Warszawa, dn. 20 września 2018 r.

Zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD311)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przepis | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Stanowisko MPiT |
|  | Uwaga ogólna | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | 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.).  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). | **Nieuwzględniona z uwagi na istotę nowelizacji – nie zmierza ona do ujednolicenia polskiego ustawodawstwa z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, ale jedynie zakłada zbliżenia tych systemów prawnych.** |
|  | Uwaga ogólna | Polska Izba Rzeczników Patentowych | 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.).  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). | **Nieuwzględniona z uwagi na istotę nowelizacji – nie zmierza ona do ujednolicenia polskiego ustawodawstwa z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich, ale jedynie zakłada zbliżenia tych systemów prawnych.** |
|  | Uwaga ogólna | Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego | 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:   * obniżenia kosztów merytorycznego przygotowania sędziów, * podniesienia poziomu merytorycznego orzekania z uwagi na na specjalizację i podniesienie poziomu wiedzy sędziów orzekających, a co za tym idzie stworzenia wysoko wykwalifikowanego korpusu sędziowskiego, * skrócenia czasu rozpoznawania spraw, * zwiększenia bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego[[1]](#footnote-0).   Potrzeba niezwłocznego i skutecznego działania uzasadniamy tym, że jako jeden z zasadniczych mankamentów obowiązującego systemu wymieniany jest brak sędziów wyspecjalizowanych w takich sprawach | **Uwaga wykracza poza zakres merytoryczny projektu.** |
|  | Art. 1 pkt 3 (art. 28 ust. 1 p.w.p.) | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | 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 ujednolicenie 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. | 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). |
|  | Art. 1 pkt 3 (art. 28 ust. 1 p.w.p.) | Artur Kalewski | W aktualnej wersji proponowana zmiana jest niepotrzebna, a ust. 2 jest karykaturalną kopią art. 52 ust. 3 Konwencji o patencie europejskim <dalej Konwencja>. 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 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). | 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. |
|  | 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. |
|  | 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”. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 5 lit. b)  (Art. 33 ust. 3 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | 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.”  Kryterium „jasności” zastrzeżeń patentowych występuje także w nowej wersji ust. 31. Nie ma więc potrzeby powtarzania tego kryterium w ust. 3. Stąd propozycja zastąpienia go w tym miejscu kryterium „jednoznaczności”, zgodnie z pierwotną propozycją PIRP. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 5 lit. b)  (Art. 33 ust. 3 p.w.p.) | Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej | 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.”  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. 31 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. 31. Nie ma więc potrzeby powtarzania tego kryterium w ust. 3. Stąd propozycja zastąpienia go w tym miejscu kryterium „jednoznaczności”. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 5 lit. b)  (Art. 33 ust. 3 p.w.p.) | Artur Kalewski | W dalszym ciągu uważam, że w ust. 3 artykułu 33 pwp fragment odnoszący się do <cyt.> „… 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 oczywista dla czytelnika, dlatego powinna być wspomniana spójność pomiędzy tymi przepisami.  Niezależnie od powyższego wymóg jasności jest zdublowany w ust. 3 i 31. | **Wskazane przepisy odnoszą się do innych sytuacji, w związku z czym niezasadny jest postulat spójności między nimi w tym zakresie.** |
|  | 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. | **Nieuwzględniona, ponieważ wprowadzenie w art. 33 ust. 3 wskazanego wymogu nie uchyla stosowania przepisu art. 28 i n., które stanowią, co może być przedmiotem patentu.** |
|  | 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. | **Nieuwzględniona.** |
|  | 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 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.  Jeżeli wolą prawodawcy jest stałość istoty rozwiązania objętego pierwotnym zakresem ochrony i jednoczesne 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:  *„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”.*  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”. | **Nieuwzględniona.** |
|  | (Art. 46 p.w.p.) | Artur Kalewski | 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:  *„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.”.* | **Nieuwzględniona z uwagi na brak potrzeby.** |
|  | Art. 1 pkt 8  (Art. 47 ust. 1 p.w.p.) | Artur Kalewski | Proponuję skreślić ust. 4 jako rażąco i ewidentnie sprzeczny z art. 44 ust. 1. | **Nieuwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 8  (Art. 47 ust. 1 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | 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.”  Propozycja określenia terminu sporządzania sprawozdania „w terminie dwunastu miesięcy”, jest terminem zbyt odległym, zazębiającym 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. | **Uwzględniona.** |
|  | 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). | **Uwzględniona.** |
|  | 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 ujednolicenia skutecznie zastosowano dla art. 33 ust. 1 i art. 49 ust. 1 pkt 2, zatem należy go także zastosować do pkt 3. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 9 ppkt b)  (Art. 49 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) | 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 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”.  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:  *„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.”.* | Nieuwzględniona. Projekt zmierza do usprawnienia postępowania prowadzonego przez UP RP, jednak nie może zakładać, że każdy zgłaszający działa w złej wierze i umożliwiać UP RP “dokonywanie wyboru”, jakie stanowiska zmierzają wyłącznie do przedłużania procedury, ponieważ byłoby to postanowienie zbyt daleko idące i trudniające wynalazcom i twórcom przedstawienia całościowego stanowiska i opinii w przedmiocie wynalazku. |
|  | Art. 1 pkt 11 lit. a)  (Art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | 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”.  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”. |
|  | 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 warunek 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”. |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 ust. 5 p.w.p.) | Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego | Przepis art. 891 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 postepowania 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. |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 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. 891 ust. 2 i 3, Urząd Patentowy w sprawie wniosku o ograniczenie patentu wyznacza eksperta i wydaje niezależną decyzję;  - o niezależności postępowań sprzeciwowego oraz o ograniczenie patentu dodatkowo świadczy ust. 6 proponowanego art. 891. 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;  - nie jest jasne, czy w postępowaniu o ograniczenie patentu z wniosku złożonego w sytuacji opisanej proponowanym art. 891 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.;  - 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;  - 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.  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;  - skoro zgodnie z art. 891 ust. 5 podstawę postępowania 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.  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. | Uwzględniona poprzez zmianę projektowanej regulacji w ten sposób, że następuje łączne rozpoznanie spraw przez eksperta prowadzącego sprawę.  Uwzględniona poprzez uzupełnienie katalogu.  Przeniesienie postępowania do trybu spornego oznacza stosowanie przepisów regulujących tryb sporny.  Uwaga bezprzedmiotowa, ponieważ uwzględniona została uwaga z punktu 1.  Uwaga bezprzedmiotowa, ponieważ uwzględniona została uwaga z punktu 1.  Uwaga bezprzedmiotowa, ponieważ uwzględniona została uwaga z punktu 1. |
|  | Art. 89 ust. 1 p.w.p. | Polska Izba Rzeczników Patentowych | Rozszerzyć nowelizację o zmianę art. 891 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: „Patent może zostać unieważniony w całości lub części na uzasadniony wniosek osoby, która wykaże, że:  1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;  2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;  3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego.”.  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 cząstkowo, z ograniczeniem gwarancji procesowych. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 89 ust. 1 p.w.p. | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | Rozszerzyć nowelizację o zmianę art. 891 ust. 1 poprzez zharmonizowanie go z art. 49: „Patent może zostać unieważniony w całości lub części na uzasadniony wniosek osoby, która wykaże, że:  1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;  2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;  3) zastrzeżenia patentowe nie określają w sposób jednoznaczny zastrzeganego wynalazku i zakresu żądanej ochrony;  4) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego.”.  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). Odmienna 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”. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 89 ust. 1 p.w.p. | Artur Kalewski | Koniecznie 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. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 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). | **Uwzględniona w zaproponowanym brzmieniu.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 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). | **Uwzględniona w zaproponowanym brzmieniu.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 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 sprostowania opisu patentowego? | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 ust. 5 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | Nadać brzmienie: „Uprawniony z patentu ma prawo złożyć wniosek 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. 891 ust. 2-4.”  Propozycja ma charakter wyłącznie porządkujący (wyjaśniający). Stanowi to drobną autokorektę wcześniejszej propozycji PIRP. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 ust. 5 p.w.p.) | Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej | Nadać brzmienie: „Uprawniony z patentu ma prawo złożyć wniosek 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. 891 ust. 2-4.”  Propozycja ma charakter wyłącznie porządkujący (wyjaśniający). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 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 równolegle postępowań (w sprawie ograniczenia patentu i wsprawie sprzeciwu/ w sprawie o unieważnienie patentu) – czy będzie to jedno i to samo postępowanie?; czy będzie wymagane wydanie dwóch odrębnych decyzji? | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 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 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 równolegle postępowań (w sprawie ograniczenia patentu i wsprawie sprzeciwu/ w sprawie o unieważnienie patentu) – czy będzie to jedno i to samo postępowanie?; czy będzie wymagane wydanie dwóch odrębnych decyzji? | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 p.w.p.) | Artur Kalewski | 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.  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:  „7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być złożony odpowiednio w celu usunięcia niedopuszczalnych art. 37 ust. 1 uzupełnień lub poprawek.”. | **Uwzględniona poprzez wskazanie podstawy prowadzonego postępowania i trybu, w jakim jest prowadzone.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 ust. 9 p.w.p.) | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | Dodać ust. 9 w brzmieniu: „Ograniczenie patentu następuje ze skutkiem od dnia jego zgłoszenia.”  Celem uniknięcia rozbieżności w interpretacji konieczne jest jednoznaczne wskazanie, że ograniczenie następuje ze skutkiem wstecznym, to jest od daty zgłoszenia (*ex tunc*). | **Uwzględniona w zakresie, w jakim wskazuje konieczność wskazania chwili, od jakiej ograniczenie wywołuje skutki prawne.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 ust. 9 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | Proponujemy dodać ust. 9 o następującym brzmieniu: „Patent w ograniczonym zakresie obowiązuje od daty zgłoszenia.”  W proponowanych przepisach zabrakło wskazania, od kiedy będzie obowiązywał ograniczony zakres patentu, tj.:  a) czy tak jak przy unieważnieniu od daty zgłoszenia wynalazku (początku);  b) czy od daty złożenia wniosku;  c) czy od daty uprawomocnienia się decyzji o ograniczeniu patentu.  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). | **Uwzględniona w zakresie, w jakim wskazuje konieczność wskazania chwili, od jakiej ograniczenie wywołuje skutki prawne.** |
|  | Art. 1 pkt 16  (Art. 94 p.w.p.) | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | Propozycja nadania brzmienia:  „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.  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 uważa się za zachowany także wówczas, gdy według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem z niego zgodnym z przeznaczeniem.  4. Do wzorów użytkowych przepisy art. 25 i art. 27-29 stosuje się odpowiednio.”  Proponowana w opiniowanym projekcie nowa definicja wzoru użytkowego wymaga dalszych zmian. W celu ułatwienia jej stosowania i interpretacji innowatorom oczekującym ochorny 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).  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. | **Uwzględniona.** |
|  | 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:  *„2. Rozwiązanie uważa się za użyteczne, jeżeli nadaje się ono do przemysłowego stosowania. Art. 27 stosuje się odpowiednio”* | **Uwzględniona.** |
|  | 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 nienowy 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 nienowy, jeśli tylko spełnia pozostałe wymogi „definicji”. Urząd bada przedmiot zgłoszenia, sprawdza, czy jest to WZÓR UŻYTKOWY, a następnie bada nowość zgłoszonego WZORU UŻYTKOWEGO. | **Nieuwzględniona.** |
|  | 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. 11):  *„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.”.* | **Nieuwzględniona.** |
|  | Art. 96 p.w.p | Artur Kalewski | Zastrzeżenia ochronne są formułowane poprzez wyrazy, których 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 ochronny (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.  *„Art. 96. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. Rysunek może służyć do wykładni zastrzeżeń ochronnych.”* | **Nieuwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 17  (Art. 97 p.w.p.) | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | Nadać brzmienie:  „1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-3, przepisy art. 31-33.  2. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.  3. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.  4. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera rysunki przedstawiające istotne cechy techniczne wzoru.  5. Wymóg, o którym mowa w ust. 2, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania.”  Propozycja o charakterze porządkowym, z ujednoliceniem zapisu redakcyjnego. Proponowany przepis dotyczący wskazania w opisie użyteczności wzoru jest zbędny. | **Uwzględniona.** |
|  | 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. 11 w brzmieniu:  *„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.*  *11. 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.”.* | **Nieuwzględniona.** |
|  | Art. 222 ust. 1 p.w.p. | Artur Kalewski | Źle, że jednym ciągiem są wymienione „wynalazki”, „produkty lecznicze” i „produkty ochrony roślin” ponieważ to wszystko mieści się w pojęciu „wynalazek”. To tak jakby wymieniać: „owoce”, „jabłka”, „gruszki”. Powinno być: „wynalazki - w tym produkty lecznicze i produkty ochrony roślin”. | **Nieuwzględniona.** |
|  | 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 włączanie) adwokatów i radców prawnych (tak: art. 1 pkt 25 projektu ustawy z 18 lipca 2018 r., zmieniający art. 236 Ustawy - Prawo własności przemysłowej).  Jednocześnie Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej 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. | **Nieuwzględniona.** |
|  | 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".  *„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.”*  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. | **Nieuwzględniona.** |
|  | 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. | **Nieuwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 27  (Art. 2442 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 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. | **Uwzględniona.** |
|  | 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 *per analogiam*. 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 *inter partes*, 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 wzruszanie 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.  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.  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.  W związku z powyższym wydaje się zasadne, aby zarówno sprzeciw jak i unieważnienie były rozstrzygane w takich samych trybach.  Poza powyższym na dzień dzisiejszy opłaty od wniesionego sprzeciwu i od wydanie decyzji w postepowaniu spornym wynoszą tyle samo. Powstaje zatem pytanie czy opłata od sprzeciwu w trybie administracyjnym zostanie zmniejszona? | **Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.** |
|  | Art. 1 pkt 28  (Art. 247 p.w.p.) | Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej | 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 *per analogiam*. Dodatkowo należałoby rozważyć w sprawie sprzeciwu (np. poprzez odesłanie do k.p.c.), a to z uwagi na jego nowy model (postępowanie *inter partes*, do którego na żadnym etapie nie będą już miały zastosowania przepisy dotyczące postępowania spornego). | **Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.** |
|  | 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. | **Uwzględniona.** |
|  | 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. | **Uwzględniona.** |
|  | 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? | **Uwzględniona poprzez odpowiednie zmiany w projektowanym art. 89.** |
|  | 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 w odpowiedzi na argumenty podniesione przez uprawnionego, czy też sprzeciw będzie jedynym pismem, jakie strona wnosząca sprzeciw będzie mogła złożyć w postępowaniu.  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. | 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. |
|  | Art. 251 p.w.p. | Artur Kalewski | Z dotychczasowego brzmienia wynika, że istnieją „zgłoszenia dodatkowego prawa ochronnego”, a to nie prawda. W celu uzyskania składa się wniosek. Proponuję następujące brzmienie wprowadzenia do wyliczenia.  *„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:”.* | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 29  (Art. 253 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | Pozostawić dotychczasowy zapis. Aktualnie pozostają w wtym miejscu uwagi do art. 1 pkt 28 (odnoszącego się do zmiany art. 247 p.w.p.). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 30 lit. a)  (Art. 255 ust. 13 p.w.p.) | Polska Izba Rzeczników Patentowych | Nadać brzmienie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych, w przypadku określonym w art. 891 ust. 6;”; ewentualnie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie o unieważnienie patentu;”  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. 891 ustawy). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 30 lit. a)  (Art. 255 ust. 13 p.w.p.) | Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej | Nadać brzmienie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych, w przypadku określonym w art. 891 ust. 6;”; ewentualnie: „ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie o unieważnienie patentu;”  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. 891 ustawy). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 32  (Art. 260 p.w.p.) | Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych | W art. 260 ust. 11 proponuje się skreślić punkt 5.  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. | Uwzględniona poprzez doprecyzowanie, że Ministrowi nie przysługuje uprawnienie do informacji w odniesieniu do spraw indywidualnych. |
|  | Art. 1 pkt X  Art. 2861 ust. 2 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | W proponowanym przepisie zrezygnowano z przesłanki wykazania interesu prawnego przez uprawnionego, lecz w dalszym ciągu uzależniono możliwość zabezpieczenia dowodów od uprawdopodobnienia roszczenia.  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.  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. naruszyciela – dodatkowymi przesłankami. W związku z powyższym należałoby wymóg uprawdopodobnienia roszczenia ograniczyć wyłącznie do sposobów zabezpieczenia wskazanych w proponowanym przepisie art. 2861 ust. 1. Sformułowany tam katalog sposobów zabezpieczenia powinien być zatem zamknięty, a w pozostałych przypadkach konieczności zabezpieczenia dowodów znalazłyby zastosowanie przepisy art. 310 i n. k.p.c. Ustawodawca posługując się sformułowaniem „w szczególności” stworzył katalog otwarty sposobów zabezpieczenia dowodów na cele postępowań 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.  Wprowadzając do p.w.p. pojęcie uprawdopodobnienia roszczenia, zasadnym byłoby wprowadzenie odwołania także do przepisów ogólnych o postępowaniu zabezpieczającym, w szczególności do art. 7301 §1 k.p.c., odwołującego się do pojęcia „uprawdopodobnienia roszczenia”. | **Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.** |
|  | Art. 2861 ust. 4 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | 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. | Nieuwzględniona z uwagi na niezgodność proponowanej uwagi z art. 7 Dyrektywy 2004/48/WE, którą przepis ten realizuje. |
|  | Art. 2861 ust. 5 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | 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. 47933 k.p.c. | Nieuwzględniona. Proponowany przepis nie nadaje się do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do decyzji wydawanych przez UP RP. |
|  | Art. 2861 ust. 6 p.w.p. | Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego | Proponowany art. 2861 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 produktów leczniczych na podmiocie odpowiedzialnym spoczywa obowiązek zapewnienia i kontroli odpowiednich warunków przechowywania, jakiejkolwiek przekazanie pod dozór innego podmiotu nie może się zdarzyć. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 2862 ust. 1 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | 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. 2861 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. 2861 p.w.p., wystąpienie z roszczeniem informacyjnym musi nastąpić w związku z toczącym się postępowaniem („w kontekście postępowania sądowego”), ang. i*n the context of proceedings*).  W świetle powyższego pozytywnie należało ocenić pierwotny projekt art. 2862 ust. 1 p.w.p. umożliwiający wystąpienie z roszczeniem informacyjnym wyłącznie przeciwko pozwanemu naruszycielowi, 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.  Nie jest zatem zrozumiałe z czego wynika zmiana treści przepisu art. 2862 ust. 1 p.w.p. i wprowadzenie na jego miejsce lekko zmodyfikowanego obowiązującego obecnie przepisu art. 2861 ust. 1 pkt 2 – wadliwie implementującego Dyrektywę.  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”.  W świetle powyższego należałoby zatem pozostać przy pierwotnie proponowanym brzmieniu art. 2862 ust. 1 p.w.p. | **Nieuwzględniona z uwagi na uwzględnienie stanowiska Ministra Sprawiedliwości.** |
|  | Art. 2862 ust. 2 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | Przepis ten w dalszym ciągu umożliwia wystąpienie z wnioskiem informacyjnym wobec osoby trzeciej (która nie jest nauczycielem) niezależnie od tego, czy powództwo przeciwko naruszycielowi 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.  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 naruszycielowi, tj. po wytoczeniu przeciwko naruszycielowi powództwa. Konstrukcja ta wyeliminowałaby szereg wątpliwości między innymi co do dopuszczalności prowadzenia postępowania przeciwko osobie trzeciej, która nie jest naruszycielem 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 naruszyciela). | Nieuwzględniona. Istotą przepisu jest, że osoba trzecia nie jest naruszycielem 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. |
|  | Art. 2862 ust. 4 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | 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.  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 47933 k.p.c. | Nieuwzględniona z uwagi na fakt, że wskazany przepis nie nadaje się do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do decyzji wydawanych przez UP RP. |
|  | Art. 2862 ust. 5 p.w.p. | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. | Regulacja art. 2862 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 informacji. | Nieuwzględniona, ponieważ w opinii wnioskodawcy taka sytuacja prowadziłaby do nadregulacji. |
|  | Art. 2862 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 odpowiednych regulacji w tym zakresie. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 2862 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. | **Wyjaśniona podczas konsultacji publicznych.** |
|  | Art. 2862 ust. 7 p.w.p. | Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego | W zakresie dotychczas uregulowanym zgodnie z art. 2861 ust. 7 „o zabezpieczeniach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.” W propozycji art. 2862  brak jest analogicznego przepisu, co w kontekście kontrowersji odnośnie trybu w jakim postępowanie miałoby 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 kontradyktoryjny 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 zatem uzupełnienie propozycji ust. 5 w następujący sposób:  *„5. Sąd rozpoznaje wniosek na rozprawie po wezwaniu i wysłuchaniu stron.”* | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 2862 ust. 7 p.w.p. | Polska Izba Rzeczników Patentowych | Nie wprowadzać. Aktualnie projektowana regulacja dot. tzw. roszczenia informacyjnego wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym 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 przesłuchiwania 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). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 2862 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 przesłuchiwania 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). | **Uwzględniona.** |
|  | 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.  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 naruszycielowi.  W rzeczywistości więc osoby, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa, są traktowane jak naruszyciel i pozostają zrównane w sytuacji prawnej z naruszycielami, mimo że naruszycielami nie są.  Przepis przyznający prawo do występowania wobec osób trzecich z roszczeniami tożsamymi jak przeciwko naruszycielom, 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 („injunctions") przeciwko podmiotom, których usługi są wykorzystywane przez naruszających prawa wyłącznie w celu dokonywanego przez nich naruszenia. Nakazom skierowanym przeciwko naruszycielom („infringers”) poświęcone jest zdanie pierwsze i drugie art. 11. Dyrektywa oraz orzecznictwo TSUE w sposób wyraźny rozróżnia zakres odpowiedzialności naruszycieli od środków, które mogą być stosowane wobec podmiotów niebędących naruszycielami, 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, odstraszające i proporcjonalne.  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 świadczeniu usług drogą elektroniczną”.  Przede wszystkim – sprzeczne z wykładnią systemową wydaje się kwalifikowanie „pośrednika internetowego” jako naruszyciela 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.  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.  Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że wprowadzenie możliwości uchylenia 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 naruszycielami.  Aktualna pozostaje także uwaga, że skoro „pośrednicy" w rozumieniu Dyrektywy nie są „naruszycielami", nie powinni oni być obciążeni kosztami postępowań, których przedmiotem są nakazy adresowane do „pośredników". Kosztami takimi powinien być obciążony naruszyciel.  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 wydaje się rozwiązaniem krzywdzącym dla uprawnionych z tytułu dotychczasowych praw wyłącznych. | Nieuwzględniona. W opinii wnioskodawcy nie ma konieczności implementowania orzecznictwa TSUE do ustawy, ponieważ wpływają one wyłącznie na praktykę sądów, które prawo stosują. Projekt nie jest sprzeczny z wskazanym orzecznictwem, natomiast istotą regulacji jest jej precyzowanie w konkretnych sporach przez judykaturę. |
|  | 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.”. | **Nieuwzględniona po konsultacji z UP RP.** |
|  | 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. | **Uwzględniona.** |

1. Warsztaty Reforma Prawa Własności Intelektualnej Prawo Własności Przemysłowej, Raport podsumowujący przebieg warsztatów, Warszawa dn. 22 czerwca 2012 r. str. 3 i 4. [↑](#footnote-ref-0)