

**Projekt**  
**20.09.2018 r.**

**Ustawa**  
**z dnia        2017 r.**  
**o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej**

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

3) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. 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;
- 6) wytworów lub sposobów, których:
  - a) możliwość wykorzystania nie może być wykazana, lub
  - b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–5 wykluczają możliwość udzielenia patentu na przedmiot lub działalność, o których mowa w przepisie, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub działalności jako takich.”;

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

„2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma

zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;”;

5) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem art. 93<sup>6</sup> ust. 1, opis wynalazku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. W szczególności opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki oraz wskazywać problem techniczny do rozwiązania, a także przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny w sposób jasny i wyczerpujący 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.”

c) ust. 3<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

„3<sup>1</sup>. Zastrzeżenia patentowe powinny być jasne i zwięzłe i w całości poparte opisem wynalazku. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.”

6) w art. 34:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

7) art. 37 otrzymuje brzmienie:

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

8) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd Patentowy sporządza, w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa, dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu,

sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

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

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

7. W przypadku przeprowadzenia poszukiwań typu międzynarodowego przez Urząd Patentowy, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.”;

9) w art. 49 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, lub”,

b) po pkt. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i wyczerpujący oraz nie są w całości poparte opisem”;

10) w art. 66 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu, składowaniu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu, składowaniu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.”;

11) w art. 69 ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) korzystanie z wynalazku polegające na wytwarzaniu, używaniu, przechowywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub

importowaniu, w celu wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania, również przez osobę trzecią, rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych na terytorium EOG lub innego państwa”;

b) po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) korzystanie z materiału biologicznego do celów hodowli lub odkrywania i wyprowadzania nowych odmian roślin.”;

12) w Tytule II w Dziale II Rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

„Unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu”;

13) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto 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.”;

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

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

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

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

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

5. Uprawniony z patentu może wnieść o ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych w trakcie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, zarządza się połączenie postępowania w sprawie sprzeciwu albo postępowania w sprawie o unieważnienie patentu z wnioskiem o ograniczenie patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych w celu ich łącznego rozpoznania. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się.

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



8. Ograniczenie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego. Informację o ograniczeniu patentu publikuje się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

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

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

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

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

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

17) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 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 przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.”;

18) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-3, przepisy art. 31-33.

2. Opis wzoru użytkowego określa jego użyteczność.

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

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera jedno zastrzeżenie ochronne niezależne.

4. Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 4, nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu, posiadających te same istotne cechy techniczne zastrzeganego rozwiązania.”;

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

„1. Do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 25, 27-29, 35-37, 39-52, 55-60, 62, 66-75, 76-90 i 92.”;

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

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

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

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

22) w art. 117<sup>3</sup> ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od decyzji Urzędu Patentowego, o której mowa w ust. 2, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 244–244<sup>2</sup> oraz art. 245 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

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

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

24) art. 128 otrzymuje brzmienie:

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

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

„3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie także do opłat okresowych za ochronę wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego oraz opłaty jednorazowej za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego. Nie dotyczy to opłat za okresy przekraczające dziesięć lat od zgłoszenia.”;

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

„1<sup>3</sup>. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w ust. 1<sup>1</sup> lub 1<sup>2</sup>, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia

w terminie, o którym mowa w art. 242 ust. 1, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.”;

27) w art. 236:

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

„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz.1314), zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych”.

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

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1<sup>1</sup>, mogą działać tylko za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.”;

28) w art. 247:

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

d) po ust. 2 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:

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

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

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

6. Rozpoznając sprzeciw Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, do

nadesłania, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania.

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

29) w art. 253 uchyla się ust. 2;

30) w art. 255 w ust. 1:

e) dodaje się pkt 1<sup>3</sup> w brzmieniu:

„1<sup>3</sup>) ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych, w przypadku określonym w art. 89<sup>2</sup>.”;

f) uchyla się pkt 9;

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

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

32) uchyla się art. 255<sup>12</sup>;

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

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

- 1) sprawuje kontrolę nad Urzędem Patentowym na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o kontroli w administracji rządowej;
- 2) zatwierdza sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego;
- 3) dokonuje oceny działalności Urzędu Patentowego na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 261 ust. 4;
- 4) powierza Urzędowi Patentowemu wykonanie czynności w ramach zadań, o których mowa w art. 261, związanych z ustaloną przez Radę Ministrów polityką własności przemysłowej;
- 5) może żądać od Urzędu Patentowego w szczególności informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z realizacją zadań Urzędu Patentowego; uprawnienie ministra nie obejmuje zadań, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 1-3.”

34) w art. 261 po ust. 3 dodaje się ust. 4–5 w brzmieniu:

„4. Prezes Urzędu Patentowego przygotowuje i przedstawia, w terminie do 31 marca każdego roku, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia

sprawozdanie z wykonania zadań, o których mowa w ust. 1–3 (sprawozdanie z działalności Urzędu Patentowego).

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

35) w art. 263:

g) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urzędu Patentowego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Kadencja Prezesa trwa 5 lat od dnia powołania i może zostać jednorazowo przedłużona na kolejne 5 lat.”;

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

„2<sup>1</sup>. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego w przypadku:

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

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

„3. Aplikacja trwa 3 lata, z tym że w przypadkach uzasadnionych ze względu na posiadane przez aplikanta eksperckiego wiedzę i co najmniej roczne doświadczenie w sprawach z zakresu własności przemysłowej, na wniosek aplikanta eksperckiego, może być skrócona do 6 miesięcy.”;

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

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

4. O wyłączeniu członka kolegium rozstrzyga przewodniczący kolegium.

5. O wyłączeniu przewodniczącego kolegium lub całego kolegium orzekającego rozstrzyga inne kolegium orzekające.

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

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

„2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wyznaczony przez

Prezesa Urzędu Patentowego, podejmuje czynności mające na celu przygotowanie spraw spornych do rozpatrywania, w szczególności zarządza wyznaczenie składów orzekających oraz terminów posiedzeń jawnych i niejawnych.”;

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

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

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

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

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

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

6. Rzeczy zajęte tytułem zabezpieczenia dowodów przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez sąd. Tylko w wyjątkowych sytuacjach mogą być one oddane pod dozór osoby żądającej zabezpieczenia.

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

8. Do zabezpieczenia dowodów przepisy art. 310–315, art. 733–734, art. 738–739, art. 741–746 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.”;

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

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

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

i) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

j) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub



k) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

l) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1–2 może dotyczyć wyłącznie:

1) firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;

2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również cen otrzymanych za te towary lub usługi.

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

5. Od obowiązku udzielenia informacji może uchylić się osoba, która według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mogłaby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

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

7. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd rozpoznaje w terminie 7 dni.

8. Do wniosków o udzielenie informacji stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744–746 Kodeksu postępowania cywilnego.”;

Art. 2. Do postępowań w sprawie sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji, a także postępowania, o którym mowa w art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. 1. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego, na zasadach określonych w art. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowy Prezes Urzędu Patentowego pełni swoją funkcję do czasu powołania Prezesa Urzędu Patentowego zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.



## UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej powoływana jako „p.w.p.”), wynika z konieczności wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U.UE L 157 z 30.04.2004, s. 45) oraz uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-494/15, dotyczącego wykładni art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE. Projekt zawiera również szereg przepisów dostosowujących do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim, dalej powoływana jako „EPC”) i Układu o współpracy patentowej sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r., poz. 303 i z 1994 r., poz. 330, dalej powoływany jako „PCT”). Projekt zawiera również szereg przepisów o charakterze porządkującym lub wyjaśniającym występujące w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

*I. Część zbliżająca przepisy krajowe do przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności przepisów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 5 października 1973 r. oraz Układu o współpracy patentowej sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.*

Nowelizacja przenosi do polskiego porządku prawnego szczegółowe instytucje prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Zmiany w art. 4 ust. 2 p.w.p. (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) wynikają z konieczności uwzględnienia postanowień rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Zgodnie z art. 25 ust. 2 tego rozporządzenia kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Zatem zgłoszenia w postaci elektronicznej powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich takim podpisem. Jednocześnie wnioskodawca nie uważa za pożądane wskazanie bezpośredniego odniesienia do tego przepisu rozporządzenia, a jedynie ogólne odniesienie do języka oraz do formy, uregulowanych odpowiednio przez przepisy prawa międzynarodowego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zmiana art. 19 ust. 1 i art. 128 p.w.p., zakłada, iż dowód pierwszeństwa jest wydawany na podstawie zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym. Przyjęcie takiego rozwiązania usuwa uchybienia natury legislacyjnej gdyż zgłaszający mogą korzystać z uprzedniego pierwszeństwa wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia w Polsce zarówno przy dokonywaniu kolejnego zgłoszenia w kraju, jak i za granicą (art. 1 pkt 2 i 24 projektu). Zmiana w zakresie art. 28 p.w.p. (art. 1 pkt 3 projektu) stanowi ujednolicenie terminologii stosowanej przez Prawo własności przemysłowej z terminologią stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich oraz aktów ją rewidujących (Dz.U. 2004 nr 79 poz. 737). Również dodanie ust. 2 stanowi próbę ujednolicenia przepisów prawa krajowego z przepisami

Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Pomimo braku obowiązku prawnego takiego zbliżenia regulacji, takie działanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknięcia obowiązywania różnych treści praw w odniesieniu do patentów obowiązujących na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jednocześnie uwzględniając dotychczasowy dorobek prawny oraz rozwiązania polskiego systemu prawnego, nie jest konieczne, w opinii wnioskodawcy, zrezygnowanie ze wskazania, że za wynalazek nie uważa się wytwórców lub sposobów, które – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki – możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. W polskim porządku prawnym stanowi to odrębny warunek, podczas gdy w porządku zgodnym z EPC, te warunki zawierają się w warunku dot. nadawania się do przemysłowego stosowania (por. sprawy T 541/96, T 1336/13).

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 65, poz. 598.) przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym RP została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. Mając to na uwadze, nie jest zasadne utrzymywanie tak znaczących różności w definiowaniu, co nie może zostać uznane za wynalazek, ponieważ w praktyce stanowi to wyłącznie ograniczenie dla polskich podmiotów prowadzących innowacyjną działalność, podczas gdy w tych samych okolicznościach patenty zagranicznych podmiotów podlegają procedurze tzw. walidowania na terenie RP.

Projekt doprecyzowuje przepis art. 29 ust. 1 pkt 2. Wyraźne ustalenie, iż nie podlegają opatentowaniu wytwory uzyskane czysto biologicznym sposobem hodowli roślin lub zwierząt jest zgodne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, które wyraziły je w związku z dyrektywą nr 98/44/EC z 6.7.1998 r. o ochronie praw wynalazków biotechnologicznych (wynika to zwłaszcza z art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy). Ponadto, dla zapewnienia spójności p.w.p. z systemem ochrony odmian roślin i ras zwierząt, niezbędne jest doprecyzowanie, iż nie jest możliwe uzyskanie patentu na wytwory uzyskiwane mikrobiologicznymi sposobami o ile wytwory te są odmianami roślin lub rasami zwierząt. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dopuszcza udzielanie patentów na wynalazki, które nie są odmianami roślin lub rasami zwierząt, a których przedmiotem jest mikrobiologiczny sposób hodowli lub wytworów uzyskanych takim sposobem (art. 1 pkt 4 projektu).

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

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

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

Z kolei nowelizowany art. 47 p.w.p. wprowadza tzw. poszukiwanie typu międzynarodowego. Jest ono zgodne z art. 15 ust. 5 PCT i umożliwia przeprowadzenie tego typu poszukiwania w odniesieniu do zgłoszenia krajowego dokonanego w krajowym urzędzie patentowym. Poszukiwanie to pozwala na uzyskanie przez zgłaszającego bardziej szczegółowych informacji o stanie techniki niż te otrzymywane w ramach poszukiwania prowadzonego przez urząd krajowy, ponieważ przyjmuje ono zakres międzynarodowy. Dzięki temu w stosunkowo wczesnej fazie postępowania zgłaszający ubiegający się o ochronę krajową będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym staraniu się o ochronę patentową swojego wynalazku w innych państwach w ramach systemu międzynarodowego PCT. Wprowadzana zmiana zbiega się w czasie z powstaniem, z dniem 1 lipca 2016 r., Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który, podobnie jak EPO, działa jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań (art. 1 pkt 8 projektu).

Zaproponowane brzmienie art. 49 doprecyzowuje przesłanki odmowy udzielenia patentu (art. 1 pkt 9 projektu).

Zmiany zaproponowane w art. 66 doprecyzowują zakres praw przysługujących uprawnionym z patentu (art. 1 pkt 10 projektu). Projektowana zmiana odpowiada praktyce, w szczególności w zakresie rozstrzygnięciu wprost, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej bez jego zgody, w czasie trwania patentu, przechowywania chronionego wynalazku lub produktu otrzymanego bezpośrednio chronionym sposobem.

Mając na uwadze spójność wspólnotowego i krajowego systemu ochrony niezbędne jest uzupełnienie p.w.p o tzw. „przywilej hodowcy” przewidziany w art. 15 lit. c rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27.07.1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (art. 1 pkt 11 projektu).

Zmianie ulega również tytuł rozdziału 8, gdyż w dotychczasowym brzmieniu nie uwzględniał on zawartych w tym rozdziale przepisów dotyczących ograniczenia patentu (art. 1 pkt 12 projektu).

Dodanie art. 89<sup>1</sup> p.w.p. (art. 1 pkt 13 projektu) wprowadza procedurę umożliwiającą zmianę zastrzeżeń patentowych po udzieleniu patentu. Proponowana zmiana również stanowi próbę ujednolicenia systemu ochrony patentowej w Polsce i systemu ochrony patentowej na podstawie EPC. W celu umożliwienia przedsiębiorcy realizacji strategii defensywnej, w przypadku zakwestionowania ważności patentu, uprawniony z patentu ma możliwość ograniczenia zakresu ochrony poprzez zmianę dotychczasowego zastrzeżenia niezależnego.

Zaproponowana zmiana art. 93<sup>2</sup> ust. 4 p.w.p. porządkuje zasady przesyłania wykazów sekwencji nukleotydów lub aminokwasów (art. 1 pkt 14 projektu).

Usuwa się również błąd redakcyjny zawarty w art. 93<sup>3</sup> ust. 2, zastępując błędnie użyty zwrot „wynalazki biotechniczne” prawidłowym „wynalazki biotechnologiczne” (art. 1 pkt 15 projektu).

## *II. Zmiany w pozostałym zakresie*

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu polega na uzupełnieniu odesłania w tym przepisie do umowy międzynarodowej lub przepisów prawa UE zarówno do języka, jak i do formy, w jakich prowadzone jest postępowanie. Ma to na celu prawidłowe stosowanie w

szczegółności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE. Wobec tego zgłoszenia w postaci elektronicznej w postępowaniach prowadzonych na podstawie nowelizowanej ustawy powinny być dopuszczalne również po opatrzeniu ich podpisem złożonym zgodnie z rozporządzeniem.

W zakresie pozostałych zmian projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, wprowadzając zmiany w redakcji art. 94 i 97 p.w.p., zarówno w zakresie pojęcia wzoru użytkowego, jak i jego użyteczności i nowości (art. 1 pkt 16 i 17 projektu). Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, wprowadzając zmiany w redakcji art. 94 i 97 p.w.p., zarówno w zakresie pojęcia wzoru użytkowego, jak i jego użyteczności i nowości. Proponowana nowa definicja wzoru przemysłowego umożliwia uzyskiwanie ochrony na niższym poziomie niż patent. Służy temu uproszczenie i ujednolicenie pojęć – wyeliminowanie zwrotu „użyteczność” i zastąpienie go zwrotem „przemysłowej stosowalności”, które jest już stosowane i interpretowane na gruncie ochrony patentowej. Ponadto oczekiwane jest umożliwienie formalnego niezaliczania dotychczas do wzorów użytkowych takich rozwiązań jak wyroby warstwowe, tkaniny, opatrunki, kable – wytwory, w których istotna jest powtarzalna struktura, mająca fizyczną postać, jednak trudne do zdefiniowania jest jeden z wymiarów, jak np. długość lub szerokość. W uzupełnieniu do zmiany definicji wzoru przemysłowego konieczne jest doprecyzowanie liczby niezależnych zastrzeżeń ochronnych, przy zachowaniu możliwości objęcia różnych postaci przedmiotu zastrzeżeniami zależnymi. Przepisy art. 97 mają doprecyzować formalne wymagania dot. uzyskania prawa ochronnego na wzór przemysłowy.

Zmiany zaproponowane w art. 108 ust. 6 i art. 114 ust. 2 p.w.p. również mają charakter porządkujący związany z rezygnacją z opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego jako obowiązkowego elementu dokumentacji zgłoszeniowej (art. 1 pkt 18 – 19 projektu).

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 117<sup>3</sup> ust. 3, 118 ust. 1 p.w.p. dostosowują odesłania do wprowadzanych zmian (art. 1 pkt 20-21 projektu).

Nowelizacja rozszerza możliwość zwolnienia z opłat okresowych (za pierwszy okres ochrony) na wzory przemysłowe i znaki towarowe (art. 1 pkt 23 projektu). Jest to propozycja proinnowacyjna mająca na celu wspieranie uprawnionych, w szczególności przedsiębiorców na starcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Zmiana art. 236 p.w.p. (art. 1 pkt 25 projektu) wynika z przedstawianych przez przedsiębiorców postulatów w tzw. Białej Księdze Innowacji. Jednym z rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców w toku konsultacji było umożliwienie realizacji zadań rzecznika patentowego przez radców prawnych i adwokatów. Zmieniany art. 236 ust. 1 stanowi, że pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Na obecnym etapie świadomość i edukacja adwokatów i radców prawnych w zakresie

technicznych i technologicznych aspektów innowacji pozwala na dopuszczenie tych zawodów do pełnienia funkcji profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Jednocześnie postępowania w przedmiocie patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych, z powodu ich technicznego charakteru, powinny pozostać w ramach uprawnień profesjonalnych pełnomocników mających odpowiednie przygotowanie zawodowe, poświadczone stosownym zaświadczeniem. Takie rozwiązanie może wpłynąć na zwiększenie dostępności pomocy prawnej dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, obniżenie kosztów tej pomocy oraz na rozwój sektora usług prawnych.

Ponadto wprowadzana zmiana w ust. 3 jednoznacznie przesądza, iż osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spoza UE oraz państwa członkowskiego EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej) mogą działać wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. W stosunku do tych osób wyłączone jest prawo do samodzielnego występowania przed Urzędem. Dotychczasowe brzmienie przepisu mogło budzić w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne (art. 1 pkt 25 projektu).

Uchylenie art. 253 ust. 2 (art. 1 pkt 29 projektu) usuwa nadmierne ograniczenie w dochodzeniu roszczeń o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu w oparciu o przepisy kpa.

Odnosnie sprzeciwów wnoszonych na podstawie art. 246 p.w.p. tj. wobec prawomocnych decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji projekt rezygnuje z ich rozpatrywania przez kolegia orzekające do spraw spornych. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na zajęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu lub w przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, będzie wydawana decyzja o uchyleniu decyzji o udzieleniu prawa i umorzeniu postępowania w całości lub części. Natomiast w przypadku podniesienia przez uprawnionego zarzutu, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa będzie rozpatrywana w trybie administracyjnym przez wyznaczonego przez Prezesa Urzędu eksperta lub zespół orzekający. Zaznaczyć należy, że podobnie jak dotychczas, stroną postępowania będzie również wnoszący sprzeciw, a Urząd będzie rozstrzygał sprawę w granicach sprzeciwu i będzie związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Również w tym zakresie sprzeciwu nie będą rozpatrywane w postępowaniu spornym, czego konsekwencją jest uchylenie art. 255 ust. 1 pkt 9 p.w.p. oraz zmiana art. 264 ust. 1 p.w.p. (art. 1 pkt 28 – 30 projektu). Projekt jednocześnie stanowi, iż rozpoznawanie spraw w postępowaniu sprzeciwowym należy do ekspertów. Przedmiotem proponowanej regulacji są zarzuty o charakterze merytorycznym. Wprowadzane rozwiązanie ma więc zapobiec celowemu przedłużaniu postępowania przez osobę zainteresowaną utrzymywaniem niepewności w obrocie prawnym, co zagraża interesom innych przedsiębiorców.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie uprawnień nadzorczych ministra właściwego do spraw gospodarki nad działalnością Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 260 p.w.p. Urząd Patentowy podlega Radzie Ministrów, a nadzór nad działalnością Urzędu Patentowego sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z tym konieczne jest doprecyzowanie uprawnień, jakie przysługują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru, obok środków o charakterze niewłaściwym,



takich jak zalecenia lub opinie, które z samego charakteru nie wymagają regulacji na poziomie ustawy (art. 1 pkt 32-34 projektu). W konsekwencji celowe jest wprowadzenie sprawozdania z działalności Urzędu Patentowego, które ma stanowić instrument, dzięki któremu minister właściwy do spraw gospodarki będzie w sposób szczegółowy informowany o działalności Urzędu Patentowego. Ponadto projekt określa kadencję Prezesa Urzędu Patentowego na 5 lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia na kolejne 5 lat. Długość kadencji ma stanowić równowagę dla uprawnień Prezesa Urzędu Patentowego, w szczególności w kontekście znaczącego wpływu na kształtowanie polityki państwa w zakresie własności przemysłowej i specyficznych środków prawnych, jakie przysługują Prezesowi Urzędu Patentowego wobec rzeczników patentowych (m.in. wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych, a także skreślenia lub odmowie skreślenia z tej listy; uprawnienie do zaskarżania uchwał organów samorządu do Sądu Najwyższego; zwrócenie się do organów samorządu o podjęcie uchwały w określonej sprawie, art. 25 i 56 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych).

Projekt przewiduje w art. 267 ust. 3 p.w.p. możliwość skrócenia aplikacji eksperckiej do sześciu miesięcy. Z możliwości tej będzie można skorzystać w przypadku gdy aplikację ekspercką będzie odbywał zatrudniony już w Urzędzie pracownik służby, który dobrze zna specyfikę pracy w Urzędzie a musi się jedynie nauczyć orzekania jako ekspert (art. 1 pkt 35 projektu).

Proponuje się także wprowadzenie regulacji związanych z wyłączeniem członka kolegium orzekającego ds. spornych. Zgodnie z projektem wniosek o wyłączenie przewodniczącego lub członka kolegium będzie zgłaszany na piśmie lub ustnie do protokołu. O wyłączeniu członka kolegium orzekać będzie przewodniczący, a o wyłączeniu przewodniczącego kolegium lub całego kolegium orzekającego, inne kolegium orzekające. Dodatkowo przyjęto zasadę, że ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu przez kolegium rozpatrujące sprawę bez składania wyjaśnień przez eksperta, którego wniosek dotyczy (art. 1 pkt 36 projektu).

Mając na uwadze regulację dot. zmiany w sposobie pełnienia nadzoru nad Urzędem Patentowym RP, w szczególności wprowadzenie kadencyjności Prezesa Urzędu, konieczne jest uregulowanie w przepisach przejściowych sytuacji do czasu przeprowadzenia naboru na to stanowisko (art. 3 projektu). Zgodnie z proponowanymi przepisami, nabór należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jednocześnie do czasu powołania nowego Prezesa Urzędu, funkcję sprawuje dotychczasowy Prezes.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcznego *vacatio legis* (art. 4 projektu), który jest odpowiednim okresem na przygotowanie się do wprowadzanych zmian.

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

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

poz.1006 oraz poz. 1204 ) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	846947.2170238.1620715
Nazwa dokumentu	18-09-20 PWP UD311 - parafa rpl.pdf
Tytuł dokumentu	18-09-20 PWP UD311 - parafa rpl.pdf
Data dokumentu	2018-09-27 17:29:35
Skrót dokumentu	AC12DA610388223B2F5FE00003BB081BD9304AF1
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2018-09-27 17:29:25
Podpisane przez	Joanna Sauter-Kunach; MPiT dyrektor departamentu
Akceptacja	Sauter-Kunach Joanna, 2018-09-27 17:28:47, wersja 1.0 (dyrektor departamentu, , Departament Prawny (DP)) Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
	EZD 3.71.456.456.14309
Data wydruku:	2018-11-23 08:26:21
Autor wydruku:	Dróždź Monika w zastępstwie za Kuliński Michał główny specjalista