KANCELARIA SENATU
BIURO LEGISLACYJNE

Warszawa, dnia 11 czerwca 2007 r.

**Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej**
**(druk nr 448)**

## I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa zmienia ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598).

Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej zmierza w szczególności do:

1) uregulowania procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. i Protokołu do tego Porozumienia z dnia 27 czerwca 1989 r. (dodano do ustawy nowy rozdział - Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych);
2) umożliwienia dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej w postaci elektronicznej, a także prowadzenia w tej postaci korespondencji w postępowaniu przed Urzędem Patentowym (określono zasady i warunki dokonywania zgłoszeń oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną);
3) ograniczenia katalogu wytworów, którym przysługuje ochrona z tytułu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – ochrona nie będzie przysługiwała wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu wygląd początkowy; osoby trzecie będą mogły korzystać z takiego wytworu poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów; dodawany przepis art. $106^1$ znajdzie zastosowanie również do praw z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy;

4) wyeliminowania przepisów, w myśl których pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje także w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo towaru oznaczonego znakiem towarowym na innej niż określona w art. 15 ust. 1 i art. 125 ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
5) zliberalizowania wymagań w odniesieniu do m.in.: form zastrzeżeń patentowych (zmieniony art. 33 ust. 3 i 4 stosować się będzie również do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzonych) oraz terminu złożenia tłumaczeń dowodów pierwszeństwa i oświadczeń o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
6) wyeliminowania luk prawnych w zakresie m.in.: przyznawania zgłoszeniu wydzielonemu daty zgłoszenia pierwotnego, warunków jakie musi spełniać zgłoszenie wydzielone oraz zasad korzystania z uprzedniego pierwszeństwa dla zgłoszenia wydzielonego, przepisów dotyczących unieważnienia patentu europejskiego, podstawy prawnej do odmowy uwzględnienia uzupełnień i poprawek zgłoszeń znaków towarowych naruszających przepisy ustawy, podstawy prawnej pobierania opłat związanych z ochroną produktów leczniczych i produktów ochrony roślin na podstawie dodatkowego prawa ochronnego, możliwości wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
7) przedłużenia terminu zgłaszania przez osoby zainteresowane uwag co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie praw wyłącznych na wynalazki (uwagi będą mogły być zgłaszane do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu);
8) sformułowania podstawy prawnej odmowy udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, jeżeli przedmiot zgłoszenia nie stanowi postaci wytworu lub jego części, a także gdy postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiadają cech nowości lub indywidualnego charakteru lub wytwór nie spełnia w sposób oczywisty wymagań, o których mowa w art. 102 ust. 3;
9) umożliwienia zmiany charakteru znaku towarowego (nowelizacja art. 162);
10) wprowadzenia zasady, że pięcioletni okres nieprzerwanego używania zarejestrowanego znaku towarowego liczy się od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego;
11) wyraźnego wskazania, że jedno zgłoszenie oznaczenia geograficznego może dotyczyć tylko jednego oznaczenia i tylko jednego towaru oraz doprecyzowania dokumentacji zgłoszeniowej;

12) umożliwienia Urzędowi Patentowemu wzywania ubiegających się o zwolnienie z części opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym;
13) uzależnienia wydania dokumentów stwierdzających udzielenie prawa wyłącznego od uiszczenia przewidzianej ustawą nowelizowaną opłaty;
14) wskazania, że rejestr patentowy zawiera również wpisy o stanie prawnym udzielonych dodatkowych praw ochronnych oraz wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich;
15) uregulowania treści wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz procedury ich rozpatrywania;
16) rozszerzenia katalogu spraw rozstrzyganych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego o: unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim, udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w tym trybie, unieważnienie uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz stwierdzenie wygaśnięcia takiej ochrony na terytorium Polski;
17) uzupełnienia wymogów stawianych ekspertom Urzędu Patentowego o konieczność posiadania odpowiedniego do zakresu zadań poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych;
18) rezygnacji z udziału czynnika społecznego w składzie kolegiów orzekających (zgodnie z art. 7 w postępowaniach spornych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, sprawy rozpatrywane będą przez kolegium orzekające w składzie określonym według przepisów dotychczasowych, zaś przedstawicielom organizacji, o których mowa w art. 9 ustawy nowelizowanej, wyznaczonym do orzekania w tych sprawach przysługiwać będą uprawnienia według dotychczasowych przepisów);
19) objęcia ochroną karnoprawną zarejestrowanych znaków towarowych.

Zmiany w ustawie o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zmierzają do:

1) doprecyzowania przepisu dotyczącego obowiązku dokonywania europejskiego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym;
2) przesądzenia, że termin na złożenie w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiego na język polski jest nieprzywracalny (skutkiem niezłożenia stosownego

tłumaczenia w terminie będzie nieważność, z mocy prawa, patentu europejskiego na terytorium Polski od daty jego udzielenia).

Ponadto ustawodawca wskazał w art. 3, że w sprawach zakończonych orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonej na podstawie art. 115 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), z dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, właściwym jest Urząd Patentowy działający we właściwym trybie. Przepis przejściowy usuwa lukę prawną w zakresie kompetencji do rozpatrywania nadzwyczajnych środków zaskarżenia i wniosków o wznowienie postępowania od orzeczeń zlikwidowanej Komisji Odwoławczej.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

## II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym. W trakcie prac w Sejmie w szczególności:

1) dodano zmiany eliminujące z ustawy – Prawo własności przemysłowej przepisy, w myśl których pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje także w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo towaru oznaczonego znakiem towarowym na innej niż określona w art. 15 ust. 1 i art. 125 ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2) skreślono przewidzianą projektem ustawy nowelizację art. 88 ustawy – Prawo własności przemysłowej, która przewidywała możliwość udzielania licencji przymusowej na korzystanie z chronionego wzoru przemysłowego;
3) dodano do ustawy – Prawo własności przemysłowej art. $106^1$, który ogranicza katalog wytworów, którym przysługuje ochrona z tytułu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. W świetle tego przepisu ochrona nie będzie przysługiwała wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu wygląd początkowy. Osoby trzecie będą mogły korzystać z takiego wytworu poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów. Sejm postanowił, że

dodawany przepis art. $106^1$ znajdzie zastosowanie również do praw z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy.

## III. Uwagi szczegółowe

1) art. 1 pkt 27 (art. 118 ust. 1) i art. 1 pkt 58 lit. c (art. 255 ust. 1 pkt 6) – mając na uwadze, że uchwalona przez Sejm ustawa nie obejmuje przewidzianej w projekcie zmiany dotyczącej art. 88 ustawy – Prawo własności przemysłowej, która zmierzała do rozszerzenia o wzory przemysłowe zakresu stosowania przepisów o udzieleniu licencji przymusowej w określonych ustawą okolicznościach, rodzi się pytanie o zasadność rozszerzenia katalogu przepisów stosowanych odpowiednio do wzorów przemysłowych i praw z rejestracji wzorów przemysłowych o przepisy dotyczące licencji przymusowej. Czy takie rozwiązanie zgodne jest z wolą ustawodawcy, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę dodanie do ustawy przepisu art. $106^1$, który ogranicza katalog wytworów, którym przysługuje ochrona z tytułu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy? Jeżeli nie, konieczne jest wyeliminowanie z wyliczenia zawartego w art. 118 ust. 1 przepisów dotyczących licencji przymusowej. Analogiczne uwagi dotyczą zmienianego art. 255 ust. 1 pkt 6, rozszerzającego katalog spraw, które Urząd Patentowy rozstrzyga w trybie postępowania spornego o sprawy dotyczące udzielenia licencji przymusowej na korzystanie z wzoru przemysłowego.

   Propozycja ewentualnych poprawek:

   - w art. 1 w pkt 27, w ust. 1 skreśla się wyrazy ", 81-88";
   - w art. 1 w pkt 58 skreśla się lit. c;

2) art. 1 pkt 36, art. 148 – w zmienianym art. 148 znalazło się błędne odesłanie do art. 35 ust. 4-7. Zgodnie z ustawą nowelizującą (art. 1 pkt 7) art. 35 będzie miał sześć ustępów.

   Propozycja poprawki:

   - w art. 1 w pkt 36, w art. 148 wyrazy "art. 35 ust. 4-7" zastępuje się wyrazami "art. 35 ust. 4-6";

3) art. 1 pkt 37, rozdział $4^1$ – zarówno Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków (art. 5 ust. 6 zdanie drugie), jak i Protokół do tego Porozumienia (art. art. 5 ust. 6 zdanie drugie) stanowią, że o unieważnieniu na terytorium Umawiającej się Strony skutków rejestracji międzynarodowej zawiadamia się Biuro Międzynarodowe. Wydaje się, że postanowienia tych aktów międzynarodowych nie znalazły dostatecznego

odzwierciedlenia w dodawanych do ustawy przepisach. Obowiązek notyfikacji w przypadku unieważnienia uznania dotyczy jedynie sytuacji, o której mowa w art. $152^{12}$ ust. 2, tj. sytuacji uchylenia przez sąd administracyjny decyzji Urzędu Patentowego o unieważnieniu uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego. Obowiązek notyfikacji nie obejmuje więc przypadków, w których uprawniony nie wystąpi do sądu administracyjnego ze skargą na decyzję Urzędu. W związku z powyższym, należałoby rozważyć sformułowanie przepisu, zgodnie z którym Urząd Patentowy miałby obowiązek przekazywać do Biura Międzynarodowego notę o unieważnieniu uznania, bez względu na to, czy uprawniony skorzysta z prawa skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu uznania, czy też nie. W związku z tą propozycją należałoby rozstrzygnąć, czy Urząd Patentowy powinien informować Biuro Międzynarodowe o wszystkich decyzjach o unieważnieniu uznania, czy tylko o decyzjach ostatecznych w tej sprawie (tj. decyzjach, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji).

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 37, po art. $152^{13}$ dodaje się art. $152^{\cdots}$ w brzmieniu:

  "Art. $152^{\cdots}$. Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego notę o unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w trybie, formie i języku przewidzianych Porozumieniem lub Protokołem.";

4) art. 1 pkt 55, art. $241^1$ ust. 2 pkt 2 – dodawany przepis przewiduje, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, do korespondencji przesłanej w postaci elektronicznej przepisy art. 13 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. W związku z tym przepisem rodzi się pytanie, czy odesłanie do art. 13 nie powinno zostać rozszerzone o ust. 2 analogicznie do przepisów dotyczących korespondencji przesłanej za pomocą telefaksu (art. $241^1$ ust. 2 pkt 1). Art. 13 ust. 2 w nowym brzmieniu stanowi, że zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

   Propozycja poprawki:

   - w art. w pkt 55, w art. $241^1$ w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 13 ust. 6 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 13 ust. 2 , 6 i 7";

5) art. 5 – mając na uwadze zapewnienie jednoznaczności przepisu przejściowego należałoby doprecyzować, że odnosi się on do art. 33 ust. 3 i 4 w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą. Poprawkę uzasadnia również technika legislacyjna zastosowana w art. 6.
   Propozycja poprawki:
   - w art. 5 wyrazy "niniejszej ustawy," zastępuje się wyrazami ", w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą";

6) art. 6 – w związku z przepisem przejściowym, zgodnie z którym dodawany do ustawy – Prawo własności przemysłowej art. $106^1$ stosować się będzie również do praw z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, **mogą powstać wątpliwości co do zgodności tego przepisu z Konstytucją**.

   Dokonując analizy tego przepisu trzeba mieć na uwadze, że dodawany przepis art. $106^1$ ogranicza zakres ochrony z tytułu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Przepis przejściowy skutkować będzie pozbawieniem ochrony wytworu, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, która przysługiwała takiemu wytworowi na podstawie dotychczasowych przepisów. Art. 6 ingeruje więc w prawa nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów.

   Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że istota zasady ochrony praw nabytych sprowadza się do takiego nakazu stanowienia i stosowania prawa, by obywatel lub inny podmiot prywatny występujący w obrocie prawnym mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. (wyrok TK z 2 czerwca 1999 r., K 34/98). Zasada ta zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce. Ich ograniczanie lub znoszenie jest dopuszczalne w razie kolizji wartości zawartych w podstawach tej zasady z innymi wartościami konstytucyjnymi, pod warunkiem, że jest konieczne dla realizacji innych wartości konstytucyjnych, które w danej sytuacji mają pierwszeństwo. Prawodawca powinien jednak ograniczyć do niezbędnego minimum negatywne skutki dla jednostki i wprowadzić rozwiązania, które ułatwiają dostosowanie się do nowej sytuacji (wyrok TK z 25 czerwca 2002 r., K 45/01). Ocena dopuszczalności wyjątków od tej zasady wymaga rozważenia, na ile oczekiwanie jednostki dotyczące ochrony praw nabytych jest usprawiedliwione, ponieważ zasada ta chroni wyłącznie oczekiwania usprawiedliwione i racjonalne (wyrok TK z 4 stycznia 2000 r., K 18/99). Ograniczając nabyte prawa podmiotowe ustawodawca

powinien rozważyć, czy nie istnieje możliwość realizacji danej wartości konstytucyjnej bez naruszania praw nabytych. Rozpatrując art. 6 należy również pamiętać, że zasada ochrony praw nabytych wynika z zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji i jest ściśle związana z zasadą bezpieczeństwa prawnego oraz zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (wyrok TK z 4 kwietnia 2006 r., K 11/04).

Dokonując analizy art. 6 należy wziąć pod uwagę również, że przepis ten został dodany do projektu ustawy w drugim czytaniu (dotyczy to także art. $106^1$ dodanego do ustawy – Prawo własności przemysłowej). Konstytucja wprowadziła wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, oznacza to konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczyć to może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i nie będących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach (wyrok TK z 21 grudnia 2005 r., K 45/05).

Art. 6 nowelizacji i art. $106^1$ dodany do ustawy – Prawo własności przemysłowej wymagają również oceny pod kątem zgodności tych przepisów w wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej - stanowiące załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. - w art. 26 w ust. 3 stanowi, że dostępny dla wzorów przemysłowych okres ochrony będzie wynosił przynajmniej 10 lat. Jednocześnie Porozumienie przewiduje możliwość ustanowienia przez państwo ograniczonych wyjątków od ochrony wzorów przemysłowych pod warunkiem, że takie wyjątki nie będą bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem chronionych wzorów przemysłowych i nie będą bezzasadnie naruszały prawnie uzasadnionych interesów właściciela chronionego wzoru, biorąc także pod uwagę prawnie uzasadnione interesy stron trzecich (art. 26 ust. 2). W związku z tym rodzi się pytanie, czy art. 6 opiniowanej ustawy i art. $106^1$ nowelizowanej ustawy mieszczą się w zakresie dopuszczalnych wyjątków?

7) art. 7 ust. 2 - mając na uwadze zapewnienie jednoznaczności przepisu przejściowego należałoby doprecyzować, że przepis ten dotyczy przedstawicieli organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej, o których mowa w art. 9 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

   Propozycja poprawki:

   - w art. 7 w ust. 2 po wyrazie "Przedstawicielom" dodaje się wyrazy "organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej,".

*Jakub Zabielski*
*Legislator*