

## UZASADNIENIE

- I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Aktem genewskim Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958) została wprowadzona w Polsce ochrona wzorów przemysłowych, w miejsce ochrony wzorów zdobniczych udzielanej na podstawie ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Tworząc system ochrony wzorów przemysłowych, kierowano się rozwiązaniami systemowymi i prawnymi przyjętymi w dyrektywie 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. o ochronie prawnej wzorów, w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS/WTO) oraz w systemie haskim dotyczącym ochrony wzorów przemysłowych, administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, zakładając jednocześnie przystąpienie do tego systemu.

Rzeczpospolita Polska nie uczestniczyła w konferencji dyplomatycznej dla przyjęcia Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, nie jest też jego sygnatariuszem, niemniej jednak spełnia określony w art. 27 Aktu warunek, umożliwiający nabycie statusu strony tego Aktu, tzn. jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Zgodnie z art. 27 ust. 2 państwo członkowskie WIPO, które nie podpisało Aktu genewskiego, może stać się jego stroną przez złożenie dokumentu przystąpienia.

- II. Różnice między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym

System haski umożliwia właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego krajach przez dokonanie

jednego tylko zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO w jednym języku i wniesienie jednej opłaty w jednej walucie (frank szwajcarski). Rejestracja międzynarodowa wzoru wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Z systemu haskiego może korzystać każdy obywatel i osoba zamieszkała na terenie państwa-strony Porozumienia, jak również przedsiębiorstwo prowadzące działalność w takim państwie. Dokonanie zgłoszenia w trybie Porozumienia haskiego pozwala uniknąć niepotrzebnego powielania pracy oraz wielokrotnego uiszczania tych samych opłat. W ramach systemu haskiego zgłaszający nie musi dostarczać tłumaczeń dokumentów, wносить odrębnych opłat dla urzędów i pośredników w wyznaczonych państwach ani pilnować terminów przedłużenia rejestracji krajowych.

System haski również znacznie upraszcza zgłaszającemu dalsze administrowanie zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi, gdyż umożliwia dokonywanie wszelkich późniejszych zmian i przedłużenia rejestracji w drodze jednej czynności proceduralnej w Biurze Międzynarodowym WIPO.

Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych składa się z trzech odrębnych aktów:

- 1) Aktu londyńskiego z 1934 r.,
- 2) Aktu haskiego z 1960 r.,
- 3) Aktu genewskiego z 1999 r.

Wszystkie wymienione akty funkcjonują autonomicznie i są zarządzane odrębnymi uregulowaniami prawnymi. Podmioty z państw będących stronami poszczególnych aktów mogą ubiegać się o ochronę w innych państwach będących stronami tego samego aktu.

Akt londyński (1934 r.) jest aktem najstarszym i w związku z tym posiada wiele ograniczeń i niedogodności. Między innymi:

- zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w języku francuskim,

- cała korespondencja związana ze zgłoszeniem i rejestracją międzynarodową wzoru może być prowadzona wyłącznie w języku francuskim,
- nie ma możliwości odroczenia publikacji wzoru (istnieje tylko możliwość dokonania zgłoszenia w formie „zapiczętowanej”, którą Biuro Międzynarodowe jest zobligowane otworzyć przy przedłużaniu ochrony),
- reprodukcje wzorów zawartych w zgłoszeniu międzynarodowym dokonanym wyłącznie na podstawie Aktu z 1934 r. nie są zapisywane w Rejestrze Międzynarodowym ani nie są publikowane w Biuletynie (w Biuletynie są publikowane jedynie dane bibliograficzne),
- wzór jest chroniony maksymalnie przez okres 15 lat, podzielony na dwa okresy: 5 lat i 10 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że do Aktu londyńskiego przystąpiło jedynie 15 państw, z których tylko Indonezja nie jest stroną żadnego z późniejszych aktów, przystąpienie do Aktu londyńskiego uznaje się za niecelowe.

Akty: haski i genewski (1960 r. oraz 1999 r.) w odróżnieniu od Aktu londyńskiego posiadają wiele cech wspólnych:

- uprawnionym do dokonania zgłoszenia międzynarodowego jest każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę lub prowadząca przedsiębiorstwo na terenie państwa-strony porozumienia bądź będąca obywatelem takiego państwa (w przypadku Aktu z 1999 r. wystarczy miejsce stałego zamieszkania na terenie takiego państwa),
- zgłoszenie międzynarodowe może być dokonane bez konieczności dokonania wcześniejszego zgłoszenia krajowego,
- zgłoszenie międzynarodowe może obejmować maksymalnie 100 wzorów zawartych w jednej klasie klasyfikacji lokarneńskiej,
- zgłoszenie może być dokonane w języku francuskim lub angielskim,
- zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu urzędowym i musi zawierać między innymi reprodukcję wzoru oraz wskazanie krajów, w których zgłaszający ubiega się o ochronę,

- zgłaszający może wnieść o odroczenie publikacji wzoru na okres maksymalnie 12 miesięcy (Akt haski) lub maksymalnie 30 miesięcy (Akt genewski),
- oba akty przewidują trzy rodzaje opłat za zgłoszenie: opłatę podstawową, opłatę za publikację i standardową lub indywidualną opłatę za wyznaczenie,
- zgłoszenie międzynarodowe jest zwykle dokonywane bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym, ale Akt haski przewiduje możliwość dokonywania zgłoszeń także za pośrednictwem urzędu krajowego,
- po publikacji wzoru w Biuletynie każde wyznaczone państwo może dokonać badania wzoru w zakresie przewidzianym przez prawo krajowe, z wyłączeniem wymagań formalnych, które są sprawdzane przez Biuro Międzynarodowe,
- Biuro Międzynarodowe powinno zostać powiadomione o odmowie udzielenia ochrony w ciągu 6 miesięcy od publikacji (zgodnie z Aktem genewskim wszystkie państwa-strony, które mają system badawczy lub których prawo przewiduje termin dla wniesienia sprzeciwu, mogą złożyć oświadczenie, że będą w tym przypadku stosowały okres 12 miesięcy),
- brak powiadomienia o odmowie udzielenia ochrony w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez zainteresowane państwo skutków rejestracji międzynarodowej na jego terytorium,
- międzynarodowa ochrona wzoru trwa 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy pięcioletnie, nieprzekraczające w sumie czasu ochrony przewidzianego ustawodawstwem wyznaczonego państwa.

Podstawową różnicą między Aktem genewskim z 1999 r. a dwoma pozostałymi aktami (londyńskim i haskim) jest to, że zgodnie z postanowieniami art. 27 ust. 1 pkt (ii) może do niego przystąpić organizacja międzynarodowa prowadząca urząd, w którym można ubiegać się o ochronę wzorów na terenie wszystkich państw tworzących tę organizację, pod warunkiem że przynajmniej jedno z tych państw jest członkiem WIPO.

Powołany wyżej przepis umożliwił przystąpienie Unii Europejskiej do Porozumienia haskiego. Decyzją Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzono przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu genewskiego, w tej samej dacie zostało przyjęte rozporządzenie Rady nr 1891/2006 zmieniające rozporządzenia nr 6/2002 dotyczące wspólnotowego wzoru oraz nr 40/94 dotyczące wspólnotowego znaku towarowego. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.

Z chwilą wejścia w życie ww. rozporządzeń oraz na mocy art. 3 Aktu genewskiego Rzeczpospolita Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, stała się automatycznie członkiem organizacji będącej stroną Aktu genewskiego, dzięki czemu polskie podmioty mogą ubiegać się o rejestrację międzynarodową w państwach będących stroną tego Aktu (także w tych spoza Unii Europejskiej).

Samo przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu genewskiego nie jest jednak wystarczające do tego, aby Rzeczpospolita Polska mogła korzystać z takich uprawnień, z jakich korzystałaby, będąc indywidualnie stroną Porozumienia haskiego. Indywidualne członkostwo w tym Porozumieniu umożliwi Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczenie w pracach organów WIPO zajmujących się systemem haskim i tym samym stworzy możliwość wpływania na decyzje podejmowane przez te organy. Dotyczy to w szczególności Zgromadzenia Związku Haskiego, zajmującego się m.in. wszystkimi sprawami związanymi z utrzymaniem i rozwijaniem ochrony w ramach Porozumienia, określaniem i przyjmowaniem dwuletniego budżetu Związku, przygotowaniem zmian do regulaminu wykonawczego Porozumienia, ustalaniem opłat itp. Po drugie, Rzeczpospolita Polska będzie mogła być państwem wyznaczanym indywidualnie, podczas gdy po przystąpieniu Unii Europejskiej do Aktu genewskiego podmioty spoza Unii Europejskiej będą mogły wyznaczać tylko Wspólnotę Europejską w całości lub konkretne państwa będące stroną Porozumienia. W przypadku istnienia możliwości wyznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej jedynie jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy liczyć się z tym, że część zgłoszeń zostanie przejęta przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), a tym samym trafią do niego i opłaty rejestracyjne, które potencjalnie

wpłynęłyby do Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby istniała możliwość indywidualnego wyznaczenia naszego kraju. Oznaczałoby to straty dla budżetu państwa.

Akt genewski, w porównaniu z dwoma wcześniejszymi aktami, jest najkorzystniejszy dla zgłaszających, w związku z czym przystąpienie do Aktu londyńskiego i Aktu haskiego nie ma uzasadnienia merytorycznego. Państwa będące stronami wszystkich trzech aktów przystępowały do nich sukcesywnie wraz z rozwojem systemu haskiego. Rzeczpospolita Polska może przystąpić od razu do aktu stwarzającego najszerze możliwości prawnej ochrony wzorów.

### III. Przewidywane skutki prawne, gospodarcze, społeczne, finansowe i polityczne

#### 1. Skutki prawne

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958) zawiera normy pozwalające na stosowanie przepisów proceduralnych dotyczących międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

#### 2. Skutki gospodarcze

Liczba zgłoszeń zagranicznych wzorów przemysłowych do ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej jest dosyć niska i w ostatnich latach obserwuje się jej spadek (z 586 w 2003 r. do 122 w 2005 r.), odpowiednio też spada liczba rejestracji. Ogółem, od daty wejścia w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej, tj. od dnia 22 sierpnia 2001 r., podmioty zagraniczne dokonały w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 1.720 zgłoszeń.

Z chwilą przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu genewskiego można oczekiwać dalszego spadku liczby zgłoszeń zagranicznych bezpośrednio do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, przy

jednoczesnym jednak zwiększeniu liczby zgłoszeń dokonywanych w Biurze Międzynarodowym WIPO z wyznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony na tym terytorium. Liczba ta jest w chwili obecnej trudna do oszacowania, prawdopodobnie będzie to początkowo niewielka liczba zgłoszeń z krajów prowadzących działalność gospodarczą ograniczoną terytorialnie, np. z Republiki Turcji czy Ukrainy. Liczba zgłoszeń może zwiększyć się wraz z rozszerzeniem Porozumienia haskiego o nowe państwa członkowskie. Planowane jest przystąpienie do Aktu genewskiego także Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przystąpienie zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych Ameryki powinno zachęcić do takiego kroku i innych ważnych światowych partnerów handlowych, takich jak Chińska Republika Ludowa, Japonia, Republika Korei, co w konsekwencji spowoduje, że podmioty z wymienionych krajów będą mogły wyznaczać Rzeczpospolitą Polską indywidualnie i odwrotnie – polskie podmioty, m.in. gospodarcze, będą mogły łatwiej, taniej i skuteczniej zabezpieczać swoje prawa na rynkach tych krajów.

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego umożliwi obywatelom polskim dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych na drodze procedury międzynarodowej administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Stworzy to zgłaszającym kolejną drogę uzyskiwania ochrony swoich wzorów, gdyż uzyskanie jej będzie możliwe na szczeblu krajowym, wspólnotowym (w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante za pomocą zarejestrowanego wzoru zastrzeżonego) oraz międzynarodowym (w Biurze Międzynarodowym WIPO przez system haski). Będzie to stanowiło zachętę do eksportu i promocji polskiego wzornictwa przemysłowego na rynkach światowych.

### 3. Skutki społeczne

Zmniejszenie liczby zgłoszeń zagranicznych rozpatrywanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w trybie krajowym będzie miało wpływ na zmniejszone zapotrzebowanie na usługi rzeczników

patentowych, gdyż zgłoszenia te, od momentu związania Rzeczypospolitej Polskiej Aktem genewskim Porozumienia haskiego, będą załatwiane przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie. Zjawisko to nie będzie jednak dla tej grupy zawodowej wyraźnie odczuwalne ze względu na i tak niską dotychczasowo liczbę tego rodzaju zgłoszeń zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

#### 4. Skutki finansowe

Zgodnie z art. 12 Aktu genewskiego urząd krajowy wyznaczonego państwa bada zgłoszenie międzynarodowe w zakresie przewidzianym prawem krajowym (poza wymaganiami formalnymi). Zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej będzie sprawdzał ustawowe warunki określone w art. 106 cytowanej ustawy. W przypadku ich niespełnienia Urząd będzie zobligowany do przesłania do Biura Międzynarodowego stosownych notyfikacji. Będzie się to wiązało ze wzrostem obciążenia pracą ekspertów zajmujących się wzorami przemysłowymi, dlatego Urząd przewiduje konieczność zatrudnienia dodatkowych dwóch ekspertów do obsługi nowego systemu oraz przeszkolenia już zatrudnionych ekspertów, tak aby mogli służyć pomocą polskim zgłaszającym w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Szacowany koszt związany z zatrudnieniem jednego eksperta wynosi obecnie około 8 200 zł brutto (ze składkami, podatkami itp.). Rocznie kwota na zatrudnienie dwóch dodatkowych ekspertów wyniesie około 196 800 zł brutto. Koszty szkoleń będą oscylować na poziomie około 10 000 zł. Planuje się, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej uzgodni ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) przysłanie eksperta do przeszkolenia pracowników Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej będą w tym przypadku ograniczały się do zapewnienia sal i urządzeń technicznych. Razem przewidywane na tym etapie koszty dla budżetu państwa związane z przystąpieniem do Aktu genewskiego



wyniosą około 206 000 zł. Planowane dodatkowe wydatki w wysokości około 206 000 zł zostaną pokryte w ramach środków będących w dyspozycji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Planuje się także przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących systemu haskiego dla zainteresowanych rzeczników patentowych, przedsiębiorców, a także projektantów (twórców). Koszty uczestnictwa w szkoleniu będą pokrywane przez samych uczestników, a ich wielkość będzie zależna od liczby chętnych. W celu znacznego obniżenia kosztów jednostkowego uczestnictwa w szkoleniu rzecznika patentowego, przedsiębiorcy czy też projektanta, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w miarę możliwości, może udostępnić pomieszczenia we własnym budynku. Szacuje się, że średni koszt jednodniowego szkolenia wyniesie dla każdego z uczestników około 150 zł (przy 100 uczestnikach szkolenia).

Wyznaczone państwo będzie otrzymywało za pośrednictwem Biura Międzynarodowego opłatę za wyznaczenie. Standardowa opłata za wyznaczenie wynosi 42 CHF za jeden wzór i 2 CHF za każdy dodatkowy wzór w tym samym zgłoszeniu. Wpływy z tego tytułu będą stanowiły dochód budżetu państwa.

#### 5. Skutki polityczne

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych nie pociągnie za sobą żadnych skutków politycznych.

#### IV. Uzasadnienie trybu związania Rzeczypospolitej Polskiej umową

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Aktem genewskim Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r., nastąpi przez ratyfikację, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.).

Akt genewski dotyczy spraw uregulowanych w ustawie. Biorąc pod uwagę art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego jest więc wymagane uzyskanie uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

Nie istnieje potrzeba przyjęcia środków prawnych w celu wykonania Aktu genewskiego.

Akt genewski nie zezwala na składanie jakichkolwiek zastrzeżeń (art. 29), zezwala jednak na składanie oświadczeń (art. 30). Z chwilą składania dokumentu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje się złożenie następujących oświadczeń:

- oświadczenie na podstawie art. 11 ust. 1 pkt b), zawierające informację o tym, że polskie przepisy o ochronie wzorów przemysłowych nie przewidują odroczenia publikacji wzoru przemysłowego,
- oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 3 pkt c), zawierające informację o obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej maksymalnym czasie trwania ochrony wzorów przemysłowych (25 lat od daty dokonania zgłoszenia).

## OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt b) Aktu genewskiego z dnia 2 lipca 1999 r. Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych Rzeczpospolita Polska niniejszym oświadcza, że ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej nie przewiduje odroczenia publikacji wzoru przemysłowego.

## DECLARATION

Pursuant to Article 11(1)(b) of the Geneva Act of July 2, 1999 of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs the Republic of Poland hereby notifies that the Act of June 30, 2000 Industrial Property Law does not provide for the deferment of the publication of an industrial design.

## OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 17 ust. 3 pkt c) Aktu genewskiego z dnia 2 lipca 1999 r. Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych Rzeczpospolita Polska niniejszym oświadcza, że na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej maksymalny czas trwania ochrony wzorów przemysłowych, przewidziany w art. 105 ust. 6 ustawy, wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.

## DECLARATION

Pursuant to Article 17(3)(c) of the Geneva Act of July 2, 1999 of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs the Republic of Poland hereby notifies that under the Act of June 30, 2000 Industrial Property Law the maximum duration of protection for industrial designs provided for by Article 105(6) of the Law is 25 years from the date of filing.