

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej podyktowana jest potrzebą uregulowania w sposób jednoznaczny procedury przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia, wprowadzeniem możliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, a także prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej, złagodzenia wymogów procedury dla zgłaszających, zwłaszcza w części dotyczącej korzystania z wcześniejszego pierwszeństwa, a także usunięcia braków regulacji w części dotyczącej zgłoszeń, które nie spełniają wymogów jednolitości wynalazku i wzoru użytkowego.

Niezbędne jest również wprowadzenie mechanizmów pozwalających państwu na przeciwdziałanie nadużywaniu praw wyłącznych przez uprawnionych z rejestracji wzorów przemysłowych, co powinno zapobiegać zawyżaniu cen na części zamienne, będące przedmiotem ochrony.

Istotnym jest również złagodzenie wymagań dotyczących przekształcenia kategorii znaku towarowego.

Wobec przystąpienia Polski do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich niezbędnym stała się również potrzeba modyfikacji uregulowań przepisów dotyczących prowadzenia rejestru patentowego w części odnoszącej się do patentów europejskich znajdującej się w ustawie – Prawo własności przemysłowej, jak również przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z zamieszczeniem w projekcie ustawy nowego rozdziału regulującego kwestię postępowania w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz przepisów dotyczących patentów europejskich wynika potrzeba wprowadzenia do art. 3 definicji podstawowych pojęć, które wiążą się z tymi regulacjami (art. 1 pkt 1 projektu).

Zgodnie z zasadą 6 Wspólnego Regulaminu Wykonawczego postępowanie w sprawach udzielania rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, dokumentacja zgłoszenia i korespondencja w tej sprawie z Biurem Międzynarodowym WIPO prowadzone być powinny w języku angielskim lub francuskim. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich dokumentacja europejskich zgłoszeń patentowych oraz postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym powinno być prowadzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Wobec niejedności orzecznictwa projekt ustawy ustala więc w sposób jednoznaczny, że o języku, w jakim prowadzone jest postępowanie dotyczące udzielania praw wyłącznych w trybie przewidzianym umowami międzynarodowymi lub przepisami prawa unijnego, a także języku, w jakim powinna być sporządzona dokumentacja zgłoszeniowa przedmiotów własności przemysłowej, rozstrzygają umowy międzynarodowe (art. 1 pkt 2 projektu). Regulacje te nie wykluczają możliwości żądania tłumaczenia dokumentów na język polski w postępowaniu przed polskimi sądami, które toczy się wyłącznie w oparciu o przepisy prawa krajowego.

Projekt wprowadza podstawę do przyjmowania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej w postaci elektronicznej, precyzując przy tym warunki, które muszą być zachowane (art. 1 pkt 3, 15, 24 i 49 projektu). Pozwoli to dostosować standardy krajowe do tych, które obowiązują w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a także Układzie o współpracy patentowej (PCT).

Projekt poprawia redakcję art. 31 ust. 4 i 5, wyjaśniając, kiedy zgłoszenie uważa się za dokonane (art. 1 pkt 4 projektu).

Zmiana art. 33 ust. 3 i 4 łądodzi wymagania ustawowe co do formy zastrzeżeń patentowych, zbliżając je do zasad zawartych w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich oraz spełniając postulat środowiska rzeczników patentowych (art. 1 pkt 5 projektu).

Projekt liberalizuje wymogi dotyczące terminu złożenia tłumaczeń dowodów pierwszeństwa oraz oświadczenia o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, dopuszczając możliwość ich złożenia w dodatkowo wyznaczonym terminie (art. 1 pkt 6 projektu). Ustala obowiązek tłumaczenia dowodu pierwszeństwa, co do tej pory regulowały akty wykonawcze do ustawy, łądodzi wymagania co do terminu składania tych tłumaczeń na język polski lub inny, gdy wymagają tego odrębne przepisy (np. Układu o współpracy patentowej), a także łądodzi wymagania co do terminu nadsyłania oświadczeń o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa. Urząd Patentowy wyznaczać będzie dodatkowy termin na ich złożenie pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego pierwszeństwa.

Zmiana art. 37 precyzuje warunki dokonywania uzupełnień i poprawek zgłoszeń wynalazków. Usuwa sprzeczność z art. 28 ust. 2 Układu o współpracy patentowej, której Rzeczpospolita jest członkiem, dopuszczając możliwość wprowadzenia informacji, które zostały ujawnione wcześniej na dołączonych do dokumentacji rysunkach. Przewiduje przy tym obowiązek nadsyłania przez zgłaszającego stosownie zmienionego skrótu opisu wynalazku, do czego również może wezwać Urząd Patentowy. Zmiana ta ma na celu poprawienie jakości i precyzji udzielanych informacji o zgłoszeniach dla zainteresowanych podmiotów (art. 1 pkt 7 projektu). Projektowana zmiana stosuje się odpowiednio także do wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Projekt usuwa lukę w prawie, regulując warunki przyznania daty zgłoszenia pierwotnego zgłoszeniu wydzielonemu, a także określając wymagania dotyczące zgłoszeń wydzielonych (art. 1 pkt 8 i 9 projektu).

Projekt przedłuża termin na zgłaszanie przez osoby zainteresowane uwag co do istnienia przeszkód dotyczących udzielania praw wyłącznych na wynalazki,

dopuszczając ich składanie do zakończenia postępowania zgłoszeniowego (obecnie 6 miesięcy od daty publikacji o zgłoszeniu). Przewiduje również możliwość zmiany zastrzeżeń określających zakres udzielanej ochrony, o ile, co podyktowane jest względami technicznymi, wpłynęły one do Urzędu Patentowego co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu. Ograniczenie to nie stanowi przeszkody do zapoznania się przez osoby zainteresowane z tymi zmienionymi zastrzeżeniami (art. 1 pkt 10 projektu). Projektowana zmiana stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych.

Zmiana art. 49 wyraźnie akcentuje, że decyzja o udzieleniu patentu podejmowana jest przez Urząd Patentowy na podstawie posiadanych materiałów i aktualnego stanu wiedzy o przedmiocie zgłoszenia badającego sprawę eksperta. Przeświadczenie Urzędu o zdolności patentowej wynalazku, tak jak dotychczas, może zostać zweryfikowane w drodze przysługujących osobom zainteresowanym środków prawnych (art. 1 pkt 11 projektu).

Zmiana w art. 50 ust. 2 w sposób jednoznaczny reguluje obowiązek zgłaszającego dokonywania zmian w opisie zgłoszenia w przypadku ograniczenia zakresu udzielanej ochrony (art. 1 pkt 12 projektu).

Z uwagi na odmienne uregulowanie w projekcie terminu zgłaszania przez zainteresowane osoby uwag (art. 1 pkt 10 projektu) niezbędne było wprowadzenie stosownej zmiany przepisu art. 52 ust. 1 (art. 1 pkt 13 projektu). Zmiana ta pozwoli również Urzędowi Patentowemu na przyspieszenie postępowania zgłoszeniowego.

Zmiana zaproponowana do art. 69 ust. 1 pkt 4 (art. 1 pkt 14 projektu) ma charakter redakcyjny polegający na dostosowaniu jego brzmienia do wprowadzonej w 2001 r. terminologii polegającej na zastąpieniu określenia „środki farmaceutyczne” określeniem „produkty lecznicze”.

Projekt wprowadza możliwość udzielania licencji przymusowej na korzystanie z chronionego wzoru przemysłowego, co stwarza państwu warunki do

zapobiegania nadużywaniu tego prawa zwłaszcza przez zawyżanie cen na produkty rynkowe (art. 1 pkt 16 projektu).

Projekt wypełnia istniejącą lukę prawną i wprowadza regulację dotyczącą możliwości unieważnienia patentu europejskiego (art. 1 pkt 17 projektu).

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 18 ma charakter porządkowy i usuwa błędne powołanie do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe przepisów dotyczących dodatkowego prawa ochronnego, udzielanego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin (rozdział 5¹ – art. 75¹-75¹⁰ p.w.p.).

Przyjmując propozycję Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, aby całkowicie przededagować art. 108, przenosząc do niego odpowiednie przepisy zawarte w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358, z późn. zm.), zaproponowano stosowną zmianę ww. artykułu (art. 1 pkt 19 projektu).

Projektowana w art. 108¹, 110 i 111 zmiana (art. 1 pkt 20-22 projektu) rozszerza obowiązki Urzędu Patentowego i jednocześnie pozwala na odmowę rejestracji wzorów przemysłowych, nie tylko wtedy gdy zawierają w swojej kompozycji nazwy, skróty, oznaczenia, symbole niepodlegające monopolizacji, ale również gdy nie dotyczą postaci wytworu lub w sposób oczywisty nie są nowe.

Projekt usuwa również błędne regulacje dotyczące dokumentacji zgłoszenia wzoru przemysłowego i warunków określenia daty tego zgłoszenia, a także doprecyzowuje procedurę rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych i udzielania praw z rejestracji.

Zmiana w art. 118 ust. 1 (art. 1 pkt 23 projektu) usuwa błędne odesłanie do przepisów dotyczących licencji otwartej, a także dodatkowych praw ochronnych, które nie mogą być stosowane do wzorów przemysłowych, a także uzupełnia

stosowne odesłania do przepisów dotyczących licencji przymusowych w związku z propozycją zawartą w art. 1 pkt 16.

Wobec podnoszonych w praktyce Urzędu Patentowego wątpliwości co do innych znaków towarowych projekt jednoznacznie reguluje tę kwestię, dając możliwość odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy ze względu na starszeństwo wynikające z przepisów Unii Europejskiej (art. 1 pkt 25 projektu).

Projekt w jednoznaczny sposób pozwala na odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o znakach towarowych (indywidualnych) do zgłoszeń znaków towarowych wspólnych i gwarancyjnych w części, która nie została uregulowana odrębnymi przepisami (art. 1 pkt 26 projektu), a także składania wniosków o usunięcie z kompozycji znaku oznaczeń, które nie mogą być znakiem towarowym bądź nie mają dostatecznych znamion odróżniających (art. 1 pkt 27 projektu).

W związku z rozwojem techniki utrwalania dźwięku wprowadzono stosowną korektę do art. 141 ust. 2, zastępując, przy zgłoszeniu znaku dźwiękowego, pojęcie „taśma magnetofonowa” pojęciem szerszym „nośnik elektroniczny” (art. 1 pkt 28 projektu).

Projekt usuwa lukę prawną i stwarza podstawę do odmowy uwzględnienia przez Urząd Patentowy uzupełnień i poprawek zgłoszeń znaków towarowych naruszających przepisy ustawy (art. 1 pkt 29 projektu).

Projekt doprecyzowuje procedurę związaną ze stwierdzeniem przez Urząd Patentowy ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (art. 1 pkt 30 projektu).

Zmiana zaproponowana w art. 148 wypełnia lukę prawną i uzupełnia powołane odesłania o przepisy dotyczące obowiązku nadesłania tłumaczenia dowodu pierwszeństwa oraz oświadczenia o podstawie korzystania z uprzedniego

pierwszeństwa, a także wymagań związanych ze zgłoszeniem wydzielonym (art. 1 pkt 31 projektu).

Uwzględniając propozycje Rady Legislacyjnej i Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, wprowadzono do projektu nowy rozdział regulujący postępowanie w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Uwzględnia on procedurę związaną z uznaniem bądź stwierdzeniem przeszkód do uznania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaku towarowego dokonanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia. Urząd Patentowy państwa członkowskiego nie prowadzi korespondencji z uprawnionym z rejestracji międzynarodowej i ogranicza się do przekazywania do Biura Międzynarodowego WIPO not o wydanych w sprawie orzeczeniach. Noty te są przekazywane przez Biuro, w przyjętych językach korespondencji (angielskim lub francuskim) uprawnionemu z rejestracji międzynarodowej. Nota przekazywana uprawnionemu zawiera wskazanie zarzutów i ich podstawę prawną. Pozwala to wyrobić sobie przez uprawnionego pogląd co do celowości ubiegania się o ochronę znaku towarowego w Polsce. Osoby zagraniczne mają obowiązek korzystania przed Urzędem Patentowym z polskiego rzecznika patentowego. Dlatego też dopiero w przypadku podtrzymywania przez uprawnionego decyzji o ochronie w Polsce zarejestrowanego znaku towarowego w trybie Porozumienia lub Protokołu – po wejściu w fazę postępowania regulowanego prawem krajowym – decyzja Urzędu Patentowego będzie doręczana za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. O ile nie zostanie ustanowiony pełnomocnik w państwie członkowskim, uważa się, że noty kierowane do Biura Międzynarodowego są wystarczającą podstawą do dokonania stosownych zmian w rejestrze międzynarodowym. Regulacja obejmuje wszystkich zgłaszających, nie ma więc charakteru dyskryminacyjnego. W szczególności projekt dostosowuje charakter wydawanych przez Urząd orzeczeń do regulacji zawartych w tych umowach międzynarodowych. Ponadto wprowadza regulacje dotyczące unieważnienia skutków rejestracji międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepis precyzujący datę, od jakiej będzie liczony obowiązek używania znaku towarowego korzystającego z międzynarodowej rejestracji. Usuwa także lukę prawną

związaną z brakiem określenia roszczeń, jakie służą uprawnionemu z międzynarodowego znaku towarowego w przypadku naruszenia prawa z rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustala termin, od jakiego takie roszczenia mogą być dochodzone. Projekt przyjmuje, że uprawnionemu z międzynarodowego znaku towarowego służą także inne roszczenia, takie jak uprawnionemu z rejestracji krajowej. Projekt przyjmuje również, spójnie z art. 232 ust. 1, że roszczenia te mogą być dochodzone od daty publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o ochronie międzynarodowego znaku towarowego (art. 1 pkt 32 projektu).

Projekt dopuszcza (stosowna zmiana art. 162), przy zapewnieniu zachowania praw nabytych osób trzecich, zmianę charakteru znaku towarowego (art. 1 pkt 33 projektu).

W art. 1 w pkt 34 projektu doprecyzowuje się zasadę liczenia nieprzerwanego pięcioletniego okresu używania znaku towarowego, wprowadzając zasadę, że okres ten ma być liczony od uzyskania prawa ochronnego.

Zmiany zaproponowane do art. 176 (art. 1 pkt 35 projektu) mają na celu usunięcie z istniejących regulacji sugestii, co jest niezgodne z art. 174 ust. 1, że jedno zgłoszenie oznaczenia geograficznego może dotyczyć różnorodnych towarów. Wyraźne określenie, że zgłoszenie takie może dotyczyć tylko jednego towaru, a także doprecyzowanie wymogów dokumentacji zgłoszeniowej ograniczy liczbę korespondencji ze zgłaszającymi i tym samym przyspieszy postępowanie w sprawie.

Zmiana w art. 221 (art. 1 pkt 36 projektu) usuwa błędne odesłanie do przepisów dotyczących dodatkowych praw ochronnych, które nie są udzielane na topografie układów scalonych.

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 37 projektu usuwa lukę prawną i stwarza wyraźną podstawę do pobierania przez Urząd Patentowy opłat związanych z ochroną produktów leczniczych i środków ochrony roślin chronionych

dodatkowym prawem ochronnym. Projekt usuwa przy tym błędne odniesienie ochrony, na ww. produkty i środki, do wynalazków (art. 1 pkt 39 projektu).

Projekt doprecyzowuje proces pobierania opłat, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczane z góry, stwarzając możliwość Urzędowi Patentowemu do żądania ich uiszczenia w dodatkowym terminie (art. 1 pkt 38 projektu).

Proponowana zmiana do art. 226 doprecyzowuje dotychczasowy przepis przez uzupełnienie go (ust. 1) o konieczność złożenia przez zgłaszającego wniosku o zwolnienie z opłaty oraz pozwala Urzędowi Patentowemu (ust. 2) na zwolnienie z opłaty po złożeniu oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym (art. 1 pkt 40 projektu).

Wobec zjawiska uchylania się od uiszczenia należności zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 41 projektu uzależnia wydanie dokumentów stwierdzających udzielenie prawa wyłącznego na przedmioty własności przemysłowej od wpływu należnej opłaty.

Projekt wypełnia lukę prawną, wprowadzając podstawę do dokonywania w rejestrze patentowym wpisów wynikających z ochrony udzielanej w trybie określonym art. 4 ustawy i art. 75¹ (patenty europejskie i dodatkowe prawa ochronne) oraz rezygnuje z prowadzenia rejestrów pomocniczych dla praw udzielonych z mocą na terytorium Polski. Odpowiednie rejestry prowadzone są przez organ międzynarodowy i tylko wprowadzane tam zapisy mogą stanowić o aktualnym stanie prawnym ochrony. Ponadto nakłada na Urząd obowiązek wydawania wyciągów z rejestrów (art. 1 pkt 42 projektu).

Zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 43 projektu szczegółowo regulują treść wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz procedurę ich rozpatrywania, a także wprowadzają podstawę do wydawania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru, co dotychczas, nieprawidłowo, regulowane było w akcie wykonawczym do ustawy. Pozwoli to na ograniczenie korespondencji dotyczącej wielokrotnego wzywania wnioskodawców do usunięcia braków formalnych i merytorycznych wniosków.

Wprowadzenie zmiany do art. 230 stanowi konsekwencję uwzględnienia stanowiska Rządowego Centrum Legislacji oraz skreślenia z ustawy przepisów dotyczących prowadzenia przez Urząd Patentowy rejestru pomocniczego (art. 1 pkt 44 projektu).

Projekt w art. 1 pkt 45 rezygnuje z obostrzonych warunków, które musi spełniać uprawniony w celu uzyskania duplikatu dokumentu stwierdzającego udzielenie przez Urząd praw wyłącznych (obecnie jedynie w przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu).

Projekt uzupełnia katalog informacji dotyczących udzielonej ochrony publikowanych w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, wprowadzając do niego tłumaczenia patentów europejskich. Obowiązek publikacji tłumaczeń wynika z art. 7 ust.1 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 pkt 46 projektu).

W art. 1 pkt 47 projektu proponuje się zmianę brzmienia tytułu VI, która precyzyjniej oddawałaby treść zawartych w nim regulacji.

Projekt usuwa lukę prawną dotyczącą wyznaczenia pełnomocnika w sytuacji, gdy stroną postępowania jest kilka osób (art. 1 pkt 48 projektu).

W związku z projektowaną zmianą wprowadzoną do art. 13 zgłoszenie dokonane w postaci elektronicznej może korzystać z daty pierwszeństwa. Propozycje dodania regulacji zawartych w art. 241¹ natomiast określają stronę techniczną wykorzystywania współczesnych technik przekazu, dostosowując ją do specyfiki postępowania przed Urzędem Patentowym i standardów międzynarodowej wymiany informacji. Wprowadzenie do p.w.p. możliwości dokonania zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie wymagało wydania rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie (art. 1 pkt 49 projektu).

Zmiana przepisu art. 242 ust. 1 ma na celu wyraźne wskazanie, w jakich sprawach Urząd Patentowy wyznacza stronie określone terminy dla dokonania czynności prawnych (art. 1 pkt 50 projektu).

Projekt uzupełnia lukę prawną dotyczącą braku możliwości wezwania wnioskodawcy do usunięcia usterek w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 1 pkt 51 projektu).

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 52 usuwa lukę prawną dotyczącą możliwości unieważnienia praw wyłącznych udzielonych w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich oraz unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia skutków rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków lub Protokołu do tego Porozumienia. Przepis art. 138 ust. 1 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich pozostawia do właściwości prawa krajowego umawiających się państw ustalenie organu oraz procedury unieważniania patentów europejskich. Podobną regulację, w odniesieniu do międzynarodowych znaków towarowych, a także wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutków ich rejestracji, zawiera art. 5 ust. 6 Porozumienia madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia oraz zasada 19 Wspólnego Regulaminu Wykonawczego do tych aktów.

Projekt doprecyzowuje wymogi, jakie powinien spełniać wniosek w postępowaniu spornym, co pozwoli na przyspieszenie przebiegu postępowania spornego i zmniejszenie kosztów postępowania (art. 1 pkt 53 projektu).

Biorąc pod uwagę postulowane w trakcie uzgodnień międzyresortowych, równoprawne traktowanie wszystkich uczestników postępowania spornego, wprowadzono analogiczne rozwiązanie w odniesieniu do odpowiedzi na wnioski (dodanie ust. 3 w art. 255² – art. 1 pkt 54 projektu).

Projekt przewiduje uzupełnienie wymogów stawianych ekspertom Urzędu o posiadanie poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji

niejawnych. Wszyscy eksperci orzekający w sprawach, które ze swojej istoty zawierają informacje o charakterze niejawnym, muszą takie poświadczenia posiadać (art. 1 pkt 55 i 56 projektu).

W konsekwencji rozszerzenia wymogów stawianych ekspertom uzupełnienia wymagał przepis art. 274 ust. 2 (art. 1 pkt 57 projektu).

Projekt przewiduje rezygnację z udziału czynnika społecznego w składzie kolegiów orzekających ze względu na niską efektywność i obniżenie kosztów postępowania. Proponowana zmiana zgodna jest również z inicjatywami Rządu dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym likwidacji instytucji ławnika (art. 1 pkt 58 i 59 projektu).

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom organów ścigania projekt doprecyzowuje brzmienie art. 305 ust. 1, włączając pod ochronę karnoprawną używanie oryginalnych, zarejestrowanych znaków towarowych i gwarantuje kompleksową ochronę zarejestrowanego znaku towarowego w płaszczyźnie prawa karnego (art. 1 pkt 60 projektu).

Uwzględniając stanowisko Rady Legislacyjnej dotyczące niespójności regulacji zawartych w dotychczasowym przepisie art. 306 z przepisami Kodeksu karnego zaproponowano nowe brzmienie tego artykułu (art. 1 pkt 61 projektu).

Uwzględniając uwagę Rządowego Centrum Legislacji, że nazwa organu powinna być powoływana w ustawie w takiej formie jak w Konstytucji, zastąpiono wyrazy „Minister właściwy do spraw obrony narodowej” wyrazami „Minister Obrony Narodowej”, w art. 57 ust. 2, art. 59 ust. 1 i 3, art. 60 ust. 1 i art. 62 (art. 1 pkt 62 projektu).

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt doprecyzowuje przepis dotyczący obowiązku dokonania przez obywatela polskiego i zagraniczną osobę prawną lub fizyczną zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, a także konieczności składania tłumaczenia tego zgłoszenia (art. 2 pkt 1 projektu).

Projekt w art. 2 pkt 2 jednoznacznie stanowi, że termin złożenia tłumaczenia europejskiego jest nieprzywralalny, a także, że w przypadku niezłożenia tłumaczenia na język polski patent europejski jest nieważny z mocy ustawy. W istotny sposób uprości to postępowanie przed Urzędem Patentowym i pozwoli na ograniczenie jego kosztów. Sprawy te wymagają regulacji ze względu na odmiennosc przedmiotowych procedur wynikających z Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Proponowany art. 3 projektu wypełnia lukę prawną powstałą po likwidacji Komisji Odwoławczej, która działała przy Urzędzie Patentowym jako organ quazi sądowy II instancji i stanowi odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie. Jego wprowadzenie umożliwi rozpatrzenie nadzwyczajnych środków zaskarżenia i wniosków o wznowienie postępowania – przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego – od orzeczeń zlikwidowanej Komisji Odwoławczej.

W związku z projektowaną liberalizacją postanowień o formie zastrzeżeń patentowych i ochronnych (art. 1 pkt 5 projektu) zakłada się zgodnie z sugestią Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, że z regulacji tej będą mogli skorzystać również ci zgłaszający, których zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy. Wprowadzony art. 4 projektu nie stanowi jednakże samoistnej podstawy do żądania zmian zastrzeżeń przez Urząd Patentowy.

Projekt w art. 5 wprowadza zasadę, w związku z proponowaną zmianą składu kolegiów orzekających, że postępowanie sporne, do czasu rozpatrzenia spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzone będzie przez kolegia orzekające w dotychczasowym składzie. Uczestniczącym

w posiedzeniach kolegiów przedstawicielom organizacji społecznych będą przysługiwały uprawnienia i wynagrodzenie według dotychczasowych zasad.

W związku ze zmianą delegacji ustawowej zawartej w art. 230 ustawy w art. 6 projektu proponuje się utrzymanie w mocy dotychczasowego rozporządzenia w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd do czasu wydania nowego.

Projekt przewiduje 3 miesięczne *vacatio legis* na wejście w życie ustawy (art. 7 projektu).

Projekt ustawy zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Notyfikacji będą podlegały przepisy ujęte w art. 13 (art. 1 pkt 3 projektu), które regulują postępowanie ze zgłoszeniem przesłanym w postaci elektronicznej zawierającym szkodliwe oprogramowanie.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Cel wprowadzenia nowelizacji

Projekt ustawy realizuje zalecenia Rządu uproszczenia procedury związanej z postępowaniem przed Urzędem Patentowym, a także usuwa usterki legislacyjne.

Daje Urzędowi uprawnienie do rozpatrywania spraw zakończonych orzeczeniami byłej Komisji Odwoławczej, wypełniając tym samym lukę prawną, na istnienie której zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Projekt realizuje też liczne postulaty Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w wymienionym zakresie.

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowana ustawa w zasadniczej mierze wpłynie na działalność Urzędu Patentowego związaną z udzielaniem praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej oraz orzecznictwo.

Usprawniając procedurę dokonywania zgłoszeń, łagodząc wymagania formalne, dostęp do informacji, a także wzmacniając podstawę do dochodzenia roszczeń wobec naruszających prawa wyłączne, ustawa będzie miała również wpływ na twórców i uprawnionych z uzyskanych praw wyłącznych.

Zmiana uregulowań prawnych pozwoli również na skuteczniejsze działanie sądów zajmujących się sporami z zakresu ochrony własności przemysłowej.

3. Konsultacje społeczne

W procesie konsultacji i uzgodnień zostali uwzględnieni praktycy z zakresu własności przemysłowej – Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej, Zrzeszenie Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie oraz organizacje i zrzeszenia wynalazców i racjonalizatorów. W przygotowaniu projektu współuczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, których sugestie zostały uwzględnione w projekcie, w szczególności w zakresie wprowadzenia zmian przepisów proceduralnych i uproszczenia postępowania ze zgłoszeniami dokonanymi w ramach Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków lub Protokołu do tego Porozumienia.

W ramach konsultacji społecznych uwagi zgłosiły również: Polska Izba Produktu Regionalnego, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka”, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości „Czyste Piękno”, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Pan Janusz Piskorz. Uwagi zgłoszone przez ww. organizacje dotyczyły przede wszystkim przepisów karnych i zostały uwzględnione.

W ramach prowadzonych konsultacji przedmiotowy projekt został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Patentowego w celu umożliwienia zgłaszania opinii na jego temat przez zainteresowane osoby. Żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy w procesie stanowienia prawa, w trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej.

W trakcie konferencji uzgadniającej zorganizowanej w Urzędzie Patentowym projekt został merytorycznie uzgodniony.

4. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych

Przygotowana zgodnie z zasadami OSR ocena obejmuje minimalny zakres ze względu na fakt, że z projektem zmiany ustawy nie są związane wydatki ze

środków publicznych. Brak kosztów wynika z tego, że projekt ma przede wszystkim zastąpić w przyszłości przepisy dotychczasowe w tym zakresie.

Wprowadzenie możliwości dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej również nie pociągnie za sobą kosztów. Urząd już obecnie przyjmuje zgłoszenia europejskie oraz zgłoszenia międzynarodowe w ramach Układu o współpracy patentowej w tej postaci, co wynika z przynależności Polski do Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich i ww. Układu. Niezbędne wyposażenie zostało zapewnione dzięki środkom pomocowym uzyskanym z Europejskiego Urzędu Patentowego.

Wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje natomiast pewne oszczędności dla budżetu, które na obecnym etapie nie mogą być dostatecznie oszacowane. Z tytułu rezygnacji z udziału czynnika społecznego w postępowaniu spornym Urząd zaoszczędzi około 40 tys. rocznie ze środków budżetowych. Przewiduje się również oszczędności z tytułu sprecyzowania wymogów dotyczących składanych wniosków w tym postępowaniu ze względu na uniknięcie nadmiaru korespondencji oraz szybsze rozpatrywanie spraw.

5. Skutki wprowadzenia nowelizacji

Wejście w życie nowelizacji nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych z rynkiem pracy. Nie będzie również miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki ani rozwój regionów.