Warszawa, dn. 20września 2018 r.

Zestawienie uwag zgłoszonych w uzgodnieniach międzyresortowych

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przepis | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Stanowisko MPiT |
|  | Art. 28 ust. 1 p.w.p. | Ministerstwo Cyfryzacji | Odnosząc się do projektowanego art. 28 ust. 2 w zakresie patentowania programów komputerowych i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej należy wskazać, że w przemyśle informatycznym patentowanie programów komputerowych rodzi trudności związane z interoperacyjnością. Powszechny jest problem związany z koniecznością uzyskiwania licencji patentowych na rozwiązania, których wdrożenie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z uznanymi standardami teleinformatycznymi. Wobec powyższego proponuję podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie wykorzystania patentów w celu ograniczania korzyści wynikających z cyfryzacji, a mianowicie:  - prowadzenie aktywnej polityki państwa w obszarze standaryzacji tak, aby w procesach normalizacyjnych nie dochodziło do przyjmowania standardów obarczonych ryzykiem naruszenia patentów;  - prowadzenie aktywnej polityki państwa w obszarze zamówień publicznych tak, aby rozwiązania informatyczne zamawiane przez podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych były zgodne z otwartymi standardami (tj. standardami nieobarczonymi ryzykiem naruszania patentów). | Zmiana wprowadzana przez wnioskodawcę jest wykonaniem postulatu środowisk biznesowych, w tym branży IT oraz start-upów wykorzystujących technologie informatyczne i cyfrowe, przedkładanych MPiT na kolejnych spotkaniach konsultacyjnych oraz stanowi wykonanie Białej Księgi Innowacji. Jednocześnie na uwadze należy mieć, że zmieniony art. 28 ust. 1 nadal wskazuje, że programy komputerowe co do zasady nie mogą stanowić przedmiotu patentu, a jedynie wynalazki, które są wspomagane programem komputerowym. Ponadto art. 75 ust. 2 i 3 w zw. z art. 76 ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne zapewniają możliwość korzystania dla celów określonych w tych przepisach, w szczególności odnosi się to do interoperacyjności. Podobna ochrona jest zapewniana przez art. 66 p.w.p. stanowiący o nadużyciu prawa do patentu na ewentualny wynalazek wykorzystujący program komputerowy. |
|  | Art. 33 ust. 3 p.w.p. | Ministerstwo Cyfryzacji | Zastrzeżenie w zakresie zaproponowanej w ostatniej wersji projektu nowej treści art. 33 ust. 3. Przepis brzmi następująco: "zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, w całości popiera się̨ opisem wynalazku. Określają̨ one zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się̨ do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź́ nowego zastosowania znanego wytworu.". W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji przepis art. 33 ust. 3 w aktualnie proponowanym kształcie jest powrotem do rozwiązań, które występowały uprzednio w przepisach ustawy, umożliwiając opatentowanie dowolnego pomysłu, jeśli tylko zawiera on program lub algorytm uruchamialny na urządzeniu technicznym, na przykład na komputerze. Analiza powyższych przepisów wskazuje, że wejście ich w życie w proponowanym kształcie może znacznie utrudnić rozwój polskich rozwiązań informatycznych, jednocześnie w żaden sposób nie chroniąc polskiej wynalazczości. | **Nieuwzględniona.**  Ponadto zmiana wprowadzana przez wnioskodawcę jest wykonaniem postulatu środowisk biznesowych, w tym branży IT oraz start-upów wykorzystujących technologie informatyczne i cyfrowe, przedkładanych MPiT na kolejnych spotkaniach konsultacyjnych oraz stanowi wykonanie Białej Księgi Innowacji.  Mając na uwadze możliwość walidowania patentu w trybie Europejskiej Konwencji o patencie o jednolitym skutku, rozwiązanie stanowi ochronę dla polskich przedsiębiorców, którzy pozbawieni są w trybie krajowym możliwości skorzystania z tzw. pośredniego skutku. |
|  | Art. 1 pkt 8  (Art. 47 p.w.p.) | Rządowe Centrum Legislacji | W świetle wyjaśnień zawartych w piśmie projektodawcy z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz w uzasadnieniu projektu (str. 13), wskazujących, iż poszukiwanie typu międzynarodowego może być przeprowadzone wyłącznie przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań, który to status przysługuje również EPO oraz Wyszehradzkiemu Instytutowi Patentowemu, aktualność zachowuje zgłoszony w piśmie RCL z dnia 5 stycznia 2018 r. (uwaga 2) postulat doprecyzowania dodawanego art. 47 ust. 5 ustawy – Prawo własności przemysłowej, zwanej dalej „ustawą”. Sprecyzowanie tego przepisu pozwoliłoby na jednoznaczne wskazanie, czy dotyczy on wyłącznie wnioskowania o sporządzanie sprawozdania z poszukiwania typu międzynarodowego przez Urząd Patentowy (co sugeruje wyjaśnienie zawarte w piśmie projektodawcy z dnia 17 kwietnia 2018 r.), w świetle możliwości złożenia takiego wniosku do innego Międzynarodowego Organu Poszukiwań (sporządzone przez taki organ sprawozdanie uwzględnia się w regulacji art. 47 ust. 6 ustawy), co uczyni projektowaną normę prawną bardziej czytelną dla jej adresatów.  Podobnie wskazanie, że sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, jest brane pod uwagę przez Urząd Patentowy, o ile zostanie złożone do akt zgłoszenia przez zgłaszającego, zwiększyłoby czytelność ust. 6 tego artykułu, eliminując wątpliwości wynikające z nakazu stosowania przepisów ust. 1–4 „odpowiednio”, w przypadku gdy sprawozdanie zostało sporządzone przez Urząd Patentowy (stosownie do wyjaśnień zawartych w piśmie projektodawcy z dnia 17 kwietnia 2018 r.). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 13 (Art. 891 p.w.p.) | Rządowe Centrum Legislacji | W związku z wprowadzeniem w obecnej wersji projektu zmiany w dodawanym art. 891 ustawy obejmującej możliwość ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych również „w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu” (ust. 5 i 6), zasadne jest doprecyzowanie kwestii proceduralnych. Może budzić wątpliwości, czy w takim przypadku wniosek o ograniczenie patentu byłby rozpatrywany w ramach ww. postępowania, czy skutkowałby wszczęciem odrębnego postępowania spornego i zawieszeniem postępowania w sprawie sprzeciwu (o unieważnienie). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 1 pkt 26  (Art. 244 ust. 15p.w.p.) | Rządowe Centrum Legislacji | Projektowany w obecnej wersji projektu art. 244 ust. 15 ustawy, przewidujący możliwość wyznaczenia do ponownego rozpatrzenia sprawy eksperta, który wydał zaskarżoną decyzję, jak się wydaje, zawiera błąd logiczny. Na moment samego wyznaczenia eksperta do ponownego rozpatrzenia sprawy, Prezes Urzędu Patentowego nie może bowiem wiedzieć, czy ekspert ten uzna wniosek za całkowicie zasadny, co wskazano jako przesłankę takiego wyznaczenia.  Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że mimo szczególnego w systemie prawnym statusu ekspertów, projektowana regulacja budzi wątpliwości w świetle zasad postępowania administracyjnego stosowanych przy orzekaniu przez nich w sprawach określonych w ustawie. Projektowana regulacja wydaje się nawiązywać do instytucji uwzględnienia odwołania przez organ, który wydał decyzję w I instancji (art. 132 KPA) – jednakże pominięto w niej warunki takiego uwzględnienia odwołania (wniesienie odwołania lub zgoda wszystkich stron). Może także wywoływać wątpliwości w kontekście zasad wyłączenia pracownika organu (jako osoby fizycznej) określonych w art. 24 § 1 pkt 5 KPA. | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 252 p.w.p. | Rządowe Centrum Legislacji | Niejasny jest sposób uwzględnienia uwagi RCL dotyczącej kwestii „powtarzania” w ustawie norm wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego skoro zgodnie z art. 252 ustawy – w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przez Urzędem Patentowym stosuje się przepisy tego Kodeksu (uwaga 9 pisma RCL z dnia 5 stycznia 2018 r.). Wyjaśnienia zawarte w piśmie projektodawcy z dnia 17 kwietnia 2018 r. wskazywały na intencję usunięcia odesłań powtarzających regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże projekt nadal obejmuje dodawanie w ustawie kolejnych tego rodzaju „powtórzeń” w tym w dodawanym art. 2442 ustawy – normy wynikającej z art. 134 KPA. Niewyjaśniona pozostała także kwestia relacji art. 252 ustawy nakazującego stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie do art. 243 ustawy regulującego w ograniczonym zakresie kwestie przywrócenia terminu. | Uwzględniona poprzez usunięcie propozycji uchylenia art. 252 jako zasady ogólnej dot. odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP. |
|  | Art. 1 pkt 28  (Art. 247 p.w.p.) | Rządowe Centrum Legislacji | Nie kwestionując zasadności wprowadzania rozwiązań, które zapobiegają celowemu przedłużaniu postępowania przez osobę zainteresowaną utrzymywaniem niepewności w obrocie prawnym, należy zauważyć, że uzupełnione uzasadnienie projektu nie wykazuje proporcjonalności przyjętego w dodawanych regulacjach art. 247 ust. 6 i 7 ustawy rygoru uchylenia decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w razie nienadesłania w terminie żądanych wyjaśnień i dokumentów w postępowaniu sprzeciwowym (uwaga 10 z pisma RCL z dnia 5 stycznia 2018 r.). Wprowadzana sankcja jakkolwiek związana z zarzutami o charakterze merytorycznym, dotyczy jednak uchybienia o charakterze formalnym (przekroczenie terminu) i może objąć również podmioty, które przekazały żądane wyjaśnienia i dokumenty z nieznacznym naruszeniem wyznaczonego terminu.  Po dodatkowej analizie projektu w tym zakresie zgłoszoną uwagę należy odnieść także do objętego nowelizacją art. 247 ust. 2 ustawy, który analogiczny skutek uchylenia decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wiąże z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na ustosunkowanie się do sprzeciwu, jak również do zmienionego w obecnej wersji projektu art. 891 ustawy (ust. 4 w związku z wpływem ewentualnego ograniczenia patentu na postępowanie sprzeciwowe i o unieważnienie patentu, wskazanym w ust. 5 zdanie drugie).  RCL dostrzega, że powyższe rozwiązanie jest stosowane dość powszechnie na gruncie ustawy. Jednakże postępowanie sprzeciwowe dotyczy wzruszenia decyzji o udzieleniu patentu czy praw, która zyskała już status decyzji prawomocnej – przesądzenie o jej uchyleniu wskutek uchybienia o charakterze formalnym powinno, w ocenie RCL, uwzględniać zróżnicowane przyczyny powstania takich uchybień i prawidłowo wyważać interesy stron. W omawianym przypadku uchybienie terminowi skutkuje automatycznie utratą przyznanych prawomocnie praw a cofnięcie tego skutku wymaga przeprowadzenia procedury przywrócenia terminu (art. 243 ust. 4 ustawy). Co również istotne, bez względu na ważkość dopuszczalnych podstaw sprzeciwu nie są one badane przez Urząd przy składaniu sprzeciwu – jest on od razu przekazywany uprawnionemu do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie. Dla porównania w przypadku wniosku o unieważnienie patentu czy ww. praw bezskuteczny upływ terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek w ogóle nie ma wpływu na dalsze prowadzenie postępowania (art. 2553 ust. 1 ustawy). Różnice pomiędzy obiema instytucjami, w ocenie RCL, nie uzasadniają tak skrajnego zróżnicowania skutków braku odpowiedzi uprawnionego na zarzuty.  Należy zatem bądź przedstawić w uzasadnieniu projektu argumenty wykazujące proporcjonalność projektowanego rozwiązania, bądź je zmodyfikować (np. dostosowując sankcję do rodzaju, charakteru czy zakresu naruszenia czy też wprowadzając mechanizm „ostrzegawczy”). | **Uwzględniona.** |
|  | Art. 260 p.w.p. | Rządowe Centrum Legislacji | Wobec rezygnacji z modyfikowania zakresu kontroli sprawowanej przez ministrawłaściwego do spraw gospodarki w art. 260 ust. 11 pkt 1 ustawy przepis ten wydaje sięmieć walor jedynie informacyjny. Kompetencja ministra, sprawującego z ramienia RadyMinistrów nadzór na działalnością Urzędu Patentowego, do sprawowania kontroli nadUrzędem na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli wadministracji rządowej wynika już z treści art. 6 ust. 3 pkt 1 tej ustawy.  Należy też zauważyć, że nie została wyjaśniona kwestia zakresu możliwego powierzania Urzędowi wykonania czynności w ramach jego zadań (art. 260 ust. 11 pkt 4 ustawy). | Uwzględniona poprzez doprecyzowanie, że możliwość powierzenia zadania dot. wyłącznie kwestii realizowania polityki Rady Ministrów w zakresie własności przemysłowej i nie odnosi się do indywidualnych spraw załatwianych przez Urząd Patentowy RP. |
|  | Art. 2861-2862 p.w.p. | Ministerstwo Sprawiedliwości | W związku z trwającymi w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami, mającymi na celu wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów regulujących postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej (jako kolejnego typu odrębnego postępowania procesowego), należy rozważyć celowość regulacji proponowanej w art. 2861 i art. 2862 Prawa własności przemysłowej (art. 1 pkt 38 i 39 projektu ustawy). W tym kontekście należ wskazać, że zarówno kwestia uprawnienia do żądania zabezpieczenia dowodów przed wytoczeniem powództwa, jak i wniosek o nakazanie udzielenia informacji koniecznych do określenia zakresu dochodzonych roszczeń, będą objęte projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która ureguluje w sposób kompleksowy postępowanie we wszelkich typach spraw z zakresu własności intelektualnej. W związku z opracowywaniem powołanych przepisów, których celem jest zapewnienie spójności rozwiązań procesowych we wszystkich sprawach z zakresu własności intelektualnej, projektuje się także uchylenie przepisów, które w sposób fragmentaryczny regulują wskazaną materię, art. art. 80 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, odnoszącego się do zabezpieczenia dowodów oraz roszczenia informacyjnego w sprawach z zakresu praw autorskich. | Wyjaśniona. Prace trwające w Ministerstwie Sprawiedliwości obejmują szerszy zakres – odnoszą się do całości własności intelektualnej. Jednocześnie nie zostały sprecyzowane ramy czasowe prac prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z czym wnioskodawca uważa, że zmiana wskazanych przepisów, aby stały się one zgodne z Dyrektywą 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jest konieczne. |
|  | Art. 2861-2862 p.w.p. | Ministerstwo Sprawiedliwości | W przypadku nieuwzględnienia uwagi o charakterze ogólnym, tj. pozostawienia w projekcie ww. przepisów, należy zwrócić uwagę, że:  1) nowa wersja projektu ustawy w dużej części uwzględnia uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości na etapie uzgodnień międzyresortowych, dotyczące regulacji procedury zabezpieczenia dowodu (projektowany art. 2861) oraz roszczenia informacyjnego (projektowany art. 2862); wydaje się jednak, że istotne zmiany (obejmujące m.in. możliwość żądania także przed wytoczeniem powództwa, zabezpieczenia dowodów naruszenia tych praw, w sposób umożliwiający ich zachowanie), jakie są przewidziane w ww. przepisach, wymagają omówienia w uzasadnieniu nowej wersji projektu;  2) wątpliwości budzą również odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o zabezpieczeniu dowodów i wybranych przepisów postępowania zabezpieczającego zawarte w projektowanych art. 2861 ust. 8. Zaproponowana redakcja powoduje niejasność w zakresie wzajemnej relacji art. 311 k.p.c. oraz art. 734 k.p.c., które regulują właściwość sądu. Wydaje się, że odesłanie do art. 311 k.p.c. byłoby w tym zakresie wystarczające;  3) pewne zastrzeżenia budzi dopuszczalność oddania rzeczy zajętych tytułem zabezpieczenia dowodów pod dozór osoby żądającej zabezpieczenia (proponowany art. 2861 ust. 6). Wydaje się, że przedmiotowe rozwiązanie nie powinno być dopuszczalne także w sytuacjach wyjątkowych, a kontrola nad rzeczami zabezpieczonymi w tym trybie powinna należeć w każdym przypadku do sądu;  4) Ministerstwo Sprawiedliwości podtrzymuje również uwagę co do nieuzasadnionego braku możliwości rozpoznania wniosku o zabezpieczenie dowodu na posiedzeniu niejawnym (projektowany art. 2861 nie odsyła do art. 735 § 1 k.p.c.). Powyższe oznacza, że nawet w przypadku, gdy przeciwnik nie może być wskazany, albo gdy miejsce jego pobytu nie jest znane, lub gdy wniosek jest oczywiście niezasadny albo składa go osoba nieuprawniona – przeczenie sądu powinno zapaść na posiedzeniu jawnym, co istotnie negatywnie wpłynie na możliwość sprawnego rozpoznania wniosku. | **Uwzględniona.**  Uwzględnienie uwagi znajdzie odzwierciedlenie w uzasadnieniu.  Uwzględniona poprzez usunięcie odesłania do art. 734 kodeksu postępowania cywilnego.  Uwzględniona poprzez usunięcie możliwości oddania rzeczy zajętych tytułem zabezpieczenia dowodów pod dozór osoby żądającej zabezpieczenia.  Uwzględniona poprzez wprowadzenie możliwości rozpoznania wniosku o zabezpieczenie dowodu na posiedzeniu niejawnym. |
|  | Art. 2862 ust. 7 p.w.p. | Rządowe Centrum Legislacji | Weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia bądź wyjaśnienia *ratio legis* wymaga wskazany w zmienionym art. 2862 ust. 7 ustawy zakres przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących świadka, mających zastosowanie do osoby, o której mowa w ust. 2 tego artykułu (pominięto np. przywołanie art. 262 KPC określającego treść wezwania świadka czy art. 264 określającego zasady przesłuchiwania świadków). | Proponuje się całkowite zrezygnowanie z tego ustępu. Z uwagi na fakt, że inna osoba, o której mowa w ust. 2, jest potencjalnym naruszycielem prawa wyłącznego, co wzmacnia dodatkowo sposób sformułowania tego przepisu („u tej osoby stwierdzono”), w opinii wnioskodawcy nie ma potrzeby wprowadzać dodatkowych gwarancji procesowych, o których mowa w przepisach k.p.c. dot. świadków. W obecnej sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony przeciwko takiej osobie przed wszczęciem powództwa przeciwko naruszycielowi, osobie takiej będzie przysługiwał status uczestnika postępowania. Natomiast w przypadku, gdy taka inna osoba zostanie wskazana przez powoda w trakcie trwania postępowania, gdzie pozwanym jest naruszyciel prawa wyłącznego, wystarczające są ogólne przepisy, np. art. 1050 k.p.c. |
|  | Uwaga ogólna | GIODO | Brak uwag. |  |