowane żądanie osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, uprawniony jest obowiązany zwrócić koszty i wydatki poniesione w związku z udzieleniem informacji, o której mowa w ust. 1 i 2.

8. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd rozpoznaje w terminie 7 dni.

9. Jeżeli uprawniony nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie przeciwko naruszającemu patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji w terminie wyznaczonym przez sąd albo pismo wszczynające postępowanie zostało wycofane, jak również gdy pismo wszczynające postępowanie zostało zwrócone albo odrzucone albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono, udzielającemu informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji na zasadach ogólnych.

10. Roszczenie, o którym mowa w ust. 9, wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania. Przepis art. 746 § 1<sup>1</sup>–3 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku wykorzystania przez uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, dla celów innych niż dochodzenie przez uprawnionego roszczenia, udzielającemu informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji, na zasadach ogólnych.

12. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 i art. 745 Kodeksu postępowania cywilnego.”.

**Art. 2.** Przepis art. 89 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do złożonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wniosków o unieważnienie patentów na wynalazki zgłoszone na podstawie przepisów dotychczasowych.

**Art. 3.** Do postępowań w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji i do postępowań, o których mowa w art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

**Art. 4.** 1. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego na zasadach określonych w art. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Prezes Urzędu Patentowego pełniący swoją funkcję w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni tę funkcję do czasu powołania Prezesa Urzędu Patentowego zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

**Art. 5.** Do wniosków aplikantów eksperckich o skrócenie aplikacji eksperckiej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 267 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

**Art. 6.** Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

## UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), zwanej dalej „p.w.p.”), wynika z konieczności wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji dyrektywy 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 30.04.2004, str. 45). Projekt zawiera również szereg przepisów dostosowujących do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 737), zwanej dalej „EPC”, i Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 303 oraz z 1994 r. poz. 330), zwanego dalej „PCT”. Projekt zawiera również szereg przepisów o charakterze porządkującym lub wyjaśniającym występujące w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

*I. Zmiany związane ze zbliżeniem przepisów krajowych do przepisów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., oraz Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.*

Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego niektóre instytucje prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w szczególności dostosowuje przesłanki uzyskania na wynalazek ochrony patentowej i wprowadza prawo do ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych.

Zmiany w art. 4 ust. 2 p.w.p. (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) wynikają z konieczności uwzględnienia postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). Zgodnie z art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Zatem zgłoszenia w postaci elektronicznej powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich takim podpisem. Jednocześnie wnioskodawca nie uważa za pożądane wskazanie bezpośredniego

odniesienia do tego przepisu rozporządzenia, a jedynie ogólne odniesienie do języka oraz do formy, uregulowanych odpowiednio przez przepisy prawa międzynarodowego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zmiana art. 19 ust. 1 i art. 128 p.w.p. zakłada, iż dowód pierwszeństwa jest wydawany na podstawie zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym. Przyjęcie takiego rozwiązania usuwa uchybienia natury legislacyjnej, gdyż zgłaszający mogą korzystać z uprzedniego pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia w Polsce zarówno przy dokonywaniu kolejnego zgłoszenia w kraju, jak i za granicą (art. 1 pkt 2 i 24 projektu).

Zmiana w zakresie art. 28 p.w.p. (art. 1 pkt 3 projektu) stanowi ujednoczenie terminologii stosowanej przez Prawo własności przemysłowej z terminologią stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich oraz aktów ją rewidujących. Również dodanie ust. 2 stanowi próbę ujednoczenia przepisów prawa krajowego z przepisami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Mimo braku obowiązku prawnego takiego zbliżenia regulacji, takie działanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknięcia obowiązywania różnych treści praw w odniesieniu do patentów obowiązujących na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jednocześnie, uwzględniając dotychczasowy dorobek prawny oraz rozwiązania polskiego systemu prawnego, nie jest konieczne, w opinii wnioskodawcy, zrezygnowanie ze wskazania, że za wynalazek nie uważa się wytwórców lub sposobów, których – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki – możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. W polskim porządku prawnym stanowi to odrębny warunek, podczas gdy w porządku zgodnym z EPC te warunki zawierają się w warunku dotyczącym nadawania się do przemysłowego stosowania (por. sprawy T 541/96, T 1336/13).

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 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) przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym RP została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. Mając to na uwadze, nie jest zasadne utrzymywanie tak znaczących różnic w definiowaniu, co nie może zostać uznane za wynalazek, ponieważ w praktyce stanowi to wyłącznie ograniczenie dla polskich podmiotów prowadzących innowacyjną działalność, podczas gdy w tych samych okolicznościach patenty zagranicznych podmiotów podlegają procedurze tzw. walidowania na terenie RP.

Projekt doprecyzowuje przepis art. 29 ust. 1 pkt 2. Wyraźne ustalenie, iż nie podlegają opatentowaniu wytwory uzyskane czysto biologicznym sposobem hodowli roślin lub zwierząt, jest zgodne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, które wyraziły je w związku z dyrektywą nr 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawej wynalazków biotechnologicznych (Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998, str. 13) (wynika to zwłaszcza z art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy). Ponadto, dla zapewnienia spójności p.w.p. z systemem ochrony odmian roślin i ras zwierząt, niezbędne jest doprecyzowanie, iż nie jest możliwe uzyskanie patentu na wytwory uzyskiwane mikrobiologicznymi sposobami, o ile wytwory te są odmianami roślin lub rasami zwierząt. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dopuszcza udzielanie patentów na wynalazki, które nie są odmianami roślin lub rasami zwierząt, a których przedmiotem jest mikrobiologiczny sposób hodowli lub wytworów uzyskanych takim sposobem (art. 1 pkt 4 projektu).

Zmiana w art. 33 ust. 1 usuwa istotny brak wymogu wskazania w opisie problemu technicznego, który odgrywa kluczową rolę przy ocenie w szczególności poziomu wynalazczego rozwiązania. Ponadto projekt w ust. 3–3<sup>1</sup> przewiduje usunięcie przesłanki „bezpośredniego oddziaływania na materię”, co ma na celu również ujednoczenie polskiego systemu ochrony patentowej z Konwencją (art. 1 pkt 5 projektu).

Propozycja zawarta w art. 1 pkt 6 projektu zmierza do harmonizacji przepisu z art. 82 Konwencji oraz zasadą 44 przepisów wykonawczych do Konwencji, uzupełnionej o poprawkę dotyczącą określenia cech technicznych.

Projekt, nadając nowe brzmienie art. 37 p.w.p., poszerza możliwość wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (art. 1 pkt 7 projektu).

Z kolei nowelizowany art. 47 p.w.p. wprowadza tzw. poszukiwanie typu międzynarodowego. Jest ono zgodne z art. 15 ust. 5 PCT i umożliwia przeprowadzenie tego typu poszukiwania w odniesieniu do zgłoszenia krajowego dokonanego w krajowym urzędzie patentowym. Poszukiwanie to pozwala na uzyskanie przez zgłaszającego bardziej szczegółowych informacji o stanie techniki niż te otrzymywane w ramach poszukiwania prowadzonego przez urząd krajowy, ponieważ przyjmuje ono zakres międzynarodowy. Dzięki temu w stosunkowo wczesnej fazie postępowania zgłaszający ubiegający się o ochronę krajową będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym staraniu się o ochronę patentową swojego wynalazku w innych państwach w ramach systemu międzynarodowego PCT.

Wprowadzana zmiana zbiega się w czasie z powstaniem, z dniem 1 lipca 2016 r., Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który, podobnie jak EPO, działa jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań (art. 1 pkt 8 projektu).

Zaproponowane brzmienie art. 49 doprecyzowuje przesłanki odmowy udzielenia patentu (art. 1 pkt 10 projektu).

Zmiany zaproponowane w art. 66 doprecyzowują zakres praw przysługujących uprawnionym z patentu (art. 1 pkt 11 projektu). Projektowana zmiana odpowiada praktyce, w szczególności w zakresie rozstrzygnięciu wprost, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej bez jego zgody, w czasie trwania patentu, przechowywania chronionego wynalazku lub produktu otrzymanego bezpośrednio chronionym sposobem.

Mając na uwadze spójność wspólnotowego i krajowego systemu ochrony, niezbędne jest uzupełnienie p.w.p o tzw. „przywilej hodowcy” przewidziany w art. 15 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.1994, str. 1, z późn. zm.) (art. 1 pkt 12 projektu).

Zmianie ulega również tytuł rozdziału 8, gdyż w dotychczasowym brzmieniu nie uwzględniał on zawartych w tym rozdziale przepisów dotyczących ograniczenia patentu (art. 1 pkt 13 projektu).

Dodanie art. 89<sup>1</sup> p.w.p. (art. 1 pkt 15 projektu) wprowadza procedurę umożliwiającą zmianę zastrzeżeń patentowych po udzieleniu patentu. Proponowana zmiana również stanowi próbę ujednoczenia systemu ochrony patentowej w Polsce i systemu ochrony patentowej na podstawie EPC. W celu umożliwienia przedsiębiorcy realizacji strategii defensywnej, w przypadku zakwestionowania ważności patentu, uprawniony z patentu ma możliwość ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę dotychczasowego zastrzeżenia niezależnego. W sytuacji skutecznego ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych decyzja o unieważnieniu patentu w zakresie, w jakim patent został unieważniony, wywiera skutek wsteczny, co znaczy, że jest skuteczna od dnia, w którym powstała ochrona patentowa (od daty zgłoszenia). Jest to spowodowane okolicznością, że z uwagi na pewność obrotu prawnego osoba, która nabyła to prawo, które jej się nie należało, nie może czerpać korzyści z niesłusznie nabytego prawa. W konsekwencji w odniesieniu do odpowiedzialności takiej osoby, zgodnie z art. 291 ustawy – Prawo własności przemysłowej, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba,

na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Zaproponowana zmiana art. 93<sup>2</sup> ust. 4 p.w.p. porządkuje zasady przesyłania wykazów sekwencji nukleotydów lub aminokwasów (art. 1 pkt 16 projektu).

Usuwa się również błąd redakcyjny zawarty w art. 93<sup>3</sup> ust. 2, zastępując błędnie użyty zwrot „wynałazki biotechniczne” prawidłowym „wynałazki biotechnologiczne” (art. 1 pkt 17 projektu).

## *II. Zmiany w pozostałym zakresie*

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu polega na uzupełnieniu odesłania w tym przepisie do umowy międzynarodowej lub przepisów prawa UE zarówno do języka, jak i do formy, w jakich prowadzone jest postępowanie. Ma to na celu prawidłowe stosowanie w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE. Wobec tego zgłoszenia w postaci elektronicznej w postępowaniach prowadzonych na podstawie nowelizowanej ustawy powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich podpisem złożonym zgodnie z rozporządzeniem.

W zakresie pozostałych zmian projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, wprowadzając zmiany w redakcji art. 94 i art. 97 p.w.p., zarówno w zakresie pojęcia wzoru użytkowego, jak i jego użyteczności i nowości (art. 1 pkt 18 i 19 projektu). Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, wprowadzając zmiany w redakcji art. 94 i art. 97 p.w.p., zarówno w zakresie pojęcia wzoru użytkowego, jak i jego użyteczności i nowości. Proponowana nowa definicja wzoru przemysłowego umożliwia uzyskiwanie ochrony na niższym poziomie niż patent. Służy temu uproszczenie i ujednoczenie pojęć – wyeliminowanie zwrotu „użyteczność” i zastąpienie go zwrotem „przemysłowej stosowalności”, które jest już stosowane i interpretowane na gruncie ochrony patentowej. Ponadto oczekiwane jest umożliwienie formalnego niezaliczania dotychczas do wzorów użytkowych takich rozwiązań jak: wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable – wytwory, w których istotna jest powtarzalna struktura, mająca fizyczną postać, jednak trudny do zdefiniowania jest jeden z wymiarów, jak np. długość lub szerokość.

W uzupełnieniu do zmiany definicji wzoru przemysłowego konieczne jest doprecyzowanie liczby niezależnych zastrzeżeń ochronnych, przy zachowaniu możliwości objęcia różnych postaci przedmiotu zastrzeżeniami zależnymi. Przepisy art. 97 mają doprecyzować formalne wymagania dot. uzyskania prawa ochronnego na wzór przemysłowy.

Zmiany zaproponowane w art. 108 ust. 6 i art. 114 ust. 2 p.w.p. również mają charakter porządkujący związany z rezygnacją z opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego jako obowiązkowego elementu dokumentacji zgłoszeniowej (art. 1 pkt 21 i 22 projektu).

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 117<sup>3</sup> ust. 3 i art. 118 ust. 1 p.w.p. dostosowują odesłania do wprowadzanych zmian (art. 1 pkt 23 i 24 projektu).

Nowelizacja rozszerza możliwość zwolnienia z opłat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemysłowe i znaki towarowe (art. 1 pkt 26 projektu). Jest to propozycja proinnowacyjna mająca na celu wspieranie uprawnionych, w szczególności osób fizycznych i przedsiębiorców na starcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Zmiana art. 236 p.w.p. (art. 1 pkt 28 projektu) wynika z przedstawianych przez przedsiębiorców postulatów w tzw. Białej Księdze Innowacji. Jednym z rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców w toku konsultacji było umożliwienie realizacji zadań rzecznika patentowego przez radców prawnych i adwokatów. Zmieniany art. 236 ust. 1 stanowi, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193). Na obecnym etapie świadomość i edukacja adwokatów i radców prawnych w zakresie technicznych i technologicznych aspektów innowacji pozwala na dopuszczenie tych zawodów do pełnienia funkcji profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Jednocześnie postępowania w przedmiocie patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych, z powodu ich technicznego charakteru, powinny pozostać w ramach uprawnień profesjonalnych pełnomocników mających odpowiednie przygotowanie zawodowe, poświadczone stosownym zaświadczeniem. Takie rozwiązanie może wpłynąć na zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony

własności przemysłowej, obniżenie kosztów tej pomocy oraz na rozwój sektora usług prawnych.

Ponadto wprowadzana zmiana w ust. 3 jednoznacznie przesądza, iż osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spoza UE oraz państwa członkowskiego EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej) mogą działać wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. W stosunku do tych osób wyłączone jest prawo do samodzielnego występowania przed Urzędem. Dotychczasowe brzmienie przepisu mogło budzić w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne (art. 1 pkt 27 projektu).

Odnosnie sprzeciwów wnoszonych na podstawie art. 246 p.w.p., tj. wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, projekt rezygnuje z ich rozpatrywania przez kolegia orzekające do spraw spornych. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu lub w przypadku uznania sprzeciwu za zasadny będzie wydawana decyzja o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa i umorzeniu postępowania w całości lub części. Rozwiązanie takie jest konieczne w celu zachowania wydajności i sprawności przeprowadzonego postępowania sprzeciwowego. W efekcie prowadzi do uniknięcia sytuacji, w której w sposób pozytywny został rozpatrzony sprzeciw, a jednocześnie, w wyniku zaniechań po stronie uprawnionego, decyzja w tym zakresie nie może zostać w praktyce wyegzekwowana. Zgodnie z zasadą zawartą w art. 63 ust. 3, zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, a opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. W takiej sytuacji, w przypadku braku przekazania Urzędowi Patentowemu zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego, postępowanie, w wyniku którego sprzeciw został uznany za zasadny, nie spełniłoby swojego celu. Takie rozwiązanie wpływałoby w sposób negatywny na pewność w obrocie prawnym i gospodarczym.

Natomiast w przypadku podniesienia przez uprawnionego zarzutu, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa będzie rozpatrywana w trybie administracyjnym przez wyznaczonego przez Prezesa Urzędu eksperta lub zespół orzekający. Zaznaczyć należy, że podobnie jak dotychczas, stroną postępowania będzie również wnoszący sprzeciw, a Urząd będzie rozstrzygał sprawę w granicach sprzeciwu i będzie związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Również w tym zakresie sprzeciwy nie będą rozpatrywane w postępowaniu spornym, czego konsekwencją jest uchylenie art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. oraz zmiana art. 247 p.w.p. (art. 1 pkt 29 i 30 projektu). Projekt jednocześnie stanowi, iż

rozpoznawanie spraw w postępowaniu sprzeciwowym należy do ekspertów. Przedmiotem proponowanej regulacji są zarzuty o charakterze merytorycznym. Wprowadzane rozwiązanie ma więc zapobiec celowemu przedłużaniu postępowania przez osobę zainteresowaną utrzymywaniem niepewności w obrocie prawnym, co zagraża interesom innych przedsiębiorców.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie uprawnień nadzorczych ministra właściwego do spraw gospodarki nad działalnością Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 260 p.w.p. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, a nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z tym konieczne jest doprecyzowanie uprawnień, jakie przysługują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru, obok środków o charakterze niewładczym, takich jak zalecenia lub opinie, które z samego charakteru nie wymagają regulacji na poziomie ustawy (art. 1 pkt 33–35 projektu). W konsekwencji celowe jest wprowadzenie sprawozdania z działalności Urzędu Patentowego, które ma stanowić instrument, dzięki któremu minister właściwy do spraw gospodarki będzie w sposób szczegółowy informowany o działalności Urzędu Patentowego. Ponadto projekt określa kadencję Prezesa Urzędu Patentowego na 5 lat, z możliwością pełnienia tej funkcji przez tę samą osobę nie więcej niż przez dwie kadencje. Długość kadencji ma stanowić równowagę dla uprawnień Prezesa Urzędu Patentowego, w szczególności w kontekście znaczącego wpływu na kształtowanie polityki państwa w zakresie własności przemysłowej i specyficznych środków prawnych, jakie przysługują Prezesowi Urzędu Patentowego wobec rzeczników patentowych (m.in. wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych, a także skreślenia lub odmowie skreślenia z tej listy; uprawnienie do zaskarżania uchwał organów samorządu do Sądu Najwyższego; zwrócenie się do organów samorządu o podjęcie uchwały w określonej sprawie, art. 25 i art. 56 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).

Projekt przewiduje w art. 267 ust. 3 p.w.p. możliwość skrócenia aplikacji eksperckiej do sześciu miesięcy. Z możliwości tej będzie można skorzystać, w przypadku gdy aplikację ekspercką będzie odbywał zatrudniony już w Urzędzie Patentowym pracownik służby, który dobrze zna specyfikę pracy w Urzędzie, a musi się jedynie nauczyć orzekania jako ekspert (art. 1 pkt 36 projektu).

Proponuje się także wprowadzenie regulacji związanych z wyłączeniem członka kolegium orzekającego do spraw spornych. Zgodnie z projektem wniosek o wyłączenie

przewodniczącego lub członka kolegium będzie zgłaszany na piśmie lub ustnie do protokołu. O wyłączeniu członka kolegium orzekać będzie przewodniczący, a o wyłączeniu przewodniczącego kolegium lub całego kolegium orzekającego – inne kolegium orzekające. Dodatkowo przyjęto zasadę, że ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu przez kolegium rozpatrujące sprawę bez składania wyjaśnień przez eksperta, którego wniosek dotyczy (art. 1 pkt 37 projektu).

Projekt przewiduje także uporządkowanie przepisów regulujących kwestię roszczeń cywilnoprawnych, przysługujących uprawnionym w sytuacji naruszenia prawa z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 1 pkt 39 i 40 projektu). Przede wszystkim dokonuje się rozdzielenia odrębnych roszczeń, tj. uregulowanie roszczenia o zabezpieczenie dowodów w art. 286<sup>1</sup> oraz tzw. roszczenia informacyjnego w art. 286<sup>2</sup> p.w.p. Obydwa roszczenia zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w ramach wdrożenia odpowiednio art. 7 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Taka systematyka wynika z okoliczności, że są to innego rodzaju roszczenia służące innym celom. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów uwzględnia okoliczność, że właściwe przedstawienie, uzyskanie i przechowywanie dowodów jest elementem o pierwszorzędnym znaczeniu dla ewentualnego dalszego ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej. Z kolei roszczenie informacyjne ma za zadanie umożliwić pozyskanie dokładnej informacji o pochodzeniu naruszających prawo towarów lub usług, o kanałach ich dystrybucji oraz identyfikacji wszelkich osób trzecich zaangażowanych w naruszenie, w celu dokładnego określenia skali naruszenia praw uprawnionego. Uporządkowanie przepisów w szczególności wyraża się w odpowiednim wskazaniu, że zabezpieczenie dowodów wymaga uprawdopodobnienia roszczenia z tytułu naruszenia prawa lub zagrożenia jego naruszenia, a celem w ten sposób dokonanego zabezpieczenia dowodów jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem. Wobec powyższego istotne jest odesłanie do art. 733 k.p.c., zgodnie z którym zabezpieczenie upada w przypadku niewniesienia pisma wszczynającego postępowanie we wskazanym przez sąd terminie. Ponadto uporządkowaniu uległo odesłanie do stosowania odpowiednich przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, gdzie dopuszczono rozpoznawanie spraw z zakresu zabezpieczenia dowodów na postępowaniu niejawnym, co jest istotne z uwagi na brzmienie akapitu drugiego art. 7 dyrektywy, zgodnie z którym: „Gdy środki zapewniające zachowanie dowodów są zastosowane bez wysłuchania drugiej strony, dotknięte tym strony są powiadamiane

najpóźniej niezwłocznie po zastosowaniu środków. Na żądanie stron, których dotyczy wydana decyzja, w odpowiednim czasie po powiadomieniu o środkach odbywa się kontrola sądowa, włącznie z prawem do wysłuchania, i w toku której podejmowana jest decyzja o zmianie, odwołaniu lub potwierdzeniu środków.”. Rozwiązania zaproponowane w projektowanym art. 286<sup>2</sup> ust. 9–11 stanowią natomiast wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygnatura akt SK 19/16), zgodnie z którym art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) w dotychczasowym brzmieniu jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego możliwości zabezpieczenia roszczenia przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń o naruszenie praw wyłącznych, tzw. roszczenie informacyjne. W zaproponowanym kształcie intencją projektodawcy jest zapewnienie proporcjonalności rozwiązania, przez zapewnienie silnego związku między realizacją roszczenia informacyjnego a roszczeniem o naruszenie prawa własności przemysłowej.

Mając na uwadze regulacje dotyczące zmiany w sposobie pełnienia nadzoru nad Urzędem Patentowym RP, w szczególności wprowadzenie kadencyjności Prezesa Urzędu, konieczne jest uregulowanie w przepisach przejściowych sytuacji do czasu przeprowadzenia naboru na to stanowisko (art. 4 projektu). Zgodnie z proponowanymi przepisami, nabór należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jednocześnie do czasu powołania nowego Prezesa Urzędu funkcję sprawuje dotychczasowy Prezes.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3-miesięcznego *vacatio legis* (art. 6 projektu), który jest odpowiednim okresem na przygotowanie się do wprowadzanych zmian.

Projekt zmiany ustawy nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej, w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania przepisów uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.

poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). W związku z tym nie podlega notyfikacji zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

<p><b>Nazwa projektu</b> Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu</b> Michał Kuliński – Starszy Specjalista, Departament Innowacji, tel. 262 95 04</p>	<p><b>Data sporządzenia</b> 23.05.2019</p> <p><b>Źródło:</b> Inne Inicjatywa własna MPiT</p> <p><b>Nr w wykazie prac</b> UD311</p>
--	--

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

W Białej Księdze Innowacji zostały zgłoszone, przez środowiska związane z własnością przemysłową, w tym przedsiębiorców, następujące postulaty:

- umożliwienie realizacji zadań rzecznika patentowego przez radców prawnych i adwokatów;
- ujednoczenie zasad patentowania rozwiązań cyfrowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskim Urzędzie Patentowym.

Wobec powyższego przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane w formie postulatów do Białej Księgi Innowacji przez środowiska związane z własnością przemysłową, w tym przedsiębiorców. Podejmowane kwestie obejmują w szczególności:

1. niekorzystną sytuację polskich przedsiębiorców wobec podmiotów zagranicznych w zakresie zgłaszania wynalazków, wynikającą z braku dostosowania obowiązujących przepisów do treści Konwencji o patencie europejskim i Układu o współpracy patentowej (PCT);
2. niekorzystną sytuację uprawnionych związaną z wąskim kręgiem profesjonalnych pełnomocników (rzecznicy patentowi), mogących ich reprezentować w postępowaniach przed Urzędem Patentowym;
3. obecność przepisów utrudniających egzekwowanie praw własności przemysłowej przez uprawnionych;
4. brak zachęt skierowanych do przedsiębiorców w odniesieniu do korzystania z możliwości zgłaszania znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP, jako istotnego narzędzia w budowaniu rozpoznawalności i wartości przedsiębiorstwa.

Ponadto problemy, jakie są rozwiązywane za pośrednictwem tej ustawy, to:

1. brak przepisów umożliwiających realizowanie przez Urząd Patentowy RP obowiązków w związku z uzyskaniem statusu międzynarodowego organu poszukiwań oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin;
2. obecność przepisów, które w praktyce powodują wątpliwości interpretacyjne, odnoszących się w szczególności do zgłaszania wynalazków, a także rejestracji wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych;
3. obecność przepisów utrudniających egzekwowanie praw własności przemysłowej przez uprawnionych.

Średni czas trwania postępowań przed Urzędem Patentowym RP, wyrażony w miesiącach, w 2017 r. wyglądał następująco:

- dla wynalazku: 35,86;
- dla dodatkowego prawa ochronnego: 37,41;
- dla wzoru użytkowego: 20,12;
- dla wzoru przemysłowego: 3,40;
- dla znaku towarowego: 12,20;
- dla topografii układu scalonego: 2,01;
- dla oznaczenia geograficznego: 0,00 (z uwagi na brak zgłoszeń w analizowanym okresie).

### 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Charakter proponowanych zmian wymaga ich ujęcia w formie przepisów ustawy z uwagi na ich rangę oraz zawartość merytoryczną.

Rozwiązanie powstałych problemów wymagać będzie zastosowania następujących narzędzi:

1. rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemysłowe i znaki towarowe, mające na celu wsparcie przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
2. usprawnienie postępowania przed UP RP, w tym przyspieszenie postępowania spornego oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego oraz wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej do mniej niż 1 miesiąca,

3. uporządkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwów w Urzędzie Patentowym w odniesieniu do prawomocnych decyzji Urzędu dotyczących udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji oraz wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania spornego;
4. zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej przez wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych mogą być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcy prawni;
5. wprowadzenie instrumentów nadzoru nad Urzędem Patentowym dostępnych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i wprowadzenie kadencyjności pełnienia funkcji przez Prezesa UP RP;
6. dostosowanie niektórych przepisów ustawy do odpowiednich przepisów ujętych w Konwencji o patencie europejskim (EPC) i Układzie o współpracy patentowej z dnia 19.06.1970 r. (PCT) oraz innych dokumentów unijnych, w szczególności:
  - uszczegółowienie określenia wynalazku;
  - określenie wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku;
  - wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych;
  - dopuszczenie udzielania patentów na wynalazki, które nie są odmianami roślin lub rasami zwierząt, a których przedmiotem jest mikrobiologiczny sposób hodowli lub wytworów uzyskanych takim sposobem;
  - poszerzenie możliwości wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu.
  - wprowadzenie tzw. poszukiwania typu międzynarodowego;
  - wprowadzenie „przywileju hodowcy”.
7. zmiana przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należyłą ochronę uprawnionych, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw osób trzecich, którzy nie są naruszcicielami praw własności przemysłowej.

Dodatkowo projektowane zmiany wprowadzają do ustawy porządek legislacyjny i ujednolicają przyjęte nazewnictwo.

Oczekiwany efektem zmian postulowanych niniejszą ustawą będzie:

- realizacja postulatów zgłaszanych przez podmioty zajmujące się problematyką własności przemysłowej w Polsce oraz przedsiębiorców;
- zwiększenie konkurencyjności systemu krajowego w postępowaniu przed UP RP w stosunku do Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej;
- dostosowanie obowiązujących przepisów do standardów unijnych i międzynarodowych.

Oczekiwane efekty nie mogą być osiągnięte w drodze działań pozalegislacyjnych, ponieważ procedura rejestracji praw własności przemysłowej jest określona w ustawie, a więc zmiana praktyki w tym zakresie wymaga dokonania zmian odpowiednich przepisów.

Nawiązując do art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, należy stwierdzić, że wejście w życie ustawy będzie stanowiło wprowadzenie korzystnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. W szczególności istotne jest usprawnienie postępowania, w tym jego skrócenie, co umożliwi przedsiębiorcom szybsze prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o udzielone prawo ochronne. Przewiduje się także korzyści dla przedsiębiorców z sektora MŚP w drodze wyrównywania warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne przez zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny dla tych podmiotów.

### 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

W ustawodawstwach krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów-członków Konwencji o patencie europejskim i Układu o współpracy patentowej zostały zastosowane standardy wynikające z ww. międzynarodowych aktów prawnych.

Ustawa – Prawo własności przemysłowej spełnia standardy Unii Europejskiej i realizuje zobowiązania przyjęte w umowach międzynarodowych. Z tego też względu w poszczególnych państwach, podobnie jak w Polsce, projektowane przepisy wpisują się w ogólny wewnątrz krajowy system prawny.

### 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Urząd Patentowy RP	-	-	Usprawnienie i skrócenie postępowania przed UP RP; przyspieszenie postępowania spornego; uproszczenie i

			wyeliminowanie niejasności w prawie własności przemysłowej; dalsza informatyzacja postępowania; kadencyjność Prezesa UP RP; zapewnienie wysokich standardów pracowników, w tym ekspertów, UP RP.
Twórcy i uprawnieni z praw wyłącznych	Ok. 180 tys. osób	Dane statystyczne UP RP – stan na dzień 15 października 2017 r.	Uproszczenie i wyeliminowanie niejasności w zakresie przedmiotu ochrony praw własności przemysłowej.
Przedsiębiorcy	ok. 2 mln aktywnych przedsiębiorców	Dane statystyczne MR i GUS – stan na wrzesień 2017 r.	Wsparcie dla innowacyjności przez usprawnienie i skrócenie postępowania przed UP RP; rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat dodatkowych przedsiębiorców, w szczególności rozpoczynających działalność.
Rzecznicy patentowi	940	Lista rzeczników UP RP – stan na 2017 r.	Usprawnienie i uproszczenie wykonywanych obowiązków jako pełnomocnika strony w ramach reprezentowania przed Urzędem.
Adwokaci i radcowie prawni	Ok. 50 tys.	Dane Ministerstwa Sprawiedliwości	Nadanie uprawnień do reprezentowania podmiotów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w przedmiocie wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.

### 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

W procesie konsultacji uwzględnieni zostali praktycy z dziedziny własności przemysłowej – Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, Zrzeszenie Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, jak również inne podmioty, których projektowane rozwiązania mogą dotyczyć, takie jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Naczelna Organizacja Techniczna, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych. Projekt został umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 6 grudnia 2017 r. w celu umożliwienia zgłaszania opinii na jego temat przez wszystkie zainteresowane podmioty.

Konsultacje międzyresortowe i uzgodnienia zostały przeprowadzone w grudniu 2017 r. (jako konsultacje projektu pod numerem UD311 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów). Konsultacje trwały 21 dni.

W trakcie konsultacji wpłynęło ponad 200 uwag o różnym charakterze – niektóre podejmowały kwestie w sposób systemowy, inne zawierały konkretne propozycje szczegółowych rozwiązań. W związku z dużym zainteresowaniem i liczbą przedłożonych uwag zorganizowane zostały dwie konferencje – konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz konferencja odrębna z udziałem przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowisko w ramach konsultacji publicznych w dniu 20 marca 2018 r.

W efekcie dokonanych zmian w projekcie, podmiotom, które zgłosiły w konsultacjach publicznych uwagi, w dniu 25 lipca 2018 r. został przedstawiony zmieniony projekt ustawy.

### 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2017 r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
<b>Dochody ogółem</b>	-0,169	-0,172	-0,176	-0,179	-0,183	-0,187	-0,19	-0,194	-0,198	-0,202	-0,206	-2,056

budżet państwa	- 0,1 69	- 0,1 72	- 0,1 76	- 0,1 79	- 0,1 83	- 0,1 87	- 0,1 9	- 0,1 94	- 0,1 98	- 0,2 02	- 0,2 06	- 2,056
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Wydatki ogółem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Saldo ogółem</b>	- 0,1 69	- 0,1 72	- 0,1 76	- 0,1 79	- 0,1 83	- 0,1 87	- 0,1 9	- 0,1 94	- 0,1 98	- 0,2 02	- 0,2 06	- 2,056
budżet państwa	- 0,1 69	- 0,1 72	- 0,1 76	- 0,1 79	- 0,1 83	- 0,1 87	- 0,1 9	- 0,1 94	- 0,1 98	- 0,2 02	- 0,2 06	- 2,056
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Źródła finansowania</b>												
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	<p>Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, wynikające z nałożenia na UP RP obowiązków związanych z przeprowadzaniem międzynarodowych poszukiwań oraz międzynarodowych badań wstępnych na podstawie Umowy wyszehradzkiej podlega opłatom uiszczanym przez podmiot zgłaszający. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b PCT, niewniesienie opłat za poszukiwanie międzynarodowe uważa się za wycofanie wniosku. Wobec tego dodatkowa regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa, a będzie regulowała kwestie sposobu i warunków dokonywania międzynarodowego poszukiwania i międzynarodowych badań wstępnych.</p> <p>Wysokość opłat, uiszczanych przez przedsiębiorców w związku z poszukiwaniem międzynarodowym, wynika z decyzji Rady Administracyjnej i kształtuje się obecnie na poziomie 1875 euro. Jednocześnie, jeżeli zgłaszający wybierze Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań i zgłoszenie międzynarodowe oparte jest na pierwszeństwie i jeżeli można wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez urząd krajowy dowolnego z umawiających się państw, zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaty za poszukiwanie w wysokości 40% (tj. 750 euro).</p> <p>Trudno wstępnie oszacować potencjalną skalę zainteresowania przedsiębiorców poszukiwaniem międzynarodowym. Z uwagi na konkurencyjność cenową wydaje się, że część przedsiębiorców, do tej pory zgłaszających wynalazki w trybie krajowym lub międzynarodowym (5345 zgłoszeń w 2016 r. dokonanych przez podmioty krajowe), może skorzystać z poszukiwania międzynarodowego. Zainteresowani tą procedurą powinni być w szczególności przedsiębiorcy, których przedmiotem działalności jest eksport towarów lub usług na rynki Grupy Wyszehradzkiej.</p> <p>Zwolnienie z opłat okresowych (pierwszy okres) ma służyć wsparciu osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Szacunki są przyjęte na podstawie całości wniosków składanych do UP RP, jednak należy pamiętać, że obecnie nie ma wypracowanej praktyki dotyczącej zwalniania przedsiębiorców z opłaty okresowej, ponieważ wnioski takie od przedsiębiorców do UP RP nie wpływają. Zwolnienie z opłat okresowych będzie stanowiło zmniejszenie dochodów budżetu państwa, mając na uwadze, że UP RP, jako jednostka budżetowa, pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.</p> <p>Dane do obliczeń zostały przyjęte na podstawie dotychczasowych informacji wynikających z rocznych sprawozdań z działalności Urzędu Patentowego RP oraz dodatkowych informacji przekazanych przez Urząd. Ustalono, że w 2016 r. wnioski o zwolnienie z opłat były składane w ok. 1,6% całości składanych zgłoszeń na wynalazki i wzory użytkowe (3842), średnie zwolnienie wyniosło 671,30zł, w efekcie na zwolnienia zostały przeznaczone środki w wysokości ok. 42 tys. zł. Wobec rozszerzenia zwolnienia na znaki towarowe i wzory przemysłowe przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zwolnienie z opłat okresowych we wszystkich zgłoszeniach, których w 2016 r. było 25 182. Na podstawie dotychczasowych danych można przyjąć, że w ok. 1,6% sprawach zostaną złożone wnioski o zwolnienie od opłaty, z czego przyjmuje się, że ok. 90% może być uwzględnionych.</p>											

	W latach 2014–2017 relacja przyrostu liczby zgłoszeń w kolejnym roku w stosunku do roku poprzedzającego wynosiła: dla wzorów przemysłowych kolejno: 0,875; 0,891; 1,030; 0,913. Ten sam współczynnik dla znaków towarowych, od roku 2014 do 2017, kształtował się następująco: 0,964; 0,960; 1,104; 0,997. Wobec powyższych danych można przyjąć maksymalny przyrost liczby zgłoszeń rocznie w wysokości ok. 2%, za punkt wyjścia przyjmując dane z 2017 r., tj. łącznie 979 zgłoszeń wzorów przemysłowych i 14 764 zgłoszeń znaków towarowych. Wobec tego wyliczone zostały wartości jak w tabeli powyżej.
--	---

## 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z 2017 r.)	duże przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	-	-
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	0,169	0,172	0,176	0,179	0,187	0,206	2,056
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	-	-	-	-	-	-	-
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa	Szybsze uzyskiwanie praw wyłącznych przez wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej poniżej 1 miesiąca. Dzięki ułatwieniu dostępu do ochrony własności przemysłowej może się zwiększyć liczba zgłoszeń do ochrony własności przemysłowej, szczególnie na wzory przemysłowe.						
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Szybsze uzyskiwanie praw wyłącznych przez wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej poniżej 1 miesiąca. Dzięki ułatwieniu dostępu do ochrony własności przemysłowej może się zwiększyć liczba zgłoszeń do ochrony własności przemysłowej, szczególnie na wzory przemysłowe.						
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze	Brak wpływu.						
	Twórcy i potencjalni właściciele praw wyłącznych	Szybsze uzyskiwanie praw wyłącznych przez wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej poniżej 1 miesiąca. Dzięki ułatwieniu dostępu do ochrony własności przemysłowej może się zwiększyć liczba zgłoszeń do ochrony własności przemysłowej, szczególnie na wzory przemysłowe.						
Niemierzalne	duże przedsiębiorstwa	Doprecyzowanie przepisów ustawy, skutkujące przyspieszeniem postępowania przed UP RP, może mieć również wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich rozwój. Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na pewność w obrocie, wzrost przedsiębiorczości oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorców w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych, a także na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.						
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Doprecyzowanie przepisów ustawy, skutkujące przyspieszeniem postępowania przed UP RP, może mieć również wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i ich rozwój. Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na pewność w obrocie, wzrost przedsiębiorczości oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorców w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych, a także na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.						
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	<p>Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, wynikające z nałożenia na UP RP obowiązków związanych z przeprowadzaniem międzynarodowych poszukiwań oraz międzynarodowych badań wstępnych na podstawie Umowy wyszehradzkiej, podlega opłatom uiszczanym przez podmiot zgłaszający. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b PCT, niewniesienie opłat za poszukiwanie międzynarodowe uważa się za wycofanie wniosku. Wobec tego dodatkowa regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa, a będzie regulowała kwestie sposobu i warunków dokonywania międzynarodowego poszukiwania i międzynarodowych badań wstępnych.</p> <p>Zwolnienie z opłat ma służyć przede wszystkim wsparciu przedsiębiorstw z sektora MŚP na początku ich działalności gospodarczej, tj. w okresie do 3 lat od założenia działalności. Z postulatów</p>							

	<p>zgłaszanych przez zainteresowane podmioty, w tym w ramach Białej Księgi Innowacji, wynika, że jako główne bariery wskazywane są przede wszystkim obciążenia natury finansowej, także te związane z uzyskaniem prawa ochronnego w zakresie własności przemysłowej.</p> <p>Przewiduje się, że zwolnienie z opłat okresowych nie będzie dotyczyło dużych przedsiębiorców, ponieważ przesłankami do otrzymania zwolnienia jest wykazanie, że przedsiębiorca „nie jest w stanie ponieść pełnej lub częściowej wysokości opłaty”, co dotychczas – na podstawie posiadanych danych – nie miało miejsca. Podobnie w przypadku mikro-, małych, i średnich przedsiębiorstw w 2016 r. wpłynął tylko 1 wniosek, który został następnie wycofany. Wobec tego dla wsparcia innowacyjności, a jednocześnie zwiększenia udziału sektora MŚP na tym rynku, zasadne jest wprowadzenie zwolnienia z opłaty okresowej jako mechanizmu wsparcia. Takie zwolnienie przysłuży się do rejestracji m.in. znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a w konsekwencji budowania wizerunku nowych marek w oparciu o ich jakość, co może przyczynić się w dalszej kolejności do eksportowania polskich towarów i usług na zagraniczne rynki. Szacuje się, że w okresie 10 lat funkcjonowania zwolnienia przedsiębiorcy z sektora MŚP zaoszczędzą na tym rozwiązaniu 2,056 mln zł.</p>
--	---

## 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

<p>Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).</p>	<p><input type="checkbox"/> tak  <input checked="" type="checkbox"/> nie  <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów  <input checked="" type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur  <input checked="" type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy  <input type="checkbox"/> inne: ...</p>	<p><input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów  <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur  <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy  <input type="checkbox"/> inne: ...</p>
<p>Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> tak  <input type="checkbox"/> nie  <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>

Komentarz:

Bardziej przyjazne i przejrzyste przepisy pozwolą m.in. na:

- uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia,
- rozpatrzenie sprzeciwu bez wyznaczania rozprawy,
- ograniczenie patentu przez uprawnionego dla uniknięcia sporu z konkurentem,
- przyspieszenie postępowania spornego.

## 9. Wpływ na rynek pracy

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

## 10. Wpływ na pozostałe obszary

<p><input type="checkbox"/> środowisko naturalne  <input checked="" type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny  <input type="checkbox"/> inne: ...</p>	<p><input type="checkbox"/> demografia  <input type="checkbox"/> mienie państwowe</p>	<p><input type="checkbox"/> informatyzacja  <input type="checkbox"/> zdrowie</p>
<p>Omówienie wpływu</p>	<p>Wprowadzone ułatwienia w postaci przyjaznych i przejrzystych przepisów w zakresie własności przemysłowej będą miały pozytywny wpływ na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.</p>	

## 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

## 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ewaluacja efektów nastąpi po dwóch latach od wejścia w życie projektowanej zmiany ustawy w ramach OSR ex post. Będzie się ona koncentrowała przede wszystkim na skróceniu czasu na uzyskanie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, zmniejszenia liczby korespondencji między zgłaszającym i uprawnionym a Urzędem Patentowym w związku z rezygnacją

ze składania wniosku o przedłużenie ochrony czy wyznaczenie rozprawy i jej przebieg. Przyczyni się również do zmniejszenia liczby sporów między uprawnionymi z patentów.

**13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**

Brak załączników.

## RAPORT

### Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH

#### PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (UD311)

##### 1. Informacje ogólne

Zgodnie z § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006) projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw lub projekty rozporządzeń przedstawia się do konsultacji publicznych, w tym konsultacji z organizacjami społecznymi lub innymi zainteresowanymi podmiotami albo instytucjami w celu przedstawienia ich stanowiska. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 51 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt widniejący w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD311 został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania w dniu 6 grudnia 2017 r. poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Do dnia 27 grudnia 2017 r. umożliwiające zostało zgłaszanie opinii na temat projektu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Konsultacje trwały 21 dni.

Dodatkowo projekt został skierowany do podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, teoretyków i praktyków prawa własności intelektualnej.

##### 2. Przebieg konsultacji

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany następującym podmiotom:

1. Polska Izba Rzeczników Patentowych,
2. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej,
3. Zrzeszenie Rzeczników Patentowych,
4. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
5. Naczelna Rada Adwokacka,
6. Krajowa Izba Radców Prawnych,

jak również podmiotom, których projektowane rozwiązania mogą pośrednio dotyczyć, takim jak:

1. Konfederacja Lewiatan,
2. Pracodawcy RP,
3. Business Center Club,
4. Krajowa Izba Gospodarcza,
5. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
6. Instytut Allerhanda,
7. Naczelna Organizacja Techniczna,
8. Związek Rzemiosła Polskiego,
9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

##### 3. Wyniki konsultacji publicznych

W trakcie konsultacji wpłynęły liczne uwagi o różnym charakterze, zarówno merytoryczne, jak i redakcyjne, jednak większość dotyczyła rozwiązań dot. konstrukcji prawa do wynalazku i wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, uprawnień adwokatów i radców prawnych w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, roszczeń cywilnoprawnych w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem i wynikającą z tego znaczną ilością przedłożonych uwag, zostały zorganizowane dwie konferencje – konferencja uzgodnieniowa w dniu 2 marca 2018 r. oraz konferencja odrębna w dniu 20 marca 2018 r. z udziałem przedstawicieli podmiotów, które przedstawiły stanowisko w ramach konsultacji publicznych.

Z uwagi na zakres zmian dokonanych w pierwotnym projekcie, podmiotom, które przedstawiły swoje stanowiska w konsultacjach publicznych, w dniu 25 lipca 2018 r. został przedstawiony zmieniony projekt ustawy. Uwagi do zmienionego projektu ustawy można było zgłaszać do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi do projektu zgłosili w szczególności Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, prof. dr hab. Ryszard Skubisz.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania zostały uwzględnione lub wyjaśnione w znacznej części, w pozostałej części zostały rozstrzygnięte przy uwzględnieniu stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prezesa Urzędu Patentowego RP. *Zestawienie tabelaryczne uwag* stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

4. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

5. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku

Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych podmiotów w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych  
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD311)

Lp.	Przepis	Podmiot zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Stanowisko MPiT
1.	Uwaga ogólna	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>Proponuje się uzupełnić przedkładany projekt i rozszerzyć nowelizację przez dodanie do niej inkorporacji (jako rozdziału ustawy prawo własności przemysłowej) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2.).</p> <p>Zgodnie z uzasadnieniem projektu jednym z celów nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Uzasadnione jest zatem uporządkowanie legislacyjne w tym zakresie. Istnienie odrębnej ustawy dotyczącej patentu europejskiego nie znajduje obecnie racji bytu. Inkorporowanie do ustawy – Prawo własności przemysłowej pozwoliłoby na uniknięcie powtórzeń, uporządkowanie terminologiczne a przede wszystkim wyeliminowałoby utrudnienia dla wynalazców, pełnomocników, Urzędu Patentowego RP i sądów. Wzorem powinna być włączona już uprzednio do ustawy pwp problematyka zgłoszeń międzynarodowych wynalazków, zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych (według porozumienia madryckiego i protokołu do tego porozumienia) i zgłoszeń międzynarodowych wzorów przemysłowych (według porozumienia haskiego).</p>	<b>Nieuwzględniona z uwagi na istotę nowelizacji – nie zmierza ona do ujednoczenia polskiego ustawodawstwa z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, ale jedynie zakłada zbliżenia tych systemów prawnych.</b>
2.	Uwaga ogólna	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Proponuje się uzupełnić przedkładany projekt i rozszerzyć nowelizację przez dodanie do niej inkorporacji (jako rozdziału ustawy prawo własności przemysłowej) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z</p>	<b>Nieuwzględniona z uwagi na istotę nowelizacji – nie zmierza ona do ujednoczenia polskiego ustawodawstwa z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, ale jedynie zakłada zbliżenia tych systemów prawnych.</b>

			<p>2016 r. poz. 2.).  Zgodnie z uzasadnieniem projektu jednym z celów nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Uzasadnione jest zatem uporządkowanie legislacyjne w tym zakresie. Istnienie odrębnej ustawy dotyczącej patentu europejskiego nie znajduje obecnie racji bytu. Inkorporowanie do ustawy – Prawo własności przemysłowej pozwoliłoby na uniknięcie powtórzeń, uporządkowanie terminologiczne a przede wszystkim wyeliminowałoby utrudnienia dla wynalazców, pełnomocników, Urzędu Patentowego RP i sądów. Wzorem powinna być włączona już uprzednio do ustawy pwp problematyka zgłoszeń międzynarodowych wynalazków, zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych (według porozumienia madryckiego i protokołu do tego porozumienia) i zgłoszeń międzynarodowych wzorów przemysłowych (według porozumienia haskiego).</p>	
3.	Uwaga ogólna	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	<p>Od wielu lat podnoszona jest potrzeba właściwego doboru i specjalizacji sędziów orzekających w sprawach własności przemysłowej. Wprowadzenie nawet niewielkich zmian w organizacji sądów powszechnych w tym zakresie, może prowadzić do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obniżenia kosztów merytorycznego przygotowania sędziów,</li> <li>• podniesienia poziomu merytorycznego orzekania z uwagi na specjalizację i podniesienie poziomu wiedzy sędziów orzekających, a co za tym idzie stworzenia wysoko wykwalifikowanego korpusu sędziowskiego,</li> <li>• skrócenia czasu rozpoznawania spraw,</li> <li>• zwiększenia bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego<sup>1</sup>.</li> </ul> <p>Potrzeba niezwłocznego i skutecznego działania uzasadniamy tym, że jako jeden z zasadniczych mankamentów obowiązującego systemu wymieniany jest brak sędziów wyspecjalizowanych w takich sprawach</p>	<b>Uwaga wykracza poza zakres merytoryczny projektu.</b>

<sup>1</sup> Warsztaty Reforma Prawa Własności Intelektualnej Prawo Własności Przemysłowej, Raport podsumowujący przebieg warsztatów, Warszawa dn. 22 czerwca 2012 r. str. 3 i 4.

4.	Art. 1 pkt 3 (art. 28 ust. 1 p.w.p.)	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>Nadać brzmienie:  „Za wynalazki nie uważa się w szczególności:  1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;  2) wytworów o charakterze estetycznym;  3) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej;  4) programów komputerowych;  5) przedstawienia informacji.”  Zgodnie z uzasadnieniem projektu jednym z celów nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Zatem jedną z najważniejszych spraw jest ujednoczenie definicji wynalazku patentowalnego, również w zakresie wyłączeń. Konieczne jest wierne i wyczerpujące dostosowanie katalogu wyłączeń do brzmienia art. 52(2) Konwencji w celu uniknięcia rozbieżności prowadzącej do przeniesienia ciężaru dowodu na stronę zgłaszającego, co sytuuje polskich zgłaszających w położeniu mniej korzystnym przed macierzystym Urzędem Patentowym niż przed Europejskim Urzędem Patentowym. Proponowane do usunięcia z projektu kategorie wyłączeń, nie kwestionowane co do istoty, mogą być przywołane przy badaniu technicznego charakteru rozwiązania oraz jego stosowalności w normalnym trybie rozpatrywania zgłoszenia. Zawarte w przedłożonym do opiniowania projekcie (proponowany w treści projektu art. 28 ust. 1 pkt 6) przesłanki „możliwości wykazania wykorzystania” i „rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego” nie występują w konwencji, są niedookreślone i wobec ich hipotetycznego charakteru nasuwają wątpliwości co do możliwości ich użycia w tekście prawnym.</p>	<p>Zgadzamy się z intencją Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych, jednak w opinii MPiT takie rozwiązanie nie jest konieczne oraz uwzględnia polski dorobek prawny. W polskim porządku prawnym wskazanie, że za wynalazek nie uważa się wytwórców lub sposobów, które – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki – możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego, stanowi odrębny warunek, podczas gdy w porządku zgodnym z EPC, te warunki zawierają się w warunku dot. nadawania się do przemysłowego stosowania (por. sprawy T 541/96, T 1336/13).</p>
5.	Art. 1 pkt 3 (art. 28 ust. 1 p.w.p.)	Artur Kalewski	<p>W aktualnej wersji proponowana zmiana jest niepotrzebna, a ust. 2 jest karykaturalną kopią art. 52 ust. 3 Konwencji o patencie europejskim &lt;dalej Konwencja&gt;. Ponadto w uzasadnieniu proponowanej nowelizacji brak jest dla niej uzasadnienia. Nie ma prawnego obowiązku dostosowywania pwp do Konwencji, zwłaszcza, że Konwencja ta nie należy do porządku prawnego Unii Europejskiej. Ponadto w proponowanym ust. 2 następuje podział przedmiotów zgłoszenia (działalności) z proponowanych pkt 1-5 ust. 1 na „jako takie” i „nie jako takie”, co ma rozstrzygać</p>	<p>Nieuwzględniona jako uwaga sprzeczna z ratio legis projektu ustawy. Projekt ustawy stanowi w tym zakresie wykonanie postulatów Białej Księgi Innowacji i ma ułatwić uzyskiwanie i utrzymywanie ochrony patentowej dla polskich przedsiębiorców, którzy nie dokonują walidacji patentu w trybie Europejskiej Konwencji.</p>

			o tym czy są wynalazkami czy nie. Ten podział jest całkowicie niejednoznaczny; przykładowo jak wygląda: odkrycie nie jako takie, przedstawienie informacji nie jako takie? Jakimi cechami należy w zastrzeżeniach patentowych opisywać wspomniane działalności nie jako takie? Na te pytania nie odpowiada również sama Konwencja, a praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego jest w dużej mierze niejednoznaczna (przy nie zmienianym zapisie Konwencji).	
6.	Art. 1 pkt 3 (art. 28 ust. 1 p.w.p.)	Józef Halbersztadt, Ireneusz Słomka	W art. 28 rezygnuje się z dodania ust. 2, w którym mowa, że: „Przepisy ust. 1 pkt 1–5 wykluczają możliwość udzielenia patentu na przedmiot lub działalność, o których mowa w przepisie, o ile zgłoszenie dotyczy takiego przedmiotu lub działalności jako takich.” Wprowadzenie niejasnego i niezdefiniowanego przez prawodawcę pojęcia „jako takich” spowoduje niepewność interpretacyjną i będzie prawnie konfliktogenne.	Nieuwzględniona jako uwaga sprzeczna z ratio legis projektu ustawy. Projekt ustawy stanowi w tym zakresie wykonanie postulatów Białej Księgi Innowacji i ma ułatwić uzyskiwanie i utrzymywanie ochrony patentowej dla polskich przedsiębiorców, którzy nie dokonują walidacji patentu w trybie Europejskiej Konwencji.
7.	Art. 1 pkt 4 (Art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nadać brzmienie: „odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to wyłącznie odmiany roślin lub rasy zwierząt;”  Zakres tego przepisu powinien obejmować sytuacje, w których wynalazek ograniczony jest do jednej, specyficznej, konkretnej odmiany rośliny czy rasy zwierząt. Przepis ten nie powinien mieć zastosowania w sytuacji, w której zakres wynalazku obejmuje odmianę rośliny czy rasę zwierząt, jednak nie jest wyłącznie do nich ograniczony. Wydaje się, że projektowana redakcja przepisu może wykluczyć możliwość uzyskania patentu również w sytuacji, w której zakres wynalazku obejmuje odmianę rośliny lub rasę zwierząt, nie będąc w żadnym stopniu ograniczonym technicznie do tylko i wyłącznie jednej, konkretnej odmiany rośliny czy rasy zwierząt. Z tego powodu zasadna jest obecność w treści przepisu słowa „wyłącznie”.	<b>Uwzględniona.</b>
8.	Art. 1 pkt 5 lit. b)	Polska Izba Rzeczników	Nadać brzmienie „Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny w sposób jednoznaczny określać	<b>Uwzględniona.</b>

	(Art. 33 ust. 3 p.w.p.)	Patentowych	<p>zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury wytworu, czynności lub środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu.”</p> <p>Kryterium „jasności” zastrzeżeń patentowych występuje także w nowej wersji ust. 3<sup>1</sup>. Nie ma więc potrzeby powtarzania tego kryterium w ust. 3. Stąd propozycja zastąpienia go w tym miejscu kryterium „jednoznaczności”, zgodnie z pierwotną propozycją PIRP.</p>	
9.	Art. 1 pkt 5 lit. b) (Art. 33 ust. 3 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Nadać brzmienie „Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny w sposób jednoznaczny określać zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących się do składu lub struktury wytworu, czynności lub środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego zastosowania znanego wytworu.”</p> <p>Kryterium dotyczące „wyczerpującego” określenia wynalazku powinno odnosić się do opisu wynalazku (ust. 1), nie zaś zastrzeżeń patentowych. Zastrzeżenia patentowe powinny określać wynalazek i zakres ochrony w sposób jasny i zwięzły, jak przewiduje to nowe brzmienie ust. 3<sup>1</sup> i co koresponduje z treścią nowego art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy. Jest to zgodne z analogicznymi zapisami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Kryterium „jasności” zastrzeżeń patentowych występuje także w nowej wersji ust. 3<sup>1</sup>. Nie ma więc potrzeby powtarzania tego kryterium w ust. 3. Stąd propozycja zastąpienia go w tym miejscu kryterium „jednoznaczności”.</p>	<b>Uwzględniona.</b>
10.	Art. 1 pkt 5 lit. b) (Art. 33 ust. 3 p.w.p.)	Artur Kalewski	<p>W dalszym ciągu uważam, że w ust. 3 artykułu 33 pwp fragment odnoszący się do &lt;cyt.&gt; „... bądź nowego zastosowania znanego wytworu.” należałoby dostosować do brzmienia art. 25 ust. 4, gdzie mowa jest o substancjach i mieszaninach. Wytwór jest pojęciem szerszym niż substancja i mieszanina. Zatem końcowy fragment art. 33 ust. 3 powinien brzmieć „... bądź nowego zastosowania znanej substancji lub mieszaniny.”. Powinna być spójność pomiędzy tymi przepisami. Interpretacja rozszerzająca kategorię zastosowania na wszystkie wytwory nie jest taka</p>	<b>Wskazane przepisy odnoszą się do innych sytuacji, w związku z czym niezasadny jest postulat spójności między nimi w tym zakresie.</b>

			oczywista dla czytelnika, dlatego powinna być wspomniana spójność pomiędzy tymi przepisami. Niezależnie od powyższego wymóg jasności jest zdublowany w ust. 3 i 3 <sup>1</sup> .	
11.	Art. 1 pkt 5 lit. b) (Art. 33 ust. 3 p.w.p.)	Józef Halbersztadt, Ireneusz Słomka	W art. 33 ust. 3 proponowane sformułowanie: „struktury wytworu, czynności lub środków technicznych sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia” jest zastępowane przez: „struktury wytworu materialnego względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię.” Wprowadzenie wymogu „lub środków technicznych” spowoduje zamęt prawny i nieuprawniona manipulację argumentami przez zgłaszających. Każdy nietechniczny w swej istocie przedmiot zgłoszenia w kategorii sposobu będzie mógł być przez zgłaszającego „utechniczniony” przez wymienienie „środków technicznych” niemających niczego wspólnego z istotą zgłoszonego rozwiązania.	<b>Nieuwzględniona, ponieważ wprowadzenie w art. 33 ust. 3 wskazanego wymogu nie uchyła stosowania przepisu art. 28 i n., które stanowią, co może być przedmiotem patentu.</b>
12.	Art. 1 pkt 6 (Art. 34 p.w.p.)	Artur Kalewski	Poprzez użycie słowa „kilka” przepis niepotrzebnie zawęża swoje działanie do ilości wynalazków większej od 2 i mniejszej od 10. Ponieważ to właśnie oznacza słowo „kilka”. Jest to zapewne błędne tłumaczenie angielskiego słowa „more” znaczącego więcej. Zamiast słowa „kilka” należy napisać „Grupa” albo „Wiele” ponieważ zgłoszenia miewają po kilkanaście i kilkadziesiąt wynalazków.	<b>Nieuwzględniona.</b>
13.	Art. 1 pkt 7 (Art. 46 p.w.p.)	Artur Kalewski	Proponowana wersja art. 37 ust. 1, przy rezygnacji z dotychczasowej wersji art. 37 ust. 2 (wbrew twierdzeniom legislatora w uzasadnieniu), nie gwarantuje zachowania „istoty wynalazku”. Art. 37 ust. 1 nie rozstrzyga, że „przedmiotem rozwiązania” jest „zgłoszony do ochrony przedmiot rozwiązania” – w ust. 1 mowa jest jedynie o rozwiązaniu „ujawnionym”, a to zasadnicza różnica. Uwaga jest o tyle istotna, że „zgłoszony do ochrony przedmiot rozwiązania” składa się często z elementów, które same w sobie są rozwiązaniami ujawnionymi w opisie wynalazku na rysunku i zastrzeżeniach. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdzie zgłaszający zgłasza do ochrony np. <dane zmienione> jedynie „samochód”, którego jednym z elementów jest ujawniony co do budowy (w opisie wynalazku, na rysunku i w zastrzeżeniach jako cecha) „klakson”, a w kolejnej wersji zgłoszenia zamiast „samochodu” zgłaszający przedstawia do ochrony jedynie „klakson”. Następuje wtedy zmiana istoty	<b>Nieuwzględniona.</b>

			<p>rozwiązania zgłoszonego do ochrony (klakson choć był elementem samochodu to nie był przedmiotem ochrony). Jednak nie można doszukać się literalnego uchybienia art. 37 ust. 1.</p> <p>Jeżeli wolą prawodawcy jest stałość istoty rozwiązania objętego pierwotnym zakresem ochrony i jednocześnie pozwolenie na rozszerzanie zakresu ochrony po publikacji, o czym świadczy rezygnacja z dotychczasowego brzmienia ust. 2, to wystarczy wpisać jednoznaczny zapis do pwp pozwalający na zmiany w zakresie ujawnienia i zakazujący zmiany istoty rozwiązania, np. taki:</p> <p><i>„Art. 37. 1. Do czasu wydania przez Urząd decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia w zgłoszeniu patentowym, przy czym niedopuszczalna jest zmiana istoty rozwiązania objętego pierwotnym zakresem ochrony”.</i></p> <p>Osobną sprawą jest to że poprawki dokonywane aż do wydania decyzji ostatecznej powodują, że ekspert ponownie rozpatrujący sprawę procesuje nad innym przedmiotem zgłoszenia niż ekspert który wydał decyzję (nie ostateczną). W mojej ocenie nie jest to słuszne ponieważ uchylana jest decyzja dotycząca przedmiotu „A” z powodu tego, że rozpatrywano (w ponownym rozpatrzeniu) przedmiot „B”.</p>	
14.	(Art. 46 p.w.p.)	Artur Kalewski	<p>O ile zaakceptowane będzie wprowadzenie ust. 3 do art. 49 (patrz zmiana w odniesieniu do art. 49), to proponuję dostosowującą korektę art. 46 ust. 2 w brzmieniu:</p> <p><i>„2. Jeżeli po wszczęciu postępowania zgłaszający wprowadził do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki niezgodnie z przepisami ustawy, to z zastrzeżeniem art. 49 ust. 3, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”.</i></p>	<b>Nieuwzględniona z uwagi na brak potrzeby.</b>
15.	Art. 1 pkt 8 (Art. 47 ust. 1 p.w.p.)	Artur Kalewski	<p>Proponuję skreślić ust. 4 jako rażąco i ewidentnie sprzeczny z art. 44 ust. 1.</p>	<b>Nieuwzględniona.</b>
16.	Art. 1 pkt 8 (Art. 47 ust. 1 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Nadać brzmienie „Urząd Patentowy sporządza, w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa, dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.”</p> <p>Propozycja określenia terminu sporządzania sprawozdania „w</p>	<b>Uwzględniona.</b>

			terminie dwunastu miesięcy”, jest terminem zbyt odległym, ząębającym się z terminem podjęcia przez zgłaszającego decyzji o dalszym procedowaniu, czyli dokonania zgłoszenia w procedurze EPO. Zgodnie z zasadą 141 Regulaminu Wykonawczego do Konwencji, Zgłaszający, zastrzegając pierwszeństwo „składa kopię wyników jakiegokolwiek poszukiwania przeprowadzonego przez organ, w którym dokonane wcześniejszego zgłoszenia wraz z europejskim zgłoszeniem patentowym, dla zgłoszenia EURO-PCT – w momencie wejścia w fazę europejską lub niezwłocznie (...). Brak wstępnej oceny – „sprawozdania o stanie techniki” uniemożliwia zgłaszającemu przyjęcie odpowiedniej strategii i planów co do dalszych losów dokonanego zgłoszenia, np. decyzji o wycofaniu zgłoszenia, jego przeredagowaniu, a następnie dokonania zgłoszenia w EPO – dla zachowania pierwszeństwa.	
17.	Art. 1 pkt 8 (Art. 47 ust. 4 p.w.p.)	Józef Halbersztadt, Ireneusz Słomka	W art. 47 ust. 4 sformułowanie: „Urząd Patentowy może udostępnić osobom trzecim wyłącznie sprawozdanie o stanie techniki” jest zastępowane przez: „w witrynie Rejestru Urzędu Patentowego udostępniana jest wstępna ocena i sprawozdanie o stanie techniki. Po tej dacie w witrynie Rejestru udostępniane są na bieżąco wszystkie dokumenty związane z rozpatrywaniem zgłoszenia.” Udostępnianie w witrynie internetowej dokumentów związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń wynalazków jest praktyką wielu urzędów Europejskiej Organizacji Patentowej szczególnie Europejski Urząd Patentowy (EPO).	<b>Uwzględniona.</b>
18.	Art. 1 pkt 9 ppkt b) (Art. 49 ust. 1 pkt 3 p.w.p.)	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	Nadać brzmienie „zastrzeżenia patentowe nie określają w sposób jednoznaczny zastrzeganego wynalazku zakresu wynalazku i zakresu żądanej ochrony” Wprowadzana przesłanka odmowy udzielenia patentu dotycząca zastrzeżeń patentowych powinna być terminologicznie zgodna z wcześniejszym wymogiem (art. 33 ust. 3 – „w sposób jednoznaczny”). Wprowadzanie wraz z nią poprzez koniunkcję przesłanki poparcia zastrzeżeń opisem – wydaje się zbędne. Zabieg ujednoczenia skutecznie zastosowano dla art. 33 ust. 1 i art. 49 ust. 1 pkt 2, zatem należy go także zastosować do pkt 3.	<b>Uwzględniona.</b>
19.	Art. 1 pkt 9 ppkt b) (Art. 49 ust. 1	Artur Kalewski	Proponowany przez legislatora pkt 3 w ust. 1 jest niespójny z wymogami art. 33. W artykule 33 wymagane jest jednoczesne spełnienie przesłanek: jasności, zwięzłości i poparcia	Nieuwzględniona. Projekt zmierza do usprawnienia postępowania prowadzonego przez UP RP, jednak nie może zakładać, że każdy zgłaszający działa w złej

	pkt 3 p.w.p.)		<p>w opisie wynalazku. Z tego logiczny wniosek, że odmowa powinna następować gdy nie jest spełniona którakolwiek z tych przesłanek. Obecna wersja pkt 3 nie spełnia tego wymogu. Ponadto należy ściśle podawać pojęcia ustawowe, tj. nie jak w proponowanym pkt 3 „poparte opisem” tylko „poparte opisem wynalazku”.</p> <p>Niezależnie od tego wskazane byłoby wprowadzenie do art. 49 ustępu 3, który zapobiegałby stosunkowo częstym przypadkom przedłużania procedury poprzez przysyłanie przez zgłaszającego (po zawiadomieniu z art. 49 ust. 2) kolejnych wersji zgłoszenia nie wpływających na zarzuty i argumenty Urzędu ale zmuszających Urząd do pisania kolejnego pisma o treści zbliżonej lecz odniesionej do formalnie nowej wersji zgłoszenia. Powinien on też zapobiegać (może nawet częstszym) przypadkom przedłużania procedury w analogicznej sytuacji wywołanej wprowadzeniem niedopuszczalnych zmian naruszających art. 37 ust. 1, które nie mają wpływu na stawiane zarzuty i argumenty Urzędu podawane we wcześniejszym piśmie (zawiadomieniu). W związku z tym proponuję dostosowującą korektę art. 46 ust. 2 (patrz wyżej) oraz ust. 3 w art. 49 w brzmieniu:</p> <p><i>„3. Jeżeli stanowisko zgłaszającego, o którym mowa w ust. 2 zawiera nową wersję części lub całości zgłoszenia patentowego nie powodującą zmiany przeszkód do uzyskania patentu i zasadniczej zmiany uzasadnienia istnienia tych przeszkód, to przepisy ust. 1 stosuje się bezpośrednio.”.</i></p>	<p>wierze i umożliwić UP RP “dokonywanie wyboru”, jakie stanowiska zmierzają wyłącznie do przedłużania procedury, ponieważ byłoby to postanowienie zbyt daleko idące i utrudniające wynalazcom i twórcom przedstawienia całościowego stanowiska i opinii w przedmiocie wynalazku.</p>
20.	Art. 1 pkt 11 lit. a) (Art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Nadać brzmienie „korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych, także na terytorium innego państwa”.</p> <p>Projektowana zmiana ma na celu istotne rozszerzenie funkcjonującego już w ustawie tzw. wyjątku Bolara. Dla zachowania równowagi proponuje się pozostawienie dotychczasowego wymogu „niezbędności” korzystania z wynalazku dla określonego w przepisie celu. Nie ma przy tym konieczności, aby szczegółowo wymieniać tutaj, na czym to</p>	<p>Nieuwzględniona. Regulacja stanowi wyjątek od zasady korzystania z patentu. Zdaniem wnioskodawcy, regulując wyjątek od zasady, celowe jest wprowadzenie enumeratywnie wyliczonych działań, jakie się w danym zachowaniu zawierają, czego nie spełnia postulowana propozycja wprowadzenia “korzystania w niezbędnym zakresie”.</p>

			korzystanie z wynalazku ma polegać – chodzi tu bowiem o wszelkie formy korzystania z wynalazku, o których mowa w art. 66 ustawy. Nie ma również potrzeby, aby przepis mówił o „terytorium EOG lub innego państwa”, skoro pod tym pojęciem mieści się właśnie terytorium każdego państwa innego niż Polska.	
21.	Art. 1 pkt 11 lit. a) (Art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nadać brzmienie „korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunków dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych, także na terytorium innego państwa”. Projektowana zmiana ma na celu istotne rozszerzenie funkcjonującego już w ustawie tzw. wyjątku Bolara. Dla zachowania równowagi proponuje się pozostawienie dotychczasowego wymogu „niezbędności” korzystania z wynalazku dla określonego w przepisie celu. Nie ma przy tym konieczności, aby szczegółowo wymieniać tutaj, na czym to korzystanie z wynalazku ma polegać – chodzi tu bowiem o wszelkie formy korzystania z wynalazku, o których mowa w art. 66 ustawy. Nie ma również potrzeby, aby przepis mówił o „terytorium EOG lub innego państwa”, skoro pod tym pojęciem mieści się właśnie terytorium każdego państwa innego niż Polska.	Nieuwzględniona. Regulacja stanowi wyjątek od zasady korzystania z patentu. Zdaniem wnioskodawcy, regulując wyjątek od zasady, celowe jest wprowadzenie enumeratywnie wyliczonych działań, jakie się w danym zachowaniu zawierają, czego nie spełnia postulowana propozycja wprowadzenia “korzystania w niezbędnym zakresie”.
22.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 5 p.w.p.)	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	Przepis art. 89 <sup>1</sup> ust. 5 w proponowanym brzmieniu daje prawo uprawnionemu z patentu do ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych również w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu. Podstawę postępowania miałby stanowić ograniczony w ten sposób patent. Dalej, ust. 6 wspomnianego przepisu daje podstawę do orzekania w sytuacjach wymienionych w ust. w trybie postępowania spornego. Należy zauważyć, że proponowane zapisy w powyższym zakresie są odległe od uregulowań zawartych w KPE, a tym samym niweczą zamiar zharmonizowania ustawy Prawo własności przemysłowej z KPE.	Nieuwzględniona. Wnioskodawca uważa, że wprowadzenie możliwości obrony przez uprawnionego poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych jest celowe. Jednocześnie tryb sporny jest najbardziej odpowiedni do dokonywania rozstrzygnięć w takim zakresie, ponieważ postępowanie spełniałoby wszystkie zasady i cele, w jakich prowadzony jest ten tryb.
23.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 5 p.w.p.)	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	- postępowanie z wniosku o ograniczenie patentu stanowiłoby odrębne postępowanie od postępowania sprzeciwowego lub o unieważnienie, ponieważ zgodnie z proponowanym art. 89 <sup>1</sup> ust. 2 i 3, Urząd Patentowy w sprawie wniosku o ograniczenie patentu	Uwzględniona poprzez zmianę projektowanej regulacji w ten sposób, że następuje łączne rozpoznanie spraw przez eksperta prowadzącego sprawę.

		<p>wyznacza eksperta i wydaje niezależną decyzję;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o niezależności postępowań sprzeciwowego oraz o ograniczenie patentu dodatkowo świadczy ust. 6 proponowanego art. 89<sup>1</sup>. Proponowana nowelizacja wyłącza sprzeciw z katalogu postępowań prowadzonych w trybie spornym, zaś postępowanie z wniosku o ograniczenie patentu w przypadku toczącego się sprzeciwu, kierowane byłoby jednak do rozpatrywania w trybie spornym;</li> <li>- nie jest jasne, czy w postępowaniu o ograniczenie patentu z wniosku złożonego w sytuacji opisanej proponowanym art. 89<sup>1</sup> ust. 5, wnioskodawca sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie będzie stroną postępowania o ograniczenie patentu. W postępowaniu sprzeciwowym przed Europejskim Urzędem Patentowym nie ma możliwości skorzystania z przepisu dotyczącego ograniczenia patentu, ale uprawniony ma prawo złożyć zmienione zastrzeżenia. Stroną postępowania i dyskusji na temat zmienionych zastrzeżeń wciąż pozostaje wnioskodawca sprzeciwu.;</li> <li>- jeśli istotnie, a tak wynika z analizy proponowanych przepisów, ograniczenie patentu i sprzeciw albo unieważnienie patentu są odrębnymi, niezależnymi postępowaniami, to nie jest jasne, co się dzieje z postępowaniem sprzeciwowym lub z wniosku o unieważnienie, gdy uprawniony z patentu złoży wniosek o ograniczenie patentu;</li> <li>- jeśli sprzeciw lub wniosek o unieważnienie są zawieszane do momentu wydania prawomocnej decyzji w sprawie z wniosku o ograniczenie patentu, to bardzo istotnie będzie to wpływać na wydłużenie postępowań – od decyzji Urzędu Patentowego w sprawie ograniczenia patentu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak też skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.</li> </ul> <p>Co więcej, uprawniony może złożyć kolejno kilka wniosków i każdy z nich będzie rozpatrywany w osobnym postępowaniu, tamując w ten sposób i wydłużając postępowanie sprzeciwowe lub w sprawie wniosku o unieważnienie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skoro zgodnie z art. 89<sup>1</sup> ust. 5 podstawę postępowania</li> </ul>	<p>Uwzględniona poprzez uzupełnienie katalogu.</p> <p>Przeniesienie postępowania do trybu spornego oznacza stosowanie przepisów regulujących tryb sporny.</p> <p>Uwaga bezprzedmiotowa, ponieważ uwzględniona została uwaga z punktu 1.</p> <p>Uwaga bezprzedmiotowa, ponieważ uwzględniona została uwaga z punktu 1.</p> <p>Uwaga bezprzedmiotowa, ponieważ uwzględniona została uwaga z punktu 1.</p>
--	--	---	---

			<p>sprzeciwowego albo o unieważnienie patentu stanowiłby ograniczony patent, to nie jest jasne, czy wnioskodawca sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie ma prawo odpowiednio zareagować na ostateczną decyzję o ograniczeniu patentu np. przez zmianę podstaw prawnych sprzeciwu albo wniosku o unieważnienie.</p> <p>Próba „uwspólnienia” instytucji ograniczenia patentu dla sytuacji, w których patent nie jest oraz został zakwestionowany, w naszej opinii prowadzi do nie dających się w prosty sposób rozstrzygnąć problemów.</p>	
24.	Art. 89 ust. 1 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Rozszerzyć nowelizację o zmianę art. 89<sup>1</sup> ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: „Patent może zostać unieważniony w całości lub części na uzasadniony wniosek osoby, która wykaże, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;</li> <li>2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;</li> <li>3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego.”. <p>Wzorem postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, proponuje się rezygnację z przesłanki „interesu prawnego”. W świetle orzecznictwa, które za taką przesłankę uznaje istnienie stosunku konkurencji lub nawet tylko wolność gospodarczą zaś za podstawę prawną przyjmuje przepisy Konstytucji dotyczące swobody działalności gospodarczej – przesłanka ta straciła rację bytu. Uwolni to postępowanie o unieważnienie od przewlekłych wieloinstancyjnych sporów o interes prawny, uniemożliwiających szybkie i sprawne orzekanie co do meritum sprawy. Rezygnacja z przesłanki interesu prawnego stawiałaby pod znakiem zapytania sens instytucji sprzeciwu w nowej postaci, według dalszych nowych przepisów projektu – dość skomplikowanej i regulowanej tylko częściowo, z ograniczeniem gwarancji procesowych.</p> </li></ol>	<b>Uwzględniona.</b>
25.	Art. 89 ust. 1 p.w.p.	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>Rozszerzyć nowelizację o zmianę art. 89<sup>1</sup> ust. 1 poprzez zharmonizowanie go z art. 49: „Patent może zostać unieważniony w całości lub części na uzasadniony wniosek osoby, która wykaże, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania</li> </ol>	<b>Uwzględniona.</b>

			<p>patentu;</p> <p>2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;</p> <p>3) zastrzeżenia patentowe nie określają w sposób jednoznaczny zastrzeżanego wynalazku i zakresu żądanej ochrony;</p> <p>4) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego.”.</p> <p>Przepis ten, określający przesłanki unieważnienia patentu, powinien otrzymać brzmienie odpowiadające treści nowelizowanego art. 49 dotyczącego przesłanek odmowy udzielenia patentu, gdyż są to te same przesłanki (z dodaniem przesłanki rozszerzenia patentu poza pierwotne zgłoszenie). Odmianna redakcja powoduje zamęt terminologiczny i odchodzi od praktyki europejskiej, dla której przesłanki sprzeciwu i unieważnienia (art. 100 i art. 138 EPC) wskazane są jako negacja przesłanek zdolności patentowej (art. 52-57 EPC). Wzorem postępowania o unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, proponuje się rezygnację z przesłanki „interesu prawnego”.</p>	
26.	Art. 89 ust. 1 p.w.p.	Artur Kalewski	Koniecznym w art. 89 ust. 1 muszą być uwzględnione zmiany dokonane w art. 49 ust. 1. Przesłanki przy udzielaniu prawa wyłącznego i przy jego unieważnianiu muszą wzajemnie sobie odpowiadać – to podstawa.	<b>Uwzględniona.</b>
27.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 2 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Pierwszemu zdaniu nadać brzmienie „Do rozpatrzenia wniosku o ograniczenie patentu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta”. Propozycja ma charakter wyłącznie porządkujący (wyjaśniający).	<b>Uwzględniona w zaproponowanym brzmieniu.</b>
28.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 2 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Pierwszemu zdaniu nadać brzmienie „Do rozpatrzenia wniosku o ograniczenie patentu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta”. Propozycja ma charakter wyłącznie porządkujący (wyjaśniający).	<b>Uwzględniona w zaproponowanym brzmieniu.</b>
29.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 4 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nadać brzmienie „Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, Urząd Patentowy może wezwać uprawnionego z patentu, pod rygorem umorzenia postępowania w sprawie, do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenia określonych poprawek i uzupełnień do opisu patentowego, w wyznaczonym terminie.” Omyłkowo wskazano w tym przepisie odesłanie do ust. 4, podczas gdy powinno być odesłanie do ust. 3. Nadto powstaje pytanie, czy nowy opis będzie publikowany w ramach	<b>Uwzględniona.</b>

			sprostowania opisu patentowego?	
30.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 5 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nadać brzmienie: „Uprawniony z patentu ma prawo złożyć wnioski o ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych również w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu. Podstawę postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu stanowi wówczas ograniczony w ten sposób patent, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 89 <sup>1</sup> ust. 2-4.” Propozycja ma charakter wyłącznie porządkujący (wyjaśniający). Stanowi to drobną autokorektę wcześniejszej propozycji PIRP.	<b>Uwzględniona.</b>
31.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 5 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nadać brzmienie: „Uprawniony z patentu ma prawo złożyć wnioski o ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych również w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu. Podstawę postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu stanowi wówczas ograniczony w ten sposób patent, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 89 <sup>1</sup> ust. 2-4.” Propozycja ma charakter wyłącznie porządkujący (wyjaśniający).	<b>Uwzględniona.</b>
32.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 6 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nadać brzmienie: „W sprawie ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu Urząd Patentowy orzeka odpowiednio w trybie właściwym dla postępowania w sprawie sprzeciwu albo w trybie postępowania spornego.” Propozycja uwzględnia zaproponowaną w projekcie zmianę zasad prowadzenia postępowania w sprawie sprzeciwu (dla którego postępowanie sporne nie będzie już właściwe na żadnym etapie). Dodatkowego rozważenia wymagałoby uregulowanie wzajemnej relacji toczących się równoległe postępowań (w sprawie ograniczenia patentu i w sprawie sprzeciwu/ w sprawie o unieważnienie patentu) – czy będzie to jedno i to samo postępowanie?; czy będzie wymagane wydanie dwóch odrębnych decyzji?	<b>Uwzględniona.</b>
33.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 6 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nadać brzmienie: „W sprawie ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu Urząd Patentowy orzeka odpowiednio w trybie	<b>Uwzględniona.</b>

			<p>właściwym dla postępowania w sprawie sprzeciwu albo w trybie postępowania spornego.”</p> <p>Propozycja uwzględni zaproponowaną w projekcie zmianę zasad prowadzenia postępowania w sprawie sprzeciwu (dla którego postępowanie sporne nie będzie już właściwe na żadnym etapie). Dodatkowego rozważenia wymagałoby uregulowanie wzajemnej relacji toczących się równolegle postępowań (w sprawie ograniczenia patentu i w sprawie sprzeciwu/ w sprawie o unieważnienie patentu) – czy będzie to jedno i to samo postępowanie?; czy będzie wymagane wydanie dwóch odrębnych decyzji?</p>	
34.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> p.w.p.)	Artur Kalewski	<p>W ust. 6 brak jest jasnej regulacji, która procedura ma pierwszeństwo w sytuacji gdy w trakcie „samoograniczenia” ktoś zgłosi wniosek sprzeciwowy lub wniosek o unieważnienie. Dlatego zamiast kropki w ust. 6 proponuję wpisać, choćby nawet wniosek, o którym mowa w ust. 1 był wcześniejszy od wniosku sprzeciwowego lub o unieważnienie.</p> <p>Natomiast ust. 7 jest niedorzeczny. Nie można pisać, że do ograniczenia patentu stosuje się art. 37 ust. 1 ponieważ jest to niewykonalne. Jak już, to powinno być dokładnie na odwrót, to wymogi art. 37 mają być spełnione dzięki procedurze ograniczenia. Proponuję zatem, następujący zapis:</p> <p>„7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być złożony odpowiednio w celu usunięcia niedopuszczalnych art. 37 ust. 1 uzupełnień lub poprawek.”.</p>	<b>Uwzględniona poprzez wskazanie podstawy prowadzonego postępowania i trybu, w jakim jest prowadzone.</b>
35.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 9 p.w.p.)	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>Dodać ust. 9 w brzmieniu: „Ograniczenie patentu następuje ze skutkiem od dnia jego zgłoszenia.”</p> <p>Celem uniknięcia rozbieżności w interpretacji konieczne jest jednoznaczne wskazanie, że ograniczenie następuje ze skutkiem wstecznym, to jest od daty zgłoszenia (<i>ex tunc</i>).</p>	<b>Uwzględniona w zakresie, w jakim wskazuje konieczność wskazania chwili, od jakiej ograniczenie wywołuje skutki prawne.</b>
36.	Art. 1 pkt 13 (Art. 89 <sup>1</sup> ust. 9 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Proponujemy dodać ust. 9 o następującym brzmieniu: „Patent w ograniczonym zakresie obowiązuje od daty zgłoszenia.”</p> <p>W proponowanych przepisach zabrakło wskazania, od kiedy będzie obowiązywał ograniczony zakres patentu, tj.:</p> <p>a) czy tak jak przy unieważnieniu od daty zgłoszenia wynalazku (początku);</p> <p>b) czy od daty złożenia wniosku;</p> <p>c) czy od daty uprawomocnienia się decyzji o ograniczeniu patentu.</p>	<b>Uwzględniona w zakresie, w jakim wskazuje konieczność wskazania chwili, od jakiej ograniczenie wywołuje skutki prawne.</b>

			Jest to bardzo istotne przy dochodzeniu roszczeń, gdyż w przypadku wariantów b i c będą obowiązywały dwa rodzaje zastrzeżeń. Szersze od daty zgłoszenia do daty wniosku/decyzji oraz węższe od daty wniosku/decyzji do daty wygaśnięcia patentu. Przy kolejnych ograniczeniach liczba różnych wersji zastrzeżeń będzie rosła. Zasadne wydaje się, aby obowiązywała wersja z pkt a, gdyż ograniczenie patentu jest wynikiem braku zdolności patentowej w pewnym zakresie i oznacza, że brak ten był w dacie zgłoszenia (w której ocenia się zdolność patentową).	
37.	Art. 1 pkt 16 (Art. 94 p.w.p.)	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>Propozycja nadania brzmienia:</p> <p>„1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.</p> <p>2. Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.</p> <p>3. Wymóg trwałej postaci uważa się za zachowany także wówczas, gdy według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem z niego zgodnym z przeznaczeniem.</p> <p>4. Do wzorów użytkowych przepisy art. 25 i art. 27-29 stosuje się odpowiednio.”</p> <p>Proponowana w opiniowanym projekcie nowa definicja wzoru użytkowego wymaga dalszych zmian. W celu ułatwienia jej stosowania i interpretacji innowatorom oczekującym ochrony na poziomie niższym niż patent, za to szybciej udzielanej, proponuje się uproszczenie redakcyjne poprzez przeniesienie przesłanki przemysłowej stosowalności wprost do definicji zawartej w ust. 1 (zamiast odesłania w proponowanym ust.2).</p> <p>Ponadto konieczne jest rozluźnienie formalnego niezaliczania dotychczas do wzorów użytkowych takich rozwiązań jak wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable – a więc wytworów, w których istotna jest powtarzalna struktura (niewątpliwie mająca fizyczną postać) natomiast nie można zdefiniować jednego z jej wymiarów (w szczególności długości lub szerokości). Jest o tym mowa w uzasadnieniu, natomiast pominięto tę regulację w proponowanym przepisie, który należy w tym zakresie uzupełnić.</p>	<b>Uwzględniona.</b>

38.	Art. 1 pkt 16 (Art. 94 p.w.p.)	Artur Kalewski	Zarówno w dotychczasowym brzmieniu ust. 1 jak i jego nowelizacji, logicznie błędnie umieszczana jest przesłanka nowości. Podobnie jak w przypadku wynalazków zgłaszanych do opatentowania oraz wzorów wspólnotowych, przesłanka nowości słusznie jest warunkiem uzyskania ochrony, a nie (jak w art. 94 ust. 1) przesłanką definiującą przedmiot ochrony. Dlatego przesłanka nowości powinna być umieszczona w art. 95. Ponadto ust. 2 jest sprzeczny z ust. 1 ponieważ w ust. 1 przesądzono o tym, że każdy wzór użytkowy jest rozwiązaniem użytecznym, a w ust. 2 okazuje się że może być inaczej ponieważ wzór jest użyteczny pod jakimiś warunkami. Dlatego ust. 2 powinien brzmieć następująco: <i>„2. Rozwiązanie uważa się za użyteczne, jeżeli nadaje się ono do przemysłowego stosowania. Art. 27 stosuje się odpowiednio”</i>	<b>Uwzględniona.</b>
39.	Art. 1 pkt 16 (Art. 94 p.w.p.)	Józef Halbersztadt, Ireneusz Słomka	W art. 94 ust. 1 sformułowanie „Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie ( . . )” jest zastępowane przez „Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie ( . . )”. Natomiast w art. 95 sformułowanie „Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne” jest zastępowane przez „Na nowy wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne”. Art. 94 ma charakter definicyjny („Wzorem użytkowym jest...”) wobec czego utrzymywanie w tym artykule wymogu „nowe” powoduje, że nienowoty przedmiot zgłoszenia formalnie NIE POWINIEN być uznawany za wzór użytkowy, co jest absurdem. Dotychczas eksperci ignorowali ten błąd „definicyjny”, ale przy okazji nowelizacji ustawy można byłoby go wreszcie USUNĄĆ. Wymóg nowości jest warunkiem zdolności ochronnej wzoru użytkowego, który jest wzorem użytkowym bez względu na to, czy jest nowy czy nienowoty, jeśli tylko spełnia pozostałe wymogi „definicji”. Urząd bada przedmiot zgłoszenia, sprawdza, czy jest to WZÓR UŻYTKOWY, a następnie bada nowość zgłoszonego WZORU UŻYTKOWEGO.	<b>Nieuwzględniona.</b>
40.	Art. 95 p.w.p.	Artur Kalewski	Zgodnie z uwagą do art. 94, w art. 95 ust. 1 proponuję następujące brzmienie (choć alternatywnie można to rozłożyć na ust. 1 i ust. 1 <sup>1</sup> ): <i>„1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne pod warunkiem, że wzór użytkowy jest nowy. Nowość wzoru użytkowego ocenia się według jego istotnych cech technicznych.”.</i>	<b>Nieuwzględniona.</b>
41.	Art. 96 p.w.p.	Artur Kalewski	Zastrzeżenia ochronne są formułowane poprzez wyrazy, których	<b>Nieuwzględniona.</b>

			<p>słownikowe znaczenia posiadają często szersze znaczenie niż rzeczywiste cechy wzoru użytkowego określone tymi wyrazami. Zatem, poza bardzo szczególnymi przypadkami wzorów użytkowych określonych poprzez matematycznie zdefiniowane kształty, zakres żądanej i udzielonej ochrony – wręcz z zasady - znacznie wykracza poza przedmiot przedstawiony na rysunku. Zatem, w mojej ocenie należy, podobnie (choć nie tak samo) jak w art. 63 ust. 2 (przy patentach) umożliwić dokonywanie wykładni zastrzeżeń ochronnych przez pryzmat rysunku. Dotychczasowy zapis art. 96 i 97 oraz proponowany przez legislatora zapis art. 97 ust. 2 zupełnie nie odpowiada na pytanie: dlaczego w zgłoszeniu rysunek jest obligatoryjny, skoro nie ma on wpływu na zakres przedmiotowy ochrony i jaka jest zatem jego prawna rola w zgłoszeniu ?. Ponadto, paradoksalnie, ochrona oparta wyłącznie na zastrzeżeniach ochronnych (jak obecnie) może być szersza niż ochrona patentowa na ten sam przedmiot. Wynika to z tego, że wykładnia zastrzeżeń patentowych zgodna z art. 63 ust. 2 czyniona zgodnie z „Protokołem w sprawie interpretacji art. 69 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich”, który należy traktować jako obiektywną, a nie stanowioną konieczność, może mieć charakter zawężający, a zatem węższy niż wykładnia zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego. W związku z powyższym proponuję następujący zapis art. 96.</p> <p><i>„Art. 96. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. Rysunek może służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych.”</i></p>	
42.	Art. 1 pkt 17 (Art. 97 p.w.p.)	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>Nadać brzmienie:</p> <p>„1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-3, przepisy art. 31-33.</p> <p>2. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.</p> <p>3. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.</p> <p>4. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.</p> <p>5. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeżanego rozwiązania.”</p>	<b>Uwzględniona.</b>

			Propozycja o charakterze porządkowym, z ujednoczeniem zapisu redakcyjnego. Proponowany przepis dotyczący wskazania w opisie użyteczności wzoru jest zbędny.	
43.	Art. 102 p.w.p.	Artur Kalewski	Dotychczasowe brzmienie jest logicznie błędne (analogicznie do błędu w art. 94), ponieważ mylnie przedstawia przesłanki zdolności ochronnej jako przesłanki definiujące przedmiot ochrony. Art. 102 jest logicznie sprzeczny z art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1, gdyż nie dopuszcza istnienia (abstrahując od zdolności ochronnej) nie nowych i bez indywidualnego charakteru wzorów przemysłowych, a tym czasem art. 103 ust. 1 i 104 ust. 1 sugeruje, że wzór przemysłowy może nie być nowy lub nie mieć indywidualnego charakteru. Tego błędu nie ma w analogicznym zapisie dotyczącym wzorów wspólnotowych. Zatem, uwzględniając dotychczasowe umiejscowienie art. 105, proponuję następującą zmianę art. 102 ust. 1 i dodanie ust. 1 <sup>1</sup> w brzmieniu: <i>„Art. 102. 1. Wzorem przemysłowym jest postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.</i> <i>1<sup>1</sup>. Na wzór przemysłowy może być udzielone prawo wyłączne, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pod warunkiem, że wzór przemysłowy jest nowy i posiada indywidualny charakter.”.</i>	<b>Nieuwzględniona.</b>
44.	Art. 222 ust. 1 p.w.p.	Artur Kalewski	Żle, że jednym ciągiem są wymienione „wynałazki”, „produkty lecznicze” i „produkty ochrony roślin” ponieważ to wszystko mieści się w pojęciu „wynałazek”. To tak jakby wymieniać: „owoce”, „jabłka”, „gruszki”. Powinno być: „wynałazki - w tym produkty lecznicze i produkty ochrony roślin”.	<b>Nieuwzględniona.</b>
45.	Art. 236 p.w.p.	Krajowa Rada Radców Prawnych	Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje ponownie przedstawiony projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt z dnia 18 lipca 2018 r.), w zakresie regulacji, wyłączającej z kręgu profesjonalnych pełnomocników uprawnionych do występowania przed tym urzędem (we wszystkich rodzajach spraw, z patentowymi włącznie) adwokatów i radców prawnych (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy z 18 lipca 2018 r., zmieniającej art. 236 Ustawy - Prawo własności przemysłowej). Jednocześnie Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej	<b>Nieuwzględniona.</b>

			Rady Radców Prawnych postuluje przywrócenie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 listopada 2017 r. stanowiących kompleksową zmianę brzmienia art. 236 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej - to jest przywrócenie rozwiązań pozwalających adwokatom i radcom prawnym na występowanie w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP we wszystkich rodzajach spraw.	
46.	Art. 236 p.w.p.	Naczelna Rada Adwokacka	Zgłasza się propozycję korekty art. 236 §1(1) PWP w ten sposób aby po wyrażeniu "wzorów przemysłowych" dodać "wzorów użytkowych". <i>„Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i oznaczeń geograficznych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”</i> Zmiana taka nie jest rewolucyjną jak zmiana pozwalającą na zastępstwo w sprawach wynalazków, jednocześnie dopuszczając profesjonalnych pełnomocników niejako "na próbę" w sprawach podobnych ale o znacznie mniejszej doniosłości, będzie można ocenić realne przygotowanie pełnomocników profesjonalnych w kwestiach technicznych.	<b>Nieuwzględniona.</b>
47.	Art. 236 p.w.p.	Wiktor Kożuch	Postuluję przywrócenie w tym zakresie regulacji zgodnej z tożsamym projektem z dnia 14 listopada 2017 r. tj. brzmienia art. 236 Prawa Własności Przemysłowej umożliwiającego adwokatom i radcom prawnym występowanie przez Urzędem Patentowym RP w charakterze pełnomocnika we wszystkich kategoriach spraw, z patentowymi włącznie. Względnie, wnoszę o ujęcie również rozwiązania zaproponowanego w dniu 14 listopada 2017 r. („kompleksowego”) jako alternatywnego do obecnie proponowanego („wąskiego”), z wnioskiem o jego zaopiniowanie przez Radę ds. Innowacyjności oraz ostateczne przyjęcie przez Komitet Stały Rady Ministrów.	<b>Nieuwzględniona.</b>
48.	Art. 1 pkt 27 (Art. 244 <sup>2</sup> p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Proponujemy usunąć brzmienie tego przepisu „Urząd Patentowy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub uchybienie terminu do wniesienia tego wniosku. Postanowienie w tej sprawie jest	<b>Uwzględniona.</b>

			ostateczne.” Zaproponowany zapis wydaje się, że jest wadliwy z punktu widzenia kodeksu postępowania administracyjnego. Brak jest możliwości zaskarżenia postanowienia UPRP, co z punktu widzenia zasady instancyjności i kontroli orzeczeń nie powinno mieć miejsca.	
49.	Art. 1 pkt 28 (Art. 247 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Projekt wprowadza całkiem nowy model postępowania w sprawie sprzeciwu, jednak jego regulacja wydaje się być niewystarczająca (szczątkowa). Stosowne przepisy znajdują się w Tytule VI ustawy, który to winien zostać stosownie uzupełniony. Podobnie, jak się wydaje, winien zostać uzupełniony (o postępowanie w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w art. 246 i 247) art. 242 ustawy – nie jest bowiem jasne, czy do (nowego) postępowania w sprawie sprzeciwu należy stosować terminy, o których mowa w tym przepisie (z możliwością ich przywrócenia w oparciu o art. 243). Przemawiałby za tym fakt umieszczenia omawianych przepisów w jednym Tytule, ale literalne brzmienie obecnego art. 242 pozwala na jego stosowanie do postępowania, o którym mowa, jedynie <i>per analogiam</i> . Dodatkowo należałoby rozważyć wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego zwrotu kosztów postępowania w sprawie sprzeciwu (np. poprzez odesłanie do k.p.c.), a to z uwagi na jego nowy model (postępowanie <i>inter partes</i> , do którego na żadnym etapie nie będą już miały zastosowania przepisy dotyczące postępowania spornego). Wprowadzenie nowego trybu sprzeciwu w sprawach innych niż znaki towarowe wymaga wnikliwych rozważań i dyskusji nad sensem utrzymywania sprzeciwu po udzieleniu ochrony przy istniejącym trybie unieważniania praw. Wydaje się, że sprzeciw mógłby mieć sens tylko po ogłoszeniu o zgłoszeniu a przed wydaniem decyzji, natomiast wzruszenie udzielonego prawa powinno przebiegać według jednego modelu unieważniania, uwolnionego od balastu interesu prawnego. Sprzeciw po udzieleniu patentu według modelu postępowania w sprawach patentu europejskiego ma sens w sytuacji, w której stanowi narzędzie „centralnego” unieważniania patentu europejskiego w przeciwieństwie do unieważniania tylko na terytorium walidacji. Przenoszenie (czy też zachowanie) tego modelu dla postępowań krajowych pozostaje pod znakiem zapytania.	<b>Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.</b>

			<p>Ponadto zarówno sprzeciw i unieważnienie rozstrzyga się na podstawie merytorycznych zarzutów dotyczących braku zdolności patentowej. Budzi więc zdziwienie, że postępowania podważające zdolność patentową będą rozstrzygane w dwóch odrębnych trybach.</p> <p>Uzasadnienie przeniesienia postępowania sprzeciwowego do trybu administracyjnego, że „Wprowadzenie rozwiązania ma więc zapobiec celowemu przedłużaniu postępowania przez osobę zainteresowaną utrzymaniem niepewności w obrocie prawnym, co zagraża interesom innych przedsiębiorców” nie jest zasadne, gdyż ono może być celowo przedłużane również na etapie postępowania administracyjnego.</p> <p>W związku z powyższym wydaje się zasadne, aby zarówno sprzeciw jak i unieważnienie były rozstrzygane w takich samych trybach.</p> <p>Poza powyższym na dzień dzisiejszy opłaty od wniesionego sprzeciwu i od wydanie decyzji w postępowaniu spornym wynoszą tyle samo. Powstaje zatem pytanie czy opłata od sprzeciwu w trybie administracyjnym zostanie zmniejszona?</p>	
50.	Art. 1 pkt 28 (Art. 247 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Projekt wprowadza całkiem nowy model postępowania w sprawie sprzeciwu, jednak jego regulacja wydaje się być niewystarczająca (szczątkowa) – wymaga ona dalszej, pogłębionej analizy i dyskusji. Tytułem przykładu można wskazać na następujące kluczowe kwestie: Stosowne przepisy znajdują się w Tytule VI ustawy, który to winien zostać odpowiednio uzupełniony. Podobnie, jak się wydaje, winien zostać uzupełniony (o postępowanie w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w art. 246 i 247) art. 242 ustawy – nie jest bowiem jasne, czy do (nowego) postępowania w sprawie sprzeciwu należy stosować terminy, o których mowa w tym przepisie (z możliwością ich przywrócenia w oparciu o art. 243). Przemawiałby za tym fakt umieszczenia omawianych przepisów w jednym Tytule, ale literalne brzmienie obecnego art. 242 pozwala na jego stosowanie do postępowania, o którym mowa, jedynie <i>per analogiam</i>. Dodatkowo należałoby rozważyć w sprawie sprzeciwu (np. poprzez odesłanie do k.p.c.), a to z uwagi na jego nowy model (postępowanie <i>inter partes</i>, do którego na żadnym etapie nie będą już miały zastosowania</p>	<b>Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.</b>

			przepisy dotyczące postępowania spornego).	
51.	Art. 1 pkt 28 lit. b) (Art. 247 ust. 6 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nadać brzmienie: „Rozpoznając sprzeciw, Urząd Patentowy może wezwać [postanowieniem] uprawnionego z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod rygorem pominięcia jego stanowiska, do nadesłania, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy.”  Wydaje się, że w tej sytuacji rygor uchylenia decyzji o udzieleniu prawa (jako sankcja za niewywiązanie się przez uprawnionego z pewnych obowiązków o charakterze proceduralnym) jest zbyt daleko idący. Rygor taki może natomiast pozostać w projektowanym ust. 7, albowiem Urząd Patentowy nie mógłby sam z siebie (tj. w zastępstwie uprawnionego) dokonać zmian w opisie patentowym lub opisie ochronnym.	<b>Uwzględniona.</b>
52.	Art. 1 pkt 28 lit. b) (Art. 247 ust. 6 p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nadać brzmienie: „Rozpoznając sprzeciw, Urząd Patentowy może wezwać [postanowieniem] uprawnionego z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod rygorem pominięcia jego stanowiska, do nadesłania, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy.”  Wydaje się, że w tej sytuacji rygor uchylenia decyzji o udzieleniu prawa (jako sankcja za niewywiązanie się przez uprawnionego z pewnych obowiązków o charakterze proceduralnym) jest zbyt daleko idący. Rygor taki może natomiast pozostać w projektowanym ust. 7, albowiem Urząd Patentowy nie mógłby sam z siebie (tj. w zastępstwie uprawnionego) dokonać zmian w opisie patentowym lub opisie ochronnym.	<b>Uwzględniona.</b>
53.	Art. 1 pkt 28 lit. b) (Art. 247 ust. 7 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Czy nowy opis będzie publikowany w ramach sprostowania opisu patentowego?	<b>Uwzględniona poprzez odpowiednie zmiany w projektowanym art. 89.</b>
54.	Art. 1 pkt 28 (Art. 247 p.w.p.)	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	W postępowaniu sprzeciwowym Urząd może wezwać uprawnionego do nadesłania wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy. Analogicznej możliwości proponowana nowelizacja nie daje w przypadku strony składającej sprzeciw. Chociaż nowe postępowanie może służyć dyscyplinowaniu stron, to nie jest jasne, czy strona składająca sprzeciw będzie miała możliwość zajęcia stanowiska	Nieuwzględniona. Sposób prowadzenia postępowania jest określony, również przez odpowiednie stosowanie przepisów KPA w drodze odesłania do art. 252 p.w.p. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie ma możliwości kazuistycznego uregulowania sposobu następowania po sobie pism w postępowaniu.

			<p>w odpowiedzi na argumenty podniesione przez uprawnionego, czy też sprzeciw będzie jedynym pismem, jakie strona wnosząca sprzeciw będzie mogła złożyć w postępowaniu.</p> <p>Nie jest jasne, czy i w jakim trybie strony będą mogły składać kolejne pisma procesowe, co przy braku rozprawy istotnie ogranicza możliwość przedstawienia wszystkich argumentów, zwłaszcza tych, których konieczność przedstawienia wynikłaby później, dlatego PZPPF wnosi o stosowne doprecyzowanie propozycji nowelizacji art. 247 z uwzględnieniem powyższych uwag.</p>	
55.	Art. 251 p.w.p.	Artur Kalewski	<p>Z dotychczasowego brzmienia wynika, że istnieją „zgłoszenia dodatkowego prawa ochronnego”, a to nie prawda. W celu uzyskania składa się wnioski. Proponuję następujące brzmienie wprowadzenia do wyliczenia.</p> <p><i>„Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych, a także informacji o wniosku o dodatkowe prawo ochronne oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania:”.</i></p>	<b>Uwzględniona.</b>
56.	Art. 1 pkt 29 (Art. 253 p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Pozostawić dotychczasowy zapis. Aktualnie pozostają w tym miejscu uwagi do art. 1 pkt 28 (odnoszącego się do zmiany art. 247 p.w.p.).</p>	<b>Uwzględniona.</b>
57.	Art. 1 pkt 30 lit. a) (Art. 255 ust. 1 <sup>3</sup> p.w.p.)	Polska Izba Rzeczników Patentowych	<p>Nadać brzmienie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych, w przypadku określonym w art. 89<sup>1</sup> ust. 6;”; ewentualnie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie o unieważnienie patentu;”</p> <p>Propozycja ma charakter porządkujący. Do rozważenia, czy w tym miejscu nie powinno być osobno mowy o ograniczeniu prawa ochronnego na wzór użytkowy poprzez zmianę zastrzeżeń ochronnych (na mocy art. 100 do wzorów użytkowych zastosowanie znajdzie także projektowany art. 89<sup>1</sup> ustawy).</p>	<b>Uwzględniona.</b>
58.	Art. 1 pkt 30 lit. a) (Art. 255 ust. 1 <sup>3</sup> p.w.p.)	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	<p>Nadać brzmienie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych, w przypadku określonym w art. 89<sup>1</sup> ust. 6;”; ewentualnie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie o</p>	<b>Uwzględniona.</b>

			<p>unieważnienie patentu;”</p> <p>Propozycja ma charakter porządkujący. Do rozważenia, czy w tym miejscu nie powinno być osobno mowy o ograniczeniu prawa ochronnego na wzór użytkowy poprzez zmianę zastrzeżeń ochronnych (na mocy art. 100 do wzorów użytkowych zastosowanie znajdzie także projektowany art. 89<sup>1</sup> ustawy).</p>	
59.	Art. 1 pkt 32 (Art. 260 p.w.p.)	Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych	<p>W art. 260 ust. 1<sup>1</sup> proponuje się skreślić punkt 5.</p> <p>Zbędne i wątpliwe wydaje się udostępnienie ministrowi dokumentów w postaci akt zgłoszeń spraw prowadzonych przez Urząd Patentowy, których udostępnianie obwarowane jest przecież przepisami art. 251 (z zachowaniem tajemnicy postępowania, tajemnicy przedsiębiorcy oraz z odpowiednimi gwarancjami procesowymi), jak również udostępnianie akt postępowania spornego lub danych osobowych rzeczników patentowych.</p>	Uwzględniona poprzez doprecyzowanie, że Ministrowi nie przysługuje uprawnienie do informacji w odniesieniu do spraw indywidualnych.
60.	Art. 1 pkt X Art. 286 <sup>1</sup> ust. 2 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>W proponowanym przepisie zrezygnowano z przesłanki wykazania interesu prawnego przez uprawnionego, lecz w dalszym ciągu uzależniono możliwość zabezpieczenia dowodów od uprawdopodobnienia roszczenia.</p> <p>Obecnie proponowana regulacja w dalszym ciągu więc różnicuje sytuację procesową uprawnionych z praw własności przemysłowej w zależności od dochodzonego roszczenia. W postępowaniu o zabezpieczenie dowodu w trybie art. 310 i nast. K.p.c. brak jest bowiem przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia, a ta występuje w proponowanym przepisie. Dochodząc roszczeń przysługujących na gruncie p.w.p., celem zabezpieczenia dowodów, uprawnieni muszą uprawdopodobnić dodatkowo roszczenie, podczas gdy dochodząc roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych (u.z.n.k.) zabezpieczenie dowodów następuje zgodnie z art. 310 i n. k.p.c. – uprawniony musi zatem wykazać jedynie obawę co do późniejszej możliwości przeprowadzenia dowodu. Zróżnicowanie takie wydaje się nieuzasadnione – i wydaje się, że nie było intencją legislatora.</p> <p>Biorąc jednak pod uwagę, że uprawniony, także przed wytoczeniem powództwa, mógłby domagać się dowodów poprzez zabezpieczenie próbek, materiałów, narzędzi zasadne jest obwarowanie instytucji zabezpieczenia dowodu – w zakresie, w jakim ingeruje w prawa osoby trzeciej np. naruszcyciela –</p>	<b>Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.</b>

			<p>dodatkowymi przesłankami. W związku z powyższym należałoby wymóg uprawdopodobnienia roszczenia ograniczyć wyłącznie do sposobów zabezpieczenia wskazanych w proponowanym przepisie art. 286<sup>1</sup> ust. 1. Sformułowany tam katalog sposobów zabezpieczenia powinien być zatem zamknięty, a w pozostałych przypadkach konieczności zabezpieczenia dowodów znalazłoby zastosowanie przepisy art. 310 i n. k.p.c. Ustawodawca posługując się sformułowaniem „w szczególności” stworzył katalog otwarty sposobów zabezpieczenia dowodów na cele postępowania o naruszenie praw wyłącznych uprawnionych z praw własności przemysłowej. W katalogu tym zawierają się więc także te sposoby zabezpieczenia, które dotychczas można było zastosować na podstawie art. 310 i n. k.p.c., tj. bez wykazywania dodatkowej przesłanki w postaci „uprawdopodobnienia roszczenia”. Niewątpliwie więc sytuacja procesowa uprawnionych uległa pogorszeniu.</p> <p>Wprowadzając do p.w.p. pojęcie uprawdopodobnienia roszczenia, zasadnym byłoby wprowadzenie odwołania także do przepisów ogólnych o postępowaniu zabezpieczającym, w szczególności do art. 730<sup>1</sup> §1 k.p.c., odwołującego się do pojęcia „uprawdopodobnienia roszczenia”.</p>	
61.	Art. 286 <sup>1</sup> ust. 4 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>Wskazany w przepisie termin 7-dniowy na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie dowodu wydaje się za krótki biorąc pod uwagę okoliczność, że postanowienia w tym przedmiocie mogą być wydane wyłącznie na posiedzeniu jawnym (wyjątkiem jest art. 279 k.p.c.), na które powinien zostać wezwany wnioskodawca i jego przeciwnik. Termin 7 dni jest w praktyce niewystarczającym do wyznaczenia terminu rozprawy.</p>	Nieuwzględniona z uwagi na niezgodność proponowanej uwagi z art. 7 Dyrektywy 2004/48/WE, którą przepis ten realizuje.
62.	Art. 286 <sup>1</sup> ust. 5 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>W świetle tego uregulowania nie jest jasny sposób, w jaki sądy miałyby zapewniać zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Być może koniecznym byłoby odwołanie się w tym zakresie do przepisu art. 479<sup>33</sup> k.p.c.</p>	Nieuwzględniona. Proponowany przepis nie nadaje się do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do decyzji wydawanych przez UP RP.
63.	Art. 286 <sup>1</sup> ust. 6 p.w.p.	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	<p>Proponowany art. 286<sup>1</sup> ust. 6 podaje, iż w wyjątkowych sytuacjach zajęte tytułem zabezpieczenia dowody mogą być oddane pod dozór osoby żądającej zabezpieczenia. W naszej opinii, w przypadku dowodów stanowiących produkty lecznicze, taka możliwość musi być całkowicie wykluczona. Zabezpieczenie dowodów to środek ze swej natury tymczasowy i może zostać uchylony. Zważywszy na to, że w przypadku</p>	<b>Uwzględniona.</b>

			produktów leczniczych na podmiocie odpowiedzialnym spoczywa obowiązek zapewnienia i kontroli odpowiednich warunków przechowywania, jakiegokolwiek przekazanie pod dozór innego podmiotu nie może się zdarzyć.	
64.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 1 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>Roszczenie informacyjne jest instytucją stosunkowo nową w prawie własności przemysłowej. Jej wprowadzenie spotkało się z krytyką w doktrynie. Także w orzecznictwie przepisy obowiązującego aktualnie przepisu art. 286<sup>1</sup> p.w.p. wywołały istotne rozbieżności interpretacyjne. W świetle art. 8 ust. 1 Dyrektywy 2004/48/WE, którego implementację miał zapewnić obecnie obowiązujący przepis art. 286<sup>1</sup> p.w.p., wystąpienie z roszczeniem informacyjnym musi nastąpić w związku z toczącym się postępowaniem („w kontekście postępowania sądowego”), ang. <i>in the context of proceedings</i>).</p> <p>W świetle powyższego pozytywnie należało ocenić pierwotny projekt art. 286<sup>2</sup> ust. 1 p.w.p. umożliwiający wystąpienie z roszczeniem informacyjnym wyłącznie przeciwko pozwanemu naruszcycielowi, tj. już po wytoczeniu przeciwko niemu powództwa. Taka formuła przepisu czyniła zadość wymaganiom Dyrektywy i postulatom doktryny w zakresie jej implementacji. Również trafne było uregulowanie zakładające wykazanie przez uprawnionego konieczności określenia zakresu dochodzonych roszczeń. Przepis ten ograniczał więc możliwość nadużywania instytucji roszczenia informacyjnego np. celem pozyskiwania określonych informacji od kontrahentów.</p> <p>Nie jest zatem zrozumiałe z czego wynika zmiana treści przepisu art. 286<sup>2</sup> ust. 1 p.w.p. i wprowadzenie na jego miejsce lekko zmodyfikowanego obowiązującego obecnie przepisu art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 – wadliwie implementującego Dyrektywę.</p> <p>Co więcej, wprowadzona proponowanym przepisem przesłanka „wykazania wiarygodnych okoliczności” jest pojęciem nieznanym polskiej procedurze, wysoce nieprecyzyjnym i stanowi kryterium uznaniowe sądów. Nie jest także jasne czym przesłanka ta różniłaby się w zasadzie od obowiązującego obecnie wymogu „wysokiego prawdopodobieństwa naruszenia”.</p> <p>W świetle powyższego należałoby zatem pozostać przy pierwotnie proponowanym brzmieniu art. 286<sup>2</sup> ust. 1 p.w.p.</p>	<b>Nieuwzględniona z uwagi na uwzględnienie stanowiska Ministra Sprawiedliwości.</b>
65.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 2	WKB Wierciński,	Przepis ten w dalszym ciągu umożliwia wystąpienie z wnioskiem	Nieuwzględniona. Istotą przepisu jest, że osoba trzecia

	p.w.p.	Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>informacyjnym wobec osoby trzeciej (która nie jest nauczycielem) niezależnie od tego, czy powództwo przeciwko naruszcycielowi zostało wytoczone. Wskazać należy, że możliwość wystąpienia z roszczeniem informacyjnym przeciwko osobie trzeciej, stała się także przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego (SK 19/16). Zasadność skargi w swoich opiniach poparli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sejm RP.</p> <p>Wydaje się, że dla osiągnięcia celów Dyrektywy zasadnym byłoby dopuszczenie możliwości występowania z wnioskami o zobowiązanie „osób trzecich” do przedstawienia określonych informacji wyłącznie w toku postępowania przeciwko naruszcycielowi, tj. po wytoczeniu przeciwko naruszcycielowi powództwa. Konstrukcja ta wyeliminowałaby szereg wątpliwości między innymi co do dopuszczalności prowadzenia postępowania przeciwko osobie trzeciej, która nie jest naruszcycielem praw wyłącznych (w tym wątpliwości co do zgodności takiej regulacji z Konstytucją), trybu takiego postępowania (w tym także problemy praktyczne związane z obciążaniem osób trzecich, nieponoszących odpowiedzialności za naruszenia praw wyłącznych kosztami postępowania, które powinny obciążać naruszcziela).</p>	nie jest naruszcycielem w tym postępowaniu, ale konstrukcja przepisu wskazuje, że roszczenie informacyjne przysługuje wobec osoby, która - choćby nieumyślnie - narusza prawo wyłączne. Ochrona prawna takiej osoby występuje na innym etapie postępowania.
66.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 4 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	<p>Dochodzenie żądania udzielenia informacji przez osobę trzecią odbywa się na „wniosek” uprawnionego. W zakwestionowanym przepisie brak uregulowania odpowiedniego trybu takiego postępowania, w szczególności proponowane regulacje umożliwiają uprawnionemu wielokrotne żądanie ujawnienia informacji między tymi samymi stronami postępowania. Nie wydaje się to słuszne, zwłaszcza ze względu na ochronę interesów osoby trzeciej.</p> <p>Powyższy przepis wskazuje, że Sąd uwzględnia kwestię ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jednakże brak jest przepisów prawa procesowego dotyczących ochrony tajemnicy w toku postępowania sądowego o naruszenie praw własności przemysłowej, takich jak art 479<sup>33</sup> k.p.c.</p>	Nieuwzględniona z uwagi na fakt, że wskazany przepis nie nadaje się do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do decyzji wydawanych przez UP RP.
67.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 5 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	Regulacja art. 286 <sup>2</sup> ust. 5 p.w.p. pomija problem wykorzystania informacji uzyskanych wskutek zrealizowania roszczenia informacyjnego w innych postępowaniach (w tym karnych), które mogą być następnie prowadzone przeciwko osobie udzielającej	Nieuwzględniona, ponieważ w opinii wnioskodawcy taka sytuacja prowadziłaby do nadregulacji.

			informacji.	
68.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 6 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	Koszty uzyskiwania stosownych informacji od naruszyciela czy też osoby trzeciej powinien ponosić naruszyciel. Nie jest słuszne obciążanie uprawnionego kosztami i wydatkami poniesionymi w związku z udzieleniem informacji przez naruszyciela lub osoby trzecie. Konieczne byłoby więc wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie.	<b>Uwzględniona.</b>
69.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 7 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	Odwołanie się do przepisów o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków należy ocenić pozytywnie w odniesieniu do osoby trzeciej mającej udzielić informacji. Jednakże odesłanie to nie wyjaśnia całkowicie statusu osoby trzeciej w postępowaniu o udzielenie informacji. W dalszym ciągu bowiem pominięty został problem wykorzystania informacji uzyskanych wskutek zrealizowania roszczenia informacyjnego w innych postępowaniach (w tym karnych), które mogą być następnie prowadzone przeciwko osobie udzielającej informacji. Także możliwość wnioskowania o udzielenie informacji nie została ograniczona co umożliwia uprawnionemu wielokrotne żądanie ujawnienia informacji przez osobę trzecią.	<b>Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.</b>
70.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 7 p.w.p.	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	W zakresie dotychczas uregulowanym zgodnie z art. 286 <sup>1</sup> ust. 7 „o zabezpieczeniach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.” W propozycji art. 286 <sup>2</sup> brak jest analogicznego przepisu, co w kontekście kontrowersji odnośnie trybu w jakim postępowanie miałyby się odbywać mogłoby w praktyce powodować duże problemy praktyczne natury proceduralnej i w konsekwencji niejasności co do stosowania prawa. Ponadto, propozycja przepisu uzależnia wysłuchanie stron co do tego czy się stawią czy nie. Takie potencjalne ograniczenie możliwości zajęcia stanowiska w sprawie jest zbyt daleko idące, gdyż niestawiennictwo może być spowodowane różnym przyczynami, w tym o charakterze obiektywnym, które może stanowić usprawiedliwione niestawiennictwo osoby występującej w charakterze strony. To w konsekwencji może zaburzyć kontradiktoryjny charakter postępowania, czyniąc ewentualne orzeczenie niesprawiedliwym. Ponadto z uwagi na fakt, że są to przepisy z zakresu procedury cywilnej, konieczne jest uzyskanie opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Proponujemy	<b>Uwzględniona.</b>

			zatem uzupełnienie propozycji ust. 5 w następujący sposób: „5. Sąd rozpoznaje wniosek na rozprawie po wezwaniu i wysłuchaniu stron.”	
71.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 7 p.w.p.	Polska Izba Rzeczników Patentowych	Nie wprowadzać. Aktualnie projektowana regulacja dot. tzw. roszczenia informacyjnego wychodzi naprzeciw postulatowi formułowanemu przez PIRP na wcześniejszych etapach konsultacji (podobnie jak regulacja dot. zabezpieczenia dowodów). W związku ze słuszną zmianą koncepcji uregulowania tej materii (w tym rezygnacją z zawartych w pierwotnej wersji projektu przepisów mających regulować udzielanie informacji w formie ustnej, po odebraniu przyrzeczenia itd.), wprowadzenie odesłania do przepisów k.p.c. dotyczących przesłuchiwanie świadków (projektowany ust. 7) wydaje się zbędne. Wystarczająca w tym zakresie (tj. dla ochrony osób zobowiązanych do udzielenia informacji) jest regulacja zawarta w projektowanym ust. 5 (odesłanie do przepisów k.p.c. dotyczących możliwości odmowy zeznań lub odpowiedzi na zadane pytanie).	<b>Uwzględniona.</b>
72.	Art. 286 <sup>2</sup> ust. 7 p.w.p.	Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej	Nie wprowadzać. Aktualnie projektowana regulacja dot. tzw. roszczenia informacyjnego jest zbieżna z postulatami formułowanymi przez Stowarzyszenie na wcześniejszych etapach konsultacji (podobnie jak regulacja dot. zabezpieczenia dowodów). W pełni odpowiada ona też wymogom Dyrektywy 2004/48/WE. W związku ze słuszną zmianą koncepcji uregulowania tej materii (w tym rezygnacją z zawartych w pierwotnej wersji projektu przepisów mających regulować udzielanie informacji w formie ustnej, po odebraniu przyrzeczenia itd.), wprowadzenie odesłania do przepisów k.p.c. dotyczących przesłuchiwanie świadków (projektowany ust. 7) wydaje się zbędne. Wystarczająca w tym zakresie (tj. dla ochrony osób zobowiązanych do udzielenia informacji) jest regulacja zawarta w projektowanym ust. 5 (odesłanie do przepisów k.p.c. dotyczących możliwości odmowy zeznań lub odpowiedzi na zadane pytanie).	<b>Uwzględniona.</b>
73.	Art. 296 ust. 3 p.w.p.	WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.	Proponowany przepis art. 296 ust 3 zdaje się w dalszym ciągu nie odpowiadać celom art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE.	Nieuwzględniona. W opinii wnioskodawcy nie ma konieczności implementowania orzecznictwa TSUE do ustawy, ponieważ wpływają one wyłącznie na praktykę

		<p>O ile pozytywnie należy ocenić zastąpienie terminu „pośrednika” pojęciem „osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa”, o tyle poważne wątpliwości w dalszym ciągu wywołuje uregulowanie umożliwiające wystąpienia przeciwko tym podmiotom z roszczeniami, które są tożsame z roszczeniami przysługującymi przeciwko naruszcycielowi.</p> <p>W rzeczywistości więc osoby, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa, są traktowane jak naruszcyciel i pozostają zrównane w sytuacji prawnej z naruszcicielami, mimo że naruszcicielami nie są.</p> <p>Przepis przyznający prawo do występowania wobec osób trzecich z roszczeniami tożsamymi jak przeciwko naruszcicielom, w tym z roszczeniem o zaniechanie naruszeń czy wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub naprawienia szkody pozostaje w sprzeczności z art. 11 zdanie 3 Dyrektywy. Przepis unijny dotyczy bowiem wyłącznie zakazów/nakazów („injunctives”) przeciwko podmiotom, których usługi są wykorzystywane przez naruszających prawa wyłącznie w celu dokonywanego przez nich naruszenia. Nakazom skierowanym przeciwko naruszcicielom („infringers”) poświęcone jest zdanie pierwsze i drugie art. 11. Dyrektywa oraz orzecznictwo TSUE w sposób wyraźny rozróżnia zakres odpowiedzialności naruszcycieli od środków, które mogą być stosowane wobec podmiotów niebędących naruszcicielami, których usługi są wykorzystywane w celu naruszenia. Ustanowienie tak szerokiej odpowiedzialności za naruszenie praw własności przemysłowej wobec podmiotów trzecich jest niewspółmierne, nieproporcjonalne i może w znaczącym stopniu ograniczyć swobodę działalności gospodarczej, w tym również małych i średnich przedsiębiorstw świadczących takie usługi. Regulacja w zakresie możliwości wystąpienia z odpowiednimi nakazami wobec osób trzecich, powinna także uwzględniać wypracowaną już przez TSUE linię orzeczniczą zgodnie z którą nakazy orzekane względem pośrednika muszą być skuteczne, odstrasżające i proporcjonalne.</p> <p>Powyższych niezgodności z regulacją Dyrektywy nie zmienia także dodanie w art. 296 ust 3 p.w.p. zdania, że: „Przepis stosuje się bez uszczerbku dla art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o</p>	<p>sądów, które prawo stosują. Projekt nie jest sprzeczny z wskazanym orzecznictwem, natomiast istotą regulacji jest jej precyzowanie w konkretnych sporach przez judykaturę.</p>
--	--	---	---

		<p>świadczeniu usług drogą elektroniczną”.</p> <p>Przede wszystkim – sprzeczne z wykładnią systemową wydaje się kwalifikowanie „pośrednika internetowego” jako naruszcyciela nie ze względu na jego działanie, ale kwalifikację ustaw. Nie jest dopuszczalna tak konstrukcja prawna, która za takie samo zachowanie, działanie w ten sam sposób (np. hosting) raz przewiduje odpowiedzialność, a raz nie (gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane w u.ś.u.d.e.). Co więcej nie jest uzasadnione przypisanie „pośrednikom” odpowiedzialności za cudze działania, jak przewiduje to proponowany art. 296 ust 3 p.w.p.</p> <p>Wskazać także należy, że przepis ten różnicuje sytuację osób, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa w zależności od rodzaju „pośredniczenia” w naruszeniu. Od odpowiedzialności na podstawie art. 296 ust 3 p.w.p. mogą bowiem uwolnić się wyłącznie podmioty, których działalność reguluje u.ś.u.d.e., ale już nie osoby świadczące np. usługi wynajmu stoisk targowych, czy powierzchni reklamowych.</p> <p>Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że wprowadzenie możliwości uchylecia się przez „pośredników” internetowych od nałożenia na nich stosownych zakazów nie znajduje uzasadnienia w Dyrektywie i prowadzi do skutku wprost odwrotnego od przewidzianego Dyrektywą. W czasach bowiem, gdy Internet stanowi główne miejsce ujawniania i dokonywania naruszeń praw własności przemysłowej, możliwość nakładania określonych zakazów właśnie na usługodawców internetowych stanowi istotne, o ile nie najważniejsze, narzędzie uprawnionych w walce z naruszcicielami.</p> <p>Aktualna pozostaje także uwaga, że skoro „pośrednicy” w rozumieniu Dyrektywy nie są „naruszcicielami”, nie powinni oni być obciążeni kosztami postępowań, których przedmiotem są nakazy adresowane do „pośredników”. Kosztami takimi powinien być obciążony naruszciciel.</p> <p>Do proponowanej regulacji art. 296 ust. 3 p.w.p. ma także zastosowanie przepis końcowy o znakach towarowych – z którego wynika, że do znaków towarowych zgłoszonych przed wejściem w życie ustawy, przepisów tych się nie stosuje, co</p>	
--	--	--	--

			wydaje się rozwiązaniem krzywdzącym dla uprawnionych z tytułu dotychczasowych praw wyłącznych.	
74.	Art. 304 p.w.p.	Artur Kalewski	Z literalnego brzmienia dotychczasowego art. 304 ust. 2 absurdalnie wynika, że karze powinni podlegać eksperci Urzędu Patentowego RP wydający odmowne decyzje oraz pracownicy Urzędu redagujący Biuletyn Urzędu Patentowego. Niestety z własnego doświadczenia wiem, że nie są to rozważania czysto teoretyczne (byłem przesłuchiwany na tę okoliczność przez policję w ramach wszczętego śledztwa z tego artykułu). Proponuję zmodyfikować art. 304 ust. 2 następująco: „2. Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Przepis ten nie dotyczy pracowników Urzędu w zakresie wykonywanych czynności ustawowych.”	<b>Nieuwzględniona po konsultacji z UP RP.</b>
75.	Art. 3	Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego	Art. 3 proponowanej Ustawy zmieniającej zawiera błąd – ustawa PWP ani w obecnym, ani w proponowanym kształcie nie przewiduje sprzeciwu wobec decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego. Należy zatem wykreślić to wyrażenie z art. 3.	<b>Uwzględniona.</b>



Warszawa 24 czerwca 2019 r.

---

Minister  
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.1160.2018/bc/14

dot.: RM-10-85-19 z 19.06.2019 r.

Pan Jacek Sasin  
Wiceprezes Rady Ministrów  
Sekretarz Rady Ministrów

**Opinia**

**o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**

*Szanowny Panie Premierze,*

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

**Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.**

*Z poważaniem*

z up. Ministra Spraw Zagranicznych  
*Piotr Wawrzyk*  
Podsekretarz Stanu

Do wiadomości:  
Pani Jadwiga Emilewicz  
Minister Przedsiębiorczości i Technologii